

COLECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL



PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE

MARCO ANTONIO MARISCAL MORAZA

*Abogado y Doctor en Derecho
por la Universidad Complutense de Madrid*

Prólogo

JORGE ORTEGA DOMÉNECH

Profesor Contratado Doctor (acreditado a Titular) UCM



REUS
EDITORIAL

ASEDA

COLECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Director: CARLOS ROGEL VIDE

Catedrático de Derecho Civil

Universidad Complutense de Madrid

PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE

Marco Antonio Mariscal Moraza

Abogado y Doctor en Derecho

por la Universidad Complutense de Madrid

Prólogo

Jorge Ortega Doménech

Profesor Contratado Doctor (acreditado a Titular) UCM

REUS
EDITORIAL

Madrid, 2022

© Editorial Reus, S. A.
C/ Rafael Calvo, 18, 2º C – 28010 Madrid
Teléfonos: (34) 91 521 36 19 – (34) 91 522 30 54
Fax: (34) 91 445 11 26
reus@editorialreus.es
www.editorialreus.es

1.ª edición REUS, S.A. (2022)

ISBN: 978-84-290-2698-6

Depósito Legal: M 29148-2022

Diseño de portada: Lapor

Impreso en España

Printed in Spain

Imprime: Talleres Editoriales Cometa, S. A.
Ctra. Castellón, km 3,400 – 50013 Zaragoza

Ni Editorial Reus ni sus directores de colección responden del contenido de los textos impresos, cuya originalidad garantizan sus propios autores. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización expresa de Editorial Reus, salvo excepción prevista por la ley. Fotocopiar o reproducir ilegalmente la presente obra es un delito castigado con cárcel en el vigente Código penal español.

*A Jorge, quien me ha acompañado en esta
aventura en todo momento y sin el cual
llegar a este punto hubiera sido imposible.*

ABREVIATURAS

3GPP	<i>Third Generation Partnership Project</i>
AAVV	Autores Varios
ADC	Anuario de Derecho Civil
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AENOR	Asociación Española de Normalización y Certificación
AGCM	<i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i>
AIC	Análisis e Investigaciones Culturales
AI lab	<i>Artificial Intelligence Laboratory</i>
AMTEGA	Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia
ANSI	<i>American National Standards Institute</i>
API	<i>Aplication Programmmig Interface</i>
Art.	Artículo
ATS	Auto del Tribunal Supremo
BASH	<i>Bourne Again Shell</i>
BB	<i>Der Betriebs-Berater</i> (El consultor empresarial – revista profesional interdisciplinar de derecho alemán)
BGB	<i>Bürgerliches Gesetzbuch</i> (Código Civil alemán)
BGH	<i>Bundesgerichtshof</i> (Tribunal Superior Federal alemán)
BGHZ	<i>Entscheidungen des Bundesgerichtshof in Zivilsachen</i> (Recopilación de Jurisprudencia Civil del Tribunal Superior Federal alemán)
BIOS	<i>Basic Input/Output System</i>
BOCG	Boletín Oficial de las Cortes Generales
BOE	Boletín Oficial del Estado
BOPV	Boletín Oficial del País Vasco
BSD	<i>Berkeley Software Distribution</i>
Cap.	Capítulo

CC	Código Civil
CD	<i>Compact Disk</i>
CE	Constitución Española
CEDH	Convenio Europeo de Derechos Humanos
CEE	Comunidad Económica Europea
CEN	<i>European Committee for Standardization</i>
CENATIC	Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
CENELEC	<i>European Electrotechnical Committee for Standardization</i>
CGC	Condiciones Generales de Contratación
CIF	Código de Identificación Fiscal
CITT	<i>Comité International Télégraphique et Téléphonique</i>
CLUF	Contrato de Licencia de Usuario Final
COM	<i>Computer Output to Microfilm</i>
Com.	Comisión Europea
CONTU	<i>Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works</i>
CP	Código Penal
CPU	<i>Central Processig Unit</i>
CR	<i>Computer und Recht</i> (Informática y Derecho – revista alemana)
CTT	Centro de Transferencia Tecnológica
DARE	<i>Delivering Agile Research Excellence on European e-Infrastructures</i>
DDJ	Revista <i>Dr. Dobbs's Journal</i>
DOCE	Diario oficial de la Comunidad Europea
DOG	Diario Oficial de Galicia
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
DVD	<i>Digital Versatile Disc</i>
ECIS	<i>European Committee for Interoperable Systems</i>
Ed.	Edición
EEE	Espacio Económico Europeo.
ENIAC	<i>Electronic Numerical Integrator and Computer</i>
ENIAE	Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
ET	Estatuto de los Trabajadores
ETSI	<i>European Telecommunications Standards Institute</i>
EULA	<i>End User License Agreement</i>
EUPL	<i>European Public License</i>
FDD	<i>Floppy Disk Drive</i>

FRAND	<i>Fair Use And Not Discriminatory</i>
FSF	<i>Free Software Foundation</i>
FSFE	<i>Free Software Foundation Europe</i>
GCC	<i>GNU Compiler Collection</i>
GNU	<i>GNU is not UNIX</i>
GPL	<i>General Public License</i>
GPRS	<i>General Packet Radio Service</i>
GPS	<i>Global Positioning System</i>
GRUR	<i>Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht</i> (Derechos de propiedad industrial y derechos de autor – revista alemana)
HDD	<i>Hard Disk Drive</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
IBM	<i>International Business Machines Corporation</i>
IDA	<i>Interchange of Data between Administrations</i>
IDABC	<i>Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens</i>
IETF	<i>Internet Engineering Task Force</i>
IOS	<i>iPhone Operating System</i>
IoT	<i>Internet of Things</i>
IRPF	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
ITS	<i>Incompatible Timesharing System</i>
ITSSD	<i>Institute for Trade Standards and Sustainable Development</i>
ITU	<i>International Telecommunication Union</i>
IVA	Impuesto sobre el Valor añadido
LAECSP	Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos
LEC	Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
LGDCU	Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
LPI	Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual
LSSICE	Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
LTE	<i>Long Term Evolution</i>
MB	<i>Megabyte</i>
MEF	<i>Metro Ethernet Forum</i>

MIT	<i>Massachusetts Institute of Technology</i>
MOT	<i>Machine of Transformation</i>
N.º	Número
Núm.	Número
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OLG	<i>Oberlandesgericht</i> (Tribunal Superior de Justicia alemán)
OMA	<i>Open Mobile Alliance</i>
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ONU	Organización de Naciones Unidas
Op. cit.	Obra citada
OSI	<i>Open Source Initiative</i>
P2P	<i>Peer To Peer</i>
Pág.	Página
PC	<i>Personal Computer</i>
Pdf	<i>Portable Document Format</i>
PE	Parlamento Europeo
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
RAE	Real Academia Española de la Lengua
RAM	<i>Random Access Memory</i>
RCDI	Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
RDM	Revista de Derecho Mercantil
RJ	Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi
RJUAM	Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid
ROM	<i>Read Only Memory</i>
RRGPI	Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual
SAGE	<i>Software Action Group European</i>
SAN	Sentencia de la Audiencia Nacional
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
SCP	<i>Standing Committee on the Law of Patents</i>
Secc.	Sección
SEP	<i>Standard Essential Patent</i>
SJP	Sentencia del Juzgado de lo Penal
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
STSJ	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
T.	Tomo
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TIC	Tecnologías de la Información y Comunicación
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TRLCSP	Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
TRLPI	Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril
TS	Tribunal Supremo
UCITA	<i>Uniform Computer Information Transactions Act</i>
UCM	Universidad Complutense de Madrid
UE	Unión Europea
UIT	Unión Internacional de Telecomunicaciones
UMTS	<i>Universal Telecom System</i>
UNE	Asociación Española de Normalización
U.S.	<i>United States</i>
USA	<i>United States of America</i>
USB	Universal Serial Bus
U.S.C.	<i>United States Code</i>
USITC	<i>United States International Trade Commission</i>
USTPO	<i>United States Patent and Trademark Office</i>
USTR	<i>United States Trade Representative</i>
UTE	Unión Temporal de Empresas
VHS	<i>Video Home System</i>
Vol.	Volumen
WWW	<i>World Wide Web</i>

PRÓLOGO

La Ley 21/2014, de 4 de noviembre, de modificación del actual Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil, establecía, en su Disposición Final Cuarta, que *«el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, realizará los trabajos preliminares necesarios, en colaboración con todos los sectores y agentes interesados, para preparar una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del conocimiento»*. A día de hoy, sin embargo, se trata de una tarea que continúa pendiente, habiéndose producido nuevas modificaciones por transposición de diversas Directivas europeas en la materia, como la última y más reciente en 2021, referida al establecimiento del Mercado Único Digital, lo que ha supuesto nuevos «parches» a la Ley, así como el desplazamiento de parte de su contenido a un Real Decreto-ley.

Desde luego, la tarea de una reforma integral no resulta nada fácil, máxime si nos referimos, por ejemplo, a la materia objeto del presente libro, los programas de ordenador, cuya regulación recogida en el Título VII del Libro I, arts. 95-104, ha permanecido completamente inalterada (a salvo una ligerísima modificación del art. 103 en 1998 y 2000) desde su incorporación a la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. Precisamente, dicho inmovilismo por parte del legislador constituye la base sobre la que se ha elaborado el presente estudio, minucioso y detallado, en un intento por adaptar una legislación ya obsoleta a la realidad actual del mundo del *software*. Por otro lado, como se advierte al comienzo por el propio autor, el pasado 5 de mayo de 2021 se cumplieron treinta años desde la entrada en vigor de la Directiva 91/250/CEE del Parlamento Europeo sobre la Protección Jurídica los Programas de Ordenador, cuyo objetivo era conseguir la armonización de la legislación de los distintos Estados miembros en la materia, otra muestra más de la

falta de una normativa más adecuada, incluso a nivel europeo. Pero aquí lo que interesa es llevar a cabo un profundo estudio de nuestra propia legislación, sin dejar de lado, claro está, la normativa europea, siendo citada cuando resulta oportuno.

Seguidamente, mostraré algunas pinceladas de las líneas maestras y los temas más discutidos y polémicos acerca de la inclusión de los programas de ordenador bajo el paraguas de protección de la propiedad intelectual, así como las dudas y cuestiones que ello suscita tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial. Con todo ello, el lector que se acerque a este trabajo comprenderá mejor cada uno de los capítulos tratados, al cual invito, pues obtendrá una completa panorámica acerca del marco legislativo que rodea a esta singular obra intelectual.

Sin embargo, antes de comenzar tamaña empresa, resulta acertada la inclusión de un capítulo inicial en el que se van desggranando las diversas cuestiones informáticas básicas en la creación de los programas de ordenador, sin duda para que el lector, avezado o no en este ámbito, pueda sumergirse de lleno en la problemática que presenta este tipo de obra intelectual y poder comprender mejor las cuestiones jurídicas de propiedad intelectual que dicha elaboración conlleva. Así como un segundo capítulo dedicado a ofrecernos un recorrido por el panorama legislativo de los programas de ordenador, tanto a nivel nacional como europeo, que no hace sino demostrar lo que venimos diciendo: la obsolescencia de la normativa actual.

Tras ello, el autor se mete rápidamente en harina, por cuanto la misma consideración del programa de ordenador como objeto de propiedad intelectual plantea de por sí no pocos problemas, sobre todo a la hora de valorar qué tipo de obra es y si tiene sentido su protección dentro de este ámbito: ¿es una obra literaria? Por lo menos, así lo ha entendido el legislador para encontrarle acomodo en el *numerus apertus*, el cual, por muy *apertus* que pueda parecer, necesita de un enganche propio para el programa de ordenador, lo que nos lleva al estudio del código fuente, el material que compone la obra terminada (como la documentación y manuales de uso) y, sobre todo, a una discusión acerca de su originalidad. Como se podrá comprobar, el concepto de originalidad juega aquí un papel distinto al que tiene en otro tipo de obras, por cuanto se trata de que dicho programa no haya sido copiado o plagiado, dado que discutir acerca de una supuesta originalidad del código fuente (que no es, ciertamente, obra literaria) nos llevaría a terrenos bastante pantanosos. Es lo que tiene haber incluido la protección de los programas de ordenador en nuestra ley de propiedad intelectual de manera forzada por responder a unos intereses económicos en los que no nos detendremos ahora, dado que son de sobra conocidos.

Sin tiempo para reponerse, llega otra cuestión no menos espinosa: la posible autoría de las personas jurídicas sobre el programa de ordenador creado. Podemos discutir acerca de si el programa tiene la consideración de obra colectiva o en colaboración, cuál de los tipos es el más recomendable, así como la cuestión relativa a los derechos del trabajador asalariado que trabaja para una empresa de desarrollo de *software*, pero, desde luego, el tema que más polémica genera y seguirá generando se recoge en el apartado 1º del art. 97 TRLPI, al afirmar de manera rotunda que *«será considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta Ley»*. De principio, choca frontalmente con el art. 5 TRLPI, según el cual, en su apartado 1º, *«se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica»* y, en todo caso, como señala su siguiente apartado, de la protección concedida por la Ley, *«se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella»*. De lo que extraemos dos conclusiones evidentes: la primera, que únicamente puede ser autor la persona humana (dejando aparte el debate abierto en cuanto a la inteligencia artificial); la segunda, que una cosa es que las personas jurídicas puedan beneficiarse de la protección legal y, otra muy distinta, que sean elevadas a la consideración de «autores» de la obra, quien puede serlo únicamente quien la «crea», es decir, la persona humana. De todas formas, la regulación de los programas de ordenador en este punto se asemeja mucho a la de las bases de datos («obra» cuando menos discutible), donde prima, tal y como explica expresamente la Ley el esfuerzo y la inversión de la persona que encarga su creación, normalmente, una persona jurídica. Pero, como vemos, en el supuesto de los programas de ordenador, se va mucho más allá en base a los mismos intereses económicos.

Partiendo de la diferencia de opiniones acerca de la oportunidad de protección de los programas de ordenador por la propiedad intelectual, ¿qué duración debería tener tal protección? El art. 98 TRLPI nos indica que durará, si el autor es humano, toda su vida y setenta años después de su muerte y, si se trata de persona jurídica, setenta años. ¿En verdad resulta necesaria una protección tan sobredimensionada, teniendo en cuenta la rápida obsolescencia de los programas? Es el resultado de la inclusión en el Libro I olvidando características propias de esta obra, como es su posible longevidad en el mercado. Quizás hubiera bastado con los 25 años de la mera fotografía del Libro II, y eso que dicho plazo se me sigue antojando desproporcionado por la antedicha razón.

Nos situamos ahora en el terreno de los derechos patrimoniales y morales reconocidos en nuestra legislación de propiedad intelectual. En cuanto a los primeros, la pregunta es si podemos establecer nuevos derechos al margen de los expresamente establecidos en el art. 99 TRLPI (reproducción, transformación y distribución). Curiosamente, el TJUE, en el asunto C-393/09, negó la existencia de comunicación pública según lo establecido en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CEE, de la Sociedad de la Información, por no ser interactiva con el usuario. Apareciendo la interactividad como uno de los elementos clave, podría dar lugar al derecho de comunicación pública cuando el programa cumpla dicho requisito a través de su interfaz gráfica. La invocación del resto de derechos patrimoniales de la Ley para este tipo de obras o su limitación a los recogidos en el mencionado precepto influirá de manera decisiva en los nuevos modelos de negocio en el futuro: por ejemplo, las plataformas de videojuegos en *streaming* donde, sin lugar a dudas, se produce un acto de puesta a disposición del artículo 20.i), por lo que, ¿no podrían reclamar los artistas que ponen voz a los personajes del videojuego su derecho de remuneración del artículo 108.5? Y ese es únicamente uno de los interrogantes que se pueden plantear.

En directa relación con los derechos patrimoniales, entramos en el art. 100 TRLPI, donde se recogen los límites a tales derechos. Como podrá comprobarse, más allá de la copia de seguridad, casualmente exenta del pago del canon por compensación de copia privada y que supone un ahorro a los distribuidores y fabricantes de programas de ordenador, los límites establecidos en dicho precepto o son inoperantes o resultan de difícil acceso para los usuarios. Una vez que vienen siendo utilizados por las empresas de desarrollo de *software*, se plantean nuevos interrogantes al respecto: ¿quién va a modificar el código fuente de un programa de ordenador para corregir sus errores? o ¿quién se detendrá a observar, estudiar y verificar el funcionamiento de un programa de ordenador? Y, por supuesto, ¿quién va a realizar labores de descompilación para hacer interoperable un programa de ordenador? Otro ejemplo más de la necesidad de modernización de la normativa para los programas de ordenador, pero el mercado, como vemos, sigue marcando las reglas.

Siguiendo con el art. 100, sus apartados 5 a 7 nos llevan al mundo de la «interoperabilidad» o, como nos aclara, el apartado o) del Anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso a electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la «*capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre*

ellos». En este apartado juegan un papel esencial las interfaces, protegidas en tanto en cuanto son código fuente, no así las ideas y principios subyacentes en ellas. Pese a tratarse de un código fuente, si el mismo no permite al programador realizar una aportación propia, limitándose a implementar unas especificaciones técnicas concretas, dicho algoritmo no se encontraría protegido. Al respecto, el programa de ordenador se protege como un todo, pero ¿las partes de un libro no se encuentran protegidas por citar obras en dominio público? La respuesta es claramente no, pero, como se comprobará a lo largo del presente trabajo, vuelve a aparecer el chirriar constante de considerar a los programas de ordenador como si de obras literarias se tratasen. Las interfaces son elementos que, pese a formar parte del programa, cuentan con autonomía propia, elementos con una funcionalidad concreta. Lo que nos lleva a la cuestión de la «descompilación» o «descomposición de un programa»: una forma o técnica de ingeniería inversa que permite obtener el código fuente de un programa de ordenador partiendo de su código objeto. El programa descompilado supondrá, en todo caso, un esbozo del original porque nunca se podrá obtener el mismo programa, dado que existe mucha información que se perderá en el transcurso del proceso, lo que no es obstáculo para que el mencionado proceso revele diversas partes del código fuente de gran importancia. Pero el concepto de «descompilación» no aparece recogido en nuestra legislación, lo que sí ocurría en la Directiva sobre protección de programas de ordenador, por lo que no fue transpuesto, por lo que, en una futura reforma, sería el momento de plantearse, de una vez por todas, su incorporación al texto y aclarar su contenido y límites en su ejercicio.

Si nos trasladamos a los derechos morales, vuelve a surgir, como no podía ser menos, el debate en torno a la posible autoría de las personas jurídicas, pues no olvidemos que predicar dicha autoría trae consigo 7 derechos morales que deben incardinarse en dicha persona ficticia. El problema estriba en que el legislador, si bien quiso reconocer tales derechos a los autores de los programas, tampoco quiso concedérselos de una manera expresa en la letra de la Ley, dejando el art. 95 TRLPI como una suerte de puerta a la aplicación del art. 14 TRLPI. Como hemos dicho, el tema principal es si las personas físicas disfrutan de todos los derechos morales en juego: únicamente tendrán los que se adapten a su especial condición de ficción jurídica. Igualmente, en su ejercicio, se ejercitarán de acuerdo a su especial condición, sobre todo teniendo en cuenta que las personas jurídicas pudieran no desaparecer nunca de la esfera jurídica; aunque, como también se ha indicado, la obsolescencia de la propia informática

convertirá en inservible la atribución de cualquier tipo de derecho por un largo período de tiempo.

Otra de las cuestiones relevantes afecta al mercado de las «licencias», es decir, la cesión de los derechos patrimoniales de la Directiva 91/250/CEE, la cual no parece que cree conflictos para los agentes intervinientes en el mercado. Sin embargo, no debemos olvidar la existencia del denominado «Software Libre» o de «Código Abierto», pues un buen número de programas nacen con todos los derechos de explotación cedidos. Por tanto, las discusiones sobre la condición de autor, duración, condición del personal asalariado o la figura del funcionario público, han quedado en muchas ocasiones carentes de objeto, por cuanto puede que el modelo de negocio de la empresa creadora del programa de ordenador conlleve un nulo interés en la titularidad de los derechos del programa. Si bien la Administración Pública y las grandes empresas han apostado decididamente por este tipo de programas, existen también otras tantas que no, negándose expresamente a su uso al no conocer como fueron desarrollados y, por tanto, no poder solucionar sus posibles fallos.

Para finalizar, por lo que se refiere a los medios de protección para los programas de ordenador, nuestra legislación patria permite al autor o titular de los derechos el empleo de herramientas más que eficaces. El problema reside en que dichos mecanismos pueden resultar inoperantes si la justicia no actúa con la suficiente rapidez, pues no podemos olvidar el gran caballo de batalla de cualquier programa, como es su rápida obsolescencia. Resulta necesario el establecimiento de un nuevo tipo de procedimiento de resolución de conflictos más ágil con el que se pueda evitar el paso por los tribunales, fomentando la instauración de mediaciones o arbitrajes e, incluso, de prácticas sectoriales y códigos de buena conducta para llegar a acuerdos extrajudiciales satisfactorios para ambas partes y en los que se mantenga el principio de equivalencia de prestaciones.

Toda esta enumeración de cuestiones que envuelven al sector de creación y desarrollo de programas de ordenador reflejan bien a las claras los importantes problemas de interpretación y ejecución que la actual normativa presenta a la hora de enfrentarnos a la naturaleza jurídica de dichos programas y su protección por la propiedad intelectual. Si bien no podemos olvidar que la instauración de la actual normativa se incluyó en la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 como un modo de incentivar la creación de programas, sin embargo, se encuentra claramente desfasada en la actualidad dada la constante y vertiginosa evolución en el modo de creación de programas, así como en los nuevos modelos de negocio

surgidos como consecuencia de la inmersión en el mundo digital en el que se mueve Internet, lo que ha provocado fenómenos impensables años antes, como la guerra de patentes entre diferentes marcas para conseguir el dominio del *software* para dispositivos móviles.

Espero que este breve prólogo haya servido al lector que se embarca en la lectura de este ambicioso trabajo para encender su curiosidad y adentrarse en numerosos temas y debates que, posiblemente, no haya sido consciente de que existen, dado que en el nuevo mundo digital en que vivimos prácticamente todo se nos da hecho, sin que atisbemos mínimamente qué es lo que se esconde detrás del fenómeno.

Una vez presentado el contenido de esta obra, me queda, obviamente, presentar al autor de la misma, Marco Antonio Mariscal Moraza, quien consiguió con la misma la obtención del Grado de Doctor por la Universidad Complutense de Madrid ante un tribunal compuesto por destacados especialistas en la materia de propiedad intelectual, que le concedió la máxima calificación, sobresaliente *cum laude* por unanimidad, dada la brillantez en la exposición y defensa de cada uno de los puntos que conformaban la tesis que da pie a la presente publicación.

El doctor Mariscal se muestra como un investigador preclaro, quien tuvo muy claras las ideas a desarrollar acerca de la protección de los programas de ordenador, desde el momento mismo en que me presentó el tema. Se trata de un trabajo ambicioso, por cuanto no se detiene en algunos temas relativos a la protección de dichos programas, sino que se embarca en el sendero marcado por la antes mencionada Disposición Final Cuarta de la Ley 21/2014 para la consecución de la ansiada reforma integral de nuestro Texto Refundido, lo que él lleva a cabo, con rigor y minuciosidad, en relación con los programas de ordenador. Propuesta valiente, alejándose de los convencionalismos y parches normativos para ahondar directamente en las necesidades legislativas de esta peculiar obra intelectual. El presente trabajo muestra un carácter innato para la investigación, con un perfecto manejo de los recursos bibliográficos y jurisprudenciales, utilizados en el momento preciso y oportuno, así como una redacción cercana al lector más profano en la materia, pero sin olvidar el más exigente rigor en la redacción jurídica.

Espero, asimismo, que el lector que se acerque a esta obra la disfrute tanto como lo hice yo compartiendo interesantes e intensos momentos de debate jurídico con el doctorando —hoy doctor con todo merecimiento— y de los que he aprendido tanto, por lo que le agradezco sinceramente que pensara en mí para guiarle en un trabajo, mérito único y exclusivamente suyo, con una capacidad de producción sobresaliente. No podía ser de

otra manera, pues la propiedad intelectual nunca deja de sorprenderte y ofrecerte nuevos caminos, como el que aquí abre, por fin, tras más de 30 años, esta obra imprescindible sobre los programas de ordenador.

Madrid, 10 de julio de 2022

Jorge ORTEGA DOMÉNECH

Profesor Contratado Doctor de Derecho Civil

Acreditado a Profesor Titular

Universidad Complutense de Madrid

INTRODUCCIÓN

I. SITUACIÓN NORMATIVA DONDE SE ENCUADRA EL PRESENTE TRABAJO

El pasado 5 de mayo de 2021 se cumplieron treinta años desde la entrada en vigor de la Directiva 91/250/CEE del Parlamento Europeo sobre la Protección Jurídica de los Programas de Ordenador. Norma que sirvió como elemento armonizador de las distintas legislaciones en el marco de la UE. En estos treinta años la Informática ha evolucionado de manera totalmente exponencial, de manera que los programas de ordenador existentes en 1991 poco o nada se parecen a los actuales. Es más, los modelos de negocio en estrecha relación con los programas de ordenador han evolucionado de igual manera en estos treinta años. Hoy en día podemos encontrar modelos de negocio donde la venta de *software* constituye un modelo de negocio más, siendo un activo más de la empresa, pero, ni mucho menos, el principal, como sucedía antaño cuando las casas de *software* monetizaban este activo básicamente mediante la venta de licencias.

Podemos afirmar, sin ningún género de dudas, que nuestra legislación no ha evolucionado desde la Directiva 91/250/CEE, y ello pese a que la referida Directiva se derogó por la Directiva 2009/24/CE, la cual se limitó a modificar determinados aspectos formales, pero no de fondo, manteniendo el resto del clausulado. Cambios tan nimios que ni tan siquiera hubo que modificar la legislación nacional para adaptarse a la misma, legislación que, como analizaremos, se contiene en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996.

Resulta indudable que el debate sobre el medio de protección de este tipo de obras surge en el mismo momento en que se es consciente del potencial económico de los programas de ordenador. Si bien actualmente se protege por el Derecho de Autor, son numerosas las críticas sobre si se trata del sistema adecuado para proteger este tipo de obra, si así se

pueden catalogar. Todo ello sin olvidar que, con la llegada de Internet, el panorama ha cambiado. Desde luego, en el momento de la concepción de la Directiva, el ordenador se encontraba concebido como un instrumento de uso individual en un ordenador personal; con la llegada de Internet y los *smartphones*, los programas de ordenador han pasado a convertirse en el medio gracias al cual realizamos numerosas acciones cotidianas donde muchas veces el modelo de negocio que subyace es la obtención de nuestros datos y comportamiento en la red. Por tanto, las nuevas funciones de la tecnología abren un sinfín de cuestiones legales que debemos entrar a resolver.

II. OBJETO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Se pretende ofrecer un estudio de la protección otorgada por nuestro ordenamiento jurídico a los programas de ordenador tras la transposición de la Directiva 91/250/CEE, si bien el título de este trabajo alude al término sinónimo «*software*», por ser el habitualmente utilizado en todo el mundo. Al respecto, BESTUÉ aclara que «el término ‘software’ se suele identificar con el programa de ordenador, es decir, con el conjunto de instrucciones que sigue el ordenador para desarrollar sus cometidos o acciones concretas y, desde un punto de vista jurídico, se incluye en este concepto no sólo el programa en sí sino también la documentación que lo acompaña»¹. Por tanto, en el texto nos referiremos al término empleado por nuestra vigente Ley de Propiedad Intelectual en el Título VII del Libro primero del TRLPI², «Programas de ordenador», al igual que el anglicismo «*software*», por los elementos que acompañan y forman parte del programa e, insistimos, por tratarse del término comúnmente empleado en las demás legislaciones, lo que ofrece al lector una idea completa del contenido tratado.

No se trata de un trabajo de Derecho comparado en torno a la referida Directiva, sino que se ofrece un enfoque de la transposición de la misma al ordenamiento jurídico español, aunque para ello, lógicamente, deba apoyarse en el estudio de la misma. De igual manera ocurre con las

¹ En palabras de BESTUÉ, «el término ‘software’ se suele identificar con el programa de ordenador, es decir, con el conjunto de instrucciones que sigue el ordenador para desarrollar sus cometidos o acciones concretas y, desde un punto de vista jurídico, se incluye en este concepto no sólo el programa en sí.

² En adelante únicamente Título VII.

resoluciones judiciales, puesto que la norma emana de una Directiva, por lo que las resoluciones judiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resultan de directa aplicación.

Se pretende, de esta manera, acometer un análisis de esta protección a fin de esclarecer los pros y los contras de la misma, a fin de poner sobre la mesa qué aspectos o puntos resultan perfectamente aplicables en la actualidad, pese a haber transcurrido treinta años desde la publicación de la norma que da origen a la protección. De igual manera, se pretende realizar una exposición de los puntos más conflictivos de la norma a nivel nacional en aras a proponer una mejora de la misma, es decir, su modernización, siempre bajo el respeto de la jerarquía normativa, la cual tendrá en cuenta las cuestiones resueltas por el TJUE a través de sus distintas resoluciones. Desde esta perspectiva, por tanto, se ha tratado de diseccionar artículo a artículo la regulación prevista para los programas de ordenador, analizando e interpretando los mismos al albur de la óptica comunitaria y desde el punto de vista del legislador nacional.

En este análisis se ha tenido en cuenta la interpretación llevada a cabo por los distintos tribunales en las diversas cuestiones litigiosas; pero no cabe duda que la interpretación del TJUE ha resultado determinante para el análisis de determinados preceptos normativos. Tales resoluciones no son demasiado numerosas, pero sí muy esclarecedoras, pues arrojan algo de luz sobre la interpretación de la Directiva y su aplicación en el ámbito europeo.

En estos treinta años se han erigido posiciones contrapuestas respecto a determinados aspectos de la regulación otorgada por la Directiva, en muchas ocasiones más doctrinales que prácticas, como puede ser la consideración de la persona jurídica como autora. Veremos que, pese a que se han escrito ríos de tinta al respecto, en la práctica no se han suscitado cuestiones sobre la misma. Por tanto, también se convierte en objetivo del presente trabajo establecer si el grado de protección otorgado a este tipo de obras mediante el Derecho de Autor resulta suficiente o, por el contrario, debe quedar protegido por otras ramas del Derecho. En otras palabras, si debemos plantearnos la reforma del sistema de protección desde una óptica diferente o si, por el contrario, basta con la inclusión de una serie de retoques que acerquen la regulación de esta singular obra a la realidad del siglo XXI. En este sentido, se plantean dudas sobre determinados aspectos que el legislador ni tan siquiera podía prever hace tres décadas, adelantos técnicos que provocan que nos planteemos el alcance de la protección. Es objetivo de este trabajo poder ofrecer una síntesis del panorama actual, su problemática y aportar soluciones desde un punto de vista práctico.

ÍNDICE

ABREVIATURAS	9
PRÓLOGO	15
INTRODUCCIÓN.....	23
I. Situación normativa donde se encuadra el presente trabajo	23
II. Objeto y objetivos del estudio.....	24
I. CUESTIONES INFORMÁTICAS BÁSICAS EN LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENADOR. INFORMÁTICA PARA JURISTAS	27
I.1. Introducción	27
I.2. El concepto técnico de «programa de ordenador»	28
I.2.1. Catalogación de los programas de ordenador	29
I.2.1.1. Por su funcionalidad.....	30
I.2.2. La reproducción de los programas de ordenador en sentido técnico. Distintas formas de reproducción por la ejecución del programa de ordenador	31
I.2.2.1. Programas empotrados	31
I.2.2.2. Programas no empotrados o instalables.....	32
I.3. El proceso de desarrollo de los programas de ordenador	34
I.3.1. El método	35
I.3.2. La decisión de crear un programa de ordenador, objeto y fin. La captura de requisitos y modelos de uso	38
I.3.3. El análisis	40
I.3.4. El diseño	41
I.3.5. La implementación	41
I.3.6. La fase de pruebas.....	42
I.3.7. Intervinientes en el proceso de desarrollo	42
I.4. Consideraciones previas al desarrollo jurídico de la protección de los programas de ordenador como obra en el Derecho de Autor....	44

II. PRECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA REGULACIÓN ACTUAL DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR.....	45
II.1. Antecedentes	45
II.2. Derecho de Autor vs Derecho de Patentes	49
II.3. La Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual ...	51
II.4. La Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo 1991 sobre la Protección Jurídica de los Programas de Ordenador y su trasposición al ordenamiento jurídico español	53
II.4.1. Origen de la Directiva 91/250/CEE	53
II.4.2. La transposición de la Directiva al ordenamiento jurídico español. Ley 16/1993, de 23 de diciembre de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.....	56
II.5. El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de propiedad intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.....	58
II.6. La Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador	59
III. EL OBJETO DE PROTECCIÓN.....	61
III.1. Introducción.....	61
III.2. Acercamiento al objeto de protección del artículo 96 TRLPI....	62
III.2.1. El programa de ordenador en sentido técnico legal.....	64
III.2.2. Documentación técnica y manuales de uso.....	68
III.2.3. Otros aspectos protegidos	68
III.2.4. Aspectos excluidos de la protección.....	69
III.2.4.1. El <i>malware</i>	69
III.2.4.2. La no protección de las ideas y principios.....	72
A. El problema de la protección de las interfaces	76
B. Obras excluidas	82
C. El <i>firmware</i> instalado en los productos semiconductores	83
III.3. La originalidad	86
III.3.1. El requisito de originalidad en el Derecho de Autor	87
III.3.2. Origen y evolución del precepto	88
III.3.3. Requisito de la originalidad del programa de ordenador.	91
III.3.4. La originalidad en el resto de los elementos que conforman el programa de ordenador.....	94
III.3.5. Interpretación jurisprudencial del concepto de originalidad.....	94
III.3.6. Consideraciones finales	99

III.4. La protección del código fuente del programa de ordenador.....	102
III.4.1. Forma de expresión o fijación	106
III.4.1.1. Forma de expresión	106
III.4.1.2. Fijación	108
III.5. Diferenciación jurídica entre la obra y el soporte	108
III.6. La protección de los elementos accesorios al programa de ordenador.....	109
III.6.1. La documentación preparatoria, manuales de uso y documentación técnica	109
III.6.1.1. La documentación preparatoria	110
A. El origen del precepto	110
B. Alcance de la protección.....	111
III.6.1.2. Los manuales de uso y la documentación técnica.....	113
III.7. La protección de las versiones sucesivas del programa de ordenador y programas derivados	115
IV. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS SOBRE EL PROGRAMA DE ORDENADOR.....	119
IV.1. Introducción.....	119
IV.2. La autoría de las personas físicas.....	122
IV.3. La autoría de las personas jurídicas	123
IV.3.1. Críticas y posturas.....	123
IV.3.2. Supuestos.....	127
IV.3.2.1. La titularidad de los derechos en la obra colectiva.....	127
IV.3.2.2. Los programas creados por personal asalariado ...	129
A. El planteamiento de la problemática	129
B. Regulación de los programas de ordenador creados por personal asalariado	130
C. La figura del trabajador asalariado a los efectos del art. 97.4 TRLPI.....	133
D. Interpretación de la expresión «que el programa haya sido creado en el ejercicio de sus funciones o, siguiendo las instrucciones del empresario».....	135
E. Elementos de la transmisión de derechos al empresario y la posibilidad de pacto en contrario.....	140
E.1. Objeto de la transmisión de derechos	140
E.2. Ámbito temporal de la adquisición y duración: limitaciones de la misma.....	141
E.3. Ámbito funcional.....	142
E.4. Posibles pactos	143
IV.3.2.3. Los programas de ordenador creados en el ámbito de la Administración Pública.....	146

IV.4. La titularidad de los derechos en la obra en colaboración	149
IV.5. El programa de ordenador creado por encargo.....	153
IV.5.1. Nota sobre el sistema anglosajón	159
IV.6. Breve apunte sobre la utilización del <i>software</i> libre y la titularidad de los derechos	160
V. LA DURACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR.....	163
V.1. Introducción	163
V.2. Evolución de los plazos de protección de los derechos patrimoniales	164
V.3. Duración de la protección de los derechos de explotación cuando el autor sea una persona natural	166
V.3.1. Persona física y autor individual del programa	166
V.3.1.1. Peculiaridad del personal asalariado.....	167
V.3.1.2. La comercialización bajo la marca comercial del empresario y la regulación de la obra anónima....	168
V.3.2. La duración de los derechos del programa creados en colaboración o como obra colectiva	168
V.4. Duración de la protección de los derechos de explotación cuando el autor sea una persona jurídica.....	169
V.5. La duración de los derechos morales y la condición de las personas jurídicas como autoras.....	170
V.6. Consideraciones sobre el plazo de protección	173
V.6.1. Repositorios, <i>software</i> libre y programas abandonados o posibles obras huérfanas.....	174
V.6.2. Posible catalogación de los programas de ordenador como obra huérfana.....	174
V.6.3. El uso de <i>ROM</i> y emuladores.....	176
VI. EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES Y MORALES	179
PARTE I	179
VI.1. Los derechos patrimoniales	179
VI.1.1. Introducción.....	179
VI.1.2. Los Derechos Patrimoniales.....	180
VI.1.2.1. La primera regulación de los derechos patrimoniales en la LPI 1987	183
VI.1.2.2. Los Derechos Patrimoniales en la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.....	187
VI.1.2.3. La transposición de la Directiva mediante la Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporación al	

Derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre la Protección Jurídica de Programas de Ordenador.....	191
VI.1.2.3.1. El debate de la vigencia de los derechos patrimoniales regulados en la LPI de 1987	194
VI.1.3. El Derecho de Reproducción en el actual 99 TRLPI	196
VI.1.3.1. La reproducción de la obra dentro de un <i>hardware</i> que permite su uso	199
VI.1.3.1.1. Concepción de la reproducción como elemento inherente al uso	199
VI.1.3.1.2. Alcance del precepto	202
VI.1.3.2. Reproducción del programa por transmisión mediante una red. La posible existencia de un acto de comunicación pública	203
VI.1.3.3. El derecho de reproducción entendido como la creación de copias del programa de ordenador ..	206
VI.1.3.4. Conclusiones parciales del derecho de reproducción	211
VI.1.4. El Derecho de Transformación.....	212
VI.1.4.1. El derecho de transformación en la práctica.....	215
VI.1.5. El Derecho de Distribución.....	216
VI.1.5.1. El agotamiento del derecho tras la primera venta	217
VI.1.5.1.1. Doctrina del agotamiento del derecho en la primera venta o <i>first sale</i>	217
VI.1.5.2. La sentencia del caso <i>UsedSoft GmbH</i> contra <i>Oracle International Corp.</i>	221
VI.1.5.3. Sentencia de 12 de octubre de 2016 (asunto C-166/15), caso <i>Ranks</i>	232
VI.1.5.4. Breve apunte sobre la problemática de los <i>links</i> o enlaces y su aplicación a los programas de ordenador.....	236
VI.2. Los derechos morales.....	246
VI.2.1. Introducción.....	246
VI.2.2. Los derechos morales	247
VI.2.2.1. El extravagante caso de la persona jurídica como autora	252
VI.2.2.2. Características del derecho moral	256
VI.2.2.2.1. El derecho a la divulgación y reconocimiento de la paternidad de la obra.....	260
A. La divulgación	260
A.1. Contenido	260

A.2. Momento del nacimiento del derecho	263
A.3. Formas de ejercicio por sus diferentes autores	264
B. Derechos relativos a la paternidad y reconocimiento de la autoría	267
B.1. Contenido	267
B.2. Formas de ejercicio por sus diferentes autores	268
VI.2.2.2.2. El derecho moral relativo a la transformación y modificación de la obra.....	270
A. Contenido del derecho respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.....	271
B. Formas de ejercicio por sus diferentes autores.	274
C. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural	276
C.1. Contenido	276
C.2. Formas de ejercicio por sus diferentes autores	277
VI.2.2.2.3. Retirada del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.....	278
A. Contenido	279
B. Formas de ejercicio	279
VI.2.2.2.4. Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.....	280
A. Contenido	280
B. Formas de ejercicio	281
VI.2.3. Conclusiones del capítulo.....	282
PARTE II.....	283
VI.3. Los límites de los derechos patrimoniales.....	283
VI.3.1. Introducción	283
VI.3.2. El origen del actual artículo 100 TRPLI. Los límites a los derechos de explotación	286
VI.3.3. La regulación del uso y el disfrute de la obra. Un nuevo paradigma en el Derecho de Autor	288

VI.3.4. Los límites del artículo 100 TRLPI en relación a los derechos patrimoniales del artículo 99 TRLPI	291
VI.3.4.1. Límites dirigidos al usuario del artículo 100, apartados 1, 2 y 3 TRLPI.....	292
VI.3.4.1.1. El usuario legítimo	292
VI.3.4.1.2. La finalidad propuesta.....	294
VI.3.4.1.3. El derecho de reproducción del usuario legítimo.....	296
A. Contenido del límite	296
B. La transformación y la corrección de errores...	298
C. Sentencia del TJUE, de 6 de octubre de 2021 ...	305
VI.3.4.1.4. La copia de seguridad	306
VI.3.4.1.5. La posibilidad de realizar la observación, estudio y verificación del programa de ordenador.....	312
VI.3.4.1.6. Posibles cláusulas de renuncia a los límites.....	314
VI.3.4.2. La posibilidad de crear versiones sucesivas.....	316
VI.3.4.3. Algunos límites aplicables al derecho de reproducción del programa de ordenador	320
VI.4. En busca de la interoperabilidad.....	321
VI.4.1. El origen de la interoperabilidad.....	321
VI.4.2. La interoperabilidad.....	324
VI.4.2.1. Conceptuación del termino.....	324
VI.4.2.1.1. Las interfaces, elemento clave en la interoperabilidad técnica	331
VI.4.3. La descompilación.....	332
VI.4.4. Origen del precepto	333
VI.4.4.1. Los debates previos a la redacción final	333
VI.4.5. La descompilación en nuestro actual TRLPI.....	336
VI.4.5.1. Análisis del precepto	337
VI.4.5.1.1. Requisitos subjetivos	337
VI.4.5.1.2. Requisitos objetivos.....	338
A. Interoperabilidad del programa creado de manera independiente	338
B. Imposibilidad de obtención de la información de otra manera.....	339
VI.4.5.1.3. Requisitos cuantitativos	341
VI.4.5.1.4. Elemento temporal.....	342
VI.4.5.1.5. El secreto de la descompilación.....	342
VI.4.5.1.6. La (redundante) prohibición de infringir derechos	344
VI.4.6. Consideraciones finales	344

VII. LA CESIÓN DE DERECHOS DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR. LAS LICENCIAS	347
VII.1. Introducción	347
VII.2. El término «licencia». El origen de estos contratos.....	347
VII.2.1. El contrato de licencia.....	352
VII.2.2. Tipos de contrato	355
VII.2.3. Tipos de licencia	358
VII.3. Elementos del contrato	362
VII.3.1. Las partes del contrato de licencia.....	362
VII.3.1.1. El licenciante.....	362
VII.3.1.2. El licenciario	364
VII.3.1.3. Elementos formales del contrato de licencia: Consentimiento, Objeto y Causa	367
A. El consentimiento	367
B. El objeto	371
B.1. Características objetivas del programa	372
B.2. Derechos cedidos por el licenciante	373
C. La causa	374
VII.3.1.4. Otros aspectos relativos al contrato	376
A. La forma	377
A.1. Especial referencia a su condición de contrato de adhesión	377
B. El precio	381
C. Cláusulas relativas a la propiedad intelectual...	383
D. Duración del plazo de cesión de los dere- chos.....	383
E. Exclusividad del derecho	384
F. Otras cláusulas tradicionales	385
VIII. EL SOFTWARE LIBRE O PROGRAMAS DE CÓDIGO ABIERTO	389
VIII.1. Introducción.....	389
VIII.2. Breve reseña histórica	390
VIII.2.1. La Figura de Richard Stallman.....	390
VIII.2.2. El proyecto GNU	392
VIII.2.3. La Fundación para el <i>Software</i> Libre y la figura de Linus Torvalds.....	395
VIII.2.4. La organización del desarrollo del <i>software</i> libre	396
VIII.3. Licencias de <i>software libre</i>	397
VIII.3.1. Las categorías de las licencias.....	397
VIII.3.2. La licencia GNU-GPL	399
VIII.3.3. La licencia <i>Berkeley Software Distribution (BSD)</i>	403
VIII.4. La Licencia Pública Europea (EUPL)	404
VIII.4.1. Antecedentes	404

VIII.4.1.1. Programa IDA e IDA II (<i>Interchange of Data between Administrations</i>)	404
VIII.4.1.2. Características	406
VIII.5. Las licencias libres desde la óptica jurídica	408
VIII.5.1. El <i>Software Libre</i> en nuestra legislación	409
VIII.5.1.1. La legislación nacional en materia de <i>software</i> libre	409
A. Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP)	410
B. Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información	411
C. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica	411
D. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público	412
E. Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público	413
VIII.5.1.2. Legislación en el ámbito autonómico	415
VIII.5.1.3. El <i>software</i> libre en la Administración Local	419
VIII.6. Conclusiones del capítulo	420
IX. LA CESIÓN DEL DERECHO DE AUTOR INSERTA EN MODELOS DE UTILIDAD O INVENCIONES. EL INTERCAMBIO DE PATENTES ESENCIALES DE <i>SOFTWARE</i>	421
IX.1. Introducción	421
IX.2. Patentes Esenciales Standard (<i>Standard Essential Patents – SEP</i>)	424
IX.2.1. Los Estándares de Mercado	427
IX.2.1.1. Tipos de estándares	430
IX.2.2. Los Organismos de Estandarización o Normalización	434
IX.2.2.1. Procesos de normalización	437
IX.2.2.2. Procesos y políticas de implementación	438
A. Los programas de ordenador en los procesos de normalización	438
IX.2.3. Acuerdos <i>FRAND</i>	442
IX.2.3.1. Origen	443
IX.2.3.2. Concepto	443
IX.2.3.3. Efectos de los acuerdos <i>FRAND</i>	445
IX.3. Conflictos judiciales de referencia	446
IX.3.1. Asunto C-170/13 entre <i>Huawei</i> y <i>ZTE</i>	447
IX.3.2. Guerra de patentes entre <i>Apple</i> y <i>Samsung</i>	450
IX.3.2.1. <i>Slide to unlock</i>	450

IX.3.2.2. Asunto <i>Samsung v. Apple</i> (USITC).....	452
IX.4. Conclusiones del capítulo	453
X. LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN	457
X.1. Introducción	457
X.2. El Registro de la Propiedad Intelectual	457
X.2.1 La publicidad registral	459
X.2.2. Eficacia del Registro.....	461
X.2.3. Alternativas al Registro de la Propiedad Intelectual	462
X.3. Las (particulares) infracciones y medidas de protección.....	463
X.3.1. Las particulares infracciones del art. 102 TRLPI	464
X.3.1.1. La puesta en circulación de una o más copias de un programa de ordenador conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima.....	465
X.3.1.2. La tenencia con fines comerciales una o más copias de un programa de ordenador, conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima	465
X.3.1.3. La puesta en circulación o la tenencia con fines comerciales de cualquier instrumento cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa.....	466
X.3.2. El ejercicio de acciones y la tutela judicial.....	468
X.3.2.1. Aplicación de la Directiva 2004/48/CE.....	469
X.3.2.2. Posibles acciones a ejercitar por el titular de derechos	470
X.3.2.3. Medidas cautelares.....	474
X.4. Cláusula de Salvaguarda de aplicación de otras disposiciones legales.....	476
X.4.1. La protección mediante el Derecho Penal.....	477
X.4.2. La protección mediante el Derecho de Patentes	478
X.4.2.1. Imposibilidad de protección del programa de ordenador mediante patentes	478
X.4.2.2. La protección bajo el derecho industrial. La posible patentabilidad del <i>software</i>	481
X.4.3. Protección mediante semiconductores. <i>Firmware</i>	482
X.4.4. Ley de secretos empresariales	482
X.4.4.1. Información o conocimiento.....	483
X.4.4.2. Valor empresarial real o potencial	484
X.4.4.3. Realización de medidas de protección	484
BIBLIOGRAFÍA	487
JURISPRUDENCIA	501
LEGISLACIÓN	507

El 5 de mayo de 2021 se cumplieron treinta años desde la entrada en vigor de la Directiva 91/250/CEE del Parlamento Europeo sobre la Protección Jurídica los Programas de Ordenador, cuyo objetivo era conseguir la armonización de la legislación de los distintos Estados miembros en la materia, una clara muestra de la falta de una normativa más adecuada para este tipo de obra, incluso a nivel europeo. La misma consideración del programa de ordenador como objeto de propiedad intelectual plantea de por sí no pocos problemas, sobre todo a la hora de valorar qué tipo de obra es y si tiene sentido su protección dentro de este ámbito, y en la que el propio concepto de originalidad juega un papel bastante distinto al que tiene en otro tipo de obras, sobre todo cuando hablamos del código fuente de un programa.

Partiendo de tales premisas, no son pocos los interrogantes jurídicos que se plantean, siendo de los más espinosos la posibilidad de autoría de las personas jurídicas sobre el programa creado, fundado en el polémico y debatido apartado 1º del art. 97 TRLPI (que choca frontalmente con la autoría moral del 14 TRLPI). Pero aún hay más: la duración de los derechos de explotación se antoja un tanto sobredimensionada, máxime teniendo en cuenta la rápida obsolescencia de los programas; la invocación de nuevos derechos patrimoniales, que influirá decisivamente en la creación de nuevos modelos de negocio; los límites establecidos en el art. 100 TRLPI resultan inoperantes o de difícil acceso para los usuarios (p.e., ¿quién va a modificar el código fuente de un programa de ordenador para corregir sus errores?); la interoperabilidad entre programas, donde juegan un papel esencial las interfaces y la debatida protección del código fuente; la cesión de derechos de explotación a través de las «licencias», sin olvidar la existencia del denominado «Software Libre» o de «Código Abierto»; así como la eficacia de los medios de protección existentes. Todo ello demuestra los importantes problemas de interpretación y ejecución que la actual normativa, ya obsoleta, presenta a la hora de enfrentarnos a la naturaleza jurídica de dichos programas y su protección por la propiedad intelectual, sobre todo tras la irrupción de Internet, dando lugar a fenómenos impensables años antes, como la guerra de patentes entre diferentes marcas para conseguir el dominio del *software* para dispositivos móviles.

Marco Antonio Mariscal Moraza es abogado en ejercicio especializado en Derecho de Autor. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con la máxima calificación, posee diversos Másteres de especialización. Compatibiliza el ejercicio profesional con la labor docente. Profesor colaborador del Departamento de Derecho Civil de la UCM durante varios años, actualmente es profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá donde imparte diversas materias en el campo del Derecho Civil. Además, colabora en diversos Másteres y cursos de Derecho de Autor en diferentes universidades, participando como docente en el curso *El derecho de autor en el siglo XXI* de la UCM. Sus principales líneas de investigación son la Propiedad intelectual, el Derecho internacional, el Derecho de sociedades, el Derecho laboral y la litigación civil.