

**MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE  
INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE  
CURSO 2012-2013**

**PROYECTO: ID2012/321  
ELABORACIÓN DE MATERIAL DOCENTE  
SOBRE ASPECTOS LEGALES Y  
PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA  
ADPATADO AL EEES**

**PROFESORA RESPONSABLE:  
CARMEN ROSA IGLESIAS MARTÍN**

## **A) PROYECTO DE TRABAJO**

El Proyecto de trabajo está elaborado por la profesora Carmen Rosa Iglesias Martín, única responsable de las asignaturas “Aspectos Legales y Profesionales de la Informática” impartidas en el Grado en Ingeniería Informática y en el Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería Informática.

## **B) OBJETIVO**

Como ya señalaba en el en la Convocatoria de Ayudas, se perseguía el objetivo de elaborar material docente de los Aspectos legales y profesionales de la informática adaptado al marco del EEES, dado que es una asignatura nueva para los Grados en Ingeniería Informática, los alumnos están faltos de un completo material de referencia que abarque desde cuestiones teóricas hasta cuestiones prácticas, completado con una continua actualización en el marco Legislativo y Jurisprudencial, adaptándolo al Plan de Estudios tanto de la Facultad de Derecho como de la Facultad de Ciencias.

## **C) RECURSOS**

Los recursos empleados son los que se encuentran a disposición de todos los miembros de la comunidad universitaria, es decir bibliotecas y bases de datos suscritas por la USAL. Todo ello hace que el material elaborado se pueda actualizar y completar con todas las novedades que constantemente están surgiendo.

## **D) METODOLOGÍA**

Mi propósito al empezar a impartir la asignatura en el Grado en Ingeniería Informática y en el Curso de Adaptación al Grado fue elaborar un temario adaptado a las horas asignadas a la materia en sendos cursos, especialmente orientado a las metodologías propias del EEES. En consecuencia mi línea de trabajo se ha orientado:

**D.1.** Por un lado a elaborar un temario lo suficientemente amplio, que abarcara los aspectos legales mas interesantes, con los que se va a encontrar un ingeniero informático en el ejercicio de su profesión, teniendo siempre en cuenta que los alumnos a los que va dirigido, desconocen mucha terminología jurídica, nos hemos tenido que ir adaptando a la misma poco a poco, para no renunciar en ningún momento a la claridad de los contenidos. Para el mejor seguimiento de las explicaciones de la asignatura he elaborado presentaciones en Power Point.

**D.2.** Por otro lado, otra de las cuestiones que más me ha preocupado es la resolución de los supuestos prácticos planteados. La totalidad de los alumnos matriculados ha accedido de forma habitual a la plataforma STUDIUM, para consultar los materiales que ya había incorporado desde principio de curso y los que posteriormente he ido incorporando, todo ello para resolver las cuestiones prácticas planteadas y que se abrieran debates en clase de lo más interesante y participativos.

**D.3.** Por último, con relación a las materias que integran el programa, he elaborado cuestionarios tipo test sobre los asuntos esenciales. A mitad de curso se abrió en STUDIUM un test de autoevaluación con las cuestiones más importantes vistas hasta el momento, de esta forma los alumnos pudieron comprobar como se iban a plantear las cuestiones jurídicas en el examen final, además la labor de resolverlo les obligó a llevar al día la materia.

## **E) RESULTADOS**

He elaborado un programa de la asignatura Aspectos Legales y Profesionales de la Informática adaptada al Grado en el que se impartía docencia, teniendo en cuenta que es una asignatura interdisciplinar sobre temas jurídicos, adaptada a alumnos no familiarizados con dicho marco en el que se desarrolla. Las lecciones del mismo se encuentran redactadas en su totalidad. Cuento con un fondo importante y exhaustivo de cuestionarios para el estudio de la asignatura, así como toda la Legislación referente a las Lecciones explicadas. Cuento también con un material muy bien seleccionado y elaborado de cuestiones prácticas y las referencias Jurisprudenciales más destacadas. Todo ello favorece el estudio y comprensión de la asignatura.

Los resultados finales han sido francamente magníficos, todos los alumnos han superado la asignatura con un excelente nivel de nota media valorado entre la evaluación continua y el examen final.

## **F) EVIDENCIA DOCUMENTALES**

**Se encuentran en STUDIUM las evidencias de la metodología empleada y del alto grado de participación de los alumnos.**

**A continuación paso a incorporar:**

- 1. El programa elaborado de la asignatura**
- 2. El estado de la asignatura en el Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Informática y del Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería Informática**
- 3. Un modelo de lección adaptada al Grado**
- 4. Un modelo de cuestionario para el estudio de la asignatura**
- 5. Un modelo de supuesto práctico**

### **1. Programa de la asignatura “Aspectos Legales y Profesionales de la Informática”**

LECCIÓN 1. La sociedad de la información y el desarrollo de las telecomunicaciones. El llamado Derecho Informático.

LECCIÓN 2. La protección jurídica del software. Los derechos de autor. La Propiedad Intelectual.

LECCIÓN 3. La protección jurídica de las bases de datos.

LECCIÓN 4. El comercio electrónico y la contratación electrónica.

LECCIÓN 5. Los contratos informáticos.

LECCIÓN 6. El delito informático. La informática en el procedimiento.

LECCIÓN 7. El documento electrónico.

## 2. Estado de la asignatura en el Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Informática

### ASPECTOS LEGALES Y PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA

#### 1.- Datos de la Asignatura

Código	101.128	Plan	2010	ECTS	6
Carácter	OBLIGATORIA	Curso	2013-14	Periodicidad	1º Semestre
Área	DERECHO CIVIL				
Departamento	DERECHO PRIVADO				
Plataforma Virtual	Plataforma:	STUDIUM			
	URL de Acceso:	<a href="http://moodle.usal.es">http://moodle.usal.es</a>			

#### Datos del profesorado

Profesor Coordinador	CARMEN R. IGLESIAS MARTÍN	Grupo / s	
Departamento	DERECHO PRIVADO		
Área	DERECHO CIVIL		
Centro	FACULTAD DE DERECHO		
Despacho	EDIFICIO FACULTAD DE DERECHO-DESPACHO 215		
Horario de tutorías	JUEVES: 10:00-14:00		
URL Web	<a href="http://www.usal.es/derinfo/">www.usal.es/derinfo/</a> <a href="http://moodle.usal.es">http://moodle.usal.es</a>		
E-mail	carmela@usal.es	Teléfono	923 294 500-Ext. 1634

Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia

#### 2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

<b>Bloque formativo al que pertenece la materia</b>
MATERIA: Aspectos legales y profesionales de la informática
<b>Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.</b>
Los contenidos de esta asignatura son interdisciplinarios, a pesar de estar adscrita al Área de Derecho Civil. La asignatura por lo tanto, se articula en torno a los aspectos básicos que permitan al Ingeniero Informático enfrentarse en el ejercicio de su profesión con conocimientos suficientes de los principios y normas esenciales que van a regir su actividad profesional y con los aspectos que se ocupen de la defensa de los derechos fundamentales o que regulen la actividad comercial, el acceso a la información y la difusión de datos y contenidos.
<b>Perfil profesional.</b>
Ingeniero Informático

### 3.- Recomendaciones previas

--

### 4.- Objetivos de la asignatura

1. La adquisición de una serie de destrezas y conocimientos jurídicos básicos vinculados a las normas que son de aplicación al desarrollo habitual de la profesión.
2. Conocimiento de las leyes vigentes que regulan la informática, el desempeño profesional de los ingenieros informáticos, los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, la seguridad informática y la protección de datos.

### 5.- Contenidos

LECCIÓN 1. La sociedad de la información y el desarrollo de las telecomunicaciones. El llamado Derecho Informático.

LECCIÓN 2. La protección jurídica del software. Los derechos de autor. La Propiedad Intelectual.

LECCIÓN 3. La protección jurídica de las bases de datos.

LECCIÓN 4. El comercio electrónico y la contratación electrónica.

LECCIÓN 5. Los contratos informáticos.

LECCIÓN 6. El delito informático. La informática en el procedimiento.

LECCIÓN 7. El documento electrónico

### 6.- Competencias a adquirir

--

Básicas/Generales.
CG6
Específicas.
CE1, CE2, CE4, CE18, CETI7, CETI1
Transversales.

## 7.- Metodologías docentes

A la vista del carácter de la asignatura y de los objetivos descritos, se desarrollará el proceso de aprendizaje en docencia presencial, a través de los siguientes instrumentos básicos:

- Clases presenciales que permitirán exponer el contenido teórico básico de los distintos módulos que conforman el programa
- Clases prácticas y actividades complementarias, que están ligadas a la comprensión de los conceptos por parte del alumno, a la vinculación de los conceptos y las normas con los planteamientos y conflictos reales y las respuestas y soluciones normativas o judiciales.
- El contenido teórico de las materias presentado en las clases magistrales, junto con su aplicación a las prácticas guiadas, el estudio autónomo, la revisión bibliográfica y las tutorías facilitarán la asimilación de las competencias descritas.

### 3. Modelo de lección adaptada al Grado

#### LECCIÓN 2

#### LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE. LOS DERECHOS DE AUTOR. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

##### 1. INTRODUCCIÓN

Hasta que se produjo la famosa decisión de la multinacional IBM de realizar facturaciones separadas por los productos de hardware (equipos) y por los productos de software (programas)<sup>1</sup>, no se había discutido la protección independiente del software, arropado por el interés de los fabricantes en no deslindar, en términos de protección jurídica, estas dos facetas del comportamiento de un ordenador que tan claramente están diferenciadas. A partir de esa época, que la podemos situar en los años 60, encontramos múltiples intentos de buscar una protección jurídica adecuada a los programas de ordenador.

No existe duda respecto a la protección jurídica de los elementos físicos (el hardware) que componen el sistema, y que se encuentran amparados por la legislación de patentes y marcas.

---

<sup>1</sup> La decisión de IBM vino forzada por las medidas impuestas por el Departamento de Justicia de USA para evitar la monopolización de un determinado mercado y la aplicación de normas para obviar la competencia desleal.

Sin embargo, la protección jurídica del software es un tema que ha originado multitud de comentarios y puntos de vista distintos, no siendo pacífica su calificación.

Los programas de ordenador son bienes inmateriales, objetos de un extenso y dinámico mercado, que puede hacer pensar en su encuadramiento como un bien de carácter industrial. Los esfuerzos investigadores de las grandes compañías productoras de software, unidos a los costes de desarrollo, así como el alto valor intelectual y la necesidad de medios para la producción de un programa, hacen de éste un bien de elevado coste, en ocasiones difícilmente cuantificable.

Por otro lado, los programas de ordenador son fácilmente copiables, dando origen a la tan conocida piratería del software de forma que, en múltiples casos, se confunden el original y la copia, dándose, a veces, la circunstancia de que la copia, por haber sido realizada con medios más sofisticados o más adecuados para la grabación que se está haciendo, es de mayor calidad que el original.

#### PROTECCIÓN SUI GENERIS:

Que la calificación del software y su encuadramiento de protección bajo una figura jurídica determinada, no sea pacífica, es debido a las peculiares características que tiene, con elementos fácilmente identificables con otros ya existentes en áreas de actividad industrial, a la vez que con otros que se ajustan más al ámbito de la propiedad intelectual.

El software es un bien inmaterial, productos de una actividad creativa que, con su característica de originalidad, lleva aparejada una gran carga de intelectualidad.

Es aceptado que sean objeto de propiedad intelectual las creaciones originales literarias, artísticas o científicas. Así se expresa nuestra vigente Ley de Propiedad Intelectual al indicar en el art. 10 “Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte”.

Por su parte el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas establece en el art. 2.1 que “Los términos obras literarias y artísticas comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión...”

De otro lado la Convención Universal sobre Derechos de Autor en el art. 1 especifica que cada uno de los Estados contratantes, entre los que se encuentra España, se compromete a adoptar todas las disposiciones necesarias para “asegurar una protección suficiente y efectiva de los derechos de los autores o de cualesquiera otros límites de estos derechos sobre las obras literarias, científicas y artísticas tales como los escritos, las obras musicales, dramáticas y cinematográficas y las de pintura, grabado y escritura”.

En todos los casos se trata de proteger a los autores de obras literarias, científicas o artísticas.

Para analizar el tema bajo la óptica de los derechos de autor tenemos que argumentar la asimilación del software a las obras literarias, científicas o artísticas.

Se puede encuadrar en el tipo de obras de la propiedad intelectual a los programas de ordenador pero se trata de una solución aceptada y no decantada por la propia naturaleza de la obra.

También se podría adaptar a la Propiedad Industrial, como invención y con la vocación industrial, dentro de la llamada industria informática, con la que pudo haber nacido la obra.

De esta forma, acudiendo a la legislación sobre propiedad industrial, la vigente Ley de Patentes española indica en su art. 4.1 que “son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Si consideramos a los programas de ordenador como una invención nueva que implique una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial, la orientación sería hacia su tratamiento mediante la protección específica de la legislación sobre patentes. Pero tampoco en este caso los estaríamos situando en lugar apropiado de acuerdo con su naturaleza y peculiares características.

Las dudas pueden indicarnos que se trata realmente de un bien propio de una protección sui generis.

Todo ello hace que, como ya hemos indicado, sea difícil encuadrar al software como objeto de Propiedad Industrial y también como objeto de Propiedad Intelectual. Las teorías generales sobre los derechos de autor llevan a pensar en obras literarias, artísticas y científicas que se enmarcan con facilidad en el ámbito de la expresión cultural; la normativa sobre patentes se orienta hacia la aplicación tecnológica y su desarrollo y explotación en el terreno industrial y comercial. Es por ello que la duda surge, sin encontrar un espacio cómodo dónde situar a los programas de ordenador, ya sea en uno u otro ámbito. Lo anterior induce a buscar un espacio intermedio, que no tiene por qué ser equidistante, sino equilibrado en cuanto a la adecuación de las características de los programas a los principios básicos de la legislación donde se los acomode, y es posible que lo más adecuado fuera ofrecer, para este tipo de desarrollos, una protección sui generis, pero tampoco es una solución óptima y ha sido rechazada.

#### ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA PATENTABILIDAD DEL SOFTWARE:

Se puede encuadrar el software bajo la figura jurídica de la propiedad intelectual, y de hecho ésta es la fórmula adoptada por la Directiva Europea y por nuestra vigente Ley de Propiedad Intelectual, y también se podría adaptar a la Propiedad Industrial como invención con vocación industrial, dentro de la llamada industria informática, con la que pudo haber nacido la obra.

Como ya hemos indicado, si consideramos a los programas de ordenador como una invención nueva que implique una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial, nos inclinaríamos hacia su tratamiento mediante la protección específica de la legislación sobre patentes.

Sin embargo, tanto por vía legislativa como jurisprudencial, el software ha sido excluido del ámbito de protección por el camino de las patentes, aceptándose, no obstante, la patentabilidad de un procedimiento completo en el que una parte del mismo sea desarrollada por un programa de ordenador.

Pero, en ordenamientos jurídicos de nuestro entorno socio económico, como son los casos de los Estados Unidos y de Japón, grandes mercados competidores con el de UE, el software se encuentra protegido bajo la figura de la patente.

A partir de aquí surge un movimiento favorable a modificar la situación actual en los ordenamientos jurídicos europeos o, por lo menos, a aceptar la patentabilidad del software.

Una vez consultados los medios interesados en la UE se ha llegado a diferentes respuestas; para algunos, no es necesario modificar el equilibrio actual entre derecho de autor (para los programas en sí mismos) y patentes (para las invenciones relacionadas con el equipo) y se limitan a velar por que no existan divergencias en la aplicación de las disposiciones pertinentes en los diferentes Estados miembros. Para otros, por el contrario, ha llegado el momento de modificar el sistema con objeto de que se puedan patentar los programas de ordenador como tales.

Como fruto de estos trabajos se empezó a debatir una Propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador que pudiera dar paso a la patentabilidad del software sin romper con la tradicional y asentada figura jurídica de su protección mediante los derechos de autor.

Dicho debate desembocó en la publicación de una Posición Común con vistas a la adopción de una Directiva sobre patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, que fue rechazada por la Eurocámara, en el mes de septiembre de 2004. Una de las principales causas de su rechazo fue el hecho de que para los diputados la Directiva no garantizaba suficientemente la seguridad jurídica ni para los propietarios de las patentes ni para los nuevos inventores.

El problema puede venir de la mano de consecuencias prácticas de esta posición, especialmente por lo que respecta a la aplicación simultánea del derecho de autor y del derecho de patentes a la misma obra o invención.

La cuestión es digna de ser estudiada y no cabe duda de que hay que encontrar una solución uniforme que lleve a superar problemas de mercado e intereses económicos, pero todo ello tiene que ceder, sin duda, a una necesaria seguridad jurídica que, además de su función de garantía, no influya de forma negativa en las decisiones sobre inversión y en la libre circulación de mercancías en el mercado interior.

## **2. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE.**

Tanto por vía legislativa como jurisprudencial, el software ha sido excluido del ámbito de protección por el camino de las patentes. De esta forma y como pionera, encontramos la legislación francesa que en 1967 ya excluyó expresamente al software de la protección ofrecida por el derecho de patentes.

En esta misma línea, nuestra vigente Ley de Patentes (art. 4.2) excluye la protección de los programas de ordenador por vía de patentabilidad, indicando que “no se consideran

invenciones..., en particular... c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores”.

No obstante, se acepta la patentabilidad de un procedimiento completo en el que una parte del mismo sea desarrollada por un programa de ordenador.

Esta es la orientación que ha seguido nuestra legislación de patentes, en consonancia con el Convenio de Munich, al igual que lo han hecho las legislaciones de otros países de nuestro ámbito como, por ejemplo Alemania, Francia, UK e Italia.

El problema de la protección jurídica del software, sin embargo, no tiene esa sencilla solución y es consecuencia de sus propias características y de su vulnerabilidad.

Debido a la gran facilidad que tienen los programas de ordenador para ser copiados, sin apenas coste y ser utilizados por diferentes personas en múltiples copias, se ha hecho evidente la necesidad de buscarles una forma de protección jurídica exigida por la importancia económica y el desarrollo que tienen en la actualidad.

#### EL CAMINO DE LOS DERECHOS DE AUTOR.

Los programas de ordenador son consecuencia de una actividad, con una gran carga de intelectualidad y una dosis de ingenio, que producen obras creativas, originales, que sobre un soporte determinado, son capaces de realizar tareas cuya finalidad básica es el manejo de información. Es difícil verlos así como objetos de propiedad industrial cuando se trata de casos que en su mayoría tienen la protección de un procedimiento para dar tratamiento a una información.

Sería conveniente conocer las ventajas de la protección del software bajo una u otra regulación. Parece ser que, por sus características peculiares, o bien se sigue el camino de una protección especial y propia de los programas de ordenador en el terreno puramente jurídico o se les asimila, teniendo en cuenta algunos matices, a las obras literarias, científicas o artísticas típicas de la propiedad intelectual. Y este último ha sido el camino seguido por casi todos los países incluido el nuestro.

Las ventajas de incluir al software bajo este tipo de protección son múltiples, pero todas ellas centradas en una protección a un producto de la industria, comercializable, y con un alto interés económico. Entre ellas podemos destacar las siguientes:

#### **1. Plazo de protección:**

El plazo de protección, en el caso de los derechos de autor, establecido en las distintas legislaciones, es un plazo más largo que el de los derechos de propiedad industrial. De esta forma, se permite, a la vez que se incita, al autor, para que vaya depurando su obra y adaptándola a las nuevas necesidades detectadas por el usuario, con la seguridad de que la inversión que se vea obligado a realizar podrá recuperarse con la concesión de un tiempo de

protección suficientemente amplio para comercializar la obra y beneficiarse con el legítimo lucro obtenido.

## **2. Copias no autorizadas:**

El mayor problema con el que se encuentra el autor de un programa de ordenador, como ya hemos indicado, es la facilidad de copia y, en ocasiones, de utilización de su obra como base o punto de partida para crear otro programa de ordenador, o para comercializarlo bajo otro nombre, y por persona que ningún derecho tiene sobre él. El tratamiento que las legislaciones otorgan a los derechos de autor parece que pueden ser una fórmula adecuada para ofrecer protección jurídica a los autores de los programas de ordenador ante estas copias no autorizadas.

## **3. Nacimiento de la protección en forma automática:**

La protección que estamos analizando, bajo la figura jurídica de los derechos de autor, nace desde el mismo instante en que la idea es expresada en un soporte, sin necesidad de someterla a ningún formalismo para que ya sea objeto de esa protección. Es por ello que esta facilidad de exteriorización y defensa de la obra, ofrece unas características y una dinámica que la hacen adecuada a la protección de los programas de ordenador que, con su solo nacimiento, al ser expresados en un soporte magnético, óptico, e incluso de papel, pero susceptible de tratamiento automatizado, ya estarían protegidos jurídicamente sin necesidad de ningún otro formalismo.

## **4. Pocas obligaciones para el titular:**

El titular de los derechos no necesita, en el caso de la protección mediante los derechos de autor, realizar ninguna acción o cumplir alguna obligación para ser protegido por las disposiciones de las leyes de Propiedad Intelectual.

Estas cuatro características hacen que la figura de los derechos de autor ofrezca ventajas evidentes para la protección de los autores de programas de ordenador, debido a la dinámica y especial incidencia que pueden tener en el mundo económico en el que giran.

No obstante, es necesario señalar que la propiedad de un programa puede ser cedida o transmitida libremente, tal como ha indicado nuestro TS en una sentencia de 12 de diciembre de 1988:

La transmisión de la propiedad de los programas informáticos depende de lo pactado en cada caso, no pudiendo extenderse a la peculiar disposición de los elementos que constituyen un trabajo de creación y alcanzando solamente a los objetos confeccionados según esa disposición.

Esa misma sentencia señala, en relación con la clara afinidad con lo expuesto por nosotros hasta ahora que:

La prestación de técnicas informáticas no tiene, necesariamente una calificación uniforme, puesto que puede consistir en un contrato de actividad, asimilable al de arrendamiento de servicios, o un contrato de resultado, dentro del concepto genérico del arrendamiento de obra, pudiendo concertarse la concesión de la propiedad de los

programas, hoy reconocida como objeto de propiedad intelectual por el art. 10.1i) de la Ley.

Resumiendo diremos que nuestro país, la Ley de Patentes indica que son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, para, más delante de forma expresa excluir a los programas de ordenador, disponiendo que no se considerarán invenciones en el sentido del apartado anterior, en particular...c) los programas de ordenadores (art. 4.2c).

Sin embargo, sí es posible la protección por medio de patentes en el caso de patentar un procedimiento completo que utilice un programa de ordenador como un paso necesario más.

Centrados así en el tema, tenemos que analizar la protección jurídica del software bajo la orientación de las normas de Propiedad Intelectual, por ser éste el lugar en el que parece que encuentran un ajuste jurídico y por ser así como ha sido incluida en nuestro ordenamiento.

LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS:

El Consejo de la UE adoptó una Directiva que tiene como finalidad unificar en los países miembros la protección jurídica del software.

Ya en sus considerandos se expresa la preocupación existente porque los programas de ordenador o no estén protegidos en todos los Estados miembros por la legislación vigente, o la protección existente en los diferentes Estados que si la han adoptado, presente caracteres distintos entre ellos, lo que hace, teniendo en cuenta la elevada inversión necesaria en la realización de los programas y que la tecnología informática debe considerarse como de capital importancia para el desarrollo industrial de la propia Comunidad, unido a la facilidad de copia y con un coste mínimo de los referidos programas, que convenga suprimir las diferencias existentes que producen tales efectos y crear un marco jurídico comunitario sobre programas de ordenador.

De los considerandos y del propio articulado de la Directiva se desprende que este marco jurídico se debe limitar a conceder a los programas de ordenador una protección con arreglo a la legislación sobre derechos de autor.

Al incorporar al Derecho español la Directiva citada, se encontraba en vigor la Ley 2/1987 de Propiedad Intelectual, que durante un tiempo permaneció en una extraña convivencia con la Ley que incorporó la Directiva.

En esta última Ley (la 16/1993, que incorpora el Derecho español a la Directiva sobre protección jurídica de los programas de ordenador) se indicaba que “Se autoriza al Gobierno para que antes del 30 de junio de 1995, apruebe un texto que refunda las disposiciones en materia de Propiedad Intelectual que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de la presente Ley, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales que hayan de ser refundidos”.

Así mediante RD Legislativo 1/1996 se aprueba el Texto Refundido que constituye nuestra vigente Ley de Propiedad Intelectual que deroga todo lo que oponga a la misma.

A la luz de esta Ley vamos a analizar la protección jurídica del software, el Cc en su art. 428 establece que “el autor de una obra literaria, científica o artística, tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad”, y el art. 429 Cc “la ley sobre propiedad intelectual determina las personas a quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su duración. En casos no previstos ni resueltos por dicha ley especial se aplicarán las reglas establecidas en este Código sobre la propiedad”.

Llegamos a la Ley de Propiedad Intelectual y al estudio de la protección del software bajo la figura jurídica de los llamados derechos de autor.

## LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR EN LA NORMATIVA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

La Ley de Propiedad Intelectual incluye a los programas de ordenador como objetos de protección, dispensando la misma protección a las versiones sucesivas y a los programas derivados, así como a los manuales de uso y documentación preparatoria. En su art. 10.1 se establece que “son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas...c) Los programas de ordenador”.

Por su parte la Directiva en su art. 1 (y bajo la rúbrica objeto de protección) indica que “los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas”.

Como vemos la Directiva también se decanta por la protección de los programas de ordenador mediante los derechos de autor asimilándolos a las obras literarias de acuerdo como las recoge el Convenio de Berna (art. 2.1) “cualquiera que sea el modo o forma de expresión”.

Estamos de acuerdo con que esta protección facilita la interpretación ofreciendo un instrumento, los principios de la Propiedad Intelectual, que se encuentran suficientemente establecidos en todos los ordenamientos y que proporcionan una dinámica y flexibilidad adecuada para la creación, adecuación, actualización y comercialización del programa. Coincidimos plenamente con DREIER cuando indica que la protección de los programas de ordenador bajo el derecho de autor “sigue la corriente mundial y tiene la ventaja de integrar la protección de los programas dentro de un sistema ya establecido de protección internacional que provee trato nacional y ciertos derechos mínimos, incluyendo derechos morales; cualquier enfoque sui generis o de derechos vecinos hubiera impuesto la necesidad de la creación de un nuevo instrumento internacional de protección”.

Una vez indicada la protección jurídica que se ofrece a los programas de ordenador, debemos centrar el concepto para poder limitar el ámbito del objeto de esta protección.

¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE ORDENADOR?: Definiremos un programa de ordenador como un conjunto de órdenes o instrucciones que, siguiendo una lógica determinada, guían o dirigen las actividades al sistema (ordenador), indicándole las acciones u operaciones a realizar para lograr el fin deseado.

Mediante los programas, el ordenador da el tratamiento adecuado a la información y datos que se quieren utilizar con el fin de solucionar el problema. Para realizar un programa es necesario pasar por diferentes fases que van desde el planteamiento del problema a resolver, hasta la ejecución de las instrucciones u órdenes en la máquina para dar ese tratamiento a la información.

La Directiva no intenta definir el concepto de programa de ordenador aunque para sus efectos, el término programa de ordenador va a incluir programas en cualquier forma, incluso los que estén incorporados en el hardware. Con el mismo término se designa también el trabajo preparatorio de concepción que conduce al desarrollo de un programa, siempre que la naturaleza de este trabajo preparatorio sea tal que, más tarde, pueda originar un programa de ordenador. También indica la Directiva, en el apartado 1 in fine del art. 1 que “a los fines de la presente Directiva, la expresión programas de ordenador comprenderá su documentación preparatoria”.

Sin embargo la Propuesta de Directiva del Consejo sobre protección jurídica de programas informáticos sí definía el programa de ordenador e, incluso aclaraba que el alcance de la protección se hacía extensivo al material preparatorio y de apoyo, aunque, bien es cierto que la definición la realizaba en las Consideraciones Generales y no en el articulado. De esta forma indicaba que “a los efectos de la presente propuesta, por programa informático ha de entenderse un conjunto de instrucciones cuyo objeto es hacer que un instrumento de proceso de información, un ordenador, desempeñe sus funciones características. El programa, junto con el material preparatorio y de apoyo que permite su creación, puede también denominarse soporte lógico informático. Todo este material está comprendido en el alcance de las disposiciones de la presente propuesta en la medida en que quepa demostrar que, a partir del mismo, se ha creado o puede crearse algún tipo de programa”.

Por su parte nuestra Ley de Propiedad Intelectual en el art. 96 se atreve con la definición de lo que es un programa de ordenador indicando que “a los efectos de la presente Ley se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación”.+

Es curiosa esta definición, pues tiene mucho que opinar desde el punto de vista técnico-informático, ya que, interpretándola literalmente, está definiendo como programas de ordenador a algunas secuencias de instrucciones que destinadas a ser utilizadas indirectamente en un

sistema informático, nada tengan que ver con un programa como soporte lógico de la información y su tratamiento en un procesamiento informático.

La propia Ley, añade en este mismo artículo “a los mismos efectos, la expresión programas de ordenador comprenderá también su documentación preparatoria” y “la documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que este Título dispensa a los programas de ordenador”. Y continúa haciendo referencia a los programas que forman parte de una patente o modelo de utilidad, que gozarán de los beneficios propios de la protección que pudiera corresponderles bajo las normas de Propiedad Industrial “cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la Propiedad Industrial”. Y continúa la protección a versiones sucesivas y a los programas derivados “asimismo, esta protección se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados, salvo aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático”.

Acertada esta extensión de la protección, ya que un programa de ordenador va siendo depurado a lo largo de su ejecución y prueba en real mediante la utilización. Las diferentes versiones, incluso niveles dentro de una misma versión, así como los programas derivados que (atendiendo a una necesidad o adecuación a un determinado problema, o tratamiento específico de una información) vayan viendo la luz, serán también, por tanto, acertadamente objeto de esta protección.

En este mismo sentido, en una interpretación analógica al asimilar los programas a las obras literarias, el Convenio de Berna establece que “estarán protegidos como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística”.

LA ORIGINALIDAD Y LA EXPRESION DE LA IDEA: Hemos visto cómo la Ley y la Directiva asimilan los programas de ordenador a las obras literarias y los introducen expresamente en la protección mediante derechos de autor, tal como se definen en el Convenio de Berna.

El criterio fundamental para conceder la protección es el de originalidad, en el sentido de que sea una creación propia de su autor. La obra original debe ser entendida como aquella que es producida directamente por su autor, sin que sea copia ni imitación de ninguna otra, característica ésta que define la cualidad básica para ser objeto de protección.

Acudiendo nuevamente a la vigente LPI en el art. 10.1 dice “objeto de PI son todas las creaciones originales... expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”.

El problema puede surgir en el momento en que queramos interpretar el concepto de originalidad en el caso de la expresión de un programa de ordenador. No podemos acudir a

teorías sobre resultado o utilidades del programa, porque una cosa son los programas en sí, con su carga de obra creativa objeto de protección, y otra cosa muy diferente los resultados que se puedan obtener con la aplicación de dichos programas, ya que a estos resultados se puede llegar por muchos caminos, incluso por muchos programas, que en su contenido informático sean diferentes.

La expresión del legislador, en este caso, ha sido ambigua, y debemos acudir al iter de la confección del programa, desde las especificaciones a la programación, pasando por los preanálisis y análisis, para poder deducir, en cada caso y atendiendo a diagramas, documentaciones y demás elementos que den luz sobre el asunto, si se cumple o no el requisito de la originalidad.

De otra parte, la protección se realiza sobre la expresión del programa y se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Notemos que no se está protegiendo la idea solamente; es necesario, para la protección, que la idea haya sido expresada (por cualquier medio o soporte) con lo que se quiere indicar que pueda ser objeto de conocimiento y de reproducción o utilización por terceros, cosa que no ocurre con la sola idea cuando, sin haber sido representada en un soporte, se encuentra solamente en la mente del autor.

La idea en sí no es objeto de protección bajo la figura de los derechos de autor. Es la expresión de esa idea la que se protege. En este sentido el Convenio de Berna “queda reservada a las legislaciones de los países de la UE la facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material...”

Esta es la postura que ha tomado nuestro legislador al establecer que las obras deben estar expresadas por cualquier medio o soporte, aunque avanza al indicar que la expresión y la fijación de la idea puede estar en un soporte que sea tangible o intangible, incluso no conocido en la actualidad y que se pueda conocer (inventar) en el futuro, con lo que se hace una redacción que abarca cualquier tipo de soporte, material o inmaterial (pensando incluso en soportes intangibles, como las ondas que se puedan interpretar) pero dando fuerza a la expresión y fijación como característica sin la que no es posible la protección.

**LOS AUTORES:** La Ley española centra en las personas naturales la consideración de autor de las obras objeto de propiedad intelectual. No obstante, en casos determinados y expresamente previstos en la Ley, las personas jurídicas también se podrán beneficiar de la protección que concede el autor.

La creación de la obra otorga la condición de autor. De esta forma, podemos interpretar que el autor de un programa de ordenador es aquel que crea el programa, entendiendo por tal el que realiza las fases de creación que van desde el preanálisis hasta la depuración, pasando por las lógicas de análisis y programación. No es que sea necesario marcar nítidamente todas las fases de creación del programa, pues es posible hacerlo sin necesidad de pasar, rigurosamente, por

cada una de ellas. No obstante, hemos creído conveniente señalarlas porque en las fases de creación pueden intervenir diferentes personas y atribuírseles a cada una, en exclusiva, una de las actividades que, a su vez, la realiza en forma independiente. No nos parece correcto identificar a la persona que desarrolla la programación como único autor y, en este caso, se deberá considerar que, cuando así ha sido aceptada la división del trabajo, el programa es obra de varios autores y, consecuentemente, existe una autoría conjunta.

Así interpretamos el art. 7 de la Ley cuando dispone que “los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos”.

Analizando este artículo, respecto a la coautoría, surgen las dudas propias de una norma que, en general, no ha tenido en cuenta como base de consulta y posterior desarrollo los programas de ordenador, sino que estos han sido introducidos, a veces con dificultad, en una protección más general y poco adecuada a su naturaleza.

Por ejemplo es de difícil interpretación, en una autoría conjunta de un programa de ordenador realizado por módulos o por análisis independientes, formando unos cuadernos de carga para programación, lo especificado en la ley (art. 7.3) respecto a la posibilidad de explotar separadamente sus aportaciones por cada uno de los coautores, aunque “podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo que causen perjuicio a la explotación común”.

Este perjuicio puede ser directo o indirecto y de difícil catalogación, entrando más en el ánimo que en la realidad del daño causado y, por tanto, resulta plena de ambigüedad la expresión del perjuicio a la explotación común.

Aunque sea todo esto discutible, se complica y se desprotege a los creadores de programas de ordenador, si no se realiza una interpretación clara de cada una de las funciones y su explotación en caso de autoría.

La Directiva cuando habla de titularidad de derechos, art. 2 dice “será considerado 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 jurídica que sea considerada titular del derecho por dicha legislación”

Tampoco está aquí clara la coautoría y menos la división de funciones que en la creación de un programa, hemos comentado. Nuestra interpretación, vuelve a ser considerar como coautores a todos los intervinientes en las fases directas.

En el caso de que un programa de ordenador haya sido creado conjuntamente por varias personas físicas, los derechos exclusivos serán propiedad común.

La Ley española indica (art. 97.3) que “los derechos de autor sobre un programa de ordenador que no sea resultado unitario de la colaboración entre varios autores serán de propiedad común y corresponderán a todos estos en la proporción que determinen.

Sin embargo, cuando un trabajador por cuenta ajena realice él solo un programa en el ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas, o siguiendo las instrucciones de su empresario,

salvo que exista pacto en contrario, la titularidad de los derechos económicos que sean consecuencia de la explotación del programa de ordenador así creado, serán exclusivamente del empresario, según lo especificado en la propia Directiva (art. 2.3).

En forma similar se expresa la Ley española (art. 97.4).

Al no decir nada más la Directiva, parece que queda claro que los derechos morales que correspondan, de acuerdo con la legislación nacional, al creador del programa serán, en este caso del trabajador asalariado, propiedad de él mismo.

La LPI (art. 14) califica los derechos morales como irrenunciables e inalienables.

Los beneficiarios de la protección serán, siguiendo con el texto europeo (art. 3), las personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en la legislación nacional sobre derecho de autor aplicable a las obras literarias.

Para terminar la cuestión de la autoría, diremos que cuando un programa de ordenador se trate de una obra colectiva, (art. 97.3) salvo pacto en contrario, tendrá la consideración de autor, la persona natural o jurídica que edite y divulgue la obra bajo su nombre.

#### LOS DERECHOS MORALES Y LOS DERECHOS PATRIMONIALES.

La LPI reconoce a los autores dos tipos de derechos los morales y los patrimoniales. Los morales son irrenunciables e inalienables y están basados en el reconocimiento de la paternidad de la obra (art. 14). Así se consideran como tales derechos morales: 1 decidir si la obra ha de ser divulgada y en qué forma, 2 si ha de hacerse con su nombre o bajo pseudónimo o signo o de forma anónima, 3 exigir el reconocimiento de su condición de autor, 4 exigir el respeto y la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a los intereses del autor o menoscabo a su reputación, 5 modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros, 6 retirar la obra del comercio, por cambio de convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación, y 7 poder acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando éste se hallare en poder de otro, para ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le correspondiera.

Al fallecimiento del autor, la exigencia del reconocimiento de la autoría de la obra y el respeto a su integridad, así como poder impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella, que signifique o pueda significar menoscabo a su reputación, corresponde, sin límite de tiempo, a la persona física o jurídica que el propio autor se lo haya confiado mediante disposición de última voluntad o, en su defecto, a los herederos, según dice el art. 15.

Sobre los derechos patrimoniales dice el art. 17 que “corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizados sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley.

Pero estos derechos patrimoniales, dimanantes de la propiedad intelectual pueden ser objeto de cesión a terceros y aquí está, sin duda, uno de los principales motivos que les hace ser el centro de mayores agresiones.

### **3. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES**

Es necesario poseer una gran dosis de ingenio para incluir entre las creaciones literarias, artísticas o científicas a las que se refiere la Ley (art. 10), a los programas de ordenador, y asimilarlos a aquéllas en sus efectos de comercialización y distribución; en definitiva en sus derechos patrimoniales. No cabe duda de que es una solución que, motivada por la necesidad de protección de los autores de software en sus derechos, viene forzada e intenta adecuarse a la defensa de los intereses económicos de estos autores. Pero esto, precisamente por esa artificial adecuación, conlleva múltiples problemas, por ello, la propia Ley establece particularidades.

En la LPI art. 95 se especifica las características de la protección de los autores de las obras informáticas “el derecho de autor sobre los programas de ordenador se regirá por los preceptos del presente Título (el 7) y, en lo que no esté específicamente previsto en el mismo, por las disposiciones que resulten aplicables de la presente Ley.

Entre las características propias y especiales que la Ley atribuye a los programas de ordenador vamos a destacar las que consideramos más importantes por su adaptación y orientación del software.

#### **DURACIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN:**

La duración de los derechos de explotación la fija la Ley con carácter general, para las personas naturales, en toda la vida del autor y 70 años después de su muerte o declaración de fallecimiento (art. 26); anteriormente, en el caso de los programas de ordenador se establecía que la duración de los derechos de explotación del programa sería de 50 años, contados desde el primero de enero del año siguiente al de su publicación, o al de su creación si no se hubiera publicado (de esta forma se recorta el plazo de duración que la Ley atribuye en general a los derechos de autor y se desvincula de la duración de la vida del propio autor).

No estábamos muy de acuerdo con este recorte, ya que no parece razonable que una persona pueda llegar a perder los derechos de autor de su obra, por el transcurso del tiempo establecido como protección en la Ley, cuando estos derechos pueden llegar a tener un alto valor económico, en un agravio comparativo con los derechos de otras obras literarias etc.

Si nos ajustamos al Convenio de Berna, hablamos de toda la vida del autor y 50 años después de su muerte, igual que la Directiva. La propia Directiva establece que cuando se trate de una obra anónima o cuando el autor sea una persona jurídica, el plazo de protección será el de 50 años contados desde que se puso por primera vez el programa de ordenador a disposición del público.

En todos los casos, la Directiva considera que el plazo de protección comienza en uno de enero del año siguiente al de cualquiera de los hechos mencionados.

Ahora bien, con posterioridad a todo esto vio la luz la Directiva 93/98/CE, de 29 de octubre, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, incorporada a nuestro Ord. por Ley 27/1995, de 11 de octubre, y como consecuencia el Texto Refundido de la LPI vigente, indica en el art. 98, para los programas de ordenador, que cuando el autor sea una persona natural la duración de los derechos será la establecida en general en la Ley, según los distintos supuestos que pueden plantearse, pero cuando el autor sea una persona jurídica la duración de estos derechos será de 70 años, computados desde el día 1 de enero el año siguiente al de la divulgación lícita del programa, o al de su creación si no se hubiera divulgado.

Este plazo de duración, general de toda la vida del autor y 70 años después de su muerte para las personas naturales, y 70 años computados de las personas jurídicas, es el más adecuado y acorde con la naturaleza y fines presumibles en la creación de un programa, y no ha provocado comentarios negativos como los de la anterior redacción.

#### REALIZACIÓN DE VERSIONES SUCESIVAS:

En la Ley española, respecto a la realización de versiones sucesivas o programas derivados (art. 100.4), se indica que el autor no podrá, salvo pacto en contrario, oponerse a que el cesionario titular de derechos de explotación realice o autorice la realización de las referidas versiones o programas derivados. Es lógico si pensamos que el cesionario titular de derechos de explotación tendrá cifrado gran parte de su interés económico y la contraprestación dada al autor, en estas versiones sucesivas y programas derivados, que a modo de actuación y de nueva puesta en vigencia del programa, justifican la inversión y alargan la vida de la obra, de otra forma es posible que no le interese la cesión.

En la Directiva se dice (arts. 4 y 5) que “la reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquier forma ya fuere permanente o transitoria, y la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de dichos actos”, “no necesitarán la autorización del titular... cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del programa de ordenador por parte del adquirente legítimo con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores”.

Estos actos no necesitan autorización del titular cuando sean necesarios de acuerdo con la finalidad propuesta. Debemos entender que entre la finalidad propuesta se encuentra la explotación del programa.

## REPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS.

En relación con la reproducción de las obras, es de hacer notar que la Ley española (art. 17), respecto a los derechos de explotación, atribuye al autor en exclusiva el derecho de explotación de su obra y en especial mediante su reproducción, entendiéndose por reproducción, de acuerdo con lo establecido en la propia Ley (art.18), la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de todo o parte de ella. Es, por tanto, un derecho que en la Ley se atribuye claramente a su autor o persona a la que él hay cedido el derecho.

En el caso de programas de ordenador, la propia Ley matiza (art. 100.1), 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 la finalidad propuesta.

Atendiendo al problema de la incompatibilidad, teniendo en cuenta la necesidad de armonizar diferentes sistemas en orden a la operativa necesaria para su funcionamiento, considera la Ley española (art. 100.5) que no será necesaria la autorización del titular del derecho cuando la reproducción del código y la traducción de su forma sea indispensable para obtener la información necesaria para la interoperatividad de un programa creado de forma independiente con otros programas; pero para que esto sea así, exige el mismo artículo determinados requisitos, de entre los que destacamos que la reproducción y la traducción del código, con los fines descritos, debe ser realizada por el usuario legítimo y siempre que la información necesaria para conseguir esa interoperatividad no haya sido puesta previamente y de manera rápida y fácil a su disposición debiéndose también limitar la reproducción o traducción a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir dicha interoperatividad.

En orden a las copias hay que hacer referencia a la copia de seguridad que es un elemento imprescindible debido a la gran vulnerabilidad que sufre la información que se encuentra en soportes informáticos. Vulnerabilidad, incluso física porque en algunas circunstancias los programas no pueden ser interpretados o leídos por la máquina debido a problemas o defectos o vicios físicos del soporte que ha sufrido por motivos ajenos al programa, art. 5.2 de la Directiva “la realización de una copia de salvaguardia por parte de una persona con derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en tanto en cuanto resulte necesaria para dicha utilización”.

Creemos que salvo casos excepcionales específicamente determinados, la copia de seguridad se debe poder realizar siempre como garantía de utilización del propio programa.

Así lo ha entendido el legislador, al introducir su autorización (art. 100.2) “la realización de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en cuanto resulte necesaria para su utilización”.

## CESIÓN DE LOS DERECHOS DE USO.

La cesión de los derechos de uso, entendida como aquel acto por el que el titular del derecho de explotación de un programa de ordenador autoriza a otro a utilizar el programa, conservando el cedente la propiedad del mismo, en el caso de los programas de ordenador, salvo prueba en contrario, es de carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose que es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario. Así lo indica la Ley (art. 99), cuando al referirse a la cesión de los derechos de uso de un programa de ordenador lo expone.

## REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

En otro orden de cosas, la LPI (art. 101) indica que los derechos sobre los programas de ordenador, así como sus sucesivas versiones y los programas derivados, podrán ser objeto de inscripción en el Registro de PI, en principio esta puede ser una cuestión que nos llevara a pensar en una mayor protección de los derechos de autor de un programa de ordenador. Sin embargo, queremos hacer notar que las características especiales, a las que nos hemos referido en varias ocasiones, de los programas de ordenador, hacen pensar que un Registro PB puede ser de alguna forma una incitación a la copia y, lógicamente, no resulta una vía segura de protección. Es por ello que debemos considerar, como otro medio que proporcione mayor garantía de secreto y proteja igualmente los derechos del autor, el depósito notarial del programa.

## RD 281/2003, DE 7 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL REGISTRO GENERAL DE LA PI:

Este reglamento se justifica en virtud de la experiencia adquirida con la implantación del sistema registral en nuestro país y con la aparición de las nuevas tecnologías que han supuesto la necesidad de efectuar las modificaciones oportunas con el fin de adaptarlo a las cuestiones que se plantean. Además, con esta nueva regulación se efectúa la necesaria adecuación a las reformas introducidas en el procedimiento administrativo común.

Como novedad, está la posibilidad de solicitar la inscripción en el Registro Gral. de la PI de las bases de datos y las Pág. electrónicas y multimedia. También se suprime la exigencia de un título público para la inscripción de actos y contratos que transmitan y modifiquen los derechos de propiedad intelectual, siguiendo a la Ley de Marcas de 2001.

Este reglamento en el art. 14 establece los requisitos para la inscripción de los programas de ordenador.

1. La totalidad del código fuente, que se presentará como ejemplar de la obra.
2. Un ejecutable del programa.
3. Opcionalmente, podrá presentarse una memoria que contenga: una descripción del programa de ordenador, el lenguaje de programación, el entorno operativo, un listado de ficheros, el número de depósito lega (en su caso).

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

Para las bases de datos se indican los siguientes requisitos:

1. Memoria descriptiva de las bases de datos.
2. Los criterios sistemáticos y metódicos de ordenación.
3. El sistema de acceso a los datos.
4. Podrá Tb. acompañarse una grabación de la obra en soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el registro.
5. Se indicará, para su mejor comprensión, el modo de acceso a los datos.
6. En su caso, número de depósito legal.

Y para las páginas electrónicas y multimedia:

1. Descripción por escrito que relacione de forma individualizada cada creación para la que se solicita el registro, identificada con el nombre del fichero informático que la contiene y nombre y apellidos del autor.
2. Requisitos específicos, de conformidad con lo establecido en este artículo, para la identificación y descripción de las obras, actuaciones o producciones contenidas en la página electrónica o multimedia.
3. Copia de la Pág. o multimedia en soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el registro.
4. En su caso, número de depósito legal.

La LPI es el marco jurídico donde se engloba la protección de los programas de ordenador, así como de la documentación técnica y manuales de uso de los mismos.

Esta ley ha sido modificada en 2006 aunque no en las cuestiones básicas.

#### **4. LA PROTECCIÓN PENAL**

Mediante la LO 6/1987, se introdujeron en el CP los delitos contra la PI. La protección comprende el derecho moral de autor y el aspecto patrimonial tanto en el aspecto civil como en el penal.

#### **5. UNA BREVE REFERENCIA AL SOFTWARE LIBRE.**

Es aquel que dispone de autorización para que cualquiera pueda usarlo, modificarlo y distribuirlo ya sea literal o con modificaciones, gratis o mediante precio.

Free software no hace referencia a que sea gratis sino a la libertad de los usuarios para usarlo.

Cualquier forma de expresión de un programa de ordenador se encuentra protegida bajo la figura de los derechos de autor como una obra literaria... y su uso, redistribución o modificación no está permitida o requiere de licencia para ello. Mientras que el software libre

ofrece como ventaja el que los usuarios tienen la libertad de usar, copiar y distribuir el programa, literal o con modificaciones, gratis o mediante precio. En definitiva el código fuente está disponible para los usuarios.

Entre las ventajas a destacar del software propietario, frente al software libre, destacamos que la libertad de copia y de distribución hace que el producto se popularice de forma que el autor reciba retribuciones indirectas como consecuencia de, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones específicas, cursos de formación, etc. En el software libre se produce un ahorro considerable en la adquisición de licencias y tiende a ser eficiente mientras las modificaciones que se realicen en él son para mejorarlo y responder a los problemas que hayan ido surgiendo.

Las ventajas del software propietario son las relativas a que existe un soporte técnico que respalda el software, hay ciertas garantías mínimas de funcionamiento, pasan por numerosas pruebas de control y como son conocidos hay muchos usuarios que saben utilizarlos.

Como desventajas de uno y de otro. El software libre puede no gozar de ninguna garantía de funcionamiento, no hay entidad alguna que garantice su tecnología, se requieren conocimientos previos y su utilización y modificación se restringe a los usuarios avanzados y la compatibilidad con otras aplicaciones suele ser escasa. El software propietario tiene un coste más elevado que el libre, no puede modificarse atendiendo a las necesidades del usuario y si se desea utilizar de forma eficaz será necesario que el usuario tenga un determinado nivel por lo que deberá asistir a cursos de capacitación.

EL SOFTWARE LIBRE EN RELACIÓN CON LA POSIBLE ADOPCIÓN DE UNA DIRECTIVA SOBRE PATENTABILIDAD EN LAS INVENCIONES IMPLEMENTADAS EN ORDENADOR: Si se adoptara una Directiva sobre las invenciones implementadas en ordenador, no supondría la introducción de un sistema (como en USA) donde se pueden patentar los programas de ordenador y algoritmos. En la UE lo que se pretende es patentar las invenciones implementadas en ordenador con determinadas condiciones entre las que resaltamos que han de ser, en primer lugar nuevas, en segundo lugar susceptibles de aplicación industrial, es decir que pueda ser fabricado y usado en cualquier clase de industria, y en tercer lugar suponer una actividad inventiva, lo que representa que dicha actividad no resulte del estado de la técnica de forma evidente para un experto en la materia.

En definitiva, la futura Directiva deberá tener por objeto evitar confusiones en relación con los límites de patentabilidad, ya que las normas nacionales (ley de patentes de 1986) seguirán siendo la referencia básica y deja claro que los programas de ordenador como tales no son patentables, sino que lo que se pretende patentar son las invenciones implementadas en ordenador, entendidas como invenciones en las que para su ejecución se requiere de la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable. Es decir no sólo hay que pensar en los ordenadores, sino también en otros sectores como el sanitario, de telecomunicaciones, telefonía móvil, automoción, aviación, etc. En definitiva, se pretende la

reivindicación de las invenciones implementadas en ordenador como producto, es decir, como ordenador programado.

## **6. A MODO DE CONCLUSIÓN**

La protección jurídica del software es un tema perfectamente delimitado respecto a su regulación en nuestro derecho positivo, al igual que lo ha sido en otros países de nuestro entorno. No obstante, la solución adoptada ha venido forzada por la necesidad de proteger los derechos económicos de los autores de programas de ordenador, pero no responde en todos los casos a las características especiales de los programas que dificultan la interpretación de la normativa a aplicar creada, en términos generales, para obras que no responden en absoluto a las particularidades del software.

Es por ello que, tras el análisis efectuado, hemos creído conveniente resaltar cuatro aspectos básicos que exponemos a modo de conclusiones:

1. Se descarta el régimen de PI como figura adecuada para la protección del software no siendo patentables los programas de ordenador. Sin embargo, sí es patentable un procedimiento completo en el que una parte del mismo sea desarrollada por un programa de ordenador. Esta es la orientación que ha seguido nuestra legislación de patentes, en consonancia con el Convenio de Munich, al igual que lo han hecho las legislaciones de otros países de nuestro ámbito como Alemania, Francia, UK e Italia.
2. La protección jurídica del software se decanta hacia la figura jurídica de los derechos de autor, asimilándola a las obras literarias, de acuerdo como la recoge el Convenio de Berna, dentro de los derechos que correspondan al autor de una obra literaria..., a lo que la Ley española les equipara y dice estar expresamente comprendidos en ellas los programas de ordenador.
3. La vigente LPI de 1996, y la Directiva del Consejo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, serán los marcos bajos los que debemos efectuar el estudio e interpretación de la protección y los derechos reconocidos a los creadores de software.
4. En el área de la invención o la creación de elementos y procedimientos para su utilización informática, no solamente están los conocidos equipos que conforman un sistema de ordenador (el hardware) y el soporte lógico de las instrucciones que forman un programa (el software) sino que también se encuentran las que en sus comienzos se dieron en llamar máscaras y en la actualidad se conocen como topografías de productos semiconductores. Los chips, como componentes de un ordenador son independientes del programa o logicial que puedan contener y su protección jurídica queda regulada en la vigente Ley de Protección jurídica de los productos semiconductores.

## **4. Modelo de cuestionario**

### **1. Señale la respuesta correcta:**

- a. Existe una necesidad de protección de los derechos de propiedad industrial pero no de los derechos de propiedad intelectual.
- b. No hay manera de proteger a los usuarios ante la posición dominante de algunas multinacionales de la informática.
- c. Ante la situación actual nos encontramos con la necesidad de una regulación jurídica de los derechos y obligaciones consecuentes con la creación, distribución, explotación y utilización del hardware y del software.
- d. El delito cometido con la utilización de medios informáticos no está tipificado.

### **2. Con respecto al software, señale la respuesta correcta:**

- a. Los elementos del software no los identificamos ni con la actividad industrial, ni con la actividad comercial.
- b. Tanto en la Unión Europea, como en el resto de países de nuestro entorno, el software se encuentra protegido por los derechos de autor.
- c. Los programas de ordenador son bienes materiales.
- d. Los programas de ordenador son consecuencia de una actividad con una gran carga de intelectualidad y una dosis de ingenio que produce obras creativas, originales, que sobre un soporte determinado, son capaces de realizar una tarea cuya finalidad básica es el manejo de información.

### **3. Con respecto a los derechos que la LPI reconoce a los autores, señale la respuesta correcta:**

- a. Tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales pueden ser objeto de cesión a terceros.
- b. Los derechos morales son irrenunciables e inalienables y están basados en el reconocimiento de la paternidad de la obra.
- c. Al fallecimiento del autor, la exigencia del reconocimiento de la autoría de la obra y el respeto a su integridad, desaparecen con el autor y la obra pasa a ser de dominio público.
- d. Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra aunque podrán ser realizados sin su autorización.

### **4. Señale la respuesta INCORRECTA:**

- a. Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos.
- b. Prácticamente todo tipo de programa de ordenador es susceptible de ser distribuido en masa mediante licencias de uso no personalizadas.
- c. La creación de la obra otorga la condición de autor.
- d. Los mecanismos técnicos de protección, usados por los programas distribuidos mediante licencias de uso son: las claves de acceso, los mecanismos lógicos y los virus.

**5. En relación a las bases de datos señale la respuesta INCORRECTA:**

- a. Los autores del material almacenado en las bases de datos es necesario que den su autorización para la inclusión de sus obras en las mismas.
- b. Una base de datos es un depósito común de documentación, útil para diferentes usuarios y distintas aplicaciones, que permite la recuperación de la información adecuada para la resolución de un problema planteado en una consulta.
- c. En la base de datos que es creada para su explotación comercial, son distintas las personas que intervienen en el ciclo de creación, distribución y comercialización.
- d. Entre las distintas personas que intervienen en una base de datos no se establecen relaciones contractuales.

**6. Indique la respuesta correcta:**

- a. El contrato entre creador y distribuidor puede ser visto desde tres ópticas, como contrato de servicios, como contrato de obra y como contrato atípico.
- b. El contrato entre distribuidor y usuario se configura como un contrato tipo de adhesión.
- c. En todas las obligaciones y pactos contractuales entre creador y distribuidor o entre distribuidor y usuario, se entienden siempre a salvo los derechos de terceros sobre el material que se proporciona con la base de datos.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

**7. Con respecto a las entidades de gestión de los derechos de autor señale la respuesta correcta:**

- a. Las entidades de gestión de los derechos de autor son instituciones privadas que tutelan y defienden los derechos de los autores y titulares de los derechos de Propiedad Intelectual.
- b. El usuario final de Propiedad Intelectual que contrate con una entidad de gestión sabe exactamente el repertorio que contrata.
- c. No es necesaria una orden judicial para cortar la conexión de las descargas de contenidos audiovisuales en Internet.
- d. Para una efectiva protección no es necesario que se establezcan normas especiales sobre responsabilidad de los proveedores de Internet.

**8. Señale cuál es la respuesta correcta:**

- a. La dinamización en el diálogo que supone la contratación mediante dispositivos electrónicos no influye en la formación de la voluntad ni en el acuerdo de voluntades emitido.
- b. En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos, se entiende que existe consentimiento desde el momento que se manifiesta la aceptación, independientemente de que el oferente hay o no recibido dicha aceptación.
- c. La seguridad es un tema secundario desde el punto de vista de la garantía jurídica en la formación de los contratos.
- d. Con la evolución de la tecnología y las telecomunicaciones y los medios de seguridad que en las mismas se emplean es imposible el error y el fraude en el manejo de documentos y datos por medio de ordenadores.

**9. Sobre el ámbito de aplicación de la Ley de comercio electrónico señale la respuesta correcta:**

- a. La Ley de comercio electrónico es de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos.
- b. La Ley de comercio electrónico es también de aplicación a los prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea, cuando el destinatario de los servicios radique en España.
- c. Cuando el prestador de servicios está establecido en un Estado no perteneciente a la Unión Europea habrá de atenerse a los Acuerdos Internacionales.
- d. Todas las respuestas son correctas.

**10. Señale la respuesta CORRECTA:**

- a. Cuando hablamos de contratación informática nos vamos a referir a la contratación de bienes y servicios informáticos.
- b. Los bienes informáticos son todos aquellos elementos que forman el sistema en cuanto al hardware, así como los bienes inmateriales que proporcionan las órdenes, datos, procedimientos e instrucciones.
- c. Los servicios informáticos son todos aquellos que sirven de apoyo y complemento a la actividad informática en una relación de afinidad directa con ella.
- d. Todas las respuestas son correctas.

**11. Con respecto a la normativa a aplicar a la contratación informática, señale la respuesta CORRECTA:**

- a. La contratación informática tiene una calificación uniforme asimilable siempre a un contrato de resultado.
- b. La contratación informática tiene una calificación uniforme asimilable siempre a un contrato de actividad.
- c. Siempre va a ser posible generalizar, así la contratación informática debe adecuarse a las normas existentes sin ningún tipo de reparo.
- d. La contratación de bienes y la prestación de servicios informáticos no tiene una calificación uniforme que la pueda situar en un modelo o tipo de contrato de los existentes en nuestro ordenamiento, el desconocimiento de los usuarios de la informática unido a la posición dominante de algunas multinacionales, hace que no se pueda basar todo en el principio de la autonomía de la voluntad.

**12. Señale la respuesta INCORRECTA:**

- a. Los contratos creados en otros sistemas jurídicos distintos al nuestro, exportan cláusulas que luego se reproducen en nuestro sistema con plena efectividad y validez.\*
- b. Los contratos informáticos son en muchas ocasiones contratos de adhesión, en los que una de las partes fija las cláusulas del contrato y la otra se adhiere a las mismas, sin posibilidad de modificarlas.
- c. Los contratos de adhesión son producto de la contratación en masa que, con frecuencia, violan los derechos de los consumidores de bienes y servicios informáticos por el gran desequilibrio que se produce al faltar la emisión libre de la voluntad de una de las partes.
- d. El potencial económico del gran fabricante de equipos informáticos condiciona la voluntad del usuario con políticas comerciales que (aún siendo legítimas) desfiguran la bondad del producto en beneficio de unos intereses de venta.

**13. Con respecto al objeto en el contrato informático, señale la respuesta CORRECTA:**

- a. Muy pocas veces se contrata una cosa aislada y definida individualmente, en la mayoría de los casos el objeto del contrato está formado por una variedad de bienes materiales e inmateriales.
- b. Puede ser objeto de un contrato un bien o servicio informático, siempre y cuando no esté fuera del comercio de los hombres, no sea contrario a las leyes o a las buenas costumbres y sea una cosa determinada en cuanto a su especie.
- c. Dentro de los tipos de contratos informáticos según su objeto, nos encontramos con los contratos de hardware, contratos de software, contratos de instalación llave en mano y contratos de servicios auxiliares.
- d. Todas las respuestas son correctas.

**14. Señale la respuesta correcta:**

- a. Estamos ante un contrato de compraventa cuando el vendedor se obliga a entregar una cosa determinada (en este caso un bien o servicio informático) y el comprador se obliga a pagar por ello un precio cierto.
- b. El contrato de arrendamiento financiero o leasing, requiere que participen tres partes en dos contratos diferentes, el suministrador (vendedor) del equipo informático, una entidad o intermediario financiero que comprará el bien para un tercero, y el usuario del bien que lo poseerá, hasta que cumplidos unos requisitos, el equipo pasará a su propiedad.
- c. El outsourcing informático es la cesión de la gestión de los sistemas de información de una entidad a un tercero que, especializado en esta área, se integra en la toma de decisiones y desarrollo de aplicaciones y actividades de esta gestión, con la finalidad de optimizar resultados.
- d. Todas las respuestas son correctas.

**15. Señale la respuesta correcta:**

- a. Las fases de la contratación de bienes y servicios informáticos son tres: una fase precontractual, una fase contractual o de acuerdo de voluntades y una fase de desarrollo y ejecución.
- b. No es necesario la identificación y situación personal y profesional de los intervinientes en una contratación informática para fijar sus respectivas responsabilidades.
- c. El cumplimiento del contrato por parte del suministrador del equipo informático consiste sólo en entregar equipos y programas.
- d. El suministrador tiene la obligación de garantizar el funcionamiento de cualquier equipo, sin que sea necesario que justifique que tiene los derechos de explotación y comercialización.

**16. Con respecto a los delitos informáticos, señale la respuesta correcta:**

- a. En los delitos contra la propiedad intelectual se realiza la conducta típica incluso sin la previa distribución de ejemplares, con la mera oferta de los mismos.
- b. Con respecto a los ataques contra los sistemas de información, se incardinan las conductas punibles en dos apartados, el primero relativo a los daños, y el segundo relativo al descubrimiento y revelación de secretos.

- c. Se penaliza la programación de aplicaciones que permitan la comisión de estafas, así como su difusión e incluso su mera tenencia, aun cuando la aplicación no haya sido utilizada.
- d. Todas las respuestas son correctas.

**17. Señale la respuesta correcta:**

- a. La utilización de la informática para el tratamiento automático de la información, el registro de datos e información en soportes magnéticos y el empleo de la comunicación entre ordenadores es la forma más idónea para la agilización y dinámica necesaria en cualquier tipo de actividad o procedimiento.
- b. Privar al administrado de las ventajas de la utilización que los ordenadores y la mecanización del procedimiento les puede suministrar, es una responsabilidad que sólo beneficia al que no quiere que se proteja por haber incumplido la normativa y aprovecharse así de la lentitud de los medios manuales.
- c. Mediante convenios de colaboración suscritos entre Administraciones Públicas se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen la compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos.
- d. Todas las respuestas son correctas.

**18. Señale la respuesta INCORRECTA:**

- a. El arbitraje es una solución de un árbitro llamada laudo, que tiene fuerza de cosa juzgada, es una alternativa a la vía jurisdiccional, el procedimiento arbitral a través de Internet puede representar una ventaja añadida al propio arbitraje.
- b. La Ley de Enjuiciamiento Civil no contempla la posibilidad de utilización de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos judiciales.
- c. La actividad de mediación (o conciliación entre las partes) en el caso de la contratación por medios electrónicos puede ser adecuada para la resolución de conflictos.
- d. Los procedimientos arbitrales y de mediación realizados a través de Internet se tendrán que realizar con las garantías necesarias para asegurar la representación de las partes, la autenticación del contenido de los mensajes, la integridad de los documentos y las elementales cuestiones de confidencialidad y defensa de la privacidad.

**19. Con respecto al documento electrónico, señale la respuesta correcta:**

- a. Los documentos emitidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.
- b. Los documentos electrónicos (cuyo contenido es generado por medios electrónicos) se pueden agrupar en dos clases: documento en soporte papel y documento en soporte electrónico, ambos son frecuentemente utilizados para poder desarrollar una actividad comercial, empresarial y profesional.
- c. La conservación de los documentos relativos a las transacciones en las que sean parte los comerciantes, se tiene que hacer de acuerdo con normas que faciliten la veracidad de su contenido y la fiabilidad de la información.
- d. Todas las respuestas son correctas.

**20. En relación con la firma electrónica, señale la respuesta correcta:**

- a. Para garantizar que una persona es realmente la que interviene en una determinada transacción, solo se usan técnicas criptográficas de clave simétrica.
- b. Siempre será posible establecer restricciones para los servicios de certificación que procedan de otro Estado miembro de la Unión Europea.
- c. La firma electrónica reconocida tiene que estar basada en un certificado reconocido producido por un dispositivo seguro de creación; el certificado reconocido es expedido por un prestador de servicios de certificación.
- d. No es posible la firma electrónica de las personas jurídicas, solo es posible la de sus representantes.

## **5. Modelo de supuesto práctico**

Juzgado de lo Mercantil número 2

Alicante

Juicio Ordinario 755/2011

En Alicante, a 26 de febrero de 2013

### **Antecedentes**

#### **Auto**

Primero.- En la Audiencia Previa que tuvo lugar el día 11 de octubre de 2012 se solicitó por el letrado de las empresas demandantes reconvenidas, SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED y SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA SAU, la suspensión del procedimiento por aplicación del artículo 91.1 del Reglamento (CE) No 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios.

La demandada reconviniente APPLE INC, se opuso.

Se acordó diferir la resolución de la solicitud a un momento posterior, habida cuenta la complejidad de la cuestión planteada, y se continuó la Audiencia Previa para sus restantes finalidades.

Segundo.- Por auto de 23 de octubre de 2012 se acordó denegar la solicitud de suspensión del procedimiento por la concurrencia de "razones especiales". Igualmente en el mismo se efectuaron otros pronunciamientos

Tercero.- El 5 de noviembre de 2012, don José Antonio Saura Saura, Procurador de los Tribunales y de SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED y SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA SAU presentó recurso de reposición contra el auto.

Posteriormente, presentó escritos de fecha 30 de noviembre, 21 de diciembre de 2012 y el 10 de enero de 2013, a los que se adjuntaba documental, por medio de los cuales se alegaba y pretendía acreditar que por parte de las actoras ya no se comercializaban las tabletas controvertidas GALAXY TAB 10.1, 8.9 y 7.7.

Cuarto.- El 21 de noviembre de 2012 doña Esther Pérez Hernández, Procuradora de los Tribunales y de APPLE INC presentó escrito de impugnación a este recurso.

El 7 de diciembre de 2012 presentó escrito por el que manifestaba su oposición a lo recogido en el escrito de 30 de noviembre por la contraparte, y adjuntaba documental.

#### **Razonamientos Jurídicos**

Primero.- El artículo 91.1 del Reglamento 6/2002, que establece:

*A menos que existan razones especiales para proseguir la causa, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios ante el que se hubiera interpuesto una acción de las previstas en el artículo 81, salvo las de declaración de inexistencia de infracción, podrá suspender el procedimiento de oficio o a instancia de parte previa audiencia a las partes, si la validez del dibujo o modelo comunitario ya se hubiere impugnado ante otro tribunal de dibujos y modelos comunitarios por la vía de la reconvenición o, en el caso*

*de un dibujo o modelo comunitario registrado, si se hubiere presentado ante la Oficina una demanda de nulidad.*

En el Razonamiento Jurídico Quinto del Auto de 23 de octubre de 2013 se denegaba la solicitud de suspensión por los siguientes argumentos:

*El pronóstico aventurado por el letrado de APPLE de que la suspensión pudiera prolongarse durante un periodo de seis o siete años no parece en modo alguno exagerado y, sin embargo, precisamente por ser una máxima de la experiencia basada en las cifras publicadas sobre la Justicia española no puede considerarse como una "razón especial" para denegar la suspensión, ya que al no haber razones para suponer una más ágil o para temer una más lenta tramitación de los procedimientos para dilucidar las cuestiones controvertidas, su propia normalidad es antagónica con el exigencia de excepcionalidad.*

*Por otra parte, sí que es cierto que existen unas circunstancias que pueden dar lugar a denegar la suspensión y que vienen motivadas porque el retraso previsible de cualquier procedimiento ante la Oficina y posteriormente ante la jurisdicción contencioso administrativa cuando versan sobre diseños relativos a productos muy cambiantes según las exigencias de la moda, podrían dar lugar a una efectiva denegación de la solicitud de suspensión. Partiendo de esta premisa, también es cierto que la moda marca tantas tendencias en tantos sectores que este argumento nuevamente sería insuficiente.*

*Mas, descendiendo a los que son objeto de la presente, comprobamos que es muy difícil encontrar otro sector en donde la fugacidad de las tendencias de la moda sean tan superlativas y la pujanza de las innovaciones sean tan determinantes como de la electrónica/informática/telefonía.*

*Las novedades generan tal furor en el consumo que determina que los mismos productos que desplazan a los precedentes queden a su vez obsoletos en muy pocos meses.*

*Productos textiles o de mobiliario también están sometidos a las exigencias de la moda pero, sin perjuicio de que en ellos es frecuente que la moda sea circular (especialmente en la ropa), los productos y la vanguardia de los mismos tienden a durar más en el mercado y aquellos que se ven superados por las tendencias imperantes del momento no quedan tan relegados y su consumo no queda tan reducido al mínimo como ocurre con los productos de electrónica de vanguardia (como) son las tabletas. Y siempre existen algunos que por sus formas más neutras perduran, mientras que las tabletas de hoy será imposible encontrarlas en los comercios en dos años.*

*Una suspensión para evitar la existencia de sentencias contradictorias, situación sin duda alguna no deseable, determinaría que la existencia de un pronunciamiento de cesación en la comercialización dentro de siete años carezca absolutamente de sentido porque se puede colegir, con una certeza matemática, que las tabletas que son objeto de diseño dejarán de ser entonces, en su configuración actual, una demanda del público.*

*Bien es cierto que desde la posición contraria vemos que al no denegarse la suspensión puede ocasionarse un perjuicio a SAMSUNG que puede ser condenada a pagar unos daños por unos diseños que luego pueden devenir nulos. Y sin embargo, siendo también indiscutiblemente una disfunción del sistema, es menos reprochable por los siguientes motivos: primero, porque se trataría de una eventual condena sobre la base de un pronunciamiento administrativo ya firme de admisión de registro del diseño. La pretensión de nulidad no se basa en ningún precedente semejante (al margen de jurisprudencia de otros países); segundo, porque el 26.2 a) del Reglamento permite la*

*convivencia de los efectos ya producidos de una demanda de infracción con la posterior declaración de nulidad.*

A pesar de existir diferentes actas notariales, no es una cuestión de hecho la que se suscita para resolver la cuestión que plantean las partes, ya que puede considerarse acreditado que las actoras ya no comercializan desde mayo de 2012 ninguna de las tabletas que son objeto de controversia, como también lo es que minoristas continúan realizando una oferta de venta de las mismas.

Lo único que, en principio, no puede dilucidarse con cierto grado de certeza con la prueba aportada, ni con ninguna otra que pudiera haberse practicado, es si esa situación en que se encuentran las tabletas en las páginas [www.samsung.com/es](http://www.samsung.com/es), tiene visos de permanencia o es meramente provisional.

Efectivamente, como se comprueba por la documental aportada, ya no están a la venta ni en la misma pagina ni en aquella a la que el Link "comprar" lleva al usuario, [www.samsungsmartshop.com](http://www.samsungsmartshop.com) (documento 13 7 bis de la demanda, acta notarial de don Pedro Ángel Casado Martín). Mas este hecho no nos permite saber ni si las mismas no se comercializarán en el futuro, ni si esta situación obedece a una decisión empresarial o es debida a una falta de stock o cualquier otra circunstancia ajena a una deliberada intención de cesar en su comercialización.

En el mismo sentido apunta el documento adjunto al escrito de 1 O de enero de 2013 de las demandantes SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED y SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA SAU, que consiste en la asunción por parte de los apoderados en España de las mismas de la declaración jurada aportada en escrito de 21 de diciembre de 2012 por la que el Director de la División de Telecom facilitaba esta misma información. Y decimos que apunta en el mismo sentido porque este documento igualmente adolece de la imposibilidad de demostrar lo que en el futuro acaecerá al respecto.

Verbalmente fueron los letrados de ambas informados de que a mi juicio sería suficiente la presentación de la documentación aportada, si bien para asegurar la continuidad de esta situación de falta de comercialización de las tabletas sería preciso la asunción de una obligación de indemnización en caso de incumplimiento.

Siendo ésta la premisa inicial, comprobamos que este último requisito falta en la documentación aportada. No suponía, con todo, este anuncio realizado en el marco de las funciones de mediación, una *conditio sine qua non* o condición necesaria, sino más bien una condición suficiente.

Con la documentación aportada puede intentar abordarse las cuestiones, por una parte de si se trata de una situación coyuntural y, por otra, si queda debidamente garantizada la no incorporación al mercado de las tabletas controvertidas por parte de las actoras o si, por el contrario, se trata de una situación no lo suficientemente consistente como para que pueda fundamentar un pronunciamiento judicial de suspensión de un procedimiento.

Al respecto de lo primero, se nos presenta como muy poco probable que por parte de la propia página oficial de SAMSUNG o de las páginas a que ésta deriva existan problemas de stock de tres productos de una categoría, la tableta, de venta puntera.

En lo concerniente a lo segundo, cabe concluir que, en primer lugar, es perfectamente comprensible que por parte de las demandantes, siendo real su interés en la suspensión, no se quiera, sin embargo asumir con un competidor un compromiso de pagar una cláusula penal, máxime cuando en conflictos semejantes en otros países de la UE, los resultados le están resultando favorables (documento 136). La trascendencia pública que la misma, sin duda, tendría ofrecería al público cierta impresión de asunción de responsabilidad o simplemente de adopción de una postura defensiva, que perjudicaría la imagen de SAMSUNG.

En segundo lugar, tampoco cualquier compromiso garantizaría plenamente el *statu quo* sólo el que tratase de una cantidad extraordinariamente elevada que desalentase cualquier intento de quebrantarla.

En tercer lugar, y de manera muy destacada, hay que estimar la suficiencia de la documentación aportada partiendo de los mismos argumentos que sirvieron de fundamento para denegar inicialmente la suspensión: la fugacidad de los productos de vanguardia electrónica y la imperiosa necesidad de una constante renovación, el carácter lineal y no circular de los gustos, y la abrumadora obsolescencia que siempre los amenaza, son elementos que hacen que sea tan improbable que SAMSUNG vuelva a comercializar unas tabletas que dejó de vender en mayo de 2012, que puede afirmarse con rotundidad que su cese ha de considerarse con un muy elevado grado de probabilidad como definitivo.

En cuarto lugar, efectivamente existen minoristas que aún pueden venderlos pero ello no puede considerarse relevante por los siguientes motivos: sería manifiestamente inexigible a SAMSUNG una retirada de todos los productos, no tanto por la trascendencia económica directa, en absoluto despreciable, que esta decisión tendría, aun sólo teniendo en cuenta los gastos, sino especialmente por el deterioro que esto supondría para la marca. Por otro lado, se trataría de un esfuerzo y un desgaste absolutamente desproporcionado con la finalidad buscada, simplemente la suspensión de un procedimiento hasta tanto resuelva la OAMI la validez de los diseños.

A ello hay que añadir que la venta de los mismos, al menos en cifras mínimamente significativas, tiene un plazo de caducidad muy breve, por lo que el mero lapso de unos pocos meses hará desaparecer todo interés de los consumidores, y por ende de los minoristas, en las tabletas que son objeto de litigio.

Por todo lo anterior, procede estimar el recurso de reposición y acordar la suspensión del procedimiento hasta tanto recaiga resolución firme en los procedimientos administrativos (y eventualmente contencioso-administrativos) de impugnación de los diseños comunitarios registrados números 181.607-0001 (diseño 607), 001222905-00020 (diseño 905iPad1), diseño 001888454-0001 y 001888454-0013 (diseños 454/iPad2) titularidad de APPLE INC.

Segundo. En atención a las serias dudas de derecho concurrentes, no procede hacer especial pronunciamiento en materia de costas.

### Parte Dispositiva

Que debo estimar y estimo el recurso de reposición contra el auto de 23 de octubre de 2012 interpuesto por don José Antonio Saura Saura, Procurador de los Tribunales y de SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED y SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA SAU, de tal manera que se revoca el mismo y se acuerda la suspensión del procedimiento hasta tanto recaiga resolución firme en los procedimientos administrativos (y eventualmente contencioso-administrativos) de impugnación de los diseños comunitarios registrados números 181.607-0001 (diseño 607), 001222905-00020 (diseño 905iPad1), diseño 001888454-0001 y 001888454-0013 (diseños 454/iPad2) titularidad de APPLE INC.

El resto de pronunciamientos recurridos por ambas partes se resolverán en resolución aparte cuando se alce la suspensión.

Devuélvase el depósito a las recurrentes SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED y SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA SAU y reténgase el de APPLE INC hasta tanto no se resuelvan todas las cuestiones recurridas.

Notifíquese esta resolución partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de veinte días a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman Salvador Calero García, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante

**En Salamanca, a 17 de junio de 2013**  
**Carmen Rosa Iglesias Martín**

