

LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR COMO OBRAS SUJETAS AL DERECHO DE AUTOR: EXCESOS E INSUFICIENCIAS DEL MARCO NORMATIVO Y SORPRENDENTES DESARROLLOS JURISPRUDENCIALES

por Juan Pablo APARICIO VAQUERO
Profesor Titular de Derecho Civil
Universidad de Salamanca

Fecha de recepción: 24.12.2014
Fecha de aceptación: 28.01.2015

RESUMEN: Desde hace tiempo, el Derecho de Autor reconoce a los programas de ordenador como obras sujetas a tutela. La protección por esta vía, aunque es, probablemente, la más adecuada en el actual estado de cosas, supone, sin embargo, forzar el marco de protección, hasta el punto de mostrar sus carencias o alterar su misma esencia. Además, en los últimos años ha habido diversos pronunciamientos judiciales, en especial europeos, que obligan a reinterpretar el Derecho vigente conforme a criterios que muestran de nuevo las estrecheces del esquema normativo. Parece que la regulación de los programas es especial incluso respecto de otros contenidos digitales (por ejemplo, en lo que respecta a su explotación comercial mediante descargas de Internet) lo cual resulta ciertamente criticable.

PALABRAS CLAVE: Programas de ordenador, *software*, Derecho de Autor, *Copyright*, Propiedad Intelectual, ideas, concepto de obra, forma de expresión, explotación de los programas de ordenador, derecho de reproducción, derecho de distribución, comunicación pública, contenidos digitales.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR POR EL DERECHO DE AUTOR. II. INADECUACIÓN DE LA SEDE DE PROTECCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS 1. LOS PROGRAMAS COMO CREACIONES *SUI GENERIS*. 2. FLEXIBILIZACIÓN Y RUPTURA DEL DERECHO DE AUTOR. 2.1. *La definición del objeto a tutelar... y la extensión de su protección a otras obras.* 2.2. *El software como obra literaria. Su diferencia con los “lenguajes de programación” y las “interfaces de usuario”.*

(i) Los lenguajes de programación como simples herramientas y como obras distintas de los programas. (ii) Las interfaces de usuario como obras protegidas (o no). 2.3. *La originalidad como requisito de protección. ¿Se generaliza al resto de obras el criterio de originalidad propio de los programas de ordenador?* 2.4. *La titularidad. En particular, las personas jurídicas como “autores”.* 2.5. *Contemplación del destinatario de la obra: reconocimiento legal de la figura del usuario y particularidades del contenido del derecho tutelado.* 2.6. *Juicio de aplicabilidad a la gestión colectiva en el caso de los programas.* 2.7. *El excesivo tiempo de protección y la irrelevancia del Registro.* III. LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR. 1. EL SOFTWARE DE DISTRIBUCIÓN Y/O DESCARGA MASIVA TRAS LA SENTENCIA USED^{SOFT}. 2. EL PROGRAMA DE ORDENADOR COMO “CONTENIDO DIGITAL” EN LA NORMATIVA DE CONSUMO. IV. *DE LEGE FERENDA*.

TITLE: COMPUTER PROGRAMS AS WORKS SUBJECT TO COPYRIGHT: EXCESSES AND SHORTCOMINGS OF THE REGULATORY FRAMEWORK AND SURPRISING JURISPRUDENTIAL DEVELOPMENTS.

ABSTRACT: Software has been long protected as work by Copyright. This choice, although probably the best in the current state of affairs, is, however, forcing the protection framework, to the point of showing its shortcomings or altering its own essence. Furthermore, there have been several judicial pronouncements in recent years, especially from the European Court of Justice, whose reinterpretations of the law show again the narrowness of the regulatory framework. It seems that software’s regulation is different even from other digital contents (eg, with regard to its commercial exploitation through Internet downloads) which is certainly questionable.

KEYWORDS: computer programs, software, Intellectual Property, Copyright, ideas, concept of work of authorship, form of expression, software’s exploitation, reproduction right, distribution right, communication to the public, digital contents.

CONTENTS: I. INTRODUCTION TO THE LEGAL PROTECTION OF COMPUTER PROGRAMS BY COPYRIGHT. II. INADECUACY OF COPYRIGHT AS PROTECTION FRAMEWORK AND ITS CONSEQUENCES. 1. SOFTWARE AS A *SUI GENERIS* CREATION. 2. FLEXIBILITY AND BREACH OF COPYRIGHT. 2.1. *The definition of the object to protect ... and the extension of its protection to other works.* 2.2. *Software as a literary work. The difference with “programming*

languages” and “user interfaces”. (i) Programming languages as simple tools and works other than computer programs. (ii) User interfaces as (or not) protected works. 2.3. *Originality as protection requirement. Does the originality as software’s protection requirement apply to other works?* 2.4. *Ownership. In particular, legal persons as “authors”.* 2.5. *The recipient of the protected work: legal recognition of the user’s figure and peculiarities of the protected right’s content.* 2.6. *Collective copyright management’s applicability in the case of software.* 2.7. *Excessive terms of protection and irrelevance of the Registry.* III. COMMERCIAL EXPLOITATION OF COMPUTER PROGRAMS. 1. THE SOFTWARE MASS DISTRIBUTION AND/OR DOWNLOAD AFTER THE USED SOFT CASE. 2. COMPUTER PROGRAM AS “DIGITAL CONTENT” IN CONSUMER LAW. IV. DE LEGE FERENDA

I. INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR POR EL DERECHO DE AUTOR

La encomienda de la protección jurídica de los programas de ordenador al Derecho de Autor es resultado de intereses económicos y de razones de oportunidad legislativa, más que de un sosegado análisis jurídico del objeto a tutelar. Las aproximaciones *ad hoc*¹ pronto se abandonaron, dado su coste en términos de negociación internacional de nuevos instrumentos, habiendo al menos dos posibles marcos en los que ya existían Convenios y a los que —si bien no perfectamente, sí, al menos, de forma *acceptable*— podía ser reconducido el *software*: la Propiedad Intelectual y el Derecho de Patentes.

¹ *Disposiciones Tipo para la Protección del Soporte Lógico*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), publicación n° 814 (s), Ginebra, 1978. La propia OMPI dejó constancia al año siguiente del no seguimiento de dichas Disposiciones Tipo (Documento OMPI, LPCS/I/1, p. 2, § 5), aunque lo cierto es que alguno de sus principios (p. ej., la definición del programa, art. 1; la exclusión de los conceptos o ideas subyacentes, art. 4; o los derechos del “propietario”, art. 5) sí están presentes o inspiraron algunas legislaciones estatales posteriores, incluida la española. Su carácter específico se manifestaba en los plazos de protección (20 años), reconocimiento de derechos de uso bajo el control del propietario, la originalidad como resultado de un “esfuerzo intelectual personal de su creador”, consideración de las licencias, etc. Vid. R. ARISTA, “Una protezione giuridica ad hoc per il software: le disposizioni-tipo dell’OMPI”, *Il Diritto Industriale*, IPSOA, 1997, n° 4, pp. 355-364. El mayor desarrollo de esta normativa *sui generis*, con influencia de las Disposiciones Tipo, se dio en Bulgaria, con el Decreto Reglamentario n° 6 del Comité de Estado para la Ciencia y el Progreso Técnico, aunque el régimen era incompleto y compatible con el Derecho de Autor (I. HERNANDO COLLAZOS, *Contratos Informáticos. Derecho Informático. Legislación y práctica*, Librería Carmelo, S. Sebastián, 1995, p. 43; E. FERNÁNDEZ MASÍA, *La protección internacional de los programas de ordenador*, Comares, Granada, 1996, p. 20). En Japón, la discusión entre la Propiedad Intelectual y la aproximación específica se saldó a favor del *copyright*, tras fuertes presiones europeas y estadounidenses (vid. D. KARJALA, “Lessons from the Computer Software Protection Debate in Japan”, *Arizona State Law Journal*, 1984, p. 81; y E. FERNÁNDEZ MASÍA, *La protección internacional...*, cit., pp. 20-21).

En la lucha entre ambos por llevarse la sede normativa, el carácter utilitario y tecnológico de los programas, así como su papel en el funcionamiento de máquinas (ordenadores), eran factores favorables al *patent approach*. En su contra, en cambio, resultaba ser una protección cara (la patente se protege en virtud de su registro, para el cual hay que hacer importantes desembolsos), cuyos requisitos (en especial, la novedad como “altura inventiva”, pero también su “aplicación industrial”) eran difíciles de apreciar desde el punto de vista técnico. Además, suponía proteger las ideas subyacentes, lo que podía implicar un freno a la propia tecnología, y cerrar mercados tanto a posibles competidores como a los Estados importadores de tecnología.

Por otra parte, se argumentó, el programa no dejaba de ser el resultado de una actividad intelectual, plasmado en forma de código y expresión, por lo tanto, de un lenguaje. La tutela vía Derecho de Autor o *copyright* resultaba más barata (no necesita registro y se concede por la sola creación), y permitía proteger programas originales aunque no cumplieran los requisitos de patentabilidad². Todo ello, junto con la existencia de Tratados internacionales que aseguraban su protección inmediata en todos los Estados firmantes (en concreto, el *Convenio de Berna*³), acabó por decantar la sede normativa hacia la Propiedad Intelectual⁴.

² En los EE. UU. la *National Comisión on New Technological Uses of Copyrighted Works* (CONTU) emitió en 1979 un Informe en el que se recomendaba reformar el *Copyright Act* “para hacer explícito que los programas de ordenador son objetos propios del *copyright*” (*Copyright Reports*, 1978, n° 2, p. 2). Al año siguiente se aprobó el *Computer Software Copyright Act* (codified as amendment at USC §101, 117 (1992)). La necesidad de proteger los programas desarrollados por sus empresas en todo el mundo acabó por hacer que los EE. UU. firmaran el Convenio de Berna en 1988, algo a lo que, hasta entonces, se habían negado. En el Reino Unido, el Informe del *Whitford Committee* (HMSO, Londres, marzo 1977, Cmnd 6732, § 469-501, 520), daba por sentada la tutela vía *copyright* y proponía las oportunas reformas al respecto.

³ El *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*, de 9 de septiembre de 1886, se asienta (art. 5) sobre el llamado “principio del trato nacional”, según el cual toda obra protegida en uno de los Estados miembros tiene inmediatamente la misma protección en cada uno de los otros Estados que éstos reconozcan a sus propias obras, sin necesidad de formalidad alguna (“principio de protección automática”). Igualmente, dicha protección se extiende a “todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión” no constituyendo un listado cerrado (art. 2.1 Convenio). En la actualidad son parte del mismo 168 Estados pero a través de los *Acuerdos ADPIC* (vid. más adelante) se extiende su protección a cualquier otro Estado que, sin ser parte de Berna, pertenezca a la *Organización Mundial del Comercio* (OMC). Sobre la aplicación del *Convenio de Berna* a los programas de ordenador (sobre la base de su asimilación a las obras protegidas), antes del desarrollo de nuevos textos internacionales, vid. W. R. CORNISH, “Computer program copyright and the Berne Convention”, [1990] 4 *EIPR*, 129-132.

⁴ En EE. UU., el *Computer Software Copyright Act*, de 1980 (cit.). En Europa, Francia excluyó su patentabilidad por Ley de 1968 (bajo la excusa de dar seguridad jurídica se ocultaba también el rechazo del legislador francés a ver sometida su industria informática a la de otros países, singularmente EE. UU.), y en 1985 ya incluyó la regulación del *logiciel* en su Ley de Derechos de Autor (Ley 85-660, de 3 de julio); en el Reino Unido fueron contemplados por el *Copyright, Designs and Patents Act* de 1988 (c. 48), como objeto de *copyright* dentro del concepto de “obra literaria” [s. 3(1)(b)]. Alemania, por su parte, introdujo en 1985 (Ley de 24 de junio) las oportunas modificaciones en la Ley de Derecho de Autor de 1965, incluyendo a los programas en el mismo grupo que las obras literarias.

Desde entonces, nuevos Textos que contemplaban expresamente a los programas han contribuido a afianzar la protección por este medio⁵.

Desde el punto de vista positivo, su recepción expresa en nuestro ordenamiento se produjo en la *Ley de Propiedad Intelectual* de 1987⁶. Poco después, la Unión Europea se pronunciaba con la *Directiva 91/250/CEE, del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la Protección Jurídica de los Programas de Ordenador*⁷ (codificada en su actual versión, *Directiva 2009/24/CE*⁸; ambas referidas como DPO, en adelante), mediante el taxativo expediente de considerar al programa de ordenador una obra literaria más (artículo 1). Esta aproximación suponía un importante matiz sobre la regulación hecha por el legislador nacional apenas cuatro años antes, de gran relevancia, como más adelante referiré. La norma comunitaria fue traspuesta a nuestro Derecho en 1993⁹, e incorporada al Título VII del *Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual* (TRLPI) en el año 1996¹⁰. La

⁵ En 1994, la OMC adoptó su *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio* (ADPIC), cuyo art. 10 señalaba que “los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna” (Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la OMC, incorporado al Acta Final como resultado de la Ronda Uruguay, Marrakech, 15 de abril de 1994). LaOMPI, en su *Tratado sobre Derecho de Autor* adoptado en Ginebra por la Conferencia Diplomática de 20 de diciembre de 1996 incluyó un artículo (el cuarto) de contenido similar. Incluso recientes iniciativas privadas, como las del *Wittem Project* (*International Network Project on a European Copyright Code*) mantienen la sujeción del *software* al *copyright* (art. 1.1(2)(g) *European Copyright Code*, abril de 2010, disponible en www.copyrightcode.eu, con último acceso el 3-XII-2014). Así pues, sólo la ignorancia no excusable o la más absoluta desesperación pueden justificar que los apelantes en cierto caso, para intentar evitar la aplicación de la ley española (el demandante estaba domiciliado fuera de España) argumentaran que los programas de ordenador *no están protegidos por el Derecho de Autor en el ámbito internacional*, lo cual fue justamente rechazado por la Audiencia (SAP de Valencia de 18 de abril de 2005, AC 2005/941).

⁶ *Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual* (BOE n° 275, de 17 de noviembre). Para la STS de 8 de noviembre de 1995 (RJA 1995/8081, FJ 2º) no había impedimento en considerar que incluso antes, al amparo de la Ley de 1879 vigente hasta 1987, los programas ya estaban protegidos por esta vía. Lo cierto es que, asentada en los noventa la protección por el Derecho de Autor y considerado el programa una obra literaria, parece lógica dicha “anticipación” de la tutela y su incardinación en una norma que ni siquiera los pudo tener en cuenta. Es algo parecido a lo que en la escena internacional ocurrió con el Convenio de Berna.

⁷ DOCE L/122, de 17 de mayo.

⁸ *Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador* (DOUE L/111, de 5 de mayo). La consolidación introduce algunos cambios meramente formales, junto con la necesaria adaptación a los plazos de protección europeos tras la *Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines*, DOCE L/290, de 24 de noviembre.

⁹ *Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre protección jurídica de los programas de ordenador* (BOE n° 307, de 24 de diciembre).

¹⁰ *Texto Refundido de la Ley 11/1987, de Propiedad Intelectual*, aprobado por *RD-Leg 1/1996, de 12 de abril* (BOE n° 97, de 22 de abril). Aunque en la actualidad hayan de tenerse en cuenta también las sentencias del TJUE a las que hago referencia en el texto, y que pueden haber alterado el alcance del mismo, una revisión del régimen de los programas de ordenador puede encontrarse en J. P. APARICIO VAQUERO, y J. DELGADO ECHEVERRÍA, “Comentario al art. 10.1.i), al Título VII y

reforma de 2014 no ha afectado a dicho Título, aunque la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha realizado de ciertos artículos de la DPO en varias cuestiones prejudiciales sí ha tenido importantes consecuencias en cuanto al entendimiento del régimen jurídico que les es de aplicación, como iré poniendo de manifiesto.

En todo caso, la protección vía Derecho de Autor no excluye su posible concurrencia con otros medios, como el Derecho de Contratos, las marcas y la competencia desleal, el Derecho Penal o, incluso, el propio Derecho de Patentes (artículo 104 TRLPI). Aunque de forma expresa parece que se ha renunciado a la Propiedad Industrial como instrumento principal de protección, ello no es obstáculo para que, cuando los programas cumplan los requisitos, puedan llegar a ser patentados¹¹.

a los artículos 96 a 104” en AA. VV. (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, pp. 185-187 y 1229-1405; igualmente, aún resulta de gran interés el de E. GALÁN CORONA, “Comentario al Título VII de la Ley de Propiedad Intelectual”, en AA. VV. (dir. M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART), *Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales*, Tomo V vol. 4-B (Artículos 428 y 429 Cc. y LPI), EDERSA, Madrid, 1995, pp. 230-330.

¹¹ El art. 52.2 y .3 *Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas* (Múnich, 5 de octubre de 1973) y el art. 4º.4 y .5 *Ley 11/1986, de Patentes*, de 20 de marzo, español, rechazan expresamente la patente de los programas como tales. Sin embargo, la Oficina de Patentes Europeas viene aceptando desde mediados de los años ochenta del siglo pasado la patente de los programas cuando son medio *único* o *necesario* para producir un efecto técnico (p. ej., la decisión 1173/97 *Computer Program Product/IBM*, de 1 de julio de 1998). Durante años, además, se debatió en el ámbito europeo una *Propuesta de Directiva sobre Patentabilidad de las Invenciones Implementadas en Programas de Ordenador* [Bruselas, 20 de febrero de 2002, COM (2002) 92 final], que finalmente se rechazó, con lo que parece que la vía de la protección por patente del programa *como tal* ha quedado cerrada en Europa; vid. al respecto I. RAMOS HERRANZ, “Las invenciones implementadas en ordenador y los programas de ordenador (*software*): patentabilidad”, *Derecho de los Negocios*, nº 230, Edt. La Ley, Noviembre 2009, pp. 5-18. En EE. UU., la Oficina de Patentes (USPTO) concedió en 2011 casi 125.000 patentes relacionadas con programas (Informe de la Oficina General de Contabilidad del Gobierno de los EE. UU. de agosto 2013, *Intellectual Property. Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality*, GAO 13-465, p. 12; disponible en <http://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf>, con acceso el 9-XII-2014). Aunque inicialmente la USPTO rechazaba la patente de algoritmos, los Tribunales la corrigieron en numerosas ocasiones, de manera que se acabaron admitiendo reivindicaciones relacionadas con programas de ordenador siempre y cuando comprendieran métodos o procesos con una concreta funcionalidad (*Diamon v. Diehr*, 450 US 175, 1981) o que dieran lugar a un “resultado útil, concreto y tangible”, como podía ser un simple precio (*State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368, 1998). La USPTO acabó admitiendo las patentes de *software* de forma amplia, incluso excesiva (como la del famoso *click* para las compras *on line*, que en Europa fue rechazado). Desde hace unos años, sin embargo, una nueva línea de casos ante el Tribunal Supremo ha cambiado el panorama, en la línea de considerar que algunas solicitudes que implican *software* contienen simplemente ideas abstractas no patentables [*Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010)]. En *Mayo v. Prometheus* (566 U.S. (2012)), que no se refería a programas, se dictó una regla que se ha aplicado con posterioridad a las solicitudes que incluyen *software*: no se está ante un “concepto inventivo” suficiente para que el proceso pueda llegar a ser objeto de patente (*patent-eligible*) si simplemente se describe de manera general una idea abstracta, aunque se le añada que es aplicable en cierto contexto. El reciente asunto *Alice* (*Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.*, resuelto el 19 de junio de 2014, aún no referenciado) supone la aplicación de la doctrina *Mayo* a un caso concreto de programas de ordenador: “*Wholly generic computer implementation is not generally*

A analizar el estado actual de la protección jurídica de los programas, desde la perspectiva de su *tensa* relación con su propia sede normativa, dedico las líneas que siguen.

II. INADECUACIÓN DE LA SEDE DE PROTECCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS

1. LOS PROGRAMAS COMO CREACIONES *SUI GENERIS*

Si bien los programas de ordenador son bienes inmateriales, como el resto de obras protegidas, presenta con ellas una diferencia esencial que resulta tener una gran trascendencia normativa: su carácter es esencialmente *instrumental*¹² o útil, pues está destinado a hacer funcionar una máquina. Efectivamente, el *software* no está dirigido al disfrute humano y aunque alguna de sus plasmaciones pueda ser directamente comprensible¹³ por las personas, no está destinado a ellas, ni intelectual (transmitir información o conocimiento con su disfrute) ni emocionalmente (provocar determinadas reacciones evaluables en términos de gusto o estética)¹⁴. Su ejecución en máquinas, más que modo de disfrute, es un requisito necesario para hacerlas funcionar.

the sort of 'additional featur[e]' that provides any 'practical assurance that the process is more than a drafting effort designed to monopolize the [abstract idea] itself'". El caso había levantado muchas expectativas, por lo que el Tribunal ha defraudado al resolver; sin más, el caso, sin dejar claro si los programas son o no patentables, o en qué condiciones (vid. la opinión del Prof. de la Universidad de Virginia J. DUFFY, "Opinion analysis: The uncertain expansion of judge-made exceptions to patentability", *SCOTUSblog*, Jun. 20, 2014, <http://www.scotusblog.com/2014/06/opinion-analysis-the-uncertain-expansion-of-judge-made-exceptions-to-patentability/>, con acceso el 12-XII-2014). No obstante, ha ocasionado una revisión de las políticas de patentabilidad de la USPTO (*Memorandum* June 25, 2014, disponible en http://www.uspto.gov/patents/announce/alice_pec_25j), con acceso el 12-XII-2014), de manera que se introduce un doble método de análisis de las ideas abstractas: primero, se determinará si la solicitud está directamente relacionada con una idea abstracta (prácticas económicas, ciertos métodos de organización de actividades humanas, fórmulas matemáticas...); y, en segundo lugar, si lo está, será patentable sólo si aporta "significativamente más" (*amounts significantly more*) que la idea abstracta en sí misma, (o, dicho de otra manera, no lo será si es una mera instrucción para aplicar la idea). Lo cierto es que, tanto en Europa como en EE. UU., y a pesar de la voluntad de que no sea así (vid. expresamente *Mayo* y *Alice*), en muchas ocasiones la patentabilidad acaba dependiendo de la habilidad del solicitante al redactar la petición ("*depend simply on the draftsman's art*"). En todo caso, y concurriendo ambas protecciones, podría decirse que el Derecho de Autor protege el código del programa, su expresión, mientras que la Propiedad Industrial protegería su funcionalidad, la idea que subyace al mismo, y queda generalmente vinculada al método, procedimiento o aplicación industrial de los que forme parte.

¹² Característica que ya desde el principio fue destacada por la doctrina: FINNOCHIARO hablaba de un "bene strumentale", pues está destinado a conseguir un resultado (G. FINNOCHIARO, *I contratti ad oggetto informatico*, CEDAM, Padova, 1993, p. 96). Muy gráfico también se mostraba KARJALA enfatizando la diferencia con, por ejemplo, una obra científica o técnica: "no describen cómo conseguir resultados técnicos, sino que son instrumentos para conseguirlos" (D. S. KARJALA, "Copyright, Computer Software and the New Protectionism", en *Jurimetrics*, 1987, n.º 28, 1, p. 50; anticipaba la idea en la p. 38 del mismo trabajo, señalando su carácter de tecnología para el uso de los ordenadores).

¹³ O, al menos, en ausencia de conocimientos técnicos, "legible" por el ser humano.

¹⁴ Con una interesante derivada: la retransmisión de una imagen en la que figure una pantalla de ordenador encendida no constituye "comunicación pública" del programa ni de su interfaz, pues

El carácter instrumental del *software* permite trascender la normativa del Derecho de Autor en su régimen jurídico, con aplicación de leyes aparentemente extrañas a las obras del espíritu, con la consiguiente introducción de terminología y categorías nuevas: ya no hay sólo una obra, sino también un *producto* o un *contenido digital*; no sólo un “autor”, sino también un *fabricante* o *productor*¹⁵; y no un simple “destinatario” de la obra, sino un *usuario* de la misma... con auténticos derechos sobre ella.

En cuanto bienes que pretenden ser útiles, son susceptibles de no serlo, bien por una mala concepción, bien por contener errores que ocasionan resultados imprevistos o incorrectos. Esto hace que, por primera vez en el ámbito de las creaciones protegidas por el Derecho de Autor, sean aplicables a una obra (los programas) las normas que, en el ámbito del cumplimiento contractual, regulan vicios ocultos, conformidad o garantías, y productos defectuosos si causan daños¹⁶; de la misma manera, podrá discutirse si, aun funcionando el programa entregado, se ha cumplido o no con el encargo¹⁷. En su lógica consecuencia, la dinámica del mercado hace que, en su producción por encargo o en su distribución en masa, se utilicen cláusulas contractuales que regulen la eventual responsabilidad que le resulte imputable al fabricante. Tan sólo por esa posibilidad se justificaría, más allá de las cuestiones de Propiedad Intelectual, la existencia de contratos escritos que acompañaran al encargo y distribución del *software*. Y es por ello que, aun cuando pueda aplicarse la normativa general, también el legislador se ve obligado a dar respuesta concreta (que no muy completa ni clara) desde el ámbito del Derecho de Autor (art. 100 TRLPI).

Además, los programas informáticos, aplicaciones o *apps*, no se utilizan de forma aislada: se ejecutan sobre un *hardware*, un ordenador u otro dispositivo para el cual han sido creados, e interactúan con otros programas, desde los más básicos (como el sistema operativo que es, a su vez, otro programa o conjunto de programas), hasta otros de utilidad o aplicación, creados por el mismo productor o por terceros. Surge así el concepto de “*compatibilidad*” o “*interoperabilidad*”, que hace referencia a la capacidad del programa para ser ejecutado en un concreto sistema y comunicarse con otros programas del mismo, intercambiando datos y/o utilizando funciones comunes. La protección de

no hay “puesta a disposición del público”, al no poder éste “utilizar” ninguno de los dos. Vid. *infra* el comentario al asunto BSA y las interfaces de usuario.

¹⁵ Las *software houses* o casas de *software*. De las cinco primeras empresas mundiales por valor de mercado, dos son *esencialmente* casas de *software* (Google, en el tercer puesto, y Microsoft, en el cuarto), y la primera, Apple, basa su éxito no sólo en sus dispositivos, sino también en sus programas y, sobre todo, sus sistemas operativos propietarios (vid. el listado de las mayores empresas del mundo editado por Forbes, *Global 2000 Leading Companies*, <http://www.forbes.com/global2000/>, con acceso el 23-XI-2014).

¹⁶ Vid. *infra*, epígrafe III.2.

¹⁷ Puede suceder que se entregue un programa que funcione pero sea *inútil* en relación con el encargo hecho, lo cual permite la resolución del contrato. Vid. más adelante lo que digo en relación con la titularidad de derechos sobre los programas por encargo y las notas al pie que incluyo.

la compatibilidad no ya sólo en beneficio de los usuarios sino como mecanismo para asegurar la libre competencia es objetivo principal del legislador y de los órganos de control del mercado, obligando a las grandes casas de *software* a abrir sus sistemas a soluciones de terceros mediante la publicación de ciertas interfaces de los programas, así como a no ofrecer como predeterminados programas propios, debiendo preguntar al usuario por sus preferencias¹⁸.

Por otra parte, los programas evolucionan, siendo creados en un entorno tecnológico que progresa en mayor o menor medida, y al cual se adaptan mediante versiones sucesivas, hasta que finalmente dejan de ser útiles. Es decir, pueden quedar obsoletos, si bien también en este caso la definición de “obsolescencia” ha de matizarse cuando se refiere al *software*: un programa siempre podrá ejecutarse en el *hardware* o dispositivo para el que ha sido concebido, sin que el número de usos o el tiempo transcurrido influyan en su rendimiento, mientras el soporte físico no resulte físicamente dañado¹⁹. Ahora bien, son el mercado y la evolución tecnológica los que determinan que dicho programa pierda su utilidad, desapareciendo los dispositivos sobre los cuales podía ejecutarse (sustituidos por otros más modernos e incompatibles) o perdiendo totalmente su valor económico ante nuevas y mejores soluciones informáticas.

Por último, cabe apuntar que, en cualquier otra obra protegida, la forma es pública, conocida, pues en su apreciación (estética o intelectual) a través de los sentidos radica su disfrute. No sucede así en el caso de los programas: su forma, el código, es, en muchos casos, un *segreto* celosamente guardado por la empresa fabricante, pues constituye su objeto de negocio y *know how*. El secreto se asocia, generalmente (pero no necesaria ni exclusivamente) a los programas llamados “propietarios”, sobre los cuales el fabricante reserva la mayoría de derechos que le atribuye la Ley, e impide el acceso al código fuente. Por supuesto, existe todo un mercado de *software* de “código abierto” (*free software*, con entrega del código fuente), distribuido onerosa o gratuitamente, pero a día de hoy, y a pesar de su creciente importancia, no es mayoritario. E, incluso, en el *software* propietario, el secreto del código no puede ser absoluto: en virtud de las restricciones legales en orden a asegurar la referida interoperabilidad, ciertas partes de todo programa han de ser públicas o, al menos, quedar a disposición de quien esté desarrollando programas compatibles, si bien no necesariamente de forma gratuita²⁰.

¹⁸ Así sucedió con Microsoft y su navegador, por Decisión de la Comisión europea de 16 de diciembre de 2009. El incumplimiento de la misma ha acarreado varias multas a Microsoft. Vid. también, en la nota 101, la sentencia de 2014 de la *Corte di Cassazione* italiana en el caso de la llamada “tasa Microsoft”, en relación con el *software* preinstalado.

¹⁹ Y aun así podría decirse que es el ordenador, dispositivo o *hardware* lo que está estropeado o resulta ya inservible, deviniendo inútil (por inejecutable) la copia que contiene, mas no el programa en sí.

²⁰ Vid. más adelante en relación con la descompilación u operaciones de ingeniería inversa.

2. FLEXIBILIZACIÓN Y RUPTURA DEL DERECHO DE AUTOR

En virtud de las diferencias apuntadas, la normativa de tutela del *software* constituye una suerte de *Derecho especial* dentro de la Propiedad Intelectual, cuyas soluciones normadas no son extensibles a las demás obras sujetas al Derecho de Autor²¹ y requiriendo un juicio de aplicabilidad del resto de artículos de la Ley cuando su objeto sea un programa de ordenador. En algún caso, a mi juicio, la flexibilización ha sido excesiva, tensionando sobremanera el Derecho de Autor, hasta prácticamente romperlo.

2.1. *La definición del objeto a tutelar... y la extensión de su protección a otras obras*

Sin ser, ni mucho menos, extraña²², la introducción de una definición del objeto a proteger en el ámbito de la Propiedad Intelectual sí resulta una necesidad peculiar, reflejo de la especialidad del mismo, que excluye su apreciación intuitiva.

La definición de “programa de ordenador” (al menos, a los efectos de esta norma) se encuentra recogida en el artículo 96 TRLPI. Como señala la SAP de Cádiz de 19 de enero de 2007²³, este precepto “constituye una interpretación auténtica al ser ofrecida por el propio legislador, quien lo hace de manera positiva en el número uno (...) estableciendo unos requisitos mínimos a la hora de poder considerar una creación intelectual como programa de ordenador, y de una manera negativa, al número cuatro fijando una serie de exclusiones”. Efectivamente, para el legislador, un programa de ordenador es “*toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación*”; no obstante, advierte en el último párrafo del artículo, que “*no estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces*”.

Desde el punto de vista negativo, la exclusión de ideas y principios es lógica consecuencia de la sede de protección elegida: en el Derecho de Autor, “el objeto de la protección recae no sobre la idea, sino sobre la expresión de la misma (...); dicho en otros términos, es objeto de protección no lo que se pretende, sino el cómo se consigue: la forma de plasmar la idea, su ordenación, configuración o

²¹ Otra cosa es que para determinadas obras plasmadas en formato electrónico pudiera parecer adecuado extenderlas, *de lege ferenda*.

²² En el TRLPI se define también, p. ej., lo que es una obra cinematográfica y audiovisual (art. 86). En ningún momento se da, sin embargo, una definición de “obra literaria”, categoría a la que pertenecen, a efectos de su protección, los programas de ordenador.

²³ AC 2007\1018.

estructura” (SAP de Ciudad Real de 10 de febrero de 2000)²⁴. Nada que objetar desde este punto de vista, pues la protección de los principios subyacentes al programa sí hubiera supuesto una ruptura definitiva con la esencia misma de la Propiedad Intelectual. Ello hace que, con una misma idea o finalidad, pueda haber distintos programas, incluso escritos en un mismo lenguaje de programación, que gocen de la protección dada por el ordenamiento, en cuanto presenten dicha idea bajo diferentes formas y resulten originales, en el sentido que más adelante se dirá.

Por lo que respecta a la definición en sí, introducida ya en el texto legal de 1987, y frente al siempre fundado temor del condicionamiento legislativo del avance tecnológico, no ha resultado conflictiva dada su amplitud, y no parece haber condicionado ni limitado el desarrollo de la industria y el mercado informáticos. Los adjetivos utilizados por el legislador para la definición son reflejo de las características técnicas de los programas, de su diversidad y de su recepción, en el ámbito jurídico, por la jurisprudencia y otros textos legales de Derecho comparado, internacionales, recomendaciones y Tratados. De esta manera, un programa de ordenador es, a efectos de su protección:

- a) *“Una secuencia de instrucciones o indicaciones (...)”*, expresiones referidas a las órdenes en que consiste el programa. El empleo de los citados términos no es casual, sino que pretende mantener un tono genérico y *tecnológicamente neutro*, huyendo de otros manejados en un principio por el Proyecto de 1986 y que tienen un concreto contenido en el ámbito de la programación informática (como era “declaraciones”, secuencias lógicas típicas de los lenguajes denominados “declarativos”).
- b) *“(...) destinadas a ser utilizada, directa o indirectamente, en un sistema informático (...)”*. Los programas en código fuente no son aún ejecutables en el sistema o dispositivo, por ello, bajo esa forma de expresión, el programa no es directamente utilizable; para ello se precisa su conversión al denominado “código objeto” o “código máquina”, secuencia de unos y ceros o estados de paso o cierre de la electricidad entre las distintas conexiones de los procesadores o *chips*. No hay, en tal conversión, una auténtica traducción o transformación del programa en el sentido que se predicaría de otras obras, sino una diferente forma o manifestación del mismo. Ambas formas de expresión quedan protegidas²⁵.

²⁴ AC 2000\1338. La sentencia fue objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que lo desestimó (STS 21 de junio de 2007, RJA 2007\5575). En el Fundamento Cuarto, el TS señala que el TRLPI protege la originalidad del programa, la cual ha de ser puesta en relación con la forma del mismo.

²⁵ La polémica sentencia *Data Cash v. JS&A Group.*, 480 F Supp. 1063 [N.D. 111 1979], confirmada en apelación [208 USPQ 197], afirmaba que bajo el *Copyright Act* de 1976 los programas quedaban protegidos en sus fases de diagrama de flujo, código fuente y ensamblaje, pero no como código objeto, al no ser directamente legible para las personas (*eye-readable*). En sentencias posteriores se

- c) “(...) para realizar una función o tarea o para obtener un resultado determinado (...)”: De forma evidente y muy intuitiva, los programas de aplicación (un procesador de textos, un navegador...) producen resultados: dados determinados datos de entrada o *inputs* generan unos datos o *outputs* que son presentados al usuario. Existen, sin embargo, otros muchos programas que trabajan de forma más opaca al usuario, no siendo tan claro el resultado de su ejecución, pues sirven de entorno al funcionamiento de las aplicaciones (así, p. ej., los programas que integran los diversos sistemas operativos). Con la expresión comentada, todos ellos son considerados programas a efectos legales de forma indubitada.
- d) “(...) cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación (...)”: Como he dicho, el programa queda protegido, por el hecho de ser tal, esté en forma directamente ejecutable o no; igualmente, se incluyen entre las múltiples “formas de expresión” que puede “adoptar” un mismo y único programa²⁶ los diferentes resultados del empleo de distintos lenguajes de programación en que puede ser escrito un mismo y único programa. Se protegen todas las formas de expresión de un programa no porque se les *extienda* la protección del programa expresado en una primera forma original, sino porque *son* “el” programa de ordenador.

A *sensu contrario*, cuando el legislador se refiere a las “formas de expresión” de un *software*, no han de entenderse incluidas en ellas ni las “*interfaces de usuario*” resultado de la ejecución de los programas, ni los “*lenguajes de programación*” con que se escriben; en ambos casos, podemos encontrarnos (o no) con obras independientes, cuestión sobre la que volveré más adelante, en relación con los asuntos BSA y SAS resueltos por el TJUE. Tampoco lo son su “*funcionalidad*” —pues, como deja sentado con buen criterio el TJUE, sería tanto como “ofrecer la posibilidad de monopolizar las ideas, en perjuicio del progreso técnico y del desarrollo industrial”²⁷—, ni los “*formatos de los archivos*

abandonó esta concepción, aceptando que código fuente y objeto eran manifestaciones del mismo programa; así, *Apple Computer Inc. v. Franklin Computer Corp.* [714 F. 2d. 1240 (3rd Cir. 1983)] o *Johnson Controls Inc. v. Phoenix Control Sys. Inc.*, [886 F. 2d. 1173 (9th Cir. 1989)]. Los tribunales europeos acogieron esta idea desde el primer momento: Reino Unido, caso *Sega Enterprises Ltd. v. Richards*, (1983) FSR 73; Francia, caso *System Assist c. Sys.Lab.*, TGI de París, 27-VI-1984, *Exp.* 1984 n° 68, p. 329.

²⁶ Enfatiza la importancia de la irrelevancia de la forma de expresión su reiterada mención en el apartado 3 de ese mismo art. 96. En cambio, y aunque también quedan protegidas de forma expresa, las versiones sucesivas o programas derivados no son ya “formas de expresión” de un mismo *software*, sino auténticas obras derivadas en el sentido tradicional (vid. arts. 99.b y 100.4 TRLPI)

²⁷ Apdo. 40 de la STJUE de 2 de mayo de 2012 (*SAS Institute c. World Programming Ltd.*, asunto C-406/10), que trae a colación también, en el 41, el *Memorandum Explicativo* de la Propuesta de Directiva que señalaba, precisamente, que la protección de los programas por el Derecho de Autor tenía como principal ventaja abarcar “sólo la expresión individual de la obra, dando por lo tanto suficiente flexibilidad para que otros autores crearan programas similares, e incluso idénticos, siempre que se abstuvieran de toda copia” (vid. *Memorandum Explicativo* de la *Propuesta de Directiva sobre Protección Jurídica de los Programas de Ordenador* (COM(88) 816 final, DOCE C 91/4, de 12

de datos”, que constituyen un simple elemento más del *software*, una “interfaz lógica” que permite la interconexión entre programas²⁸.

Por último, el programa, según sus diversas formas de expresión, puede ser *fijado* sobre diferentes soportes, Nuevamente, sea cual sea el soporte (papel, cuando está escrito en lenguaje de programación; soporte digital o analógico en que esté almacenado como serie de perforaciones o zonas de baja o alta reflectividad; como secuencia de impulsos eléctricos transmitidos por una red; *dibujado* en la forma de los circuitos lógicos...), estamos ante un “programa de ordenador” y, por lo tanto, una obra protegida como tal²⁹. Es más, el mismo programa puede estar fijado en soportes de distinto tipo, quedando protegido en todo caso como el programa único que es.

e) “A los mismos efectos, la expresión programas de ordenador comprenderá también su documentación preparatoria”. Aunque no se recogió en el articulado de la Directiva, sí figuraba dicha inclusión en los Considerandos de la norma, pero introduciendo el importante matiz de requerir que “la naturaleza del trabajo preparatorio sea tal que más tarde pueda originar un programa de ordenador” que la convierte en mejor técnicamente (por cuanto ya suponga una cierta forma de expresión de las ideas subyacentes)³⁰, y ello aunque no se exija en ningún caso que el programa alcance su forma final (esto es, su creación puede verse frustrada y aun así quedar protegida la documentación que ha generado).

de abril de 1989), Primera Parte, apdo. 3.7). Repite aquí el argumento esgrimido por el Abogado General (*Conclusiones* presentadas el 29 de noviembre de 2011, apdo. 56). La interpretación del Tribunal resulta acertada, a mi juicio, pues si se protegiera la funcionalidad del programa, en cuanto servicio que, se pretende, preste al usuario, se impediría a otros autores desarrollar de forma independiente otros programas diferentes que tuvieran idéntico propósito. En el mismo sentido, I. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, “Alcance de la protección de la Directiva de Programas de Ordenador (cuestión prejudicial ante el TJUE). Sentencia de 2 de mayo de 2012 (TJCE 2012, 103)”, *CCJC*, 91, ene-abr 2013, p. 186.

²⁸ En el citado caso SAS, el Tribunal trata también la cuestión de los formatos de los archivos de datos, y lo hace de forma conjunta con los lenguajes de programación, aunque se refieren a cosas distintas. Al respecto, resultan más detalladas las *Conclusiones* del Abogado General, apdos. 77 a 90, para quien su consideración como interfaz lógica garantiza su protección bajo el art. 6.1 DPO, de manera que sólo bajo los requisitos en que es lícita la descompilación podría accederse al código del programa que contiene dichos formatos. Al no haberse producido dicha operación, no argumenta más el TJUE (apdos. 44 y 45).

²⁹ La SAP de Barcelona de 22 de diciembre de 2011 (AC 2012\1663), con el recurso a este precepto y a la normativa internacional de referencia (Directiva y Tratados) rechazó las peregrinas alegaciones de los recurrentes sobre la no protección del *microcódigo* o *firmware* (programa grabado en el propio chip o procesador) por parte del TRLPI. Además, y aunque con un trascendencia relativa, también protege el ordenamiento el diseño de los circuitos lógicos mediante la *Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores* (BOE nº 108, de 5 de mayo).

³⁰ La expresión, no obstante, es tan sumamente amplia o ambigua que, dado el juicio al que habría que someter a la documentación concernida en un supuesto concreto, en este caso, la falta del legislador español no parece particularmente grave o, al menos, no ha tenido ninguna trascendencia.

Más constituyendo lo expuesto un “programa de ordenador” a efectos legales, su protección aún depende de dos requisitos más, uno *positivo* (la originalidad, recogida en el artículo 96.2 TRLPI en el sentido que comento más adelante) y otro *negativo*: que no sea creado “*con el fin de causar efectos nocivos a un sistema informático*” (art. 96.3 TRLPI)³¹. La razón de su exclusión no es tanto que el ordenamiento no deba tutelar bienes cuya finalidad sea causar un resultado antijurídico³², sino el hecho de poder luchar efectivamente contra los programas creados con el fin de causar daños *en los sistemas informáticos* (virus, bombas lógicas, troyanos...), legitimando las actividades de descompilación o ingeniería inversa necesarias para estudiar su funcionamiento y neutralizarlos, sin llegar al absurdo de que el autor del virus, aun resultando condenado por un delito de daños, pudiera demandar a la empresa de antivirus por violentar sus derechos exclusivos sobre tal *software*. Fuera de tales casos de daños a sistemas, el resto de programas, aun cuando puedan ser utilizados para lesionar otros bienes jurídicos, son tecnológicamente neutros y, por lo tanto, están, en principio, protegidos por el Derecho de Autor, sin perjuicio de las oportunas responsabilidades, civiles y/o penales, a que pueda dar lugar su concreta utilización.

Hasta aquí, con mayor o menor fortuna técnico-legislativa, todo parece razonablemente coherente y conforme con el marco europeo. Sin embargo, el legislador español, nuevamente deseando mantener lo más posible de la regulación original de los programas hecha en la Ley de 1987, *extiende* dicho régimen protector a “*la documentación técnica y los manuales de uso*” (art. 96.1, segundo párrafo *in fine*). No cabe duda de que, incluso para el legislador, son realidades distintas del programa: justo antes acaba de señalar que la expresión “programa de ordenador” “*comprenderá también*” la documentación preparatoria; mientras

³¹ Nuevamente resulta defectuosa la técnica del legislador, pues, literalmente, parece que sólo queden excluidas las versiones de programas ya existentes que sean desarrolladas para ocasionar esos efectos nocivos, lo cual no tiene mucho sentido y haría inútil la norma.

³² Las obras literarias, desde el punto de vista del Derecho de Autor se protegen, si son originales, cualquiera sea su contenido, aunque éste sea una detallada descripción de cómo cometer un delito y pueda constituir un ilícito de apología o inducción. De igual manera, las patentes protegen dispositivos armamentísticos, y podría llegar a protegerse por esta vía, o por la de Propiedad Intelectual, el *software* en ellos implementados. Por otra parte, las previsiones de los arts. 102 TRLPI (en orden a la comisión de infracciones y su consecuente responsabilidad civil) y 270 CP (responsabilidad penal) sancionan en el orden civil y penal, respectivamente, infracciones contra la Propiedad Intelectual cometidas mediante el uso de programas de ordenador, pero nada obsta a que dichos programas estén también, a su vez, protegidos por el Derecho de Autor. De hecho, es difícil apreciar incluso el carácter ilegal de tales programas, dado el tenor de las normas y su interpretación jurisprudencial en muchos casos, exigiendo que el ilícito sea su “único uso” o estén “específicamente diseñados” para ello. En este sentido, p. ej., la *neutralidad* del *software* como tal es argumento esgrimido, entre otras muchas, por la SJM nº 4 de Madrid de 25 de noviembre de 2011 (JUR 2011\432514) para justificar que la herramienta informática enjuiciada en autos, en sí, no es ilícita (permite, sin más, intercambiar archivos), debiendo probarse en cada caso la actividad infractora (que es responsabilidad de los usuarios que intercambian archivos *ilegales*). Esta línea de argumentación tiene importantes consecuencias para las responsabilidades derivadas de los arts. 16 y 17 *Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico* (LSSI), aunque ello excede el ámbito del presente estudio.

que ahora, tras el punto, señala simplemente que “gozarán de la misma protección” la documentación técnica y los manuales de uso.

La justificación de una tal extensión hay que buscarla en la intención legislativa de proteger también tales “obras”, buscando este subterfugio al resultar evidente que en muchos casos no alcanzarían la *originalidad* tal cual se exigía tradicionalmente para otras obras³³. Ciertamente, y dado que no se incluye propiamente en el concepto de “programa de ordenador” —que, conforme a la Directiva, abarcaría a lo más la documentación preparatoria—, podría parecer que el legislador patrio simplemente ejerce sus facultades en orden a regular la protección de estas obras en la forma que ha estimado pertinente. Cabría, no obstante, una interpretación más crítica (y, probablemente, más acertada) señalando que de esta forma nuestra Ley *sigue* fuera del ámbito europeo armonizado, violentando así la intención de la norma comunitaria por el expediente de incluir en el objeto protegido más de lo que ésta pretendía³⁴.

³³ De hacerlo, su tutela jurídica estaría fuera de toda duda. No obstante, con la actual regulación española, sea cual sea su originalidad, su protección es la misma que la dada a los programas, con los problemas que ello plantea en orden a la aplicación de ciertos preceptos típicos del *software*, como los relativos a la copia de seguridad o la ingeniería inversa; pareciera que sobre documentación técnica y manuales de uso hubiera de hacerse un juicio de aplicabilidad en sentido inverso al recogido en el art. 95 TRLPI. De la misma manera, parece que se perderían ciertos límites típicos de la explotación de las obras literarias, como el de copia para uso privado, del que resultarían sustraídos, como los *auténticos* programas de ordenador (art. 31.3.c TRLPI). A mi juicio, la dicción literal del art. 96 TRLPI, si se considera vigente por no contrario a la Directiva, excluye cualquier otra posibilidad, debiendo aplicarse dicho régimen tanto si tales obras resultaran ser originales en el sentido más tradicional (novedad y/o expresión de la personalidad de su autor), como si no (si lo son únicamente en el sentido de ser creaciones de su autor).

³⁴ De forma muy gráfica, señalaba el *Memorándum Explicativo* de la Propuesta que “los manuales de utilización o mantenimiento no se considerarán parte o manifestación del programa, salvo si reproducen en ellos elementos sustanciales del mismo, en cuyo caso dichos extractos quedarán protegidos por los derechos de autor independientemente de los demás derechos reconocidos sobre el manual o documentación de que se trate” (Segunda Parte, art. 1, apdo. 1 *in fine*). En cuanto a la finalidad armonizadora de la norma que entonces se proponía, señala el mismo documento que “[l]a incertidumbre y las divergencias en cuanto al alcance de la protección y vigencia de los derechos exclusivos no sólo pueden afectar a la libre circulación de programas de ordenador en la Comunidad, sino que pueden asimismo influir en las decisiones de crear nuevas empresas o emprender iniciativas comerciales y provocar, por ende, efectos nocivos sobre la competencia” (Parte Primera, apdo. 2.11). Los Considerandos Cuarto y Quinto de la Directiva finalmente aprobada, leídos conjuntamente, ponían de manifiesto que “[c]onviene suprimir las diferencias existentes [que producen efectos negativos y directos sobre el funcionamiento del mercado común], impidiéndose al mismo tiempo que aparezcan otras nuevas”, aunque parecía salvar de dicha armonización “aquellas diferencias que no afecten de forma apreciable al funcionamiento del mercado común”. Tal parece, ciertamente, que podría ser este caso, salvando así la validez de lo hecho por nuestro legislador, aunque enseguida podríamos argumentar también que el objeto de protección (que es lo afectado por la extensión realizada) es uno de los extremos que expresamente se armonizan (Considerando Sexto), por lo que su actuación seguiría siendo ilícita. Sobre la extensión de la protección a los manuales, el TJUE considera, en el ya mencionado caso SAS (apdos. 65 a 70), que la reproducción de elementos del manual del programa en otro manual de otro programa constituye una infracción de los derechos de exclusiva, si resultara que el primero está protegido por ser original. El problema radica, por lo tanto, en apreciar la concurrencia de los elementos necesarios para proteger el manual, cuestión en la que, como he apuntado, pueden diferir las normas europea y española, al rebajar

2.2. *El software como obra literaria. Su diferencia con los “lenguajes de programación” y las “interfaces de usuario”*

Frente a la definición dada por algunos legisladores, como el español (ya desde 1987), la Directiva comunitaria de 1991 no recogió un concepto expreso de “programa de ordenador” pues, consideró, “toda definición del programa incluida en la Directiva devendría necesariamente obsoleta a medida que la tecnología futura modificase la naturaleza de los programas hoy conocidos”³⁵. Sí hizo, sin embargo, una acotación negativa expresa, en el sentido ya indicado: excluir de la protección a las ideas y principios en los que se basa el programa (artículo 1.2 Directiva 91/250, idéntico en la Directiva codificada 2009/24). Lo más significativo de dicha Directiva fue no ya solo la decidida opción por el Derecho de Autor, sino también la consideración de los programas, a los efectos de su protección, como *auténticas* obras literarias, planteamiento que, por lo tanto, debe presidir igualmente la protección del *software* en el ámbito estatal³⁶. Obsérvese que, en el tenor literal de la norma, se protege a los programas “*como obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna*”³⁷, no “*como si fueran* obras literarias” (por analogía, pero reconociendo diferente naturaleza).

La opción y terminología empleadas eran muy conscientes: tendían, por una parte, a eliminar todas las disposiciones específicas existentes en las normativas estatales sobre las diferencias entre los programas y las obras literarias “más tradicionales”³⁸, de modo que la armonización fuera efectiva y se suprimiera toda posible inseguridad jurídica³⁹; por otro lado, el legislador europeo se muestra convencido, más allá del argumento de oportunidad, de que “el programa de ordenador presenta todas las características de una obra literaria: constituye una expresión del lenguaje y en forma perceptible, a partir de la cual cabe reproducir una idea o una serie de ideas y ha sido creado mediante el trabajo y el intelecto humanos”⁴⁰.

ésta el criterio de originalidad a una comprobación puramente subjetiva. Vid., no obstante, lo que más adelante digo sobre la valoración de la “originalidad” como requisito en el ámbito europeo tras la sentencia Infopaq (que cita el TJUE en SAS) y la expresión que ha dado en popularizarse tras dicho caso. En el supuesto, la originalidad de los manuales y su protección venía ya reconocida por los tribunales nacionales, por lo que la *High Court of Justice*, en sentencia de enero de 2013, tras desestimar a la luz de la respuesta del TJUE el resto de cuestiones, sí admitió que hubo copia de los manuales de la demandante SAS por parte de WPL; [2013] EWHC 69 (Ch). 25 jan. 2013.

³⁵ *Memorándum Explicativo...*, cit., Segunda Parte, artículo 1, apdo. 1.1°.

³⁶ Aunque pudiera haber otras calificaciones puntuales, a diferentes efectos (p. ej., fiscales o arancelarios).

³⁷ En el mismo sentido, aunque con referencia al “marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna”, vid. el art. 4 del Tratado OMPI sobre Derecho de Autor. Igualmente, art. 10.1 Acuerdo ADPIC.

³⁸ *Memorándum Explicativo...*, cit., Primera Parte, apdo. 3.8.

³⁹ *Memorándum Explicativo...*, cit., Segunda Parte, artículo 1, apdo. 2.2°.

⁴⁰ *Memorándum Explicativo...*, cit., Segunda Parte, artículo 1, apdo. 2.1°.

Es por ello que, incorporando la norma comunitaria, el legislador español cometió un error, no incluyendo a los programas de ordenador en el listado ejemplificativo de obras protegidas contenido en la letra *a*) del artículo 10.1, que parece recoger a las tradicionales obras literarias (libros, folletos, epistolarios, discursos, escritos, alocuciones, conferencias, etc.), y mantener a los programas en la letra *i*) del citado precepto, dedicada a ellos en exclusiva⁴¹. El legislador español consideró que bastaba con hacer las modificaciones oportunas en los artículos 95 y siguientes para dar por traspuesta la Directiva, sin necesidad de cambiar este artículo 10.1. Ahora bien, dicho precepto es tributario de la anterior redacción de 1987, en la que los programas eran considerados un tipo de obra distinta, por lo que su mantenimiento supone ahora una innecesaria distinción y, como mínimo, una falta de corrección técnica en dicha trasposición, cuando no un auténtico incumplimiento.

Además, el artículo 95 TRLPI recoge la necesidad de realizar un juicio de aplicabilidad del resto de disposiciones del texto legal en cuanto pretendan referirse al *software*. Podría suceder así que ciertas normas que constituyen parte del régimen jurídico de las obras literarias, como de cualquier otra creación protegida, resulten inaplicables en la práctica a los programas. El precepto se conserva inalterado desde 1987 (en que, no se olvide, los programas eran *otro tipo* de obras protegidas, no literarias, para los que se había constituido un régimen casi *sui generis*, a pesar de hacerlo en la LPI: un *ius singulare*) pero, nuevamente, podría cuestionarse su vigencia o alcance bajo la actual perspectiva de los mismos como *auténticas* obras literarias, pues el mantenimiento expreso de un juicio tal supone alejarse del mandato del legislador comunitario, en cuanto introduce diferencias de régimen. Sólo la consideración del régimen jurídico de los programas de ordenador en el Título VII como una suerte de *Derecho especial* respecto de su misma sede (Derecho de Autor) permite dar cierta coherencia al mantenimiento del artículo: el programa, siendo una obra literaria, reviste, por la propia *natura rerum*, ciertas características especiales a las que hay que dar respuesta concreta⁴² y que, a la vez, lo alejan de las demás obras literarias; es por ello que algunos de los preceptos generales que resultan aplicables a las mismas, pueden no serlo a los programas o necesitan una cierta adaptación⁴³. Así, p. ej., lo relativo a la parodia, a la cita... o los propios derechos morales del autor.

⁴¹ No dio ninguna trascendencia a la cuestión el *Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la transposición y los efectos de la Directiva 91/250 sobre la protección jurídica de los programas de ordenador*, 10-IV-2000, COM (2000) 199 final, para el cual, “[p]arece que todos los Estados miembros han traspuesto este requisito” (punto V.1.a), p. 9).

⁴² Y así hacen de manera destacada los artículos 99 y 100 TRLPI (sin perjuicio de otras importantes especialidades en el resto del Título VII), e, incluso, el propio legislador comunitario, con los artículos 4 a 6 Directiva 2009/24, de los que aquéllos traen causa.

⁴³ Vid., de forma más extensa, las consideraciones que sobre lo escrito inicialmente por DELGADO ECHEVERRÍA, realizo en J. P. APARICIO VAQUERO, y J. DELGADO ECHEVERRÍA, “Comentario...”, cit., pp. 1252-1255. En la primera edición, DELGADO desarrollaba coherentemente la idea del

- (i) Los lenguajes de programación como simples herramientas y como obras distintas de los programas

Los lenguajes de programación, a juicio del TJUE, son, junto con los formatos de archivos, “simples elementos mediante los que los usuarios explotan algunas funciones [del programa]” (apdo. 42 sentencia SAS). A mi juicio, un lenguaje de programación es algo más que un simple “elemento” que “forme parte” del programa. El programa de ordenador es, como decía la Propuesta de Directiva que he transcrito líneas arriba, expresión del lenguaje. En concreto, el *software* es la forma que se da a una idea mediante un lenguaje de programación, siendo éste, por lo tanto, un instrumento o herramienta lógica de la que se vale el programador. El código resultante es la forma de expresión que resulta protegida por el Derecho de Autor.

Así pues, el lenguaje de programación no puede quedar protegido *como programa de ordenador*, al no ser tal ni constituir siquiera una “forma de expresión” del *software* resultado de su utilización⁴⁴.

Ahora bien, ¿puede el Derecho de Autor proteger *como tal* a un lenguaje de programación?⁴⁵ Propiamente, la cuestión no era objeto de discusión en el caso SAS, pues la cuestión prejudicial planteada en torno al lenguaje se refería sólo a su protección como forma de expresión del programa, resuelta en sentido negativo. No obstante, tanto el Abogado General como el Tribunal sí hicieron algunas consideraciones al respecto, de signo contrario, por cierto.

Para el Abogado General, un lenguaje de programación consta de palabras y caracteres, de forma similar al lenguaje que utiliza un novelista, por lo que llega a la conclusión de que “como tal, no puede protegerse”⁴⁶. Para el Tribunal, en cambio, sí puede disfrutar de la protección de los derechos de autor *con arreglo a la Directiva 2001/29* (la Directiva de Derechos de Autor, no la del *software*), “si constituyen una creación intelectual propia de su autor” (apdo. 45). Coincido con la conclusión del Tribunal en orden a la protección dada, aunque, como más adelante señalo, la mención final transcrita, tributaria de la doctrina Infopaq, no contribuye a aclarar el contenido del requisito de “originalidad”.

ius singulare, que evolucionaba en la segunda hacia el *Derecho especial* tras la Ley de 1993 de incorporación de la DPO.

⁴⁴ En el mismo sentido se pronuncia el TJUE, apdo. 46 sentencia SAS.

⁴⁵ En el ámbito comunitario, al amparo de la *Directiva de Derechos de Autor (Directiva 2001/29 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001 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, DOCE L/167, de 22 de junio; en adelante DDA)*; en el ámbito nacional, al amparo del resto del TRLPI, como cualquier otra obra.

⁴⁶ Aunque pudiéramos pensar que se refiere a que, como tal, no puede protegerse “en el marco de la DPO”, sin más, el argumento utilizado (similitud con el lenguaje en cuanto idioma humano) y lo tajante de su afirmación parecen indicar su negativa a cualquier tipo de protección jurídica.

Efectivamente, es sabido que el idioma de un pueblo o comunidad, prototipo de “lenguaje no formal”, no puede protegerse por el Derecho de Autor. Pero eso no significa que un “lenguaje formal” —resultado de una actividad creadora particular que utiliza símbolos, operadores lógicos, variables y estructuras semánticas novedosas—, no pueda estar amparado por la Propiedad Intelectual, si es “original”, sea cual fuere el contenido (objetivo o subjetivo) que se dé a este requisito. En cuanto obra, podría entonces quedar perfectamente protegido, que es lo que sucede con los lenguajes de programación informática.

(ii) Las interfaces de usuario como obras protegidas (o no)

“Interfaz”, según la vigesimotercera edición del DRAE, es, en su segunda acepción, una “conexión, física o lógica, entre un computador y el usuario, un dispositivo periférico o un enlace de comunicaciones”. Tal definición, más afinada que la contenida en ediciones anteriores, es reflejo de la práctica informática, que reconoce la existencia de distintas “interfaces”, sean *físicas* (conexión del ordenador con un ratón o el teclado) o *lógicas*; dentro de éstas se distinguen habitualmente las de *conexión* (permiten la comunicación entre los distintos programas) y las de *interacción*, entre las que se encuentran las *interfaces de usuario*: el conjunto de elementos (singularmente, gráficos, a través de la pantalla del ordenador o dispositivo electrónico) que presentan la información o datos con los que trabaja el programa y permiten su comunicación con el usuario⁴⁷. En términos muy simples, podríamos decir que la interfaz de usuario es la apariencia que asume el programa ante el usuario, resultado de la ejecución por el *hardware* de las correspondientes líneas de código del programa y los datos introducidos o las acciones realizadas por el usuario.

La DPO se refiere a las interfaces de manera algo confusa, tan sólo para excluir de la protección otorgada por la norma a las ideas y principios que les sirven de fundamento. Parece así que no queda clara la relación entre el programa y la interfaz, pues si ésta fuera, sin más, parte de aquél, como simples líneas o instrucciones del código, no se hubiera necesitado una afirmación tal. No obstante, es claro que el resultado de la ejecución de tales líneas produce un resultado que sí es perceptible por los sentidos humanos, en forma de conjunto de elementos audiovisuales; lo que, en terminología al uso, se denomina el “*look and feel*” del programa. Más allá del código, ¿está esta apariencia protegida *al amparo de dicha Directiva*, en cuanto “forma de expresión” del programa? Tal

⁴⁷ Vid. las *Conclusiones* del Abogado General en el caso BSA (asunto C-393/09, presentadas el 14 de octubre de 2010, apdos. 54 a 56). Por su parte, comentando la doctrina del relevante caso Lotus, OVERSTREET definía la “interfaz de usuario” como “[e]l formato, flujo y contenido de las presentaciones de la pantalla del ordenador por las que el programa comunica visualmente con el usuario y permite al usuario interactuar con el programa” (K. A. OVERSTREET, “Copyrightable expression in the user interface of a computer program: *Lotus Development Corporation v. Paperback Software International*”, *Rutgers Computer and Technology Law Journal*, 1992, 2, p. 941).

era una de las dos cuestiones prejudiciales que el Tribunal Supremo checo planteó al TJUE en el asunto BSA y que éste resolvió en sentido negativo⁴⁸.

Para el Tribunal europeo, es incuestionable que todas las “formas de expresión” de un programa informático quedan protegidas por la normativa comunitaria e internacional (apdos. 29 a 37), en particular desde el momento en que su reproducción dé lugar a la reproducción del programa para que éste cumpla su función (apdo. 38). Por lo tanto, la interfaz gráfica quedará protegida *por la Directiva de Programas de Ordenador*, sólo si es “expresión” de los mismos; si no, no. Llegados a este punto, para el Tribunal, este tipo de interfaz permite la interacción entre usuario y ordenador (apdo. 40), pero no es, en puridad, una “forma de expresión” del programa por cuanto no permite su reproducción, sino que, simplemente, sirve a su utilización; en su consecuencia, no queda protegido dentro de la noción “programa de ordenador” por dicha Directiva (apdos. 41 y 42 de la STJUE asunto BSA)⁴⁹.

La respuesta del TJUE me parece acertada, y está en la línea de la solución dada a casos similares por la doctrina y jurisprudencia mayoritarias (en especial, en la estadounidense acerca del *look and feel* de los programas)⁵⁰. Su

⁴⁸ STJUE de 22 de diciembre de 2010 (*BSA c. Ministerio de Cultura checo*, asunto C-393/09). La *Business Software Alliance* (BSA) es una asociación internacional que reúne a las principales empresas de *software* del mundo (Adobe, Apple, IBM, Microsoft...), constituyendo un poderoso *lobby* que ha ejercido influencia en las normas estadounidenses y europeas (estatales y comunitarias) sobre programas de ordenador. En 2001 solicitó al Ministerio de Cultura checo autorización para constituirse como entidad de gestión colectiva, la cual fue denegada por varias cuestiones (vid. lo que diré más adelante en torno a la gestión colectiva de derechos sobre el *software*) señalando, además, por lo que ahora nos interesa, que se protegía el código, en cualquier forma, pero no el resultado de mostrarlo en pantalla; la BSA argumentó ante los Tribunales que la tutela del programa abarcaba también, conforme a la DDA, la de su interfaz gráfica, que podía ser perceptible y, como tal, objeto de comunicación pública a los efectos de la citada norma (p. ej., a través de una retransmisión televisiva que mostrara lo que había en la pantalla de un ordenador).

⁴⁹ Sobre la base del carácter utilitario de la interfaz y su interacción con el usuario, el Tribunal resolvió también otra de las cuestiones planteadas: si era posible considerar “comunicación pública” (derecho reservado a la exclusiva del titular) su difusión a través de la televisión. Si no está protegida, obviamente, no lo sería; mas incluso considerándola una obra protegida, señala el TJUE, no habría tal comunicación al no poder producirse por esa vía la “puesta a disposición del público” de la obra en cuestión ya que su carácter esencialmente utilitario lo impedía: aunque se vea la pantalla, no se ha puesto el programa ni la interfaz a disposición de los televidentes.

⁵⁰ En EE. UU. los casos de referencia en torno a las interfaces son *Lotus v. Borland* (49 F.3d 807, 1st. Cir. 1995, March 9, 1995; S. Ct 1995, January 16, 1996), en torno a la estructura jerarquizada de los menús (reconducidos a “métodos de operación” y, por lo tanto, no protegidos) y *Apple v. Microsoft* (35 F.3d 1435, 9th Cir 1994, Sept. 19, 1994), en que el juez estimó que la metáfora del “escritorio” que muestra la pantalla del ordenador y con el que interactúa el usuario cogiendo objetos (iconos) y abriendo pequeñas pantallas rectangulares (ventanas y carpetas) contiene elementos no protegibles y, por lo tanto, de libre uso. Vid., con abundantes indicaciones de sentencias y autores, D. I. BAINBRIDGE, “The Look and Feel of Computer Programs after *Richardson v. Flanders*”, en *Law, Computers & Artificial Intelligence*, 1993, 2, pp. 269-278; I. T. HARDI, “The policy, law, and facts of copyrighting computer screen displays: an essay”, en *Computer/Law Journal*, 1992, 3, pp. 371-397; K. A. OVERSTREET, ob. cit., pp. 941-969; A. RAUBENHEIMER, “The New Copyright Provisions for the Protection of Computer Programs in Germany”, en *Law, Computers & Artificial Intelligence*,

corrección, no obstante, no deriva de dicha sintonía sino de lo acertado de su argumentación que, aunque muy simplificada respecto de la ofrecida por el Abogado General⁵¹, es suficiente. La interfaz es, en sí misma, diferente del propio código informático que la produce, de la misma manera que una moderna fotografía digital es distinta de los procesos lógicos que se producen en el *chip* que capta e interpreta la luz que entra por el objetivo; es, en definitiva, un resultado del programa en función de su interacción con el usuario, no una reproducción del mismo.

¿Significa eso que la interfaz gráfica de un programa carece de protección? En absoluto. La cuestión puede ser relevante en materia, por ejemplo, de videojuegos, un tipo de programas de ordenador en que la interfaz es fundamental en la experiencia de uso⁵², pero también tiene su importancia en simples aplicaciones de ofimática. Aunque ya no era cuestión sobre la que se preguntara al Tribunal, éste se pronuncia en orden a facilitar “todos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que puedan serle útiles [al Tribunal estatal] para enjuiciar el asunto de que conoce con independencia de que ese órgano jurisdiccional haya hecho o no referencia a ellos en el enunciado de su cuestión”⁵³. Y lo hace señalando, también acertadamente, que si es “original”, quedará protegida al amparo de lo previsto en la Directiva de Derechos de Autor; es decir, como cualquier otra obra (apdos. 43-51). Lo criticable en este punto es que, como sucede desde la sentencia Infopaq, reproduce nuevamente la muletilla de ser “original, en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor”. Sobre dicha expresión, a fin de no repetir, vuelvo en el apartado siguiente.

1995, 1, pp. 13-15. En España, más allá de los diversos Comentarios al TRLPI, pueden verse los trabajos de E. FERNÁNDEZ MASIÁ, *La protección de los programas de ordenador en España*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996, pp. 125-131, y sobre el *look and feel*, M. A. BOUZA LÓPEZ, *La protección jurídica de los videojuegos*, Marcial Pons, Madrid, 1997, en especial pp. 63-102, 108-126 y 142-160.

⁵¹ El Abogado General, en sus *Conclusiones*, añade otro argumento: si se admitiera que la interfaz es “expresión” del programa “podría tener como consecuencia otorgar protección a un programa de ordenador y, por tanto, a su código fuente y a su código objeto, por el mero hecho de que la interfaz gráfica de usuario haya sido reproducida y sin haber verificado siquiera la originalidad de los códigos que la integran”, lo que sería contrario al requisito de originalidad tal cual lo entiende la Directiva y acabo de citar (*Conclusiones*, cit., apdo. 67).

⁵² Respecto de los videojuegos, la STJUE de 23 de enero de 2014 (*Nintendo c. PC Box*, asunto C-355/12), ha señalado que “son un material complejo que incluye no sólo un programa de ordenador, sino también elementos gráficos y sonoros que, aunque codificados en lenguaje informático, tienen un valor creativo propio que no puede reducirse a dicha codificación. En la medida en que las partes de un videojuego, (...) esos elementos gráficos y sonoros, participan de la originalidad de la obra, están protegidas, junto con el conjunto de la obra, por los derechos de autor en el régimen establecido por la Directiva 2001/29” (apdo. 23). Vid. mi comentario a la misma en J. P. APARICIO VAQUERO, “La tutela jurídica de los videojuegos y de las medidas tecnológicas de protección de las obras sujetas a los Derechos de Autor y afines”, *ADI*, 34 (2013-2014), pp. 437-456. Son así una obra distinta del programa que les sirve de base o “motor”, cuestión que también ha sido reconocida, p. ej., por los Tribunales alemanes para evitar la aplicación de la doctrina *UsedSoft* (vid. nota 111).

⁵³ Al amparo de la doctrina de su Sentencia de 26 de abril de 2007, asunto C-392/05, caso *Alevizos*, entre otras.

La cuestión de si las interfaces de usuario están o no protegidas queda así resuelta: no como programas de ordenador y sí como obras si resultan ser “originales”, como cualquier otra. Mas, como es cuestión difícil de apreciar, pues se imbrican aspectos técnicos que hacen referencia a “formas necesarias” de expresión de determinadas ideas y que, como tales, no están protegidas, el Tribunal aún da una última ayuda para valorar la originalidad de la interfaz y de sus elementos: el órgano jurisdiccional nacional tendrá que fijarse “en la disposición o la configuración específica de todos los componentes que forman parte de la interfaz gráfica de usuario”, excluyendo los puramente técnicos (apdo. 48). No es gran cosa, pero apunta a un cierto análisis objetivo (más allá del puramente subjetivo que reviste la muletilla citada en el ámbito de los programas) y a la valoración de la creatividad del programador en la organización de los elementos como clave de la cuestión⁵⁴.

2.3. *La originalidad como requisito de protección. ¿Se generaliza al resto de obras el criterio de originalidad propio de los programas de ordenador?*

Al igual que cualquier otra obra sometida al régimen de Derecho de Autor, para poder beneficiarse de la protección otorgada por el mismo, el programa de ordenador, tal cual quedó definido *supra*, ha de ser una creación *original* expresada en cualquier medio o soporte (artículo 10.1 TRLPI).

El criterio tradicional ha considerado originales las obras que de forma *objetiva* supongan una *novedad*. Aunque este juicio suele implicar, a su vez, un elemento *subjetivo*, en cuanto la mayoría de creaciones artísticas, científicas o literarias “nuevas” constituyen expresiones de las *personas*⁵⁵ que las crean,

⁵⁴ En España, la citada SAP de Cádiz de 19 de enero de 2007, a pesar de plantear correctamente la cuestión de la definición de “programa de ordenador”, tal cual he recogido antes, erraba sin embargo en su aplicación a las interfaces, pues consideraba que, dado el esfuerzo invertido en su creación, debían tener alguna protección como “programas”. Frente a la tesis de los apelantes, que distinguían entre el código y la interfaz, para indicar que ésta no estaba protegida “por la legislación cuyo amparo se solicita”, la Audiencia, en su empeño por demostrar lo contrario, recurrió al tenor literal del artículo 96.4 TRLPI (no se protegen “*las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces*”), e interpretó, *a sensu contrario*, que la interfaz en sí no estaba excluida de protección al ser uno de los “elementos integrantes de la aplicación informática”. Ahí radica su error, pues no se dio cuenta de que, pudiendo no estar protegida al amparo del Título VII del TRLPI, sí hubiera podido estarlo como otra obra. En otro punto, además, su argumento confunde los tipos de interfaces, tratando igual las de usuario que las de conexión. Hay que señalar, por último, algo curioso que destaca el Tribunal: en apelación, los demandados abandonaron la tesis de que los derechos de Propiedad Intelectual nacen de la inscripción de la obra... más vale tarde, que nunca.

⁵⁵ En el *Memorandum Explicativo* de su Propuesta, señalaba la Comisión que “la intervención humana en la creación de programas mediante máquinas es a veces relativamente modesta, [y] lo será cada vez más en el futuro. No obstante, siempre hay un ‘autor’ humano, en sentido amplio, que es quien ha de gozar del derecho a reclamar la ‘autoría’ del programa” (Segunda Parte, art. 2 apdo. 5). Nunca podría reconocerse al *software* como *sujeto creador per se*, primer paso para convertirlo en “sujeto de derechos”, como apunta, no sin cierta ironía, V. FRANCESCHELLI, “La direttiva CEE

ambos elementos, objetivo y subjetivo, suelen entrar en conflicto en cuanto a cuál ha de ser el predominante a la hora de valorar si el Derecho de Autor debe proteger o no una determinada obra. Ello explica las tradicionales diferencias entre unos ordenamientos europeos y otros a la hora de proteger las obras sujetas a Propiedad Intelectual y que, en aplicación al *software*, estaban ya produciendo resultados muy dispares⁵⁶. En este sentido, fue objetivo de la Directiva la armonización del requisito de “originalidad” aplicable a los programas de ordenador; de manera que los programas fueran protegidos por igual en todos los Estados miembros⁵⁷.

Así las cosas, ¿cuál fue el criterio elegido? Lo cierto es que tanto el entendimiento “objetivo” del requisito de “originalidad” (en cuanto “novedad”), como el “subjetivo” (en el sentido de “altura creativa” o “expresión de la personalidad del autor”) fueron desechados por cuanto, si los programas tenían un gran componente técnico que condicionaba su creación, ello desembocaría en que

sulla tutela del software. Trionfo o snaturamento del diritto d'autore”, *Riv. Dir. Ind.* 1991, I, p. 180. Ahora bien, en el caso de utilización de otros programas para generar un concreto *software* surge la cuestión de *quién* es el autor: si quien diseñó los primeros o quien, utilizándolos, crea el nuevo; la Comisión se decantaba por lo segundo: el primer programa es una mera herramienta (hoy día se ha generalizado la expresión “herramientas de programación”) en manos del auténtico autor. La *Propuesta Modificada*, recogiendo la enmienda hecha por el Parlamento, suprimió el propuesto art. 2.5. No obstante, la solución adoptada inicialmente por la Comisión parece correcta y, aunque vinculada al mismo concepto de “originalidad” que el del resto de las obras (pues tal manejaba inicialmente la Comisión, art. 1.4.b propuesto), es también predicable, a mayor abundamiento, cuando se renuncia al mismo por el finalmente acogido. Mas ello es así sólo si se refiere a la mera (y obligada) utilización de “herramientas de programación”, mediante las cuales el programador da forma a su idea, y no a auténticos “generadores de programas” que son los que dan forma, según sus propias bibliotecas o rutinas de procesos predefinidas, a los parámetros o instrucciones limitadas introducidas por su usuario, por lo que, a lo más, darían lugar a obras derivadas de los mismos, sin convertir a dicho usuario en auténtico “autor” de una obra protegida. La distinción, en muchas ocasiones, no es clara, de ahí la supresión del original art. 2.5.

⁵⁶ En Francia parecía suficiente que el programa fuera fruto de un esfuerzo propio del autor, sin que resultara copiado de otro. Vid. caso *BMW c. Pachot*, 7-III-1986 (Repertorio Dalloz, 1986, 405), en que la *Cour de Cassation* francesa viene a confirmar la tendencia que otros tribunales habían iniciado a principio de los ochenta (vid. sentencia de la *Cour de Paris*, 2-XI-1982): el programa va más allá de la simple puesta en práctica de forma automática de unos conocimientos técnicos, mostrando una aportación intelectual que es, sin duda, fruto del esfuerzo personal del autor. En Alemania, en cambio, el BGH aplicaba los mismos criterios que para el resto de obras sujetas al Derecho de Autor, por lo que se exigía una cierta *altura creativa*, más allá incluso de la actividad de un programador medio (*Inkasso-Programm*, 9-V-1985, *GRUR* 1985, 1041; *Betriebssysteme*, 4-X-1990, *GRUR* 1991, 448). Esta línea jurisprudencial alemana fue duramente criticada, pues excluía a gran parte de los programas de la tutela de la Propiedad Intelectual. La aproximación española venía siendo más bien “objetiva”, en cuanto exigencia de “novedad” (así, por la mayoría, R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Comentario al artículo 10”, en AA. VV. (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), *Comentarios...*, cit., pp. 154-163).

⁵⁷ La Propuesta originaria no pretendía uniformar los requisitos de protección, sino que se aplicarían a los programas los mismos que al resto de obras literarias. Mas al reconducir la protección a la aplicación de los criterios preexistentes en cada Estado, perpetuaba las diferencias existentes entre las distintas normativas nacionales, frustrándose el objetivo armonizador; de ahí que, a propuesta del Parlamento, quedara como *único* elemento *subjetivo*, el de ser “creación intelectual propia del autor”.

la mayor parte quedara sin protección. De esta manera, la opción finalmente acogida en la Directiva fue la *subjetiva en su forma más estricta*, bastando que el *software* que pretende la tutela del Derecho de Autor sea “*creación intelectual propia de su autor. No se aplicará ningún otro criterio para conceder la protección*” (artículo 1.3 DPO)⁵⁸. Obsérvese que expresamente se rechaza, por si quedaba alguna duda, la concurrencia de cualquier otro elemento de juicio, del tipo que sea, siendo suficiente la atribución de la autoría.

Así pues, el único programa que no se protege, “nocivos” aparte, es el que sea mera copia de otro existente. Se pretende con ello garantizar la tutela de la gran mayoría de los programas existentes, sin que sea necesario entrar a valorar su altura creativa (y, mucho menos, elementos estéticos)⁵⁹.

En definitiva, la originalidad exigida al programa como requisito para su protección por el Derecho de Autor supone ya una primera e importante quiebra del régimen tradicional del mismo. El programa es así una obra “privilegiada” en el acceso a su tutela jurídica.

Mas, ¿se ha extendido este entendimiento de la “originalidad” al resto de las obras protegidas? La cuestión es suscitada por la STJUE Infopaq⁶⁰ pues, en interpretación del artículo 2.a DDA, ha señalado que han de protegerse las obras “originales”, entendiendo por tales las “creaciones intelectuales atribuidas a su autor”. ¿Supone el uso de esta concreta expresión que *todas* las obras quedan sometidas a este criterio de originalidad en el sentido que tiene en la *Directiva de los Programas de Ordenador*?

Hasta el momento, sólo las Directivas de *software* (la de 1991 y su versión codificada), de *bases de datos* (Directiva 96/9, artículo 3.1) y de *duración de derechos*, en relación con las *fotografías* (artículo 6 de su versión codificada de 2006), contenían una definición expresa de “originalidad” (en el indicado sentido pura y excluyentemente subjetivo), no así la *Directiva de Derechos de Autor*. A

⁵⁸ Cfr. art. 96 TRLPI. España, como la mayoría de Estados (salvo Bélgica y Alemania) no incorporó la exclusión expresa de cualquier otro criterio, limitándose a afirmar que el programa se protege “*únicamente si fuese original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor*”. La trasposición, en este caso, es correcta, pues como señalaba el *Informe sobre la Trasposición de la Directiva*, la segunda mención no resulta estrictamente necesaria, ante la claridad del tenor de la Directiva y el sentido que a la mencionada expresión (“creación...”) ha de atribuírsele según los Considerandos de la norma (*cit.*, p. 10).

⁵⁹ El Considerando Octavo de la Directiva señala que “entre los criterios que deben utilizarse para determinar si un programa de ordenador constituye o no una obra original, no deberían aplicarse los de carácter cualitativo o los relativos al valor estético del programa”. Así, frente a la alegación del demandado de que la actora no puede ser “autora” del programa porque sus empleados “en ningún caso han incorporado ninguna operación creativa”, la SAP de Madrid de 14 de enero de 2008 (AC 2008\785) contesta que aunque la exigencia de “altura creativa” puede ser predicable de la originalidad contenida en la definición del art. 10 TRLPI, no lo es de la contenida en el art. 96.2.

⁶⁰ STJUE de 19 de julio de 2009, asunto C-5/08, *Infopaq Internacional AS c. Danske Dagblades Forening*.

pesar de ello, el Tribunal, de forma dudosa, señala que el mismo principio que inspira a aquéllas “informa la creación de un marco jurídico armonizado de los derechos de autor por la Directiva 2001/29”. Y digo que el argumento es, cuando menos, “dudoso”, porque el Tribunal parece asumir que hay un *concepto comunitario* de “originalidad”, que es el recogido en las anteriores Directivas, pero lo cierto es que, en ellas, la decisión legislativa es expresa y obedece a las peculiaridades de las obras contempladas, lo que hace que dicha extensión sea muy discutible si se toma en el mismo sentido. Además, en alguna otra, como la *Directiva 98/71 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos* señaló que correspondía a los Estados determinar los requisitos de protección de ciertas obras (dibujos y modelos) para someterlas también al Derecho de Autor, “*incluido el grado de originalidad*” (art. 17). No parece así que la “originalidad” sea un concepto al que el legislador comunitario haya dotado de un contenido y sentido concretos, máxime cuando en la norma más adecuada para ello, la *Directiva de Derechos de Autor*, no lo hace. Y, como ha dejado sentado después el mismo Tribunal, aunque un mismo concepto empleado en diversas Directivas debiera tener, en principio, el mismo significado, cabría que no fuera así “habida cuenta de la diferente voluntad expresada por el legislador de la Unión” (asunto UsedSoft).

Se ha criticado a la Sentencia por excederse en sus funciones, *creando* Derecho en lugar de *interpretándolo*. Coincido con dicha apreciación, pues el concepto existente de “originalidad” lo era sólo, como he apuntado, en función de los objetos cuya tutela jurídica estaba en juego y por una concreta razón: asegurar dicha protección dadas sus peculiares naturalezas, que podían hacer dudar de la misma. En tales ámbitos, la referida expresión excluye el recurso a cualquier otro elemento. En cambio, tal cual la utiliza el Tribunal, nada aclara para el resto de las obras, y persiste la duda de si la originalidad en cuanto “creación intelectual propia de su autor” remite a un concepto objetivo (relacionado con la “novedad”, lo cual es imposible en relación con programas, bases de datos y fotografías) o subjetivo (en cuanto plasmación o expresión de la personalidad del autor, lo cual también resulta excesivo en tales casos)⁶¹.

En el caso de los programas (y bases de datos y fotografías) basta para ser protegidos, como he apuntado, con que no sean copias de otros, pero tal no es, creo, el entendimiento que ha de darse en relación con el resto de obras protegidas al requisito de “originalidad” aunque éste sea enunciado como “creación intelectual propia de su autor”, como hace la sentencia Infopaq. Por lo tanto,

⁶¹ Una muy dura crítica a la doctrina Infopaq en relación con la “originalidad”, su indefinición en el ámbito comunitario y el exceso del Tribunal “de la que es tributario también mi propio planteamiento”, es la que realiza M^a P. CÁMARA ÁGUILA, “La originalidad de la obra como criterio general de protección del autor en el Derecho Comunitario: la Sentencia del TJCE de 16 de julio de 2009 que resuelve el asunto Infopaq”, *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, n^o 8/2012, pp. 111-129, con cita de otros varios autores, tanto nacionales como internacionales, sobre el entendimiento de los enfoques objetivo y subjetivo de dicho requisito.

no hay, a mi juicio, ninguna extensión de la originalidad como simple “atribución de autoría” al resto de obras protegidas, a falta de un pronunciamiento expreso al respecto por parte del legislador comunitario.

2.4. La titularidad. En particular, las personas jurídicas como “autores”

La gran ruptura del régimen de los programas con el Derecho de Autor se da, precisamente, en relación con su titularidad. Cabría decir, de hecho, que se da con todo lo hasta ahora conocido por el ordenamiento jurídico continental: más que como *simples titulares* de derechos, las personas jurídicas pueden ser consideradas también *auténticas autoras* de un programa de ordenador y, por lo tanto, de una creación intelectual, *ex* puntos 1 y 2 del artículo 97 TRLPI. Afortunadamente, su tenor reduce los posibles supuestos, en el actual estado normativo, a uno solo: que se trate de un programa-obra colectiva⁶², es decir, realizado por diferentes programadores (personas físicas) a iniciativa y bajo la coordinación de una determinada persona jurídica (por ejemplo, la empresa de *software*). Todos los grandes programas responden a esta definición y convierten a empresas como Microsoft, Adobe, Apple, Google, etc. en genuinos “autores”.

El precepto proviene de una mala interpretación por el legislador español del artículo 2º de la DPO, conforme al cual “*se considerará autor del programa de ordenador a la persona física o grupo de personas físicas que lo hayan creado o, cuando la legislación de los Estados miembros lo permita, a la persona física o jurídica que sea considerada titular del derecho por dicha legislación. Cuando la legislación de un Estado miembro reconozca las obras colectivas, la persona física o jurídica que según dicha legislación haya creado el programa, será considerada autor*”. Obsérvese que dicho precepto no obliga a la consideración de las personas jurídicas como autores, sino que remite a la tradición propia de cada Estado (por ejemplo, a la inglesa o a la francesa⁶³): allá donde las personas

⁶² Según el art. 97.1 TRLPI, además de las personas físicas, también será considerado “autor” la “*persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta Ley*”. Al respecto, sólo el art. 97.2 contiene expresamente una previsión legal por la cual “*cuando se trate de una obra colectiva tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre*”.

⁶³ Explicaba E. FERNÁNDEZ MASÍA, *La protección de los programas de ordenador en España*, cit., p. 143, que esta referencia comunitaria era una concesión hecha al ordenamiento británico (*section 11-2 Copyright Act*, 1988). No obstante, también en Francia se reconocía a las personas jurídicas como “autoras” en el caso de las obras colectivas. De la misma manera, la aproximación estadounidense (nuevamente, *Common Law*) también permite la consideración de “autor” de las personas jurídicas. Conforme prevé la *section 201 (b)* del *Copyright Act* de los EE. UU., salvo pacto, “en el caso de una obra hecha por encargo, el empresario o cualquier otra persona para quien la obra ha sido preparada es considerada autor (...)”. Dicha expresión comprende tanto los programas creados por encargo (*work for hire*) como los desarrollados dentro de una relación laboral, sea en ambos casos el comitente o empresario una persona física o jurídica. Tal previsión tiene importantes consecuencias que protegen los intereses de las *software houses*, al detentar así mayores derechos que como simples “titulares”; todo ello en un ámbito de relevancia mínima de los derechos morales,

jurídicas puedan ser consideradas autoras, que lo sean también respecto de los programas. En otro caso, no hay porqué. Nuestro legislador habría podido cumplir con el mandato comunitario concediendo a las personas jurídicas la misma titularidad *ex lege* sobre los programas “colectivos” que da al resto de obras colectivas, pues eso es simplemente lo que la Ley de Propiedad Intelectual (el Texto Refundido, después de 1996) hace conforme a los artículos 5 y 8: atribuirles derechos de explotación, no considerarlas “creadoras”, pues la condición de “autor” aparece reservada en exclusiva a las personas físicas o “naturales” (artículo 5.1)⁶⁴.

Nótese, además, que cabe *pacto en contrario* (artículo 97.2), lo cual mal casa con una atribución originaria de derechos de autor, que nacen *in caput auctoris* (art. 1 TRLPI). Sobre la genuina autoría no cabe pacto alguno; otra cosa es sobre los derechos (económicos) que derivan de la misma.

El artículo 97, por lo tanto, ha sido muy criticado⁶⁵, aunque su tenor literal no deja lugar a dudas: las personas jurídicas *son autores* de los programas creados como obras colectivas, con las importantes consecuencias que ello acarrea, en orden a la posibilidad de ejercicio de los derechos morales y a los plazos de protección aplicables. La condición de autor permite atribuir a las personas jurídicas los derechos morales típicos de la Propiedad Intelectual y, a la vez, excluir de su ejercicio a las personas naturales trabajadores de las empresas que han escrito los programas, dadas las importantes inversiones hechas por éstas en su desarrollo. Ésta, se dice, puede ser también parte de la razón de la norma⁶⁶ aunque, a mi juicio, no creo que hubiera sido necesario realizar la

por lo que tal atribución no “chirría”, como sí ocurre en el ámbito continental europeo. Comparaba sistemas P. GOLDSTEIN, “La Directiva Comunitaria sobre *software*: una visión desde los Estados Unidos de América”, trad. por A. M^a SALA ANDRÉS, *RGD*, n^o 604-605 (ene-feb. 1995), pp. 526-528.

⁶⁴ La SAP de Madrid de 10 de junio de 2009 (La Ley 215125/2009) rechaza el recurso de los demandantes recurrentes al art. 97.2, pues se trata, en el supuesto, de obras artísticas, no de programas, y califica de “caso excepcional” el “prever la posibilidad de considerar autor a una persona jurídica”. La condición de autor, señala, sólo puede atribuirse jurídicamente a las personas naturales que crean, pues la autoría “es un predicado real y no una atribución de derechos, por más que la condición de autor tenga consecuencias jurídicas”. Añado yo: mientras no diga lo contrario el legislador actual, que, a diferencia del antiguo Parlamento inglés, parece que sí lo puede ya todo, incluso contradiciendo la concreta excepción referida por DE LOLME a finales del s. XVIII.

⁶⁵ E. GALÁN CORONA, *Comentarios EDERSA*, cit., pp. 253-254; J. M. RODRÍGUEZ TAPIA y F. BONDÍA ROMÁN, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Madrid, 1997, p. 358 (antes, en las pp. 47-48, llegan a dudar incluso de la constitucionalidad del precepto, por contrario a los arts. 14 y 20.1.b) de la Constitución); J. DELGADO ECHEVERRÍA, “Comentario...”, 2^a ed., pp. 1435-1436; J. MASSAGUER FUENTES, “La adaptación de la Ley de Propiedad Intelectual a la Directiva CEE relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador”, *RDM*, ene-jun. 1991, n^o 199-200, pp. 48-49.

⁶⁶ Para ARANA ANTELO, evita el problema de la doble titularidad de los derechos económicos por una parte y los morales por otra, ya que, señala la autora, sí conviene que la persona jurídica detente, cuando menos, el derecho a la integridad de la obra, pues dadas las peculiaridades del programa, la modificación a veces es esencial para su uso (A. ARANA ANTELO, “La protección jurídica de los programas de ordenador: el nuevo Derecho europeo”, *Derecho de los Negocios*, 1990-91, p. 390).

polémica asignación de autoría. En relación con los más controvertidos, decidir la divulgación, la integridad y la retirada del comercio (artículo 14.1º, 3º y 6º), son de muy difícil ejercicio, tanto por la propia naturaleza del *software* (son lícitos los “programas derivados” o “versiones sucesivas”, y es difícil ver cómo se podría atentar contra la reputación del programador...) ⁶⁷ como por lo costoso de su ejercicio, pues podría llegar a dar lugar a importantes (e inasumibles) indemnizaciones a cargo de sus titulares personas naturales ⁶⁸.

La otra consecuencia relevante trasciende el Derecho de Autor, y ha sido reflejada ya en algunas resoluciones judiciales: el reconocimiento de “daños morales” resarcibles cuando se plagian sus programas o se reproducen ilícitamente. Es lógico en el esquema de la Ley, pero no casa con la tradicional negativa a reconocer derechos morales como el honor a las personas jurídicas. Se han pedido ya en diferentes supuestos, siendo concedidos en algunos casos y denegados en otros, mas no por falta de legitimación al respecto, sino, simplemente, por no haberse dado en el supuesto en concreto o denegarse la responsabilidad de la que traían causa ⁶⁹.

Por otra parte, en la relación entre el programador asalariado y el empresario, en orden a los derechos que corresponden a cada uno, también se introducen en el artículo 97.4 algunas variantes respecto de lo regulado en el artículo 51, aunque quizá éstas sean más fáciles de salvar mediante la interpretación de la *voluntas legislatoris*. En cualquier caso, no hay aquí duda sobre la autoría del trabajador y la adquisición derivada de los derechos económicos por parte del empresario.

Por de pronto, hay una primera diferencia esencial en la literalidad de ambos preceptos: obsérvese que el artículo 97.4 supone, en favor del empresario, una “atribución” *ex lege* de los derechos (“corresponderán”), salvo pacto; el artículo 51, por su parte, establece, también a su favor, una simple presunción *iuris tantum* de “cesión en exclusiva”. Está clara la diferente ponderación de intereses hecha por el legislador, que se vence más del lado del empresario en el caso de los programas, lo cual es relevante a la hora de concretar la extensión de los derechos atribuidos o, incluso, considerar incluidos en ellos las formas de explotación futuras ⁷⁰.

⁶⁷ Expresamente señala la escasa trascendencia de tales derechos el *Memorandum Explicativo* de la Propuesta, cit., Segunda Parte, art. 2, apdo. 4, 2º párrafo.

⁶⁸ El resto de derechos morales pueden resultar directamente inaplicables al *software* (como el acceso al ejemplar único) o sin relevancia práctica (siendo muchos programadores, en ocasiones cientos, el reconocimiento de la autoría quedaría absolutamente diluido).

⁶⁹ Muy gráfica es la SAP de Madrid de 14 de enero de 2008 (AC 2008\785), en la que expresamente se contiene un pronunciamiento declarando la “autoría” de la empresa demandante, aunque luego se deniega la pretensión indemnizatoria por cuanto no se estimaron causados los daños reclamados. Previamente, frente a la pretensión del demandado de que la cualidad personal de autor no podría predicarse de una persona jurídica al ser algo “personalísimo” (sic.) la Audiencia contestó (aunque con cierto embrollo) con la cita de los artículos 5.2 y 97.2 TRLPI (Fundamento de Derecho Segundo).

⁷⁰ Para BONDÍA ROMÁN, por aplicación directa del art. 43.5 TRLPI, estarían excluidas (J. M. RODRÍGUEZ TAPIA y F. BONDÍA ROMÁN, op. cit., p. 365), y lo mismo opinaba A. VALDÉS ALONSO, *Propiedad intelectual y relación de trabajo. La transmisión de los derechos de propiedad intelectual a través del contrato de trabajo. Artistas, programadores informáticos y producción*

Por lo que respecta al *ámbito* dentro del cual el empresario adquiere los derechos económicos o de explotación, la doctrina más segura reconduce la expresión del artículo 97.4 (“*las funciones que le han sido confiadas [al trabajador] o siguiendo las instrucciones de su empresario*”) a la empleada por el artículo 51 (“*obra creada en virtud de una relación laboral*”)⁷¹. Es también mi opinión, considerando que la dicción de los artículos 97.4 y 51.5 no hace sino reproducir el tenor literal de la norma comunitaria (art. 2.3), como es habitual, sin adaptarla al Derecho interno. En este sentido, es requisito esencial que el programa sea escrito por el empleado para cumplir con el objeto de su relación laboral, aunque ello no implique que haya sido contratado como “profesional informático” o “programador”. *A sensu contrario*, un programa desarrollado en el espacio y/o tiempo de trabajo, con recursos del empresario (ordenadores...) e incluso con ideas de otros empleados, pero sin constituir el objeto de la relación laboral y por la simple iniciativa del trabajador, será propiedad de éste, sin que se atribuyan derechos de explotación al empresario y sin perjuicio de las eventuales responsabilidades laborales a que dé lugar. La jurisprudencia al respecto parece asentada⁷².

En cuanto a la *extensión* o *alcance* de los derechos atribuidos, parece que el carácter industrial del *software* y los recursos invertidos en su desarrollo nuevamente vuelven a sesgar el régimen aplicable y justifican, una vez más, la mayor extensión de los otorgados al empresario: a él pertenecen *exclusivamente*, salvo pacto, *todos* los económicos (“*la titularidad de los derechos de explotación*”, dice el artículo 97), incluso más allá de los necesarios para el ejercicio de su “*actividad habitual*” (dicción del artículo 51) y, probablemente, como he dicho, incluso abarcando las formas de explotación futuras. De esta forma, se garantiza al empresario el ejercicio de los derechos de explotación con las mínimas interferencias por parte del autor material, lo que parece uno

audiovisual, Civitas, Madrid, 2001, p. 297. Previamente, GALÁN CORONA ya había manifestado su opinión contraria, considerando que el tenor del art. 3.2 de la Directiva mostraba claramente que habían de entenderse transmitidas también dichas formas de explotación, pues los derechos económicos (entiéndanse, “*todos*”) pertenecen al empresario “*exclusivamente*” (E. GALÁN CORONA, *Comentarios EDERSA*, p. 263). Por mi parte creo más acorde con la intención de la norma y las diferencias introducidas respecto del art. 51 esta segunda opinión, según lo expuesto arriba.

⁷¹ Vid. por todos A. VALDÉS ALONSO, *Propiedad intelectual...*, cit., pp. 289 y ss. Para RODRÍGUEZ TAPIA, el art. 97.4 incluso “precisa más lo que quiere decir la Ley en el artículo 51 (...) de manera que hay un encargo genérico (funciones confiadas) o específico (instrucciones) de crear ciertas obras que, por otra parte, deben concordar con la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra al empleador”; J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, “Comentario al artículo 51”, en AA. VV. (coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), *Comentarios...*, cit., 3ª ed., p. 839.

⁷² Y aplicable incluso al ámbito administrativo y a la relación funcionarial. Sobre diversos supuestos de autoría y derechos sobre programas por parte de los trabajadores asalariados, vid., entre otras, STS de 21 de junio de 2007 (RJA 2007\5575, confirmatoria de la SAP Ciudad Real, de 10 de febrero de 2000, AC 2000\1338); SSTSJ Asturias de 10 de diciembre de 1999 (AS 1999\4114) y Aragón de 20 de noviembre de 2000 (AS 1999\1330); SSAP de la Coruña de 17 de octubre de 2003 (AC 2002\1179), Gerona de 3 de marzo de 2010 (AC 2010\940), Burgos de 16 de septiembre de 2010 (JUR 2010\343136), etc.

de los objetivos buscados por la regulación comunitaria (artículo 2.3 *in fine*), armonizando lo que consideraba, en su momento, “la práctica habitual de los distintos Estados miembros”⁷³.

Finalmente, cabría hacer también alguna rápida consideración a la *titularidad de los programas creados por encargo*, es decir, sin mediar relaciones de dependencia laboral entre el comitente y el autor. La cuestión no es expresamente regulada en el Título VII⁷⁴, por lo que, en principio, habríamos de remitirnos a la normativa general del propio TRLPI y a la de obligaciones y contratos.

Cabe decir, en primer lugar, que la participación del comitente en la realización del programa, aportando recursos e ideas, no lo convierte en *coautor* del mismo (menos aún, el simple encargo), pues habitualmente su participación, de existir, no es creadora y/o de redacción del código (dar forma a la idea), sino de simple colaboración en la definición de sus propias necesidades y requerimientos.

En cuanto a los derechos transmitidos, a diferencia de otros contratos *de obra*⁷⁵, lo adecuado es considerar que el autor (titular originario) cede al comitente sólo los expresamente recogidos en el contrato (*ex* artículo 43 TRLPI) aunque entendiéndolos transmitidos siempre, al menos, los derechos que permitan al comitente el uso o explotación legítimos del *software* para la finalidad para la cual lo encargó, pues de lo contrario el contrato resultaría nulo por falta de causa (artículos 1.261 y 1.275 del Código Civil)⁷⁶. En definitiva, el comitente

⁷³ *Memorandum Explicativo*, cit., Segunda Parte, art. 2, apdo. 4.

⁷⁴ Por cuanto no lo era tampoco por la Directiva, que obviaba la cuestión, a diferencia del art. 2.3 de la Propuesta inicial: “*si el programa de ordenador se crea al amparo de un contrato, la persona física o jurídica que hubiera encargado su creación quedará facultada para ejercer todos los derechos relativos al programa, salvo pacto en concreto*”. Para la Comisión, tal planteamiento resultaba “lógico”, sin más (*Memorandum Explicativo*, cit., Segunda Parte, art. 2, apdo. 3), y dejaba a salvo, en todo caso, la posibilidad de reclamar la paternidad por parte del autor material si así se hubiera pactado. La eliminación final del supuesto no quedó justificada en Memoria alguna.

⁷⁵ La calificación jurídica como *contratos de obra* o generadores de *obligaciones de resultado* en el marco de otros más amplios “contratos de servicios informáticos” parece fuera de duda para el caso de los contratos de elaboración y/o instalación de programas de ordenador. Además, el resultado no es sólo el programa en sí, sino su adecuación a las necesidades del cliente-comitente o, al menos, a lo expresado en el correspondiente “cuaderno de cargas” o parte (o anexo) del contrato dedicada a las características que habrá de tener dicho *software*. En la SAP de Sevilla de 17 de mayo de 2010 (JUR 2010\371806) se pone de manifiesto la importancia del resultado, señalando que aunque los programas funcionen para otros clientes, ello es irrelevante “cuando el objeto del contrato no era la mera instalación de unos programas, sino fundamentalmente su adecuación a las necesidades de gestión de la empresa demandante” (las cuales se habían plasmado en el documento contractual). Nuevamente, la SAP de Madrid de 23 de julio de 2010 (JUR 2010\309206), en relación con la adquisición e instalación de un programa, señala que “no se cuestiona la existencia del contrato de obra (...) cuya principal característica es la consecución de un resultado (...)”. Por tanto, el cumplimiento del contrato consiste no sólo en que se instale el programa informático contratado, CMR, sino que se obtengan los resultados en los que estaba interesada la empresa comitente”. Vid. también la SAP de Madrid de 22 de mayo de 2008 (JUR 2008\294588).

⁷⁶ Para la STS de 12 de diciembre de 1988 (RJA 1988\9430), “la transmisión de la propiedad depende de lo pactado en cada caso” (vid. el comentario a dicha sentencia de J. DELGADO ECHEVERRÍA,

deviene titular *derivado* de los derechos de explotación cedidos, cuya extensión variará según el contrato⁷⁷.

2.5. *Contemplación del destinatario de la obra: reconocimiento legal de la figura del usuario y particularidades del contenido del derecho tutelado*

Por primera vez en el ámbito legal se reconoce que *el disfrute de la obra, en sí mismo, afecta a la exclusiva del titular*. Ello es así por cuanto exige, en el actual estado de la técnica, la *reproducción* del programa, no sólo en el sentido vulgar de utilización de algún dispositivo “reproductor” que lea el soporte y lo haga audible o visible para la persona que pretende el disfrute de la obra, sino en el *sentido jurídico* del artículo 18 TRLPI: durante su *ejecución*, hay una *fijación* del *software*, aunque sea sólo de forma *provisional*, en la memoria temporal del dispositivo informático (“carga del programa”), de tal forma que a partir de dicha memoria podría obtenerse una copia del mismo; e, incluso, puede haber una fijación previa al proceso de ejecución o disfrute: el *almacenamiento* (y/o instalación) en el disco duro o memoria fija o permanente, desde la cual se ejecuta el programa descargado de la Red o copiado desde otro disco externo. Es por dicha exigencia de reproducción que el artículo 99 aclara que los derechos exclusivos del autor de un programa incluyen el derecho de realizarla o autorizarla incluso para uso personal⁷⁸.

“Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1988”, *CCJC*, nº 18, sept.-dic. 1988, pp. 1063-1069).

⁷⁷ Que obliga, no se olvide, no sólo a lo expresamente pactado, sino también “a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley” (art. 1.258 CC). En su virtud, p. ej., puede entenderse que el autor venga obligado a la entrega del código fuente al cliente-comitente, aunque nada se pactara (o, mejor, si nada se pactó en contrario), pues de lo contrario éste podría encontrarse con un programa inútil o debiendo desembolsar grandes cantidades nuevamente para poder corregir errores o adaptarlo a sus necesidades (STS de 17 de mayo de 2003, RJA 2003\3817, la cual comento en J. P. APARICIO VAQUERO, “Creación de programas de ordenador por encargo y obligación de entrega de su código fuente. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2003”, *Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías*, Aranzadi-Colegio de Registradores de la Propiedad, n.º 4, enero 2004, pp. 141-148). Sí hubo expresa exclusión de la obligación de entrega del código fuente (“cláusula legal 3ª” del contrato) en el supuesto contemplado por la SAP de Islas Baleares de 23 de septiembre de 2010 (JUR 2010\362004), referido a una página *web* considerada como un programa de ordenador por las partes y la propia Audiencia. Por otro lado, como cesionario de derechos de explotación, puede que el comitente tenga también derecho a realizar programas derivados o versiones sucesivas (art. 100.4 TRLPI). En tales casos, será titular de los derechos sobre tales obras derivadas, sin perjuicio de los derechos del autor sobre la obra original o programa preexistente (art. 99.b TRLPI). Vid. SAP de Madrid de 14 de enero de 2008 (AC 2008\785).

⁷⁸ No obstante, cabe aclarar, si el programa está grabado en circuitos físicos (*firmware*), *podría* suceder que no fuera necesaria tal reproducción en ningún tipo de unidad o memoria durante su carga o ejecución. Es por ello que no sobra lo que a continuación indica el precepto, en orden a la necesaria autorización del titular cuando dichas operaciones, u otras como las de transmisión o almacenamiento, “necesiten tal reproducción”. Cuando no es así (el *firmware* presente en *smart goods* o “bienes inteligentes” de todo tipo, desde vehículos a neveras) no se requiere dicha autorización ni puede condicionar su uso el titular mediante “licencias”; de hecho, respecto

Obsérvese que, en definitiva, la utilización del programa para el cumplimiento de la función que le es propia *requiere*⁷⁹ así de un derecho que pertenece a la exclusiva del titular y que, por lo tanto, para ser ejercitado por un tercero éste debe estar autorizado por aquél. En el marco de la vigente regulación de los programas como obra literaria y en imposibilidad, por lo tanto, de considerar un nuevo derecho de exclusiva, dicha autorización supone la cesión no exclusiva al tercero, usuario, por parte del titular, de su “*derecho de reproducción a efectos de poder utilizar el programa*”. Tal es el entendimiento que, según creo y sin perjuicio de lo que más adelante diré al hilo del asunto UsedSoft, debiera darse a la mención al “derecho de uso” que impropia y manteniendo el último párrafo del artículo 99 TRLPI⁸⁰.

En este orden de cosas, frente al titular ya no hay un “público” o simples “destinatarios” que disfrutaran de su obra intelectual o emocionalmente, sino auténticos “usuarios” de la misma en cuanto “producto”: la utilizan valiéndose de sus características técnicas. Y lo hacen en virtud del derecho que les es transmitido y en el marco de lo regulado por la Ley. De esta manera, el artículo 100 propone, en la tradicional terminología del Derecho de Autor, los *límites a los derechos de explotación* que, sustancialmente, lo son a la reproducción y transformación del programa que puede realizar el usuario: corrección de errores, copia de seguridad, observación y estudio, realización de versiones sucesivas y programas derivados, y operaciones de ingeniería inversa (descompilación). Más allá de la mención que acabo de realizar, no pretendo abordar estos supuestos, sino simplemente apuntar la razón de su existencia y la de la interpretación que deben recibir.

En este sentido, en cuanto límites a la exclusiva del titular, lo coherente y adecuado sería su *interpretación restrictiva*. Cabe pensar, sin embargo, que, a pesar del título del artículo y de una última mención a la verificación o “test de las tres fases” (art. 100.7 TRLPI), el artículo regula la posición del usuario delimitando su campo de actuación lícita en relación con la utilización de los programas

de tales productos nunca se ha planteado la existencia de éstas, su naturaleza, límites o derechos del usuario... por cuanto no tiene sentido al no haber durante su uso o disfrute, precisamente, reproducción de ninguna obra protegida.

⁷⁹ No es que lo suponga, ni sean lo mismo pues es clara su diferencia; el ejercicio del derecho de reproducción es puramente instrumental a los efectos de poder utilizar el programa, mas es obligado, a salvo lo dicho en la nota anterior, en el actual estado de la técnica.

⁸⁰ La existencia de un auténtico “derecho de uso” sí era posible en el marco regulador de los programas diseñado por el legislador de 1987, en cuanto el programa era una obra *sui generis*, a la que se daba una protección singular. A partir de 1993, sin embargo, con la trasposición de la Directiva, o bien dicho párrafo ha de considerarse derogado, o bien ha de reinterpretarse en el sentido al que arriba me refiero. Pueden verse al respecto J. P. APARICIO VAQUERO, *Licencias de uso no personalizadas de programas de ordenador*, Comares, Granada, 2004, pp. 251-269 y J. P. APARICIO VAQUERO, y J. DELGADO ECHEVERRÍA, “Comentario...”, cit., pp. 1352-1355. Creo que el argumento en torno al artículo todavía es sostenible en la actualidad, aunque la sentencia UsedSoft haya alterado algunas de las consecuencias sobre la naturaleza del contrato de cesión en masa, convertido ahora, al parecer, en compraventa.

y, de esta forma, es un precepto que reconoce derechos a dicho usuario, aun cuando por el marco regulatorio, no se quiera reconocerlos de forma expresa como tales⁸¹. Siendo así, la interpretación no puede hacerse en forma estricta, *pro* titular (en la forma que menos se limite su exclusiva) sino, al contrario, ha de tener en cuenta al usuario y a lo que éste necesite o tenga *derecho a hacer* para poder utilizar el programa. En sede de Propiedad Intelectual, el legislador, salvo excepciones⁸², aún es reacio a reconocer derechos al destinatario de la obra, recurriendo a redacciones ambiguas⁸³, que, en ocasiones, y como sucede en el ámbito de los programas, le traicionan: así, en el propio artículo 100.3 habla de ciertas actuaciones técnicas que el usuario legítimo “tiene derecho a hacer” en el marco de la utilización del programa.

Por otra parte, el artículo 100, con muy mala técnica, señala que no necesitarán autorización del titular, “*salvo disposición contractual en contrario*” la reproducción o transformación de un programa de ordenador, “*incluida*” la corrección de errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo con arreglo a “*su finalidad propuesta*”⁸⁴. ¿Puede, por lo tanto, el titular, en ejercicio de este “límite”, impedir por vía contractual la reproducción, transformación o corrección de errores? La respuesta ha de ser un rotundo “no”, pues el contrato por el cual el “usuario legítimo” fuera tal (compraventa o la *sui generis* licencia de uso) quedaría sin causa y, por lo tanto, sería radicalmente nulo. Una pretendida disposición contractual en contrario

⁸¹ En el *Memorándum Explicativo* de la Propuesta de Directiva está presente de continuo la idea de los “derechos del adquirente del programa” (con expresa mención en alguna ocasión), señalándose que los arts. 4 y 5 de la Propuesta pretendían “establecer el equilibrio preciso entre los intereses de los proveedores y de los consumidores de programas de ordenador” (Parte Segunda, artículo 5, apdo. 1). En dicha Propuesta se consideraba que las licencias en bloque (no personalizadas) eran compraventas (vid. más adelante, asunto UsedSoft).

⁸² De forma expresa, en el art. 134 TRLPI, en relación con el usuario legítimo de una base de datos, del que refiere en el mencionado artículo una serie de *derechos* y obligaciones.

⁸³ Así, en la regulación de otros límites a la Propiedad Intelectual y a su protección por medidas tecnológicas. En el art. 161 TRLPI los “beneficiarios de los límites” son, prácticamente, titulares de derechos cuyo contenido es el límite a la exclusiva del titular; desde el momento en que los titulares deben facilitarles los medios adecuados para su “disfrute”, pudiendo dichos beneficiarios reclamárselos ante los Tribunales... No es ya que el titular deba abstenerse de reaccionar frente a ciertas conductas del destinatario de la obra, en cuanto la ley autorice a éste a realizar ciertos actos como límites a la facultad de aquél; ahora se le exige, además, un comportamiento *activo* en pro de la facultad del destinatario. Suele definirse el derecho subjetivo como una situación de poder que se concede a una persona para la satisfacción de un interés, lo que parece coincidir plenamente con la posición de los beneficiarios de los límites, frente a los cuales, además, el titular tiene el mencionado *deber* (literalmente, art. 161.1 y .2).

⁸⁴ “*Its [su, de ello] intended purpose*”, como dice la versión inglesa de la Directiva. ¿Puede un bien *proponer* una finalidad? Evidentemente no, pero el recurso al posesivo relativo a las cosas hace suponer que en dicha expresión tanto valdrá la intención del titular como la funcionalidad del programa: ésta será el marco de actuación de aquélla. El programa, bien inmaterial que es único y el mismo, puede ser comercializado con diferentes “usos” o “finalidades”, definidas (“propuestas”) por el titular, pudiendo constituir de esta manera productos “distintos”: permitir la realización de más o menos copias según el usuario, o que se utilicen o no determinadas funciones, que se desarrollen otros programas...

de dichos actos no puede impedirlos en el curso de la utilización legítima del programa, sino, a lo sumo, delimitar el ámbito legítimo dentro del cual es derecho del usuario realizarlos. Así, si el titular ha autorizado la utilización de hasta tres copias del programa (incluso a partir de una sola entregada), todos los actos técnicamente necesarios (vid. al respecto, los descritos en el artículo 100.3) serían válidos, con independencia de cualquier disposición contractual en contra; no así los que llevaran a una cuarta reproducción.

El artículo 100 permite también la realización de una copia de seguridad, que “no podrá impedirse por contrato en cuanto resulte necesaria para dicha utilización”. De esta manera, se ha dicho, sí serían válidas las prohibiciones de realizar copias de seguridad cuando se adquiere un ejemplar del programa (una copia sobre un disco), pues el propio disco haría las veces de copia de seguridad (puede reinstalarse el programa cuantas veces sea necesario a partir de dicho disco) y sería innecesaria cualquier otra⁸⁵.

Ahora bien, cabe argumentar, desde la perspectiva del precepto como punto de equilibrio que toma en consideración los intereses del usuario, que lo que se pretende realmente es garantizar el uso *continuado* del bien adquirido. De esta manera, y aunque el programa en sí no pueda sufrir daños, éstos sí pueden afectar al soporte en el que se entrega, a la memoria en la que se almacena, o a ambos a la vez, quedando imposibilitada su utilización al no poder ser leído por el ordenador. A mi juicio, el concepto más adecuado de “copia de seguridad” es puramente *funcional* o *utilitario*, de tal manera que su número es irrelevante, mientras su realización lo sea a los simples efectos de garantizar el uso del programa. Toda copia realizada bajo esta premisa, por definición, no es utilizada para ninguna otra finalidad (no está hecha, por lo tanto, ni siquiera para “uso personal” del usuario, en sentido estricto) y, realmente, no daña la exclusiva del titular ni le supone perjuicio económico alguno. De otra parte, cualquier pretendida copia “de seguridad” que sea hecha y/o utilizada más allá de garantizar el uso continuado del programa ante un problema de la copia instalada sería, *siempre*, una copia ilícita, en el sentido de ser, en el mejor de los casos, una copia personal no autorizada.

Por último, y en relación con las *operaciones de ingeniería inversa* o *descompilación*⁸⁶ permitidas en el marco diseñado por los puntos 5 y 6 del artículo 100, interesa destacar ahora la relación entre el titular del programa cuya descompilación se pretende y el usuario legítimo que quiere escribir otro programa compatible con él. El usuario puede acceder al código lícitamente si el titular no proporcionó la información “*previamente, de manera fácil y rápida*”. El primer adverbio hace

⁸⁵ Si el titular no quiere permitir *ninguna* copia debería utilizar otros mecanismos: p. ej., la concesión de un número de licencia que permita la descarga o activación ilimitada de copias, haciendo así innecesario que sea el usuario quien las realice para garantizarse el uso del programa.

⁸⁶ Operación técnica que permite acceder al código fuente del programa a partir del código objeto.

referencia al momento temporal anterior a la realización de los actos de descompilación por el usuario, y no plantea mayores problemas⁸⁷. Ahora bien, ¿es manera “fácil y rápida” si el titular exige un precio por dar acceso a esas partes del código de su programa? Al respecto hay que tener en cuenta que el artículo no exige gratuidad, por lo que, en principio, cabe el precio. Además, teniendo en cuenta que las operaciones de ingeniería inversa son complicadas y pueden llevar mucho tiempo y dinero, al usuario podría interesarle pagarlo. Lo que, creo, no sería lícito es que el titular exigiera una cantidad desorbitada⁸⁸ o pretendiera entablar negociaciones al respecto que, *de facto*, dilataran o dificultaran las operaciones que pretende realizar el usuario, pues habría en tal caso un ejercicio abusivo de su derecho de exclusiva; en tales circunstancias, el usuario vendría legitimado a realizar tales operaciones, aun no pagando el precio exigido, al no haberle sido proporcionada la información “de manera fácil y rápida” (y siempre que concurren, en todo caso, los demás requisitos exigidos, por supuesto)⁸⁹.

2.6. *Juicio de aplicabilidad a la gestión colectiva en el caso de los programas*

El asunto BSA tiene su origen en la solicitud que dicha organización realiza al Ministerio de Cultura de la República Checa para constituirse en entidad de gestión colectiva de los derechos patrimoniales de los creadores de programas, petición que fue rechazada. Para el Ministerio, en resolución de 2005, la gestión colectiva obligatoria “no se tomaba en consideración” y “la gestión colectiva voluntaria no es útil”. El TJUE no se pronunció sobre estas cuestiones, que no le incumbían, sino sólo sobre el argumento que las sustentaba y al que ya me he referido: si la interfaz gráfica del ordenador es o no forma de expresión del programa y si su difusión por televisión constituía o no una comunicación pública de una obra protegida. Mas la cuestión de la gestión colectiva de derechos sobre el *software* persiste, por lo que quizá quepa hacer algún comentario a la decisión del Ministerio checo a la luz de la normativa española.

⁸⁷ De hecho, en muchas ocasiones las interfaces de conexión con otros programas son puestas a disposición de la comunidad de desarrolladores por las propias casas de *software*, para generalizar el uso de sus sistemas operativos, divulgar sus formatos y que se conviertan en estándares, crear comunidad (lo que ahora se llama un “ecosistema de aplicaciones” que fidelice al usuario al disponer de todo tipo de *apps* para satisfacer sus necesidades), etc.

⁸⁸ El precio podría enjuiciarse en función de las circunstancias, tanto del programa en sí como del usuario legítimo y sus expectativas en relación con el programa a desarrollar. Las divulgaciones a que antes me refería se hacen en ocasiones de forma gratuita, pero otras veces están vinculadas al pago de cantidades, bien inicialmente, bien con participaciones en los beneficios obtenidos de la explotación de los programas resultantes, o por las ventas producidas a través de la tienda de referencia que controla el titular primero (así las de Apple y Appstore; Google y Google Play; o Microsoft y su Tienda Windows).

⁸⁹ P. ej., en el citado caso resuelto por la SAP Guipúzcoa de 22 de mayo de 2000, la Audiencia señaló que se había excedido el ámbito de la descodificación, accediendo los demandados a partes del programa innecesarias para garantizar la interoperabilidad. Aunque la existencia de plagio fue finalmente desestimada por el TS (STS de 18 de diciembre de 2008, que casó la SAP), éste no se pronunció sobre la eventual descompilación realizada.

Las características propias de los programas de ordenador han llevado a que la defensa de los intereses de los creadores se haya articulado a través de asociaciones de productores, siendo la mayor y más importante de ellas, la *Business Software Alliance*, BSA, que aglutina a las más poderosas empresas de *software* del mundo. Se trata de una asociación de carácter privado para la defensa de intereses particulares, que ha actuado como *lobby* en la elaboración de casi todas las normas estadounidenses y europeas sobre los programas. Parece que el carácter utilitario del programa, así como las inversiones y equipos necesarios, han hecho que, de forma natural, ésta haya sido la forma de defensa de intereses colectivos, más que acudir a las entidades de gestión. Pero, ¿serían éstas viables?

Si bien el régimen de constitución de las entidades de gestión colectiva es de simple “autorización” (art. 147 TRLPI), no es menos cierto que dicha autorización no es automática, debiendo la solicitante cumplir unos requisitos que, aunque básicos, suponen ya, en el caso de los programas, un primer (y casi definitivo) escollo; en particular, se exige que la entidad pueda “asegurar la eficaz administración de los derechos cuya gestión va a ser encomendada”. Al respecto, los derechos pueden encomendarse de forma obligatoria o voluntaria.

En cuanto a la gestión colectiva *obligatoria*, ésta se da en cuantos supuestos establece la Ley, siendo el principal el derivado de la excepción de copia privada (arts. 25 y 31.2). Pues bien, dado que los programas de ordenador están expresamente excluidos de dicho régimen (art. 31.3.c) al tener todas las copias que ser autorizadas por el titular (art. 99 TRLPI), no se va a generar compensación equitativa alguna por copia privada que pueda gestionar una entidad colectiva⁹⁰. El resto de supuestos, aun sin exclusión expresa, parece de muy difícil (o imposible) aplicación a los programas⁹¹.

Y, por lo que respecta a la gestión *voluntaria*, la multiplicidad de licencias existentes la hace también inviable, pues no podría articularse eficazmente un sistema de gestión que distinguiera entre *software* propietario y libre, oneroso y gratuito, a prueba, etc. En muchas ocasiones el programa es, en sí, el mismo, licenciado (¿vendido? vid. más adelante) de diferentes formas.

⁹⁰ Y, no se olvide, esta compensación lo es sólo por la causa indicada, no por las copias ilícitas (que serían todas las no autorizadas por el titular del programa, al no haber excepción de “copia privada”), por lo que tampoco sería “gestionable” por una entidad colectiva como medio de lucha contra la piratería.

⁹¹ Tanto para los programas en sí como para sus interfaces; así, *cfr.* los arts. 20.4.b (comunicación pública por cable de emisiones y radiodifusiones que, tras la sentencia BSA, no cabe duda de que no puede darse ni siquiera para interfaces), 90.7 (autores de obras audiovisuales), 37 (en cuanto reproducciones y préstamos, inviables si toda copia del programa ha de ser autorizada por el titular *ex art.* 99), 108.6 y 109.3 (los usuarios de los programas no son, propiamente, “artistas ejecutantes”, a mi juicio) y 122.3 (productores, en relación con la grabación de la obra audiovisual).

2.7. *El excesivo tiempo de protección y la irrelevancia del Registro*

Considerado el programa como una obra literaria, todo tiempo de protección diferente del general resulta inconcebible. Así pues, los programas quedan sujetos a los plazos generales de protección (art. 98.1 TRLPI) que abarcan (1) toda la vida del autor (persona física) y 70 años tras su muerte (art. 26); (2), 70 años tras su divulgación para el caso de los programas “colectivos” (art. 28 TRLPI); o (3), 70 años tras su creación o divulgación cuando su autor sea una persona jurídica (art. 98.2). Además, y aunque no se diga, estos plazos son independientes de que el programa siga o no siendo objeto de actualizaciones, mantenimiento, etc., pues la protección de la Propiedad Intelectual no está vinculada a ningún tipo de explotación de la obra⁹².

Resultan, a todas luces, plazos excesivos, por cuanto, aunque los programas anteriores puedan subsistir en cierta medida en el código de los programas sucesivos o derivados, todos ellos resultarán obsoletos mucho antes: acabará protegiéndose, por lo tanto, un bien sin valor económico, lo cual es jurídicamente muy cuestionable⁹³.

Por otra parte, como toda obra sujeta al Derecho de Autor, la protección del programa se da por el mero hecho de su creación (art. 1 TRLPI), sin necesidad de que sea inscrita en registro alguno. No obstante, el art. 101 regula la protección registral asegurando, por si había alguna duda, que los programas también son inscribibles en el Registro de la Propiedad Intelectual, beneficiándose, por lo tanto, de la prueba preconstituída que ello supone sobre la existencia del derecho y su titular (art. 145 TRLPI). Ahora bien, dado que el secreto del código es esencial en los programas de ordenador, la Ley encomienda a la norma reglamentaria el desarrollo de las condiciones para dicho registro y su publicidad. El Reglamento del Registro, para el caso de que se quiera proceder a inscribir un programa de ordenador, obliga a dejar una copia del programa *completo* (código fuente), lo cual puede hacerse en CD-ROM o similar, junto a una versión ejecutable y, *opcionalmente*, una breve descripción del programa,

⁹² Hasta la fecha, dado que los primeros programas son de los años cincuenta del s. XX, no habría ninguno que hubiera recaído en el dominio público por el mero paso del tiempo. No hay base jurídica ninguna para justificar el *abandonware* (programas “abandonados” que, se dice, han recaído en el dominio público al no ser objeto de mantenimiento por su titular durante un plazo de entre 5 y 10 años, habitualmente, según parezca “razonable” a quien lo defiende).

⁹³ Parece ser que, a salvo la opinión de autores, ejecutantes y editores (que la consideran adecuada), existe un amplio consenso en Europa entre el resto de sujetos afectados/implicados sobre la necesidad de reducir los plazos de protección del Derecho de Autor; en general, y la de cierto tipo de obras, como las bases de datos y los programas de ordenador; en particular. Así, en el *Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules*, de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios, julio 2014, en respuesta a la pregunta nº 20, “Are the current terms of copyright protection still appropriate in the digital environment?” (pp. 27 y ss., en particular, p. 29; disponible en la dirección web http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf, con acceso el 13-XII-2014).

lenguaje de programación, entorno operativo, listado de ficheros, diagrama de flujo y número de depósito legal⁹⁴.

Puede verse fácilmente la razón por la que no tiene mucho éxito el registro de programas: pocas empresas se arriesgarían a que el código fuente de su *software* quedara fuera de su control. Y ello aunque se limite la *publicidad registral*, como sucede aquí, pues los únicos elementos susceptibles de consulta serán el nombre o denominación social del solicitante, nombre, nacionalidad y residencia del autor, naturaleza y condiciones del derecho inscrito y título y fecha de publicación (es decir, datos del asiento registral, no el programa en sí). Pero, ¿para qué arriesgarse si la titularidad puede ser probada en cualquier momento por cualesquiera otros medios (vid. art. 6 TRLPI)?⁹⁵ Son relativamente habituales los pleitos por la copia o plagio de programas pero, hasta donde se me alcanza, apenas se ha discutido, con recurso al Registro, la autoría misma⁹⁶.

III. LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

1. EL SOFTWARE DE DISTRIBUCIÓN Y/O DESCARGA MASIVA TRAS LA SENTENCIA USED SOFT

Para la comercialización masiva del *software* dirigido a usuarios consumidores y empresas, los titulares de los programas recurrieron a un contrato que dio

⁹⁴ RD 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. Vid., respecto de dicho Reglamento, los arts. 14.n (requisitos para la identificación e inscripción del programa) y 32 (publicidad limitada a los elementos del asiento registral en el caso del *software*).

⁹⁵ En sentencias como las de las AAPP de Madrid de 12 de abril de 2004 (AC 2004\1170) o la de Sevilla de 3 de enero de 2001 (JUR 2001\144619) los titulares afirman expresamente su autoría (lo cual ni siquiera es habitual, pues suele darse por hecho) sobre la base de signos que no son discutidos (marcas, explotación habitual, etc.). Para la Audiencia sevillana, frente a la alegación de falta de legitimación activa, “no existirá presunción *iuris tantum*” al faltar la inscripción, “pero ello no puede suponer que no se acredite la titularidad con otros medios de prueba (...) debiendo tener en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 TRLPI se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra mediante su nombre, firma o signo que lo identifique”. Más allá de embalajes, discos, etc., en el programa en sí, las pantallas de introducción contienen habitualmente tal mención, además de otros menús internos (p. ej., el “acerca de”).

⁹⁶ En la citada SAP de Madrid de 14 de enero de 2008 (AC 2008\785) se discutía si el programa comercializado por la empresa demandante era el mismo o uno derivado de otro anterior, del que era autor (indubitado) uno de los fundadores de dicha empresa. La Audiencia consideró que el programa en litigio era una obra derivada que la empresa tenía derecho a hacer (por el mero hecho de constituir la sociedad para su comercialización), y del que, por lo tanto, era “autora” aunque el demandado lo hubiera inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual como propio. De esta forma dicha inscripción fue desvirtuada. La Audiencia tras reconocer las limitaciones que para los terceros tiene la publicidad registral de los programas, argumentó que puesto que el demandado era el único que podía demostrar que el programa registrado era el mismo que el preexistente y no lo hizo, y dado que el programa inscrito lo fue tras un año siendo comercializado por la sociedad demandante, ello era suficiente para desvirtuar la presunción registral, pues en tales circunstancias resultaba lógico suponer que el programa inscrito fuera el derivado del que era autora la sociedad, no el preexistente cuya autoría era del demandado.

en denominarse “de licencia de uso”, caracterizado, en lo que a la Propiedad Intelectual respecta, por la reserva de propiedad de la copia de los programas y la prohibición de su transmisión a sucesivos adquirentes⁹⁷. De esta manera, pretendían impedir, desde el punto de vista jurídico, que se multiplicaran (sin su correspondiente contraprestación al titular) las copias del programa a partir de un mismo ejemplar, lo cual se daría si los sucesivos adquirentes se quedaran con alguna cuando se lo entregaban a terceros. Las medidas tecnológicas no parecían confiables al respecto. La cláusula de reserva de propiedad y no transferibilidad impedía, a su juicio, la consideración de “venta” de los contratos por cuya virtud se distribuían los ejemplares y, en su consecuencia, la operativa del agotamiento de los derechos de los titulares, que los seguían controlando jurídicamente, resultando usuarios o adquirentes ilegítimos tanto el que transmitía como el que recibía posteriormente el ejemplar original.

Más allá del incumplimiento puntual por parte de los usuarios particulares, pronto se empezó a desarrollar un mercado marginal de programas “de segunda mano”, en el cual ciertas empresas adquirían de los usuarios licencias de programas “que ya no utilizaban” y las “revendían” a otros. Quienes así obraban lo hacían presuponiendo que las licencias de uso no eran sino mecanismos contractuales no válidos que sólo servían para encubrir auténticas compraventas y evitar torticeramente el agotamiento del derecho de distribución del titular. El argumento se complicaba cuando los programas, en lugar de ser objeto de distribución por ejemplares, eran descargados de Internet, pues parecía que, en tal caso, el agotamiento no podía operar, al tratarse de un servicio en ejercicio del derecho de comunicación pública. No obstante, seguían justificando su modelo de negocio considerando que la DPO mantenía un concepto sumamente amplio de “distribución” que incluía “cualquier forma” y, por lo tanto, también la descarga.

En este contexto, una casa de *software*, Oracle, demandó en Alemania a una empresa “revendedora” de programas de segunda mano, UsedSoft. Ésta “compraba” licencias a usuarios que ya no las utilizaban, y las “vendía”, de manera

⁹⁷ La cuestión de la naturaleza de las llamadas “licencias de uso” de programas de ordenador distribuidos en masa (con restricciones o prohibiciones a las sucesivas transmisiones de los mismos) era tradicionalmente objeto de discusión, habiendo quien las consideraba como contratos en la mayor parte de los casos nulos por desconocimiento de su contenido por parte del usuario y encontrándonos entonces ante auténticas compraventas (si el programa se encontraba contenido en un soporte, en cuanto ejercicio del derecho de distribución del titular) o servicios, en la línea de lo establecido por la DDA (como comunicación pública). Frente a esta concepción, otros afirmábamos su validez (entiéndase, como tipo contractual, si sus cláusulas, en cuanto contratos de adhesión, superaban el control de inclusión), considerándolas contratos *sui generis* distintos de la compraventa y que permitían el suministro de programas en todas sus formas (sobre soportes y como descargas de Internet), con fundamento legal que encontrábamos en el último párrafo del artículo 99 TRLPI y en la propia DPO. Vid. exposición de ambas posturas en J. P. APARICIO VAQUERO, *Licencias de uso...*, cit., pp. pp. 251-306 y J. P. APARICIO VAQUERO, y J. DELGADO ECHEVERRÍA, “Comentario...”, cit., pp. 1352-1355.

que los nuevos adquirentes podían acceder a los servidores de Oracle para descargarse los programas objeto de las mismas. Llegado el caso ante el *Bundesgerichtshof*, éste planteó ante el TJUE cuestión prejudicial de interpretación de los conceptos de “distribución”, en relación con las descargas de Internet, y “adquirente legítimo” contenidos en los artículos 4.2 y 5 DPO, respectivamente.

Podemos resumir la (sorprendente) doctrina dictada por el TJUE⁹⁸ para la comercialización de los programas de ordenador de la siguiente manera:

- a) Cuando mediante un contrato de los denominados “de licencia de uso” el cliente obtiene el *derecho a utilizar una copia del programa de manera permanente, a cambio de un precio* que permite al titular obtener una *remuneración correspondiente al valor económico de dicha copia*, ello implica una *transferencia del derecho de propiedad de la misma*. Esto es, se ha realizado una auténtica “venta” de la copia de un programa de ordenador en el sentido comúnmente aceptado de la misma: transferencia de la propiedad de un bien corporal o incorporeal de una persona a otra a cambio de un precio (apdos. 42-46).
- b) *Dicha calificación de “venta” a los efectos técnico-jurídicos es aplicable* no sólo a la adquisición de un ejemplar del programa (copia incorporada a un soporte, CD o DVD, en ejercicio del derecho de distribución que pertenece al titular), sino *también a la descarga del software desde una página web*, formando la licencia y la descarga un todo indivisible. Para el TJUE, aun considerando que la descarga pudiera ser también un “acto de comunicación al público”, *la modalidad de transmisión en línea es el “equivalente funcional” de la entrega de un soporte material y ha de recibir el mismo trato* (apdos. 44, 51, 52 y 61). O, dicho de otra manera, la “venta” engloba todas las modalidades de comercialización de un producto que se caractericen por la entrega de un derecho de uso de una copia del programa, por tiempo indefinido y a cambio de un precio (apdo. 49).
- c) *Habiendo venta de la copia de un programa* (sobre un soporte, o suministrado en línea), *procede el “agotamiento del derecho” de exclusiva del titular sobre dicha copia*, en aplicación del artículo 4.2 DPO, y el adquirente inicial podrá revenderla. Lo contrario, dice el Tribunal, llevaría a que el agotamiento pudiera evitarse por el titular calificando sin más el contrato celebrado como “de licencia”, privando de todo efecto útil a la norma que recoge la regla del agotamiento (apdo. 49). De esta manera, la restricción a la reventa de copias descargadas excedería de lo necesario para preservar el objeto de la Propiedad Intelectual en este caso (apdo. 63) y el titular nunca puede oponerse a la reventa de la copia incluyendo disposiciones contractuales que la prohíban (apdo. 77). De todo ello se concluye que, operado el agotamiento

⁹⁸ STJUE de 3 de julio de 2012 (*UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp.*, asunto C-128/11).

y revendida la copia por el usuario inicial, *el sucesivo comprador es también, sin duda, “adquirente legítimo”* a los efectos del ejercicio de cuantos derechos le correspondieran al amparo de la norma comunitaria (apdos. 73-85). El comprador inicial vendrá obligado a destruir o inutilizar la copia que queda en su poder cuando el segundo adquirente descarga la suya a partir de ella⁹⁹, pues de lo contrario violaría (el primero) el derecho de exclusiva del titular, lo cual éste puede controlar mediante medios técnicos de protección (apdos. 70, 78, 79 y 87).

- d) La equiparación de la descarga a la distribución de ejemplares (y la consecuencia que de ello se deriva en cuanto a su calificación como “venta” y la operativa del agotamiento) es posible porque *la DPO es “lex specialis” respecto de la DDA*, y aunque en ésta se distinguen perfectamente los derechos de distribución y de comunicación pública y el agotamiento se predica sólo de los primeros (no procede en el marco de los servicios en línea, *ex art. 3.3 y Considerando 29*)¹⁰⁰, en la Directiva de Programas el legislador comunitario expresó una diferente voluntad, precisamente, al no hacer tal distinción. Por ello, el concepto de “primera venta” del artículo 4 de la Directiva puede interpretarse de esta amplia forma expuesta y abarcar sin problemas las “copias inmateriales” descargadas de Internet (apdos. 53-59), incluso aunque en el ámbito de la DDA quede referido sólo a la distribución de objetos tangibles (apdo. 60).

En el orden económico, las consecuencias de la sentencia son importantes, pues supone, en la práctica, la legalización del mercado de segunda mano en torno a los programas de ordenador. Aunque dicho mercado existía con anterioridad (la existencia del proceso del que trae causa la sentencia lo demuestra), tenía un cierto aura de “clandestinidad”; con la interpretación del TJUE, la apertura del mercado es indubitada, al menos en Europa¹⁰¹. Parece

⁹⁹ “El nuevo adquirente (...) podrá descargar en su ordenador la copia que el primer adquirente le ha vendido. Tal descarga debe considerarse como la reproducción necesaria de un programa de ordenador para la utilización de éste por el nuevo adquirente con arreglo a su finalidad propuesta” (apdo. 81).

¹⁰⁰ Señala el Considerando que “[a] diferencia del CD-ROM o CD-I, en los que la propiedad intelectual está incorporada a un soporte material, esto es, una mercancía, cada servicio en línea es, de hecho, un acto que debe quedar sujeto a autorización cuando así lo exijan los derechos de autor o derechos afines a los derechos de autor”. La descarga es un “acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público” que no podrá dar lugar al agotamiento de los derechos exclusivos (art. 3.3).

¹⁰¹ En Estados Unidos, sin embargo, la tendencia parece la contraria: El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito ha dictaminado en el caso *Vernor v. Autodesk Inc.* [621 F.3d 1102 (9th Cir. 2010)] que, bajo la doctrina de la *first sale*, no es posible la reventa sólo si el programa se adquirió en virtud de una licencia, la cual puede ser perfectamente válida, y cuya existencia deduce, con cita de otros casos, de la concurrencia de tres actos del titular del copyright: (1) especifica que concede el programa por vía de licencia; (2) restringe significativamente la capacidad del usuario para transferir el *software*; y (3) impone importantes restricciones de uso. Si se dan (como ocurría en este caso), el contrato no es de “venta”, sino una auténtica “licencia” y, en su consecuencia, el

que el Tribunal se alinea con las posiciones que defienden que la Propiedad Intelectual no puede ser obstáculo para el desarrollo de nuevos modelos de negocio por parte de terceros¹⁰²; ahora bien, ésa justamente es la forma en la que los titulares pueden luchar contra esta doctrina: desarrollando nuevos modos de explotación basados en simples cesiones temporales de derechos (licencias anuales renovables, no reconducibles, por lo tanto, a ventas¹⁰³) o en la prestación de “servicios” desde “la nube”, sin que sea necesario la descarga de copias de los programas.

En el orden jurídico también tiene gran trascendencia: hasta ahora cabía dudar fundadamente sobre la calificación jurídica de los contratos de licencia de uso, en particular, de los que acompañaban al *software* distribuido en masa o descargado de Internet. El TJUE resuelve la cuestión “interpretando” la normativa comunitaria (DPO en relación con DDA): las licencias de uso utilizadas para la explotación masiva de programas son *compraventas*, y ello tanto en el ámbito

programa no puede ser revendido. El Tribunal llega a considerar que los argumentos del Sr. Vernor en pro de la existencia de una “venta” son muy fuertes, pero para ser apreciados se necesitaría un cambio legislativo expreso. Sobre el caso, entre otros, vid. T. LEONG, “When Software We Buy Is Not Actually Ours: An Analysis of Vernor v. Autodesk on the First Sale Doctrine and Essential Step Defense”, 10 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 239 (2012), pp. 239-254. Cuestión similar se había planteado años antes y parecía abocada a diferente solución en el caso *Softman Products Company LLC v. Adobe Systems INC.*, con la *preliminary injunction* (1-XI-2001, Tribunal de Distrito de California, 171 F. Supp., 2d 1075) que rechazó la petición de Adobe de mantener las medidas cautelares frente a la actividad de Softman, que revendía los productos que Adobe ofertaba en forma de “paquete”; el Tribunal pareció apreciar que había auténtica compraventa a pesar de las restricciones de la licencia, de ahí el rechazo a la pretensión de Adobe. El caso, aunque con cierta repercusión mediática, no tuvo mayor recorrido y no consta que llegara darse una solución de fondo.

¹⁰² Esta idea está también presente en la STJUE del asunto Nintendo; vid. J. P. APARICIO VAQUERO, “La tutela jurídica de los videojuegos...”, cit., p. 453; aunque con anterioridad a estos casos, pero apuntando la problemática subyacente, C. A. URIBE PIEDRAHÍTA, y F. CARBAJO CASCÓN, “Regulación «ex ante» y control «ex post»: la difícil relación entre Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia”, *ADI* n° 33 (2012-2013), pp. 307-330. Por otra parte, la idea de no permitir situaciones monopolísticas es también barajada expresamente, desde el punto de vista meramente contractual, por la Sentencia de la *Corte di Cassazione* italiana de 24 giugno 2014 (n. 19161/2014, publicada el 11/09/2014), en la conocida como “tasa Microsoft”. Para la Corte, la venta conjunta del equipo (en el caso, de HP) con el *software* preinstalado (Windows y Works, de Microsoft) responde a una política comercial que pretende la difusión forzosa del *software* en la distribución masiva del *hardware*, de manera que los clientes encuentran finalmente un fuerte estímulo o condicionamiento (“*se non vera e propria necessità*”) para la adquisición de posteriores aplicaciones, dadas las exigencias de compatibilidad e interoperabilidad (que el Tribunal define como “vínculos tecnológicos con efecto comercial”) con el sistema operativo, práctica “*almeno tendenzialmente monopolista*” (§ 1). De esta manera, la Corte no acepta la pretensión de un “*collegamento negoziale*” entre la venta del ordenador y las licencias de los programas instalados que obligue a aceptarlo todo o devolverlo todo, y permite que el adquirente del equipo solicite del fabricante el reembolso de la parte del precio que corresponda únicamente al *software*. Hasta aquí, lo que dice el Tribunal italiano; podríamos añadir que interpretada esta resolución a la luz de la doctrina *UsedSoft*, permitiría también que el usuario revendiera a terceros los programas preinstalados, pues no constituyen parte del producto único adquirido, resultando nulas al respecto las cláusulas de las licencias que así lo estipulan.

¹⁰³ En cuyo caso, seguramente, se producirán demandas sobre si estamos o no ante simulaciones contractuales, sobre todo si se diseñan renovaciones automáticas o con un solo pago al inicio del contrato que resulte ser equivalente al valor en sí del programa...

del comercio tradicional de ejemplares como en el comercio *on line*; en su consecuencia, opera el agotamiento en ambos casos y es posible la reventa¹⁰⁴.

Así las cosas, puede discutirse tanto la calificación de la licencia como compraventa como la extensión a las descargas del régimen de la distribución y, por lo tanto, del agotamiento. Por mi parte, creo, como el TJUE, que *debieran* tener el mismo régimen tanto el programa suministrado sobre un soporte¹⁰⁵ como el descargado por Internet. Mas ello, *de lege ferenda*, porque en el actual estado normativo no lo veo posible. Además, no creo tampoco que dicho régimen, de existir en el momento presente, fuera necesariamente reconducible a la venta y, por lo tanto, hubiera de operar el agotamiento. Para asegurar dicho resultado, el Tribunal se ve obligado a recurrir a expedientes tan discutibles como la “transformación” de un acto de “comunicación al público” en uno de “distribución”, redefiniendo categorías a las que el legislador sí ha dado un expreso contenido y excediéndose así, nuevamente, en sus funciones¹⁰⁶.

Se dice impropriadamente, y así lo hace el propio TJUE, que el objeto de tales licencias de programas es la concesión de un derecho de uso, pero dicho derecho no existe, pues, como “obra literaria” que es el programa, el “uso” como tal no pertenece a la exclusiva de su titular; sí, en cambio, el “derecho de reproducción”, que puede cederse con alcances muy diferentes y, entre ellos, la utilización del programa de ordenador por parte del adquirente legítimo de una copia del mismo¹⁰⁷. Así pues, este derecho de reproducción a efectos del uso es concedido al adquirente del programa por la licencia, ya sea la que acompaña al ejemplar en el caso de la distribución, ya la que acompaña a la copia vía comunicación al público. La cesión de derechos de exclusiva es potestad que pertenece al titular, quien, con los límites que prevé la norma a favor del usuario, puede configurar dicha cesión de la forma que estime conveniente: así, por ejemplo, de forma indefinida pero prohibiendo sucesivas transmisiones. En nuestro TRLPI ello se reconoce expresamente en el primer inciso del último párrafo del artículo 99, que presupone incluso el carácter intransferible

¹⁰⁴ El Tribunal afirma la existencia de una auténtica “venta” y el subsiguiente agotamiento del derecho sobre la base (1) de la cesión indefinida del uso de la copia a cambio de un precio que corresponde a su valor económico (argumento de fondo jurídico sobre el contrato en sí); (2) de la puesta en peligro del “efecto útil” de la norma del agotamiento si se permite la licencia como contrato distinto (argumento de oportunidad); y (3) sobre el “equivalente funcional” entre ambas formas de explotación (distribución y comunicación pública), que permite extender la calificación y el agotamiento incluso al suministro de bienes intangibles.

¹⁰⁵ Soporte cuyo valor económico es absolutamente residual.

¹⁰⁶ Vid. lo dicho *supra* sobre el asunto Infopaq.

¹⁰⁷ El derecho que se transfiere sobre la copia del programa es, por lo tanto, un derecho de reproducción a efectos de uso, aunque sobre el soporte del mismo sí pueda recaer un derecho de propiedad. Mas cuando dicho soporte desaparece, la noción misma de objeto material sobre el que recaiga la propiedad puede ser difícil de apreciar, siendo, en cambio, exactamente lo mismo, la copia que queda en poder del usuario por una u otra vía.

de la cesión efectuada, en ausencia de pacto. En su consecuencia, el negocio así diseñado no es una compraventa.

Además, dado el carácter inmaterial del programa, la licencia contribuye al diseño del producto finalmente explotado: sobre una misma copia se pueden permitir una, dos o cincuenta reproducciones, un uso individual o múltiples usos concurrentes... Como dicen los anglosajones, la licencia “es” el producto, forma un todo indivisible con la copia, como reconoce el propio Tribunal¹⁰⁸.

Así pues, tanto desde el punto de vista jurídico como desde un argumento de pura utilidad, existe una razón fundada para sostener la validez de las licencias de uso como un contrato distinto de la venta sobre la base del derecho de los titulares a, primero, definir y controlar el número de ejemplares que hay en el mercado y, en segundo lugar, impedir la operativa del agotamiento, sin que el recurso a la licencia como contrato distinto de la venta sea un simple expediente para eludir torticeramente dicho agotamiento. El propio legislador de la DDA, al excluir el agotamiento respecto de las obras y contenidos digitales suministrados *on line* está reconociendo su particularidad y la de esta forma de explotación, así como el interés subyacente de los titulares en controlar (no necesariamente impedir) las transmisiones posteriores en mercados de segunda mano¹⁰⁹. Al menos, reconoce que aún no se ha tomado una decisión definitiva al respecto y que, en ese estado de cosas, se mantienen en la medida de lo posible los conceptos tradicionales vinculados a la explotación de obras protegidas. En este marco, las licencias de uso de los programas sirven también a otro fin en el mercado de masas: uniformar la explotación del *software* sobre soporte físico y descargado en línea, que, a la postre, son lo mismo. Pero, desde la perspectiva de los titulares, se hacen necesarias por cuanto dicha equivalencia se agota en el objeto, pues, *en la normativa vigente*, no alcanza a los efectos jurídicos, dada, como señalo, la diferente regulación que el legislador hace de las formas de explotación (la “distribución” y la “comunicación pública”). Y ello, *incluso en la propia Directiva de Programas de Ordenador*, a pesar de la interpretación hecha por el TJUE que trata de salvar dicha “equivalencia funcional” sobre la base de una pretendida voluntad *especial* del legislador.

En 1991, fecha de la *Directiva de Programas de Ordenador* en su versión original, no existía una deliberada voluntad de alejarse de un régimen general de Propiedad Intelectual que entonces no existía en el ámbito comunitario; antes bien, la normativa de los programas, protegidos como obras literarias, pretendía alejarse lo menos posible de la general de Derecho de Autor (estatal y la comunitaria, cuando se dictara), y no introducir más excepciones que las

¹⁰⁸ Para el TJUE, la descarga de una copia y la celebración del contrato de licencia forman un todo indivisible (apdo. 44); de la misma manera, añadido yo, que lo forman la licencia y el ejemplar físico.

¹⁰⁹ No tanto entre particulares cuanto entre empresas, que son la inmensa mayoría de clientes de UsedSoft.

expresamente previstas, ni alterar la definición y alcance de los derechos de exclusiva en juego (distribución y comunicación pública)¹¹⁰, con un contenido asentado. La posterior *Directiva de Derechos de Autor en la Sociedad de la Información* puso de manifiesto nuevamente el respeto a la concepción general sobre tales derechos y, cuando expresamente desarrolla el de comunicación (“o puesta a disposición”) al público, excepciona la operativa del agotamiento. A su vez, la exclusión de la misma de los programas no se debe a una diferente voluntad del legislador al respecto, sino a que, simplemente, ya estaban regulados con anterioridad, en una normativa relativamente pacífica y sobre la que no se querían reabrir viejos debates.

Si el hecho de que los programas, contra toda lógica, reciban un tratamiento diferente según su forma de explotación se debe a una equivocación de la normativa, o a que ésta, con el paso del tiempo, se ha mostrado insuficiente para abarcar nuevas realidades, los intereses de nuevos sujetos (los usuarios) y del propio mercado (con la aparición de nuevos modelos de negocio), *cámbiese dicha normativa*. Igualmente, si, en consecuencia, se concluyera que el

¹¹⁰ Cuestión que no se planteó siquiera al elaborar la Directiva, de ahí el constante alineamiento de los Gobiernos y la propia Comisión con las posiciones de Oracle (apdos. 50, 53 y 62). En el marco de los *Tratados OMPI* de 1996 sobre *Derechos de Autor* y sobre *Interpretación o Ejecución y Fonogramas*, la distribución viene referida a ejemplares, copias de originales fijadas sobre soportes materiales que son así consideradas bienes tangibles (Declaraciones Concertadas a los arts. 6 y 7, y 8 y 12, respectivamente, de ambos Tratados); de esta manera se excluye el agotamiento cuando se produce un suministro de bienes digitales intangibles. El más reciente *Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales* (OMPI), de 2012 mantiene esta perspectiva (Declaración Concertada a los arts. 8 y 9). En esa línea, cuando en 1995 se preguntó a la Comisión si había agotamiento cuando se comunicaban programas de ordenador por Internet la respuesta fue un sencillo “no” (Respuesta del Comisario Monti a la pregunta oral H-0436/95 del parlamentario europeo Arthur Newens, el 11-VII-1995, *Debates del PE* (ed. es) n° 466, p. 189); en 2001, en el *Informe sobre la trasposición y efectos de la Directiva 91/250*, la Comisión consideró que el agotamiento debía reservarse para la venta de copias, “es decir, bienes”, no para la prestación de servicios en línea; y, aunque admitía que quizá la amplitud del término “distribución” en la DPO podría permitir interpretaciones que fueran más allá de la distribución de copias tangibles “en disquetes”, concluía que “actualmente no establece el derecho exclusivo del autor de autorizar la puesta a disposición del público de forma que las personas puedan acceder a ella desde el lugar y en el momento que elijan individualmente”, con cita del art. 8 del Tratado OMPI referido, con esa definición, a la “comunicación pública” (*Informe...*, cit., p. 18). En mi opinión, en 1991 la Directiva pretendía, con la amplitud del término “distribución”, incluir tanto a las ventas como a otras posibles formas de distribución de ejemplares que eran utilizadas en el mercado de los programas (las licencias de uso) y cuya naturaleza sí podía discutirse; sin prejuzgarla, el legislador comunitario reconoció la realidad existente y la asimiló (art. 4.1.c), reservando el agotamiento, en la línea del Derecho preexistente, sólo para los casos de venta (art. 4.2). A finales de los ochenta, mientras se fraguaba la Directiva y los programas todavía se distribuían en disquetes, la posibilidad de Internet y una “comunicación pública” económicamente significativa de los programas apenas pudo ser tenida en cuenta. Y, cuando lo fue, la Comisión se mostró partidaria de aplicar el régimen de no agotamiento, a la espera de lo que dijera una posterior Directiva general de Derechos de Autor, incluso para el *software* (*Informe...*, cit., p. 18). La opción final en dicha DDA, aunque no aplicable a los programas por quedar estos excluidos de *toda* la regulación hecha al tener ya su propia Directiva (que no por una decisión premeditada de aplicarles un régimen distinto en este punto), muestra que el legislador europeo consideró la comunicación pública de obras digitales de forma expresa y con solución propia y diferente de la distribución de ejemplares.

agotamiento ha de operar también en el ámbito de la descarga por Internet, sea concebida ésta como “comunicación al público”, “distribución” u otra novedosa forma de explotación de la Propiedad Intelectual. En definitiva, pronúnciese de forma *expresa* el legislador europeo, y no sea el Tribunal de Justicia quien actúe como creador de Derecho, más que como intérprete del mismo.

Y dígase lo mismo si se estimara que *todos* los “contenidos digitales” (en terminología moderna del legislador de consumo y compraventa, incluyendo programas y resto de obras en formato electrónico) deben tener el *mismo* tratamiento (entre sí, y/o en las diferentes formas o ámbitos de explotación) en sede de Propiedad Intelectual¹¹¹. Es claro que la doctrina UsedSoft, aunque puede ser indicativa de una tendencia y reveladora (¿precursora?) de futuras regulaciones generales, *no es*, en el actual estado normativo, *extensible a otras obras puestas a disposición del público mediante descarga a través de Internet*: es aplicable sólo a los programas, dado el carácter de *lex specialis* de la DPO, según la consideración del TJUE. Respecto de esta forma de explotación de otras obras no opera el agotamiento del derecho de exclusiva del titular, al existir, aquí sí, voluntad excluyente del legislador. Dicho de manera simple: respecto de otras obras en formato electrónico, no cabrá la “reventa” de las copias descargadas de Internet¹¹², salvo que expresamente lo autorizara el titular de derechos.

¹¹¹ El citado *Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules* (pp. 20-22) también recoge las respuestas de titulares, Estados y usuarios a las preguntas 13 y 14 sobre la “reventa” de “contenidos digitales”; como es de suponer, titulares y usuarios divergen: los primeros se muestran contrarios a la extensión del agotamiento, pues creen que favorecería la piratería y dañaría el mercado primario, amén de las dificultades para controlar la destrucción de la copia en poder del revendedor; los usuarios, por su parte, consideran que deben tratarse como cualquier otro bien material. Los Estados, en su mayoría, no se pronuncian de forma definitiva y aunque parecen ser más partidarios de mantener el *statu quo*, no saben si permitir el agotamiento redundaría en beneficio (mayor disponibilidad) o perjuicio de los propios consumidores (mayores precios de los originales).

¹¹² En Alemania ha habido ya varios pronunciamientos al respecto. El *Oberlandesgericht* de Frankfurt, en otro caso entre Adobe y UsedSoft, ha seguido la doctrina del TJUE y ha aceptado el agotamiento en el suministro *online* de programas, con la expresa indicación de que lo hacía basándose en la DPO como *lex specialis* respecto de la DDA (OLG Frankfurt, 18.12.2012 - 11 U 68/11, 2013 GRUR 279-285 (280)). El *Landgericht* de Bielefeld señaló, por su parte, que no se aplica al suministro en línea de libros electrónicos (*e-books*) el derecho de distribución, pues la doctrina desarrollada en el asunto UsedSoft sólo se aplica a los programas de ordenador, no al resto de obras electrónicas, al ser la DPO norma *especial* (LG Bielefeld, 5.3.2013, AZ 4 O 191/11, GRUR-Prax 2013, 207). Los magistrados del *Landgericht* de Berlín que resolvieron el caso Valve (*Verbraucherzentrale Budensverband v. Valve Inc.*, 21.1.2014, 15 O 56/13) comentaron en la vista oral que no consideraban aplicable la doctrina UsedSoft a los videojuegos, en la línea de estimarlos obras diferentes de los programas de ordenador (como un par de días después hizo el TJUE en el caso Nintendo); vid. noticia del caso Valve en blog de Osborne Clarke, <http://www.osborneclarke.com/connected-insights/publications/despite-usedsoft-german-court-rules-valve-may-prohibit-steam-account-transfers/>, con acceso el 2-XII-2014. Tampoco es admisible la reventa de simples claves de los videojuegos (para descargar éstos de las plataformas de origen), según posterior resolución del mismo *Landgericht* (LG Berlín, 11.3.2014, 16 O 73/13), que repite que no puede aplicarse tampoco la doctrina del agotamiento de UsedSoft (vid. Blog Online.Games.Law, en <http://onlinegameslaw.com/german-court-key-selling-infringes-copyright/>, con acceso el 3-XII-2014). En este caso, el planteamiento parece coincidente en los EE. UU.: En el caso ReDigi (empresa dedicada a la “reventa” de música descargada de iTunes, con implantación

2. EL PROGRAMA DE ORDENADOR COMO “CONTENIDO DIGITAL” EN LA NORMATIVA DE CONSUMO

Aunque no es objeto del presente estudio, me gustaría concluir con algunas líneas en torno a la consideración de los programas en otro ámbito, el Derecho de Consumo, que ponen de manifiesto problemas de intertextualidad no resueltos satisfactoriamente por el legislador.

Solucionada, vía interpretativa, la cuestión de la naturaleza jurídica de las licencias de uso en sede de Derechos de Autor, parece que la consideración de “venta” (siempre que no hubiera limitaciones temporales, transfiriéndose los derechos de forma indefinida) debiera extenderse también al ámbito del Consumo, y ello tanto haya distribución de ejemplares como puesta a disposición del público. Es probable que ello suceda si llega a aprobarse en su actual redacción el CESL aunque más por equiparación de efectos dada su “equivalencia funcional” que por (re)definición misma del tipo comercial de la “compraventa”¹¹³; se habla, efectivamente, de “contrato de suministro de contenidos digitales”

de medidas tecnológicas que borran la copia de quien revende cuando descarga el comprador sucesivo), el Juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que no procede aplicar la doctrina de la *first sale* al no haber distribución de objetos materiales (lo que sí sucedería si se vende un iPod con canciones descargadas), sino digitales, reproducciones de códigos sujetos a *copyright* que pasan de los servidores de la empresa a los discos de los usuarios [*Capitol Records LLC v. ReDigi Inc.*, No. 12 CIV. 95 RJS, 2013 WL 1286134 (S.D.N.Y. Mar. 30, 2013)]. Vid. D. NAYLOR y E. PARRIS, “After ReDigi: Contrasting the EU and US Approaches to the Re-Sale of Second-Hand Digital Assets”, *EIPR*, 2013 vol. 35 i. 8, pp. 487-490.

¹¹³ La *Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una normativa común de compraventa europea*, COM (2011) 635 final, de 11 de octubre (abreviada CESL por sus siglas en inglés: *Common European Sales Law*) define a la compraventa como “todo contrato en virtud del cual el comerciante («el vendedor») transfiere o se compromete a transferir a otra persona («el comprador») la propiedad de los bienes, y el comprador paga o se compromete a pagar su precio” (art. 2.k); por “servicios relacionados” entiende “cualesquiera servicios relacionados con bienes o contenidos digitales, como la instalación, el mantenimiento, la reparación o cualquier otro tratamiento, prestados por el vendedor de los bienes o el proveedor de los contenidos digitales en virtud del contrato de compraventa” (art. 2.m). De ello ya se deduce una primera distinción entre “bienes” (artículos muebles materiales, art. 2.h) y “contenidos digitales”, entre los que se incluyen los programas de ordenador (art. 2.j; ha de entenderse, con independencia de su soporte, según el Considerando 17 de la Propuesta de Reglamento). Así definidos los elementos, el art. 5 señala que se puede “recurrir a la aplicación de la normativa común de compraventa para regular” tanto los contratos de compraventa como los de suministro de contenidos digitales (con independencia de si se hace o no en un soporte, o incluso si hay o no precio) y los contratos de servicios relacionados. El Anexo de la Propuesta desarrolla las reglas comunes, sometiendo al “proveedor de contenidos digitales” a las mismas normas que al vendedor, incluyendo, p. ej., el régimen de conformidad (donde, a lo más, se hace algún matiz señalando que no hay falta de conformidad cuando aparezcan posteriormente versiones más actualizadas, art. 103 CESL; o cuando no haya precio, art. 107, que excluye algunos remedios). Para GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ “estamos ante una decisión deliberada (y acaso no del todo reflexionada) de prescindir de la diferencia entre la compraventa de mercaderías y el contrato de prestación de servicios en el caso concreto de los contenidos digitales y, en especial, de los contenidos digitales que incorporan obras y prestaciones protegidas por la propiedad intelectual (*software*, música, películas, etc.)” (I. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, “Compraventa y suministro de contenidos digitales en la Directiva 83/2011 y CESL”, en AA. VV. (dir. A. CARRASCO PERERA), *Tratado de la compraventa*, t. I, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, p. 759).

(entre los que se incluyen los programas) *al que se aplica la misma normativa* que a la compraventa (art. 5), sean dichos contenidos suministrados o no sobre un soporte material e, incluso, aunque no medie precio¹¹⁴. No hay, realmente, redefinición de la compraventa para incluir todas las formas de suministro de los contenidos digitales (o sólo alguna, o algunas), y tampoco una calificación jurídica *del o los* contratos por los cuales se “suministran” los contenidos digitales, sino una mera equiparación por razones de oportunidad y conveniencia¹¹⁵. Algo *parecido* (no hay calificación jurídica) sucede con la normativa vigente, aunque con una importante matización: ésta *sí* distingue entre la distribución de ejemplares, reconducida a la venta, y el suministro en línea.

Hasta la aprobación de la *Directiva de Derechos de los Consumidores* (DDC)¹¹⁶, los programas de ordenador, al igual que el resto de obras en formato electrónico, no aparecían contemplados de manera expresa por las normas de consumo o, al menos, no recibían un tratamiento que pudiéramos calificar de “particular”. Sí se mencionaban en alguna norma¹¹⁷, y podíamos inferir de forma más o menos pacífica que a ellos se aplicaba también, en cuanto bienes muebles, la normativa de conformidad (al menos, cuando se distribuían incorporados a un soporte) y la de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, siquiera fuera contemplando sus especiales caracteres y distinguiendo entre auténticos errores o fallos en el diseño del programa (que darían origen a las oportunas responsabilidades) y otras circunstancias que, siendo imputables al usuario (expectativas, operativa inexperta, falta de suministro por su parte de información relativa al sistema en el que había de ejecutarse...), harían inaplicables tales regímenes de responsabilidad¹¹⁸.

Por lo que respecta a la DDC, su Considerando 19 explica el tratamiento dado a los “contenidos digitales”, entre los que se incluyen los programas: son tales

¹¹⁴ No hay, ni puede haber, por lo tanto, una auténtica compraventa si falta su elemento típico: el intercambio de *bien por precio*. Obsérvese, por lo tanto, que no hay inclusión de los contratos de suministro en el concepto de compraventa, sino una simple extensión a aquéllos de la regulación prevista para ésta.

¹¹⁵ Sobre el tratamiento de los contenidos digitales en el CESL, vid G. SPINDLER, “Implicaciones para los servicios de contenidos digitales de la Propuesta de Reglamento sobre un Derecho Común de Compraventa”, en AA. VV. (dir. S. CÁMARA LAPUENTE; coord. E. ARROYO AMAYUELAS), *La revisión de las normas europeas y nacionales de protección de los consumidores*, Civitas, Cizur Menor, 2012, pp. 457-470.

¹¹⁶ *Directiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo* (DOUE L 304/64, de 22 de noviembre de 2011).

¹¹⁷ A los efectos de los originales art. 2º.2 y 11 LGDCU (vigentes arts. 9 y 126 TRLGDCU), el RD 1507/2000 de 1 de septiembre (BOE de 12 de septiembre), en cuyo Anexo I, B.12 figura como *producto de uso común, ordinario y generalizado* el software de los aparatos informáticos; y como *bien de naturaleza duradera*, a los efectos del otorgamiento de garantía comercial por el productor o suministrador (Anexo II, párrafo 4º).

¹¹⁸ Vid. al respecto una más amplia exposición en mi trabajo *Licencias de uso...*, cit., pp. 371-394.

sin importar su modo de acceso (con soporte, a través de descarga, emisión en tiempo real “o por otros medios”), pero se distingue entre los contenidos incorporados a un soporte, que han de considerarse bienes a efectos de la Directiva (y, por lo tanto, sujetos a contrato de venta), y los que se suministren sin tal soporte, “que no deben ser clasificados (...) como contratos de venta ni como contratos de servicios”. Parece así que el legislador construye un *tertium genus*¹¹⁹ o, quizá mejor, que simplemente evita un pronunciamiento expreso *positivo*¹²⁰ sobre la naturaleza jurídica concreta de las descargas o suministros sin soporte¹²¹. Lo cierto es que tampoco son contemplados de manera uniforme y sistemática, sino que sobre los mismos se van estableciendo las oportunas excepciones o tratamientos especiales según el caso. Ello hace que los contratos de suministro de contenidos digitales con y sin soporte reciban en ocasiones el mismo trato todos ellos (por ejemplo, en los artículos 5 y 6, a efectos de información precontractual en general y en contratos a distancia), mientras que en otras se diferencien claramente ambos supuestos (así, en el artículo 16.i y .m, como distintas excepciones al derecho de desistimiento; o los artículos 18 y 20, relativos a la entrega y transmisión del riesgo, respectivamente, aplicables sólo a los casos de venta de contenidos en soporte).

Este régimen es el que, lógicamente, se incorpora al TRLGDCU tras la reforma de 2014¹²² y que podría exponerse de la siguiente manera:

- a) Suministrado el programa sobre un soporte, estamos en presencia de una “compraventa”, si se transfiere el derecho de reproducción a efectos de su utilización de forma indefinida y a cambio de un precio¹²³. Si es suminis-

¹¹⁹ Así lo califica I. GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ (“Compraventa...”, cit., pp. 754-755), quien critica a este “nuevo tipo contractual” por cuanto es “si no totalmente impredecible, sí ciertamente voluble, lo que supone una merma de la seguridad jurídica no aconsejable en el entorno de la distribución digital de contenidos”.

¹²⁰ Sí lo hay en sentido negativo, pues el Considerando 19 es muy claro y excluye la calificación de venta (lo cual podría ser acorde con la normativa de Propiedad Intelectual) e, incluso, la de servicios.

¹²¹ A juicio de CÁMARA LAPUENTE, el legislador comunitario (y, en su consecuencia, el nacional) “optó por eludir la calificación jurídica creando un régimen a medida, transversal, funcional e independiente de las categorías contractuales existentes” (S. CÁMARA LAPUENTE, “La nueva protección del consumidor de contenidos digitales tras la Ley 3/2014, de 27 de marzo”, *Revista CESCO de Derecho de Consumo*, n° 11/2014, p. 93). A la anterior crítica de GARROTE contesta CÁMARA que “ciertamente el enfoque funcional soluciona buena parte de los problemas concretos que plantean estos contratos y evita clasificaciones legales que en algún caso podrían producir disfunciones” (cit., p. 94).

¹²² *Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre* (BOE n° 76, de 28 de marzo).

¹²³ De lo contrario, faltando cualquiera de dichos requisitos, *no*, pues, insisto, son definitorios del tipo contractual (art. 2.5 DDC y 59 *bis.a* TRLGDCU). A diferencia del CESL no hay aquí ninguna contemplación expresa del suministro *sin precio* a cambio; por otra parte, la ausencia de limitaciones temporales nos llevaría a otros tipos distintos (arrendamiento de bienes), aunque el consumidor o usuario continúe protegido por la normativa en cuanto a la información, desistimiento, etc., en los términos que correspondan (“suministro” con o sin soporte), pues la protección no depende

trado a través de Internet, no, pudiendo mantenerse entonces la naturaleza de “licencia de uso” como contrato *sui generis*, diferente de la venta, pero respetando siempre los derechos del usuario reconocidos en la norma, en particular en lo relativo a los deberes previos de información (que se aplican también a la venta de programas sobre soporte) y el derecho de desistimiento del usuario.

- b) *Sea cual fuere la forma de suministro* del programa (con soporte o descarga en línea) y el tipo contractual, el empresario debe proporcionar al usuario las informaciones contenidas en el artículo 60 (para los contratos en general), 69 (derecho de desistimiento, en su caso) y en el artículo 97 (para los contratos a distancia)¹²⁴, así como abstenerse de envíos no solicitados (artículo 66 *quáter*). Resultan igualmente de aplicación al programa que queda en poder del usuario, como bien o producto que es¹²⁵, cualquiera sea la forma en la que se le entregó, las reglas relativas a la garantía comercial, la responsabilidad por bienes o servicios defectuosos y, probablemente, las de falta de conformidad¹²⁶; en todos estos casos, el criterio que permitirá

de la calificación negocial como “venta” o “servicios” (art. 3.1 DDC, se aplica a los “contratos celebrados entre un comerciante y un consumidor”). Las categorías de contratos a distancia y fuera de establecimiento mercantiles son tales en función de la forma de celebración, pudiendo incluir diversos tipos contractuales, tanto sobre bienes (compraventa, arrendamiento) como sobre servicios.¹²⁴ En relación con los contenidos digitales, las obligaciones de información de los arts. 60 y 97 incluyen dar noticia de su funcionalidad, medidas técnicas de protección aplicables e interoperabilidades relevantes.

¹²⁵ Como se ha apuntado, el *software* es bien de naturaleza duradera a efectos de la garantía comercial (art. 126), y no hay exclusión de los contenidos digitales en el art. 136 (responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos). La Comisión consideraba incluidos los programas bajo el ámbito de aplicación de la *Directiva 87/374/CEE, del Consejo, de 25 de julio de 1985, sobre responsabilidad civil por los daños ocasionados por productos defectuosos* (respuesta de Lord Cockfield, a requerimiento de Gis de Vris, el 15-XI-1988, DOCE C/114, de 8 de mayo de 1989). Entre la doctrina, J. P. TRIAILLE, “L’application della Direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore nel campo del *software*”, *Dir. Inf.*, 1990, pp. 725-735.

¹²⁶ *Sin duda*, las normas relativas a la falta de conformidad *se aplican al suministro de contenidos digitales* (y, por lo tanto, de programas de ordenador) cuando se distribuyan *sobre un soporte*, pues constituyen en tal caso una “venta” de bienes tangibles, en el sentido tanto de la Propiedad Intelectual (tras la sentencia UsedSoft, indudablemente) como del propio Derecho de Consumo. Por otra parte, respecto de los *programas suministrados sin soporte* (descargados de Internet) *podiera parecer que faltan tanto la “venta” como la tangibilidad del bien suministrado, por lo que habrían de quedar excluidos de la garantía comercial, mas no lo creo así*, pues cabe hacer ciertas consideraciones, tanto en relación con el objeto como con el tipo contractual. Se decía antes de 2007, que la *Ley 23/2003, de 10 de julio, sobre Garantías en la Venta de Bienes de Consumo* (LGVBC) se aplicaba sólo a los productos entendidos como “bienes muebles corporales” (art. 1), lo que excluía a los incorporeales, esto es, a los suministrados sin soporte. En este sentido, autores como TAMAYO CARMONA, ÁLVAREZ MORENO o JUÁREZ TORREJÓN y LÓPEZ GARCÍA, que admitían la aplicación de la LGVBC a los programas informáticos contenidos en soporte físico, la excluían para los descargados de Internet (vid. el resumen de la cuestión, con cita de los demás y otros, en el trabajo de estos últimos, A. JUÁREZ TORREJÓN y V. F. LÓPEZ GARCÍA, “La protección del consumidor de programas informáticos (con especial consideración a la Ley 23/2003, de garantías en la venta de bienes de consumo)”, RCE, n° 72, 2006, pp. 53-58). Tras 2007, sin embargo, el concepto de “producto” del art. 6 TRLGDCU, al suprimir el original (en la LGVBC) término “corporal” en referencia a los bienes muebles y su remisión a la noción de “bienes muebles”

analizar la responsabilidad del vendedor, fabricante, productor o suministrador será la propia naturaleza del *software* y del error o defecto.

- c) En el caso de *venta a distancia de programas sobre soporte*, el usuario dispone del derecho de desistimiento sólo si no ha desprecintado tras la entrega el soporte que los contiene (artículo 103.i), y el plazo para su ejercicio, de 14 días naturales, comenzará a contar desde dicha entrega (entendida como adquisición de la posesión material del mismo, art. 104.b). El usuario, como sucede con el resto de bienes, ha de correr con los gastos directos de

del Código Civil (art. 335), tuvo por consecuencia lógica (y necesaria) la inclusión de los “bienes muebles inmateriales”, entre los que se encuentran los “contenidos digitales” y, por lo tanto, los programas, suministrados también sin soporte físico. De este modo, según el art. 114 TRLGDCU, la “conformidad” se predica respecto de los “productos”, con lo cual, a lo sumo, quedan excluidos los servicios, no los bienes inmateriales. Dadas las deficiencias en la técnica legislativa, ello puede ocasionar problemas con la interpretación de las nuevas definiciones del art. 59 *bis* y la delimitación del ámbito de aplicación que realiza el art. 115, pero no puede obviarse el argumento. Sobre la definición de producto en el art. 6 y sus consecuencias, vid. S. CÁMARA LAPUENTE, “Comentario al artículo 6 del TRLGDCU”, en AA. VV. (dir. S. CÁMARA LAPUENTE), *Comentarios a las normas de protección de los consumidores*, Colex, Madrid, 2011, pp. 185-189; en aplicación a los contenidos digitales, del mismo autor, “La nueva protección...”, cit., pp. 105-110. Por otra parte, la Directiva 1999/44 de la que trae causa esta normativa, no definió la “venta” y se admite, en general, que se extienda la garantía de conformidad a otros tipos, como la permuta (para el bien que reciba el consumidor) o el arrendamiento de obra; es más, el art. 115 TRLGDCU, que delimita el ámbito de aplicación de la garantía de conformidad, no ha sido alterado y no menciona entre las *exclusiones* al suministro de contenidos digitales sin soporte, como sí hace en otros artículos en los que es expresamente mencionado. No olvidemos que, en el ámbito de la DDC, los contratos de suministro de contenidos digitales no son tampoco contratos “de servicios”, por lo que la exclusión natural de éstos tampoco es sostenible. De esta forma, ni están incluidos salvo que apliquemos la doctrina UsedSoft desarrollada en el ámbito del Derecho de Autor y los consideremos también “ventas”, lo cual evita directamente todos los inconvenientes que ahora nos ocupan y sería coherente desde el punto de vista internormativo; en el régimen del propuesto CESL, como se ha visto, no hay problemas al respecto ni excluidos expresamente. Habida cuenta de que el programa resultante del suministro queda en poder del usuario y en el soporte físico propiedad de éste, no encuentro particulares inconvenientes para, en último extremo, *asimilarlo* a la compraventa *a estos efectos*; un régimen distinto no tiene mucho sentido cuando el programa en sí es el mismo sea cual sea la forma del suministro. Sobre esta identidad sustancial entre el programa en soporte y descargado, y puesto que la conformidad debe ser aplicada en función de la aptitud del producto sobre el que haya de recaer y no tanto del tipo contractual, salvo que expresamente lo excluya la norma, siempre he considerado, por mi parte, que la normativa de conformidad era (y es) aplicable a todos los programas suministrados bajo forma de licencia de uso con carácter indefinido al público cuando el adquirente fuera consumidor o usuario protegido por la normativa de consumo (J. P. APARICIO VAQUERO, *Licencias de uso...*, cit., pp. 63-66 y 371 y ss.). En todo caso, la aplicación de las normas de la conformidad habría de hacerse según las características del programa (entregado sobre soporte o descargado), pero es algo que la propia Ley tiene en cuenta (“circunstancias del caso”, “naturaleza del producto”..., art. 116 TRLGDCU). No obstante, es posible pensar en casos de falta de conformidad en el ámbito que nos ocupa, p. ej., cuando el *software* suministrado resulte no ser ejecutable en un determinado entorno a pesar de que, conforme a la información sobre interoperabilidad facilitada, debiera serlo; o que sirva para una determinada tarea o requerimiento que haya hecho el usuario cuando no es así. Sobre la aplicación del concepto de conformidad a los contenidos digitales, con abundante bibliografía y distintas perspectivas, vid. R. YANGUAS GÓMEZ, “El principio de conformidad y su aplicación a los contenidos digitales”, en AA. VV. (dir. S. CÁMARA LAPUENTE; coord. E. ARROYO AMAYUELAS), *La revisión de las normas europeas y nacionales...*, cit., pp. 471-507.

devolución, salvo que el empresario acepte asumirlos (artículo 108.1). Por último, en cuanto se refieren a entrega de bienes comprados y transmisión del riesgo, a estos contratos son aplicables los artículos 66 *bis* y 66 *ter*.

- d) En el caso de *suministro a distancia de programas sin soporte* (descargas), el usuario no dispone del derecho de desistimiento cuando la ejecución haya comenzado con su previo consentimiento expreso y, por lo tanto, conociendo que lo pierde (artículo 103.m)¹²⁷. Si no es así, y el usuario tuviera el derecho de desistir, éste concluirá a los 14 días naturales contados desde el día que se haya celebrado el contrato, no debiendo asumir ningún coste de devolución (artículo 108.4.b).

IV. DE LEGE FERENDA

En el marco de la Propiedad Intelectual, la definición de “programa de ordenador” contemplada parece haber resultado clara y útil, permitiendo a los tribunales distinguir con acierto entre el *software* y otras obras protegidas, tales como los videojuegos, las interfaces, las bases de datos y los propios lenguajes de programación. Por lo demás, la protección de los programas por esta vía ha obligado a forzar algunos conceptos y principios propios de la misma, como los de autoría y originalidad. Supone, además, una tutela que, en el ordenamiento jurídico español, se extiende sin motivo a manuales de uso y documentación técnica, y que resulta en exceso larga, pues acaba recayendo sobre objetos sin ningún valor económico (lo que puede suponer una dificultad para el progreso tecnológico).

También es extraña al Derecho de Autor la contemplación del usuario como destinatario de la obra con ciertos *derechos* sobre la misma. La creciente importancia de los movimientos consumeristas y la aplicación de la normativa de protección del consumidor a las “adquisiciones” de *software* como “contenido digital”, junto con ciertos intereses en torno a la apertura de mercados secundarios, están influyendo en la interpretación de las normas de Propiedad Intelectual por parte de los tribunales, en especial (por su relevancia) en la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, dicha interpretación es, en ocasiones, excesiva pues más allá de intentar buscar la voluntad del legislador o de la norma, están reformulando ésta y *creando* Derecho. Y, además, lo hacen (como sucede en el caso UsedSoft por parte del TJUE), sobre razonamientos jurídicos muy endeble, cuando no directamente ilógicos.

¹²⁷ Puesto en relación con el art. 98.7.b) y 99.2, conforme a los cuales el consumidor ha de dar su consentimiento expreso, incluyendo el conocimiento por su parte de que pierde el derecho de desistimiento cuando los contenidos digitales son suministrados *en línea*, y el empresario debe facilitarle una copia del contrato en papel o soporte duradero que incluya la confirmación de dicho consentimiento y conocimiento.

Si, como parece, la contemplación de los programas por el Derecho de Autor ha de encuadrarse ahora en un nuevo paradigma, dentro del más amplio concepto de “contenido digital” y unificando los modos de comercialización (distribución y comunicación pública, pues ambas tienen por objeto una obra en formato electrónico), ello puede hacerse desde dos perspectivas: proteger esencialmente los derechos de los titulares, o reconocer y tutelar indubitadamente la posición de usuarios y terceros en el mercado. Mas, entre una y otra, la elección corresponde no al juez, sino al legislador (europeo y estatal), quien ha de pronunciarse expresamente e introducir en la regulación las modificaciones que estime oportunas y, sobre todo, coherentes con el planteamiento elegido, incluso en lo internormativo.