

La responsabilidad en el uso, compra y copia de programas de ordenador.

Estudio jurisprudencial

por

JOSÉ A. ÁLVAREZ CAPEROCHIPI

Profesor titular y Magistrado

SUMARIO

1. LA LICENCIA DE USO DE UNA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO RÉGIMEN LEGAL DE LA ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENADOR.
2. EN LA LPI EL PROGRAMA DE ORDENADOR NO ES PROPIEDAD INDUSTRIAL SINO INTELECTUAL.
3. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA CONFIGURACIÓN LEGAL DEL PROGRAMA DE ORDENADOR.
4. LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO MODELO JURISPRUDENCIAL DE LOS CONTRATOS PERSONALIZADOS DE PROGRAMAS DE ORDENADOR.
5. LA PROTECCIÓN PENAL DE LA PROPIEDAD DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR:
 - 5.1. ANTECEDENTES.
 - 5.2. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
 - 5.3. LA CARACTERIZACIÓN PENAL DEL DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL:
 - 5.3.1. *Ánimo de lucro y perjuicio de tercero en los delitos contra la propiedad intelectual.*
 - 5.3.2. *El contenido del ánimo de lucro.*
 - 5.3.3. *La comunicación pública y su autonomía con el ánimo de lucro.*
 - 5.4. TIPOS PENALES AGRAVADOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
6. EL PROGRAMA CREADO EN LA RELACIÓN DE TRABAJO.

1. LA LICENCIA DE USO DE UNA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO RÉGIMEN LEGAL DE LA ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENADOR

El fenómeno de la copia indebida y abusiva, «pirata», de todo tipo de obras artísticas y científicas, es preocupación fundamental de la legislación española y comunitaria. La facilidad de la reproducción digital exige mecanismos rápidos y rigurosos de salvaguardar y garantizar los derechos de propiedad intelectual e industrial, y en particular los derechos de propiedad sobre los programas de ordenador (1).

La legislación española, siguiendo las Directrices comunitarias y las elaboraciones doctrinales y jurisprudenciales del derecho americano, configura los programas de ordenador como «propiedad intelectual» (art. 10.1.i LPI). La configuración de la titularidad de los programas de ordenador como propiedad intelectual es reciente, y tiene su origen próximo en la reforma de la *copyright act* de 1980 por el Congreso de los Estados Unidos (2).

(1) Se afirma que en España la piratería está 20 puntos por encima de la media europea (CASTÁN, «Perspectivas actuales en la protección de programas de ordenador», en *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, Madrid, 1999, pág. 117). Según la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual en España (Revista *Secuencias*, febrero de 2005, se calcula que en España en el 2004 frente a 70 millones de discos (cds y dvds) ilegales se han vendido sólo 40 millones legales. A reforzar la protección de la propiedad intelectual frente a la infracción generalizada de los derechos de autor por las nuevas tecnologías se dirige la reciente Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. GÓMEZ SEGADE, «La propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la conformación», en *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, Madrid, 1999, y en *Derecho de Propiedad Intelectual y las nuevas tecnologías*, Madrid, 1996, pág. 151, pone de manifiesto los retos de un mundo globalizado en la sociedad de la información. La generalización del *software* estándar plantea una preocupación «ansiosa» para su protección eficaz, propugnando la armonización de las legislaciones nacionales. Este autor subrayaba ya en 1969 la dificultad de protección de la propiedad de los programas de ordenador y la necesidad de asegurar al programador la exclusividad de la producción, explotación y distribución del programa: «La protección jurídica de los programas de los ordenadores electrónicos», en *RDM*, 1969, pág. 413 y sigs.

(2) APARICIO VAQUERO, *Licencias de uso no personalizadas de programas de ordenador*, Granada, 2004, en especial págs. 75 y sigs., estudia en detalle el origen de esta concepción doctrinal en Estados Unidos y el empeño de las *software houses* de que no se calificase como compraventa su relación con el usuario final. Sobre los precedentes europeos y americanos de la tutela de los programas de ordenador a través de los derechos de autor, cfr. GALÁN CORONA, en *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, dirigidos por M. ALBALADEJO, Tomo V, vol. 4.º B, Madrid, 1995, pág. 226 y sigs.; APARICIO VAQUERO, *Licencias de uso no personalizadas de programas de ordenador*, Granada, 2004, en especial págs. 147 y sigs. Sobre la Directiva CEE 2001/29, relativa a la armonización de diversos aspectos de los derechos de autor, PLAZA PENEDÉS, *Propiedad intelectual y sociedad de la información*, Pamplona, 2002.

En Europa se propugnó igualmente su calificación como un derecho de autor para que pudiera recibir la protección de la propiedad intelectual según el convenio de Berna de 1886. En España se define el programa de ordenador como propiedad intelectual en el artículo 95 de la LPI de 1987, y ello constituye el fundamento de las Directrices europeas 91/250 (que se introduciría en España en la Ley 16/1993), y de las posteriores Directrices europeas 96/9 y 2001/29, mereciendo también protección como propiedad intelectual las bases de datos (3). Según el artículo 1.1 de la Ley 16/1993, el programa de ordenador tiene el carácter de una obra literaria (4).

(3) Sobre la Ley de 1987 y sus principios: VATTIER FUENZALIDA, «La propiedad intelectual (estudio sistemático de la Ley 22/87)», en *ADC*, 1993, pág. 1041 y sigs. La Ley 16/1993 introduce en España la Directiva CEE de 1991 y define al programa de ordenador como «obra literaria». El comentario a la Directiva 91/250 puede verse en MASSAGUER, «La adaptación de la LPI a la Directiva CEE relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador», en *RDM*, enero-junio 1991, pág. 39 y sigs. Posteriormente, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el TRLPI, modificado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, introduce la Directiva 96/9 sobre protección de bases de datos. En detalle, FERNÁNDEZ MASÍA, «Informática y propiedad intelectual», en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*, Granada, 1998, pág. 14; BOTANA AGRA, «Las incorporaciones del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en materias de derechos de autor», en *Actas de Derecho Industrial*, Tomo XVII, 1996, pág. 49 y sigs. La Directiva 2001/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información y la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, ha producido diversos borradores de Anteproyecto de Ley de reforma del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual (versiones de noviembre de 2002, enero de 2003, noviembre de 2004), se prevé para fin de 2005 la publicación de un nuevo proyecto de Ley de Propiedad Intelectual que regule en detalle los derechos de autor en el mundo digital. 21-06-2005. En junio de 2005, el Senado aprobó por mayoría una enmienda transaccional en la que insta al Gobierno a que apruebe en el plazo de nueve meses un proyecto de Ley que modifique el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, que se refiere al canon por copia privada, para que compatibilice derechos de autor y derecho a reproducir la obra. Con 127 votos de todos los grupos con representación en el Senado, a excepción de los 124 del Partido Popular, esta moción del Grupo Socialista a la que se sumaron todos a través de una enmienda transaccional, menos los senadores populares, establece que «los cambios tecnológicos, económicos y sociales desarrollados durante el último siglo aconsejan adecuar la Ley de Propiedad Intelectual a las nuevas pautas existentes en el origen y la reproducción de las creaciones culturales». Se trata —añade de facilitar, no sólo la deseada tutela a los creadores de la cultura, sino también, la accesibilidad y el disfrute de tales bienes a toda la ciudadanía—. La senadora popular Mercedes Coloma recordó que el pasado 18 de mayo, el Senado aprobó, por un solo voto de diferencia, la toma en consideración de una proposición de ley del PP que pedía la supresión del canon de los cds y dvds vírgenes, y que ahora «sigue sus correspondientes trámites».

(4) Pero... ¿es comparable un programa de ordenador a una obra literaria? Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el TRLPI, modificado por la Ley

Como consecuencia de la caracterización del programa de ordenador como propiedad intelectual, la legislación española y comunitaria formula un modelo legislativo que concibe la «compra» de un programa de ordenador como la adquisición de un derecho de uso, y limitado a la persona que lo ha comprado (licencia de uso, personalizada) y según la interpretación más frecuente para el ordenador para el que se ha comprado. Es el modelo legislativo que define el artículo 99 de la LPI de 1987, y que se configura en el vigente artículo 100 LPI. Es decir, el programa sólo se puede «usar» por el llamado «usuario legítimo», que no puede acceder a los códigos fuentes ni modificar el programa, salvo para garantizar la «interoperabilidad» del programa en el uso personal y ordinario del programa (si ello es posible sin que «perjudique de forma injustificada los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a una explotación normal del programa informático», art. 100.7 LPI), y el artículo 31.2 del proyecto de reforma de la LPI recientemente aprobado (BO Congreso de 26 de agosto de 2005), parece excluir expresamente la licitud de la copia privada de programas de ordenador. Son considerados infractores de los derechos de autor los que pongan en circulación copias de programas de ordenador, o simplemente los que posean copias, especialmente «con fines comerciales» (art. 102 LPI). Cualquier exceso sobre este uso personalizado del programa es considerado una «infracción de los derechos de autor», y si media ánimo de lucro está penado de un modo muy riguroso por tipos penales específicos, de reciente incorporación al CP (5).

5/1998, de 6 de marzo, que introduce la Directiva 96/9 sobre protección de bases de datos, suprime la referencia a «obra literaria». La cuestión se plantea en la SSTS —3.^a— de 28 de septiembre de 2002, y 20 de julio de 2002, 26 de junio de 2001, 9 de mayo de 2001, 28 de abril de 2001, a los efectos de la aplicación del artículo 12 del Convenio suscrito entre España y los Estados Unidos de América para prevenir la doble imposición y la evasión fiscal respecto de los Impuestos sobre Rentas de 22 de febrero de 1990, habida cuenta que, con arreglo al precepto mencionado, los cánones satisfechos en concepto de cesión de derechos de autor sobre programas de ordenador (*royalties software*) habían de tributar a un tipo del 5 por 100 del importe bruto pagado si se entendía que se trataba de la cesión de una «obra literaria» —posición de la recurrente en la instancia— o a otro del 8 por 100 si se calificaba de cesión de «obra científica» —posición de la Administración—. Las sentencias declara el programa de ordenador obra literaria, porque el único criterio es el que ofrece la Ley 16/1993 y porque: «Si por una obra científica habría que entender aquella que desarrolla teorías, principios, teoremas, axiomas o postulados, porque, en definitiva, por Ciencia hay que considerar todo cuerpo de doctrina metódicamente ordenado y constitutivo de una rama particular de los conocimientos humanos, resulta claro que un programa de ordenador, *per se*, no realiza ninguno de esos cometidos».

(5) Esta configuración legislativa del régimen de la adquisición de programas de ordenador no ha hecho sino bendecir las prácticas introducidas por los propios fabricantes de *software*, que suelen acompañar al programa una exigencia previa de aceptación de unas cláusulas generales, que el usuario tiene que aceptar expresa y formalmente antes de poner en funcionamiento el programa. Dichas condiciones generales suelen explicar en detalle que el comprador de programa sólo es un usuario personal y que renuncia a cual-

La nueva sociedad de la información ha variado radicalmente la problemática de los derechos de autor. Hasta época reciente se reconducía la tutela de los derechos de autor a dos tipos fundamentales: el plagio y la suplantación de la personalidad del autor (por ejemplo, SSTS de 30 de mayo de 1984 y 9 de junio de 1990, en ambos casos de plagio de canciones de Julio Iglesias y Rocío Jurado, respectivamente). Llama la atención con todo que si en los años ochenta apenas hay jurisprudencia sobre el atentado contra la propiedad intelectual, con la aparición de las nuevas tecnologías digitales el número de sentencias que contemplan la infracción penal y civil de los derechos de propiedad intelectual se incrementa exponencialmente, superando ampliamente en número a las que examinan infracciones de la propiedad industrial. Ahora la tecnología digital y los programas de ordenador están en la base de una revolución doctrinal y jurisprudencial sobre el concepto de derecho de autor.

Sin embargo esta calificación de los programas de ordenador como «propiedad intelectual», impuesta legislativamente en Estados Unidos, y armonizada en el ámbito europeo por sucesivas Directrices que se incorporan a los derechos nacionales, está sometida a una ardua polémica y a duras críticas (6).

quier derecho o pretensión de distribución, cesión, análisis, descompilación, ingeniería inversa, etc., del programa adquirido.

(6) La doctrina española, como antes había sucedido en el ámbito de los Derechos americano y europeo, plantea serias dudas a la configuración legal de la adquisición de un programa de ordenador como mera licencia personalizada de uso de una propiedad intelectual, especialmente antes de la consagración legislativa de la titularidad de los programas de ordenador como propiedad intelectual. GÓMEZ BENÍTEZ y QUINTANO OLIVARES (*Protección penal de los derechos de autor y conexos*, Madrid, 1988, pág. 94), consideran inaceptable la afirmación de que no se ha comprado el programa de ordenador, afirmando que hay una compra efectiva del soporte, aunque otra cosa es la precisión del derecho de «reproducción». DELGADO ECHEVERRÍA presenta en su trabajo las dudas doctrinales y legislativas habidas y lo consideraba un contrato de compraventa efectivo, el programa de ordenador como producto, y sólo admitía que se trataba de una cesión de uso cuando era contrato de tracto sucesivo (*op. cit.*, pág. 1323 y sigs.), aunque concluye que es la solución pragmática más eficaz frente a la piratería (pág. 1340), aunque debe profundizarse en las peculiaridades de esta obra de ingenio y destacar sus especificidades frente a la propiedad intelectual (pág. 1341 y sigs.). También CARRASCO PERERA (en el prólogo a la obra de FERNÁNDEZ MASÍA, *La protección de los programas de ordenador en España*, Valencia, 1996) es partidario de su caracterización como producto. BERCOVITZ, por su parte, tras subrayar que no es una obra literaria, ni científica, opina que es una obra tecnológica protegida a través del derecho de autor («Comentario al artículo 10.1», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2.ª ed., Madrid, 1997, pág. 164). VALDÉS ALONSO (*Propiedad intelectual y relación de trabajo*, Madrid, 2001, pág. 285), y FERNÁNDEZ MASÍA («Informática y propiedad intelectual», en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*, Granada, 1998, pág. 8), que opinan que su caracterización como derecho de autor se debe a razones prácticas más que científicas. GALÁN CORONA (*Comentarios*, cit., pág. 304) lo interpreta como un mero interés de los licenciantes en impedir los actos de disposición de los usuarios sobre los programas adquiridos. Algunos lo llegan a calificar como «tipo de protección que tiene que ver más con la promoción de la dependencia tecnológica que con la creación» (ÁLVAREZ NAVARRETE, «Propiedad intelectual y sociedad civil», en *Congreso «cultura y desarrollo»*, julio de

A mi parecer la contradicción principal de este régimen, bendecido legislativamente, de adquisición de programas de ordenador, es que se pretende que es despreciable el valor del soporte. El programa se recibe directamente del «autor» del programa que es el titular de todos los derechos. Los programas de ordenador se encarnan misteriosamente como sujeto contratante el día del primer uso, se suelen autopresentar pomposamente como contratando en nombre del propio titular de los derechos sobre el programa, y se presenta habitualmente el propio programa celebrando un contrato formal con el usuario. El programa detenta entonces una misteriosa voluntad que nos habla cortés pero firmemente, en pasos sucesivos, de lo que realmente hemos adquirido y de lo que debemos aceptar, y sólo entonces cuando aceptamos contratar, con esa misteriosa entidad espiritual desconocida pero ostentosamente presente, el programa se ejecuta y se puede disfrutar. Se afirma tajantemente en esas condiciones que nadie lee, que cuando compramos el programa no hemos comprado nada. Adquirimos un simple derecho de uso individual y personalizado, y lo adquirimos del programa mismo que se autoencarna como voluntad abstracta, como realización de su autor el día del primer uso (7).

2005). La jurisprudencia tampoco ha aceptado de modo unánime la consideración del programa informático como propiedad intelectual en la vía contenciosa y, a efecto de la renta de aduanas, se estuvo considerando un producto no una obra intelectual. La AN distingue últimamente a efectos fiscales (SAN de 28 de febrero de 1995), entre el *software* estándar, del que supone que es propiedad intelectual, y el *software* a medida que se considera que se alquila o usa. En la vía penal hasta la subsunción de la figura en el régimen del artículo 270 CP, la jurisprudencia estuvo dudando sobre la calificación de la piratería informática.

(7) A mi parecer, la jurisdicción del Estado se hace efectiva a través de la posición jurídica del vendedor del soporte. Es el vendedor el que garantiza la identidad del titular del programa y del comprador, el que personaliza las relaciones jurídicas en el tiempo y en el espacio, y quien hace efectivos los principios de identidad y fehaciencia que el Estado encarna. Si el intermediario es despreciable y la relación se establece directamente entre el propio programa y el usuario, se ha creado en realidad un modelo de relación jurídica sin sujeto responsable, sin tiempo y lugar de origen, y reconociendo personalidad del programa mismo. Lo que se corresponde también con una sociedad de la información basada en Internet que se dice que carece de una identidad jurídica responsable de su gestión. Y la doctrina en general acepta este esquema: el vendedor efectivo del programa es en sí despreciable, ni siquiera se le considera un mero intermediario, lo que se explica por el poco valor del soporte. Pero... ¿cómo se puede realizar un contrato de adquisición sobre una cosa que ya hemos comprado? Para evitar este problema, los programas inventan diversos modelos de dualidad metafísica, habitualmente surgidos para evitar las reticencias de la jurisprudencia americana (apertura de sellos, bolsa de plástico, caja aparte, conexión a Internet, venta *ad gustum*, etc...). Queda sin embargo el problema metafísico de no saber con quién hemos contratado... ¿Cómo puede contratar el programa en su propio nombre si no es persona? ¿Con quién contratamos? ¿Quién nos garantiza su identidad? La jurisprudencia (aunque no unánime) tampoco tiene habitualmente dudas sobre la caracterización del programa de ordenador como simple licencia de uso y en consecuencia la licitud de la persecución penal de la reproducción de los programas de ordenador, como en general de la reproducción sin licencia de CDs de música y video. La SAP de Castellón, de 14 de septiembre de 2004,

Yo creo que la justificación de la calificación del programa de ordenador como propiedad intelectual es la defensa contra las actividades de copia y reproducción pirata que se hacen a nivel industrial, comercial y privado. Está específicamente dirigido a prevenir la copia abusiva, pero, en mi opinión, el programa de ordenador no es ordinariamente una obra de autor (esto es una obra de arte) sino un producto. Además, como intento justificar a continuación, la protección eficaz frente a la copia abusiva no se consigue por la consideración del programa como propiedad intelectual, y por otra parte esta calificación es abusiva para el usuario, que puede quedar en situación de cierta indefensión (8).

2. EN LA LPI EL PROGRAMA DE ORDENADOR NO ES PROPIEDAD INDUSTRIAL SINO INTELECTUAL

La consideración de los programas de ordenador como propiedad intelectual supone abandonar su protección como propiedad industrial. Es decir que, como principio, el programa de ordenador se considera una obra de arte y no un producto técnico. Proteger el programa de ordenador como propiedad intelectual significa que el programa es objeto de protección con independencia de su patente (como invención o como modelo de utilidad). La autoría del programa se protege como tal, en sí mismo y por sí mismo, aunque no conste su autor y aunque no esté inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual. La

afirma, por ejemplo, que: «No es estimable por lo tanto la argumentación sobre ignorancia de la tipicidad penal de los hechos, o error de prohibición ex artículo 14 del CP» (en sentido contrario, la SAP de Cantabria, de 18 de mayo de 2004). La SAP de Madrid, de 23 de marzo de 2004, argumenta de la ilicitud intrínseca de la copia indebida de programas de ordenador, pues hay un triple perjuicio: del derecho de autor, de la hacienda pública y del consumidor que no tiene garantías del producto.

(8) La irrupción de ordenadores en nuestra sociedad es comparable a la de la imprenta (FERNÁNDEZ MASÍA, «Informática y propiedad intelectual», en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*, Granada, 1998, pág. 1). Definir qué es un programa de ordenador me parece una cuestión decisiva para saber qué lugar ocupa el hombre en la nueva sociedad de la información. Me parece que el legislador comunitario y español se ha dejado engañar por la misteriosa presencia dialogante que aparece al arrancar un programa de ordenador pidiendo que acepte. Como Fausto ha aceptado, y le ha reconocido el estatus de persona. Considerar al programa de ordenador como propiedad intelectual pero sin sujeto creador, sin originalidad garantizada, significa romper la distinción entre el sujeto y objeto. La obra de arte lo es por ser, como creación desde la nada, una encarnación de la divinidad, por ser un desvelo del principio y del misterio del hombre. Hacer del programa una propiedad intelectual es negar la identidad de la obra de arte y la esencia misteriosa del hombre frente a la lógica sistemática de una obra técnica. A mí me parece que definir el autor es el arcano máximo del sistema. La LPI ha definido a la persona individual como autor, pero reconocer el estatus de autor al programa mismo es un grave quebranto para el puesto en que se sitúa al hombre en la nueva sociedad de la información.

propiedad industrial se protege sólo a través de la patente. La patente es algo más que la mera publicidad de la autoría, pues es la garantía social de la primacía en su concepción y desarrollo. La razón de la radical diferencia de régimen registral entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial estriba, a mi juicio, en que la creación artística es original (proviene de la nada), mientras que el desarrollo técnico es un proceso de desarrollo en el que el producto es una consecuencia y hay que acreditar mediante su publicación haber sido el primero en encontrarlo y patentarlo (9).

Es una evidencia que los programas evolucionan con gran rapidez y a la vez que la evolución técnica de la capacidad de los ordenadores, lo que hace difícil el registro de los programas y el control de su novedad. Son las dificultades a la patentabilidad de los programas las que les lleva a ser protegidos como propiedad intelectual y no como propiedad industrial, pero también hay un interés en guardar el secreto e inescrutabilidad del programa (10).

Por el contrario, los derechos de autor existen desde la creación original de una obra (art. 1 LPI), y no desde que constan en un registro oficial (Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual). En todo caso su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual no exige el control de su novedad, y la inscripción en el Registro de Propiedad Intelec-

(9) La diferencia es similar a la que existe entre asumir lo creado y encontrar lo perdido; el tesoro oculto que se considera creado se ocupa por su desvelo, el objeto encontrado, por el contrario, se ocupa por la simple toma de posesión. La obra artística es creada mientras que el producto técnico es «encontrado», el registro de patentes de la propiedad industrial es en realidad la ocupación material y pública de una cosa encontrada. El conocimiento público del producto registrado fomenta la investigación y el desarrollo tecnológico. La patente es una de las causas del desarrollo tecnológico occidental que ha democratizado el progreso científico, pues permite a cualquiera acceder a los adelantos técnicos para introducir en los mismos mejoras y modificaciones. Como dice la Exposición de Motivos de la Ley de Patentes, la patente constituye un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica. El no proteger los programas de ordenador por el sistema de patente o modelo de utilidad significa, a mi parecer, abandonar la vía ordinaria del desarrollo tecnológico y establecer una diferencia sustancial entre el programa de ordenador y el producto del desarrollo tecnológico.

(10) El artículo 52 del Convenio de Munich sobre Patente Europea, de 5 de octubre de 1973, excluía expresamente a la patentabilidad de los programas de ordenador. E igualmente se excluye su patentabilidad en el artículo 4, apartado 2, párrafo D de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986. La exigibilidad de patente de los programas de ordenador, como presupuesto de su protección, exigiría la organización de un registro específico con técnicos cualificados, lo que comportaría una grave dificultad a la registrabilidad y además se contradice por la rápida obsolescencia de los programas (que le aproxima más a un modelo de utilidad que a una invención propiamente dicha). Aunque sería más fácil su acceso registral como modelos de utilidad donde el control de la originalidad está ciertamente más difuminado. De hecho, son frecuentes las patentes de programas por la interconexión entre un programa y una maquinaria, interconexión a la que se refiere el artículo 96.3 TRLPI.

tual no es constitutiva sino que sólo presume derechos. El registro de los programas de ordenador en el Registro de la Propiedad Intelectual se prevé en el artículo 145 TRLPI, a cuyo tenor: «Podrán ser objeto de inscripción en el Registro los derechos de propiedad intelectual relativos a las obras y demás producciones protegidas por la presente ley» (11).

3. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA CONFIGURACIÓN LEGAL DEL PROGRAMA DE ORDENADOR

La consideración del programa de ordenador como una obra intelectual y no como un producto técnico es muy favorable para el «fabricante» del programa, y muy restrictivo para los derechos del usuario.

El que adquiere un producto industrial lo puede usar como quiera y también, con algunas restricciones legales, lo puede ceder. Sin embargo proteger el programa como propiedad intelectual significa que como sólo se adquiere una «licencia» de uso, no se pueden hacer sino usos personales del programa

(11) El vigente Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, prevé la organización de un Registro General de la Propiedad Intelectual en el que se puede registrar la autoría «intelectual» de un programa de ordenador. Tradicionalmente se ha considerado que los programas de ordenador se limitan a expresar, en instrucciones dirigidas al ordenador, una solución ya contenida en el algoritmo, que es la auténtica aportación creativa y que no es sino un método matemático y, por tanto, se dice, una elaboración de carácter intelectual y no de carácter industrial. Dicha exclusión se basa en la falta de carácter técnico requerido para la patentabilidad de las invenciones. Sobre el tema, vease GALÁN CORONA, «La patentabilidad de los programas de ordenador», en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre propiedad industrial*, abril de 1998; del mismo autor en detalle, en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, dirigidos por M. ALBALADEJO, Tomo V, vol. 4.º B, Madrid, 1995. En particular, con cita de BERCOVITZ, justifica el régimen legal afirmando que el programa es un algoritmo matemático, que no tiene carácter industrial, y por ello no es patentable» (*Comentarios*, cit., pág. 221). HERNANDO COLLAZOS («Los programas de ordenador y la Ley de Propiedad Intelectual», en *RCDI*, pág. 1793 y sigs.), y APARICIO VAQUERO (*Licencias de uso no personalizadas de programas de ordenador*, Granada, 2004, pág. 47 y sigs.), estudian en detalle cómo la exclusión de la patentabilidad no reviste carácter absoluto y el movimiento favorable a la patentabilidad de los programas. Se regulan los requisitos específicos de la solicitud de inscripción de los programas de ordenador en el Registro de la Propiedad Intelectual en el artículo 14 del RRPI y se prevé también la inscripción de las bases de datos. La Directiva europea sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (DOCE C 151, de 25-06-2002) trata de permitir patentar aquellas invenciones nuevas en cuyo procedimiento de elaboración o de ejecución participa un programa de ordenador. En realidad sólo se inscribe en el registro una descripción del programa o la determinación de los elementos que permiten su completa identificación, y una copia de la cinta, cd o dvd en que consta el sistema operativo. El Registro es ciertamente público, pero de un programa no conoceremos por el registro las bases de su invención u originalidad, sino sólo podremos consultar los datos personales del autor, el título del programa y la fecha de publicación, no el código fuente ni los manuales.

de ordenador, y en particular que no se pueden hacer copias del programa, ni ceder el programa a terceros. El derecho de uso personal sólo conlleva el derecho a la copia de seguridad, y a la «interoperabilidad» del programa, lo que conlleva ordinariamente el derecho a incorporar el programa al disco duro y realizar las operaciones pertinentes para garantizar la ejecución de otros programas, y en general la obtención de la finalidad para la que se compró el programa por el usuario (12).

Al ser el adquirente del programa un mero titular de una licencia de uso, en los programas de código oculto el código no puede ser desvelado ni publicado. Circunstancia expresamente reflejada en el artículo 100 LPI y especialmente en el ámbito penal que recoge un delito específico, como luego veremos más en detalle en el artículo 270.3 CP (13).

(12) Subrayar con trazo firme que por la tenencia del soporte se adquiere sólo el derecho de uso «personal», constituye una auténtica obsesión de las Directrices europeas 91/250, 96/9; y también en la reciente 2001/29, relativa a la armonización de derechos de autor. Pero... ¿cuáles son los límites del uso personal? A mi parecer, la LPI no resuelve la cuestión de si el «usuario legítimo» puede usar el programa en cuantos ordenadores quiera o sólo en un ordenador. En la Ley de 1987, expresamente en el artículo 99.2, se prohibía la reproducción del programa fuera del uso personal. El artículo 31.2 LPI, con carácter general, sólo permite la copia: «2.º) Para uso privado del copista, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 y 99.a) de esta ley, y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa. El número 1 del artículo 99 LPI vigente parece tímidamente, prohibir la copia del programa para otros ordenadores. A mi juicio, sin embargo, la simple posesión (¿y utilización?) de copias sin fines comerciales no es ser infractor (art. 102 LPI a contrario). APARICIO VAQUERO, *Licencias de uso no personalizadas de programas de ordenador*, Granada, 2004, en especial págs. 171 y sigs., entiende por el contrario, que la Directiva 91/250, recogida en la Ley 16/1993, y reiterada en la Directiva 2001/29, deroga el régimen de la Ley de 1987 y excluye la reproducción incluso para uso personal. Concluyendo, tras exponer en detalle el desarrollo legislativo y el debate doctrinal, que en el *software* el uso se articula a través de la reproducción que sólo pertenece al titular del programa (pág. 265). La cuestión no es baladí, y a mí tal planteamiento no me parecía seguro; quizá era más adecuado sostener que sólo la sumisión de la obra al soporte permite la retribución del autor, y no puede existir una identidad sustancial de la obra con independencia de su soporte. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas multó, el pasado 28 de abril, a España por no trasponer la Directiva 2001/29/CE en el régimen de las copias privadas, lo que ha apresurado que el Gobierno ya haya aprobado la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, limitando drásticamente el derecho de copia privada. APARICIO VAQUERO (cit., pág. 305) se plantea, por ejemplo, el problema del cesionario de un negocio en los supuestos de disolución o sucesión de empresas y opina que no tiene que pagar una nueva licencia porque no hay usuario sucesivo sino subrogación en la persona del usuario original. Pero es evidente que se trata de un uso no personal del programa lo que contradice también su interpretación restrictiva del derecho de uso. Sin embargo, esta opinión era la sostenida en las Directrices europeas y que se incorpora expresamente al artículo 31.2 del proyecto de reforma de la LPI recientemente aprobado (BO Congreso, de 26 de agosto de 2005).

(13) Se prevé también especialmente la tutela del secreto de los programas de ordenador en el artículo 32 del Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual, pues a los efectos de lo señalado en el artículo 101 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad

Proteger el programa como propiedad intelectual significa, en cuarto lugar, que al «titular» del programa la ley (art. 99 LPI) le concede los derechos exclusivos de la explotación de un programa de ordenador que implica los derechos de reproducción, adaptación, distribución e incluso alquiler. Cualquier tipo de provecho que se derive del programa mismo se genera siempre a favor del titular de los derechos y no del usuario. La estricta regulación legal cierra la vía a la posibilidad de tiendas de intercambio o alquiler de programas de ordenador o a las bibliotecas de programas de ordenador (14).

La caracterización de la titularidad de los programas de ordenador como propiedad intelectual se funda en argumentos prácticos de conveniencia y utilidad, pero se enfrenta a inconsistencias notorias:

En primer lugar, ordinariamente las características esenciales del programa de ordenador son las de un producto técnico y no las de una obra de creación artística original. No tiene habitualmente pretensiones estéticas, y no goza de la inmodificabilidad y durabilidad de la obra de arte, que da testimonio de un pueblo y de una época histórica, sino que está hecho para durar poco y sometido a obsolescencia propia de un producto; es decir, los programas, como las cosas, se convierten pronto en un «trasto inútil». El programa es objeto de utilidad técnica, no de disfrute «espiritual»; y no es una obra individual e irrepetible, como la obra de arte. El programa suele ser el resultado de la elaboración y reelaboración de programas anteriores, necesitado de ajuste y perfeccionamiento, que será superado en breve por programas mejores y más elaborados; es decir, el programa se «encuentra», no se crea. El programa, finalmente, se fabrica en unidades idénticas y no identificables en sí mismas; esto es, se produce en serie; el programa de venta masiva en sí mismo es género y se identifica como género. La obra literaria o artística, por el contrario, no tiene errores mecánicos, no causa daños como «producto defectuoso», ni tiene sentido que se le aplique las garantías de bienes de consumo (15).

Intelectual, los únicos elementos de los expedientes relativos a los programas de ordenador susceptibles de consulta pública serán los que consten en el asiento registral correspondiente, lo que no comprende su código oculto.

(14) Además cualquier cesión de derechos se ha de interpretar restrictivamente. Con carácter general, el régimen de la propiedad intelectual establece la interpretación restrictiva de las cesiones de derechos (art. 43 LPI). Con carácter particular esta cesión de derechos es aun más estricta para programas de ordenador: la «cesión del derecho de uso de un programa de ordenador se entenderá, salvo prueba en contrario, que dicha cesión tiene carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose, asimismo, que lo es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario» (art. 99 LPI *in fine*). Más allá del uso típico y personal de un programa de ordenador, cualquier uso que se haga de él exige una autorización de uso, que ha de ser igualmente personal y expresa, y que además ha de probarse. Las restricciones de uso por su parte también parece que deben estar establecidas expresamente y justificadas.

(15) A mi parecer, la naturaleza del programa como el necesario desarrollo de un programa anterior y como causa de un programa posterior, es el punto central de su

La caracterización de la propiedad de un programa como propiedad intelectual se enfrenta en segundo lugar a la aporía de la autoría: la propiedad intelectual es de producción personal, el programa de ordenador, por el contrario, ordinariamente es el resultado de una producción empresarial, asociada o colectiva. La propiedad intelectual protege el derecho de autor, y normalmente en los programas no personalizados de venta masiva no hay autor del programa conocido, sino titularidad afirmada (no garantizada) del programa. No se conoce un autor sino quien (la sociedad o corporación) lo desarrolla (16).

Ninguna de las características «morales» del derecho de autor (que se definen en el art. 14 LPI) tiene sentido en la propiedad de los programas. Como el derecho al arrepentimiento, la defensa del derecho de autor como derecho de la personalidad, etc... (17).

naturaleza que le asimila a un producto (encontrado no creado) y le distancia de una producción intelectual artística (se está perfeccionando continuamente, no se crea *ex novo*). La propiedad intelectual (la obra artística) carece por otra parte de utilidad estrictamente hablando (BAYLÓS CORROZA, *Tratado de derecho industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, Madrid, 1993, pág. 84). Es llamativo, a mi juicio, que por lo que se refiere al material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad biológica protegida, se considera legalmente producto (art. 274 CP), la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, lo trata como un producto patentable, mientras que el programa de ordenador se considera propiedad intelectual. Sin embargo la analogía entre el desarrollo de un programa de ordenador y el desarrollo de la biotecnología es notoria. Pues se trata, en ambos casos, de la reelaboración técnica de un material preexistente.

(16) La Ley 16/1993, en su artículo 2.2, reconocía la autoría a la persona jurídica que la edite o divulgue, lo que critica GALÁN CORONA, en *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, dirigidos por M. ALBALADEJO, Tomo V, vol. 4.º B, Madrid, 1995, pág. 252, que estima que se agota en la atribución de una obra colectiva. La SAP de Las Palmas, de 26 de octubre de 2001, se plantea incidentalmente el problema de la autoría en la demanda penal contra un programador que tras abandonar la empresa reproduce el programa de la empresa para la que había trabajado. La sentencia afirma: «no habiendo resultado acreditado (ni recogido en los Hechos Probados), quién es el autor de los programas informáticos de la empresa «T., S. L.» que bien pudo ser el mismo acusado que trabajaba en la misma como programador, no se sabe a quién debe reconocerse el derecho de autor sobre ellos (el verdadero objeto de la propiedad intelectual) distinto de derecho de explotación que podría pertenecer a la entidad querellante».

(17) La conocida polémica entre sistema de copyright y sistema latino de derechos de autor toma como principio en España que el autor es una persona natural, titular de los derechos por su creación (art. 5.1 LPI), sin perjuicio de la cesión de la titularidad de los derechos de explotación. Por otra parte, los límites temporales y espaciales a los derechos de explotación (art. 43 TRLPI) no parecen tampoco tener ningún sentido en la cesión de licencias de uso de programas de ordenador. Sobre el sistema americano de copyright, véase GÓMEZ ABELLEIRA, *Litigios sobre empresario y trabajador sobre patentes, secretos industriales y derechos de autor en los Estados Unidos*, La Coruña, 1999. En las obras colectivas hay un grave problema de autoría, que en la obra audiovisual se traduce, por ejemplo, en reconocer diversos tipos de autores. Pero... ¿quién es el autor de los pro-

Como consecuencia de la aporía de la autoría no hay ningún modelo contractual que pueda explicar el régimen jurídico de la adquisición de un programa de ordenador. ¿Cuándo se adquiere ese hipotético uso de la propiedad intelectual ajena que hemos adquirido al comprar un programa de ordenador? Ya hemos visto que no hay una entidad subjetiva que jurídicamente nos atribuya la titularidad del programa, puesto que ni lo es el vendedor del soporte, ni lo puede ser él (el lejano, no identificado y no garantizado) titular de los derechos sobre el programa (no es contratación entre ausentes sino entre inexistentes). Tampoco podemos saber el momento de la perfección del contrato... Y hay teorías para todos los gustos... ¿Con la compra del soporte? ¿Con la apertura de los sellos? ¿Con la aceptación de las condiciones del «fabricante»? ¿Con el primer uso? Y tampoco hay un modelo causal eficiente para explicar la compra del programa... porque ¿cuál es el justiprecio del programa? A mi parecer el justiprecio tiene sentido causal a través del concepto de usura y el jurisprudencial de imprevisibilidad, frustración del fin y excesiva onerosidad, etc. Pero en los programas de desarrollo masivo no hay ninguna medida coherente que nos permita medir y determinar un precio justo; y yo tengo la sospecha que en los programas de desarrollo masivo el precio pudiera no ser justo, valorando el trabajo de su creación o la ordenada plusvalía del capital y el volumen de ventas masivas que reporta. Finalmente no se sabe a quién se puede imputar la responsabilidad contractual por los vicios o defectos del programa o por los eventuales daños que produzca en nuestro ordenador.

A la aporía de la autoría podría añadirse también la aporía de la originalidad. El artículo 10.1 del TRLPI establece la originalidad como presupuesto de la protección de los derechos de autor: Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas. La originalidad está en la misma esencia de la creación artística (art. 1 LPI). Pero puesto que por definición si los códigos de un programa están ocultos, y se tutela específicamente su secreto, no puede calibrarse su originalidad. El artículo 96.2 TRLPI, limita la originalidad de los programas de ordenador a ser *creación intelectual propia de su autor*. Confunde, a mi juicio, originalidad y autoría. En este sentido, el artículo 3.1 de la Directiva 99/6, de 11 de marzo, protege también como derecho de autor las bases de datos en las que el requisito de la «creación» y de la «originalidad» están totalmente ausentes. El programa (y especialmente las bases de datos) se elabora para prestar una utilidad (son en realidad comúnmente un modelo de utilidad), y por ello la creación y la impronta personal no son características del programa de ordenador (18).

gramas de ordenador al que se atribuye la propiedad intelectual? El programa de ordenador, para mí es una evidencia, no tiene propiamente un autor intelectual porque no es creado sino desarrollado técnicamente.

(18) De cualquier modo en el tema de la originalidad, la doctrina y jurisprudencia parece algo confusa. La STS de 22 de octubre de 1992 niega la condición de obra original

La adquisición de un programa de ordenador como mera licencia de uso es también contradictoria en sí misma, pues el uso continuado no está garantizado. Toda licencia de uso debería necesariamente fijar un límite temporal a la facultad de cesión cedida, y garantizar el uso durante un tiempo lo que de ningún modo tiene sentido en la adquisición de programas de ordenador, pues el programa comprado puede quedar obsoleto por desarrollos tecnológicos posteriores (virus o constancia de sus errores) o por la propia renovación de los programas que ofrece la casa titular del *software*. Como no hay un modelo contractual válido a la adquisición del programa de ordenador queda en una nebulosa el tema de la garantía del uso, lo que sólo se puede fundar en la noción de producto (como también la noción de «defecto», que se funda en la idea de producto defectuoso).

El modelo de protección de la propiedad del ordenador a través de la noción de propiedad intelectual es notoriamente injusta para el usuario de un programa de ordenador, que se ve determinado a una radical restricción de usos, como si el programa formase parte del ordenador para el que se compra (o en el que primero se utiliza) y fuese inseparable de él. El usuario se

a un trabajo de joyería copiado por «Carrera y Carrera, S. A.», afirmando que ni siquiera se acredita quién sea su autor (doctrina luego contradicha en la STS de 30 de enero de 1996, que protege un folleto de instrucciones de unas mamparas de baño). La SAP de Guipúzcoa, de 21 de julio de 2004, niega protección penal por falta de originalidad a la reproducción de cinco esculturas de bronce («Mitra Cronos», «Diosa Ceres», «Genio del senado de Roma» y «Caballo a Galope» en tamaño pequeño y en tamaño grande) por no ser objetivamente diferentes, salvo determinados matices, de sus originales expuestas en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, y carecer por tanto las obras de originalidad. Afirmando la sentencia que la expresión legal «transformación», que utiliza el legislador en el artículo 11.5 de la LPI, posee una significación más estricta que la meramente gramatical. Y es que, según la sentencia, por obras literarias, artísticas o científicas (y dentro de este concepto cabe incluir sus «transformaciones») han de entenderse las producciones intelectuales que reúnen los requisitos de creatividad, originalidad y concreción de forma. La SAP de Granada, de 16 de abril de 2002, niega protección penal por falta de originalidad a un sistema de publicidad por vales para favorecer la venta de una publicación, por el cual, recortando un cupón que aparecía en la revista, a la presentación del mismo en unos establecimientos determinados se obtenía un descuento en la compra, afirmando la falta de originalidad. La SAP de Navarra, de 14 de julio de 2000, niega originalidad a una fotografía del encierro reproducida sin permiso de su autor, un fotógrafo profesional, afirmando que se trataba de una fotografía ordinaria y «la obra artística requiere que se trate de una creación original, incorporando, de algún modo, la inquietud y el ánimo de su autor». Sobre los problemas doctrinales que plantea la originalidad de la autoría, puede verse SALELLES, «La protección de la propiedad intelectual en la sociedad de la información», en *La protección de la propiedad intelectual*. Cuadernos del Consejo del Poder Judicial, Madrid, 2001, en especial pág. 189, donde relata las críticas a una sentencia del Tribunal Supremo americano de 1991, que negó la protección a una guía telefónica, afirmando los autores que con ello se fomenta la falta de incentivos para el desarrollo de inversiones. La degradación del concepto de originalidad en la obra artística a favor de la mera autoría es evidente también en la jurisprudencia, que, como hemos dicho, protege, por ejemplo, los folletos de instrucción de unas mamparas de baño (STS de 30 de enero de 1996).

encuentra también indefenso ante las actualizaciones del programa. ¿Por qué ha de adquirir de nuevo el programa si se actualiza? ¿En qué medida tiene el titular del programa obligación de mantener su programa operativo frente a virus o disfunciones del programa? La respuesta es que no hay régimen de responsabilidad contractual porque no hay contrato de compra de un producto, sino sólo hay licencia de uso de un algoritmo matemático. La licencia de uso no impone en realidad ninguna carga al titular del programa (19).

Finalmente no se necesita, a mi juicio, un aparato dogmático tan aparatoso para la tutela de los programas de ordenador, que en el ámbito de la tutela de actividades comerciales e industriales podía protegerse adecuadamente por el mecanismo de la competencia desleal, que delimita en su ámbito los actos de imitación (art. 11), la violación de secretos (art. 13), y la utilización indebida de la marca (art. 40 y sigs.); y los programas de ordenador se pueden defender también adecuadamente por los mecanismos generales de tutela de la propiedad industrial (especialmente la figura del modelo de utilidad). El secreto del programa de ordenador se protege específicamente en el contexto del secreto industrial en los delitos contra el mercado y los consumidores (art. 278 CP).

En mi opinión, mostradas las inconsecuencias pienso que, salvo excepciones, el legislador europeo y comunitario debieran reconsiderar la posibilidad de calificar el programa de ordenador como un producto y no como una obra de creación intelectual, y fundar su protección en su registro (esto es, la publicación de su secreto «desvelado» como contraprestación a la exclusividad de su uso). Pues de lo contrario, en mi opinión, se está contraviniendo el principio epistemológico básico de la ciencia y tecnología moderna: la publicidad de toda «invención» que está llamada a ser disfrutada por toda la humanidad, aunque su autor merezca la retribución, basada en la publicación de su hallazgo. Por otra parte, ello es una exigencia necesaria de la tutela del orden jurisdiccional y registral español, es decir, protegemos lo que conoce-

(19) En aplicación del régimen general de defensa de consumidores y usuarios, la SAP de Barcelona, de 4 de abril de 2000, afirma que un sistema informático «vendido» debe contener las instrucciones en castellano, si no el contrato se puede resolver. Está la sentencia utilizando el modelo contractual de responsabilidad, que es incoherente con el régimen legal de la figura que se refiere sólo a una «licencia de uso», seguramente la misma doctrina se podría aplicar a la adquisición de licencia de uso, que deben tener el régimen de empleo en castellano, pero la sentencia desvela el perfecto sentido contractual de la figura y la consideración de la adquisición de programas, especialmente en el *software* de encargo, como compraventa. Pero ¿a quién se le puede exigir responsabilidad tras la adquisición de un programa por los errores de programación o por las interferencias indebidas en los programas del usuario? Las Directivas europeas están principalmente centradas en la protección del titular de los derechos del programa y no de la protección del usuario; la Directiva, aparte de las afirmaciones genéricas de defensa del usuario, apenas se preocupa de los dispositivos técnicos de protección de programas que no sean dañinos para el usuario (art. 6 de la Directiva 2001/29).

mos y sabemos qué es. Yo creo que los principios científicos ocultos no merecen ser protegidos por el hecho de ser ocultos, pues entonces se crea una nueva casta sacerdotal de científicos. Las consecuencias penales, laborales y administrativas de esta consideración son muchas, como vamos a ver a continuación.

En mi opinión, el estudio detallado de la jurisprudencia, que comento a continuación, parece mostrarnos que el fenómeno de los programas de ordenador no es un fenómeno unitario, excepcionalmente puede que haya programas creativos en el ámbito científico o artístico, pero yo creo que ordinariamente el programa de ordenador ha de calificarse como un producto técnico no como una obra artística de autor. En particular, los programas de encargo son ordinariamente modelos de utilidad. Y los programas masivos de venta no personalizada creo que claramente son un producto y que sólo merecen protección como producto registrado, y siempre que sean registrados como marca o patentados por ser reconocidos como originales en el ámbito de la jurisdicción registral de patentes españolas. Como producto entiendo que sólo merecen una protección penal específica a través del derecho de autor aquellos programas que suponen algo más que una innovación tecnológica (es decir, que se puedan calificar de creación científica) y nunca los programas no personalizados de venta masiva o los que se limitan a efectuar una aplicación singularizada de un programa preexistente (que sólo merecen ser protegidos penalmente, en su caso, como propiedad industrial).

4. LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO MODELO JURISPRUDENCIAL DE LOS CONTRATOS PERSONALIZADOS DE PROGRAMAS DE ORDENADOR

El régimen de la propiedad intelectual de los programas de ordenador está pensado para la titularidad de programas no personalizados, pero evidentemente se aplica también a los programas personalizados o *software* de encargo. Sin embargo vamos a ver que la jurisprudencia parece haber matizado el principio de la legislación de propiedad intelectual, que llevados a sus últimas consecuencias podrían conducir a resultados aberrantes. Concretamente la jurisprudencia civil se ha encarado principalmente con problemas que plantea el *software* de encargo, porque los problemas que plantea el *software* no personalizado rara vez llegan a plantearse en la jurisprudencia civil, por la poca cuantía económica de las cuestiones planteadas.

El primer problema es el del derecho a las fuentes de los programas de ordenador. Como propiedad intelectual de la que hay que presumir la menor transmisión de derechos, como principio la jurisprudencia aplica el régimen legal del *software* no personalizado y declara que el cliente que encarga un

programa accede sólo al uso, no a los derechos de explotación del programa, ni al programa mismo (STS de 12 de diciembre de 1988) (20).

Esta dualidad entre los planteamientos teóricos y la resolución real del conflicto se plantea claramente en la STS de 17 de mayo de 2003; en su desarrollo teórico, y tras examinar la legislación de propiedad intelectual, parece limitar drásticamente los derechos del «autor» del programa y establecer una diferencia sustancial entre los programas no personalizados y personalizados en cuanto al deber de entregar el código fuente y el derecho a su desarrollo, en unos términos que no están expresamente en la ley y en las Directrices europeas. Declara que el titular de los derechos no tiene obligación alguna de entrega del código fuente, sin embargo luego resuelve reconociendo el derecho del usuario al desarrollo del programa e imponiendo una indemnización al proveedor por no haber otorgado dicho código fuente (21).

(20) La sentencia que explica muy sucintamente los antecedentes de hecho, resuelve la delicada cuestión, no en virtud de la naturaleza del programa de ordenador comprado, sino del régimen contractual pactado. Tras afirmar 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 y puede concertarse con cesión de la propiedad de los programas», no es «consecuencia natural del contrato la transmisión de la propiedad de los programas» y concluye que «resulta del apartado 2.º de la carta obrante en el folio 76 en el que se lee: los programas articulados por el Centro de Cálculos para la ejecución de los trabajos, objeto del presente contrato, serán de la exclusiva propiedad de Ramón V., S. A. Este documento es terminante, claro y no ha sido contradicho, antes bien, confirmado sustancialmente por la prueba de confesión (posiciones quinta y octava) absueltas por la actora y no combatido directamente por otras pruebas, por lo que deben estimarse ambos motivos que llevan a la aceptación de la parte dispositiva de la sentencia dictada en primera instancia». Sin embargo, a mi juicio, el que compra un programa compra el programa y no el derecho al «algoritmo matemático» del programa, lo que compra en realidad es comúnmente un modelo de utilidad, la aplicación informática para su empresa. El empresario, cuando compra un programa, como el que compra una rueda, compra esa rueda, no la patente de la rueda, pero el derecho a desarrollar el producto no está limitado en la propiedad industrial, como tampoco a desentrañar sus componentes. La cuestión es compleja, pues aunque el autor tiene derecho a reservarse los códigos fuentes, está claro que el comitente tiene derecho a la obra creada, lo que se afirma tajantemente en el Derecho anglosajón.

(21) La Sala resuelve en consideración a los artículos 4 y 5.1 de la Ley 16/1993, de 23 de diciembre, que se plasma en los artículos 99 y 100 del TR, y amplía el concepto de «utilización legítima por el usuario», y afirma que, hecho el programa a medida tuvieron que modificarlo para su correcta utilización, y tuvieron que adquirir otro programa porque el proveedor originario no les entregaba las fuentes, por lo que estima la reconvencción. Se afirma en la sentencia que dado que el programa informático no es de carácter estándar sino que se encuentra individualizado, los reconvinientes son los legítimos usuarios del programa, siendo necesarios los actos de modificación para la utilización del programa de ordenador con arreglo a la finalidad propuesta. La falta por parte de la entidad demandante de proporcionar a la demandada una copia de «las llaves fuentes o llaves de acceso a los programas, cuando estos se han confeccionado a la medida del usuario», ha impedido a la parte demandada poder llevar a efecto la actualización de los programas,

En mi opinión, con carácter general, y estas sentencias lo muestran claramente, tratándose de un programa de encargo, ordinariamente debe considerarse un mero modelo de utilidad, en el que el secreto no ha sido objeto de un esfuerzo de investigación específico y del que no hay constancia de su novedad, parece que la atribución de la titularidad al comitente es la solución más adecuada y justa sin dogmatizar la consideración del programa como «licencia de uso» (22). También en los problemas de utilización de los programas parece apartarse la jurisprudencia del modelo de adquisición de una «licencia de uso», pues analiza la utilidad del programa para el usuario aplicando el modelo contractual de adquisición de un producto. En este sentido, la STS de 20 de julio de 1998 (23).

En el Derecho anglosajón los programas por encargo se atribuyen a la titularidad del programa al comitente y no al «autor» del programa. El autor

determinando por ello un evidente perjuicio a los demandados reconvinentes. Es un problema crucial y en el Derecho americano se desarrolla el llamado contrato de Escrow, de naturaleza discutida en el propio Derecho americano, por el que el código fuente se deposita en manos de un tercero a efectos de su desarrollo y adaptación para las necesidades del usuario.

(22) El artículo 98 de la LPI de 1987 atribuía el derecho al desarrollo al cesionario titular de los derechos de explotación, pero este derecho fue criticado por la doctrina (BADÍA ROMÁN, *Propiedad intelectual, su significado en la sociedad de la información*, Madrid, 1988, pág. 277), y se niega expresamente en las Directrices europeas, por lo que se deroga expresamente en la normativa vigente. Otro problema conexo con el anterior es a quién corresponden los desarrollos cuando un programa se desarrolla (aunque no haya derecho a desarrollarlo). Es un tema clave en el enriquecimiento obtenido mediante acto ilícito. ¿De quién es el desarrollo? A mí me parece que el desarrollo es de quien lo desarrolla, siempre que tenga identidad el nuevo programa, aunque se hubiese accedido ilegalmente al código fuente. Primero porque me parece un producto y por ello creo que no se puede negar el derecho del usuario a su desarrollo (es decir, discrepo de los presupuestos legislativos: significa negar el derecho a desarrollarse y es un mal ejemplo doctrinal en el Derecho internacional). Y luego que se le debe aplicar el régimen de los enriquecimientos obtenidos mediante acto ilícito, que ha preocupado en gran medida a la doctrina.

(23) Analiza dicha sentencia la compraventa verbal que efectuó la empresa demandante a finales del año 1989 a la demandada «Informática I., S. A.» de programas informáticos para su instalación en cuatro oficinas, lo que tuvo lugar al inicio del año 1990, habiéndose utilizado durante este año y buena parte de 1991, en que dejan de aplicarse por plantear problemas para su uso en la actividad profesional, de asesoramientos fiscales, contables, financieros y laborales, y confeccionar las correspondientes declaraciones, impresos y evacuar consultas empresariales. La Audiencia había entendido que las deficiencias eran incidencias, que no hacen inservibles los programas, por no afectar a su cualidad esencial, lo que es coherente con su naturaleza de licencia de uso. El Supremo, por el contrario, resuelve que «la inhabilidad del objeto del contrato ocasionó insatisfacción del comprador y frustró el fin de la relación, al no responder las cosas adquiridas a su propia configuración, estructura y destino», con notoria inconsecuencia, pues la adquisición de una licencia de uso no es ninguna compraventa. Sin embargo hay una contracción *in terminis* porque, como ya he dicho, el uso de la licencia no es compatible con «producto defectuoso» si se parte del axioma de que el programa de ordenador no es un producto. ¿Y no hay contradicción en considerar defectuoso o inhábil lo que se define como una obra de arte?

del programa se considera en este caso asimilado al trabajador dependiente y para reconocerle la autoría se debe demostrar su originalidad y de que no se trata de un desarrollo ordinario del trabajo. Lo que en España se recogía en el régimen de las obras publicitarias por encargo (art. 24 de la Ley General de Publicidad) y en los retratos por encargo (24).

A mí me parece que del examen de la jurisprudencia se deduce que el modelo de adquisición de un programa de ordenador como la adquisición de una mera licencia de uso, sin objeto real (sólo se adquiere el uso de un algoritmo matemático) es notoriamente inadecuado para explicar el régimen del *software* de encargo, y en los contratos personalizados hay que partir que se adquiere ordinariamente un producto, que normalmente que hay que calificar como adquisición de un modelo de utilidad, es decir, la adaptación de conocimientos informáticos sencillos a una actividad empresarial específica que no es objeto de investigación propia ni de creación original, y que en consecuencia debe atribuirse la propiedad al adquirente, y que además debe garantizarse la bondad del producto y que el adquirente puede adaptarlo y desarrollarlo.

5. LA PROTECCIÓN PENAL DE LA PROPIEDAD DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

5.1. ANTECEDENTES

La ley 6/1987, de 11 de noviembre, introdujo en los artículos 534 bis a), b) y c), y 534 ter. una específica protección penal de la propiedad intelectual. La copia digital no era hasta ese momento un problema social y apenas se encuentra jurisprudencia penal relativa a la copia abusiva de programas de ordenador antes de 1987, que en todo caso no utiliza la vía de la infracción

(24) En el Derecho anglosajón se distingue la cesión de la licencia del programa del contrato de outsourcing, que aunque tiene distintas modalidades con carácter general puede afirmarse que es el contrato por el que una empresa externa se compromete a prestar la totalidad de los servicios informáticos (LLANEZA GONZÁLEZ, *e-contratos*, Sabadell, 2004, pág. 388 y sigs.). Este sí es un contrato de tipo «resultativo», para el que tendría sentido la jurisprudencia citada, pero si se ha hecho un contrato de licencia de uso, no parece que el concepto de inhabilidad permita por sí de calificarlo de producto defectuoso. A mí me parece que la sentencia citada es justa y resuelve correctamente el problema planteado, lo que pone en cuestión el régimen de las pretendidas «licencias de uso». En cualquier caso, la incoherencia de la configuración legal de la titularidad de los programas de ordenador se muestra claramente en la jurisprudencia de la Audiencia Nacional. En la SAN de 28 de febrero de 1995, el *software* a medida no se considera propiedad intelectual sino mercancía, y la razón es que en otro caso el régimen fiscal de los programas por encargo adquiridos en el extranjero, considerados una mera licencia intelectual de uso tendrían un régimen tributario ridículo.

de la propiedad intelectual. Aunque la copia o uso indebido de programas de ordenador no está específicamente contemplada en la modificación del Código Penal introducida por esta legislación de 1987, a partir de 1987, en coherencia con los nuevos principios dogmáticos de la LPI, se inicia una jurisprudencia penal que protege los programas de ordenador como parte de la configuración de una protección de la propiedad intelectual (25).

5.2. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el vigente artículo 270 CP de 1995, el delito contra la propiedad intelectual se funda en el ánimo de lucro «con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero», y castiga a quien «reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio». Mientras que la propiedad industrial sólo se protege penalmente si la obra estaba registrada y mediando fines industriales o comerciales (art. 273 CP), no basta, pues, el mero ánimo de lucro, hace falta que el lucro se enmarque en fines industriales o comerciales y de un producto previamente registrado. La protección penal de la propiedad intelectual es en consecuencia mucho más extensa y radical que la protección de la propiedad industrial. La protección penal de la propiedad de los programas de ordenador se da por supuesta dentro de la protección penal de la propiedad intelectual, recogiendo en el artículo 270 del Código Penal, párrafo 3, introducido después de que la Ley 15/2003, de reforma del Código Penal, una protección específica del secreto de los códigos de los programas de ordenador (26).

(25) Con anterioridad, el artículo 534 CP, dentro de la regulación de las estafas y apropiaciones indebidas castigaba la infracción intencional de los derechos de autor, discutiéndose si la exigencia de un perjuicio económico evaluable era elemento constitutivo del tipo penal (en detalle la evolución histórica de la protección del derecho de autor en las leyes penales españolas desde 1813. LATORRE, *Protección penal del derecho de autor*, Valencia, 1994, pág. 88). La nueva regulación introducida en 1987 distingue la infracción intencional (art. 534 bis a), de una infracción cualificada por el ánimo de lucro, infracción del derecho de divulgación, usurpación de la condición de autor, o modificación de la integridad de la obra (534 bis b), o por una infracción cualificada del ánimo de lucro de trascendencia económica y daño grave (art. 534 bis c), remitiéndose la exigencia de responsabilidad civil a la LPI (art. 534 ter).

(26) Yo creo que prevalece en el CP y en la doctrina penal una concepción patrimonial de la protección del derecho de autor (véase en detalle CARMONA SALGADO, *La nueva Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid, 1988, pág. 167) cuando en esencia en la infracción del derecho de autor no hay un problema de apropiación sino de identificación y defensa de la persona; a mi parecer, la distinción entre propiedad intelectual e industrial es un tra-

Debe partirse como principio de que a pesar de la discutible conceptualización dogmática de la protección de la propiedad intelectual en el vigente Código Penal existe una real y efectiva diferenciación de los tipos penales que protegen la propiedad intelectual e industrial, y se pueden delinear unas notorias diferencias específicas entre ambos regímenes penales. En efecto, hay un matiz legislativo de diferencia de ambos delitos en la calificación de la culpabilidad. La definición del delito contra la propiedad intelectual es una definición directa (se trata de un delito de simple actividad), pues castiga a quien reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio (art. 270 CP), mientras que el atentado contra la propiedad industrial tiene un especial matiz doloso, pues se exige *el conocimiento* de ser un producto registrado y tiene un sentido defraudatorio, en el que un ánimo doloso es mucho más manifiesto, pues se castiga el uso del producto con fines comerciales o industriales (art. 273 CP). A mi parecer, la naturaleza espiritual del derecho de autor predica, por el contrario, una posible infracción culposa, pues lo decisivo es la conciencia de la ilicitud en la conducta infractora, no la intención de enriquecerse o el beneficio patrimonial obtenido por la infracción (27).

sunto de la proyección dual de persona y patrimonio. En la persona hay identidad en el patrimonio objeto; la persona tiene identidad espiritual, el patrimonio identidad material. La identidad de la persona se hace efectiva en la creación espiritual y artística, y esto es la (seguramente mal llamada) propiedad intelectual. La tradicional ubicación entre las defraudaciones patrimoniales y después de la tutela de la propiedad industrial (art. 534 CP de 1987), se reproduce en el vigente Código Penal, al regular conjuntamente la infracción penal de la propiedad intelectual e industrial, y al situar su regulación en el Título XIII, relativa a los delitos contra el patrimonio, pero me parece que es una regulación defectuosa, pues el atentado contra la propiedad intelectual debería situarse en los delitos contra la persona. Es llamativo también y refleja la concepción patrimonialista del Código Penal, que los tipos contra la propiedad intelectual e industrial están castigados con las mismas penas. Existe, a mi parecer, una promiscuidad y confusión notoria entre el sentido y los requisitos de la protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial. A mí me parece que la raíz de la confusión hay que buscarla en las leyes mercantiles y en la patológica ampliación de la protección de la propiedad intelectual que ha «fagocitado» la propiedad industrial (la ampliación del concepto de propiedad intelectual derivada del régimen de la protección de los programas de ordenador sin duda ha contribuido decisivamente a ello), confusión que se proyecta después en el Código Penal, que protege en general la propiedad intelectual como producto y no como derecho de la persona, porque la sitúa en los delitos contra el patrimonio (Título XIII).

(27) En este sentido, GÓMEZ BENÍTEZ y QUINTANO OLIVARES manifiestan, tras estudiar las diferencias entre propiedad intelectual e industrial, qué obras y productos no se sitúan en el mismo plano de tutela (*Protección penal de los derechos de autor y conexos*, Madrid, 1988, pág. 53), afirmando en particular que la palabra «intencionalmente» en el tipo penal, ya no se refiere específicamente a los derechos de autor, lo que supone la supresión del dolo específico que venía exigiendo la jurisprudencia, bastando la conciencia de la ajenidad del derecho conculcado (en especial pág. 106 y sigs.), considerando objeto del ataque

Otra diferencia entre la persecución penal de la propiedad intelectual y la propiedad industrial es la capacidad de inducir a error del producto, que, dado el matiz doloso y defraudatorio del atentado contra la propiedad industrial, era requisito tradicionalmente exigido por la jurisprudencia para las condenas contra la propiedad industrial (aunque ahora, en el marco de la confusión entre propiedad intelectual e industrial, que vamos a estudiar a continuación, parece dudarse, vease la STS de 2 de abril de 2001) (28). Otra diferencia es la extensión de la protección, pues en la propiedad industrial se protege la identidad de la obra, mientras que en la propiedad intelectual se protege a la misma creación aunque la reproducción no sea idéntica. Por eso el tipo penal reproduce una variedad de conductas «reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente», mientras que el tipo previsto en el artículo 273 CP parte de un atentado directo contra un producto ya identificado (29). Otra diferencia es el régimen de la exportación, almacena-

la dimensión espiritual de la propiedad intelectual (pág. 121), aunque excluyen la comisión culposa del delito, lo que yo no tengo tan claro. A mi parecer, la exigencia de intencionalidad dolosa es específica en los delitos contra la propiedad industrial, pero no en los delitos contra la propiedad intelectual, pienso que la intencionalidad dolosa quizá sólo es exigible en el plagio, pero no en otras modalidades de atentado contra la propiedad intelectual. Sin embargo, la mayoría de los autores, como LATORRE (cit., pág. 360) o BACIGALUPO (*Manual de Derecho Penal*, Santa Fe de Bogotá, 1994, pág. 104) se decantan tajantemente por la exigencia de incriminación dolosa en todos los delitos contra la propiedad intelectual, lo que es consecuencia de su concepto «patrimonialista» de la propiedad intelectual, que a mi parecer es una concepción equivocada, lo que incidentalmente se recoge también en diversas sentencias del TS. Así, la STS de 13 de junio de 1987 exculpa a los autores de la traducción y publicación en España de «Peter Pan y Wendy» y «Viento en los Sauces», originales respectivamente de los autores británicos James Matthew y Keneth Graham, afirmando que «la perfección del delito exige, por constituir el mismo una tipicidad dolosa, el ánimo especial de transgredir el derecho de quien ha creado la obra». Entiendo que la jurisprudencia ha sido también más rigurosa en calibrar la falta de autorización en la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual que respecto de la persecución en la propiedad industrial, en la que se admiten autorizaciones presuntas o tácitas.

(28) La capacidad de inducir a error no ha sido nunca requisito para la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual. Señala el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de abril 2001, Pte.: BACIGALUPO ZAPATER, Enrique), que el artículo 270 CP protege a los titulares del derecho de distribución de la obra y sus reproducciones y no a los consumidores y, por ello, no es exigencia del tipo el que la reproducción sea susceptible de engañar a los consumidores sobre su autenticidad.

(29) El tema se plantea incidentalmente en la SAP de Valencia, de 23 de octubre de 2001. Se alega «la copia» de unos cuadros de Miró en unos platos de porcelana y afirma que aunque hay notorias similitudes, no hay identidad, y por ello no hay protección penal, pero la doctrina es apropiada en el régimen de la propiedad industrial y no es apropiada para la propiedad intelectual. Por su parte, con mejor técnica, la SAP de Sevilla, de 4 de abril de 2001, afirma que para que exista atentado contra la propiedad intelectual no es preciso que se trate de una copia íntegra o servil, sino que puede existir también un plagio parcial, que de hecho es el más frecuente. Y continúa afirmando que: «No es necesario, pues, para que el hecho sea punible, que exista una coincidencia sustancial

miento o importación de productos protegidos. El artículo 270 CP castiga específicamente la exportación, almacenamiento o importación intencional como contravención al derecho de propiedad intelectual, pero no como contravención del derecho de propiedad industrial. El artículo 274 CP sólo pena la tenencia de productos que infringen los derechos de propiedad industrial «a sabiendas» y «para su comercialización» (30).

global. Ni siquiera que la identidad se sitúe sobre una parte de la obra que sea en ella la más importante, trascendente o identificativa. Basta con que se acredite la existencia de al menos una parte copiada de la obra literaria, artística o científica, aunque ciertamente el principio de intervención mínima del Derecho Penal y la misma naturaleza del plagio harían irrelevantes reproducciones de aspectos meramente accidentales y exigen que la copia recaiga sobre una parte esencial de la obra original» La misma distinción se hace en la STS de 30 de mayo de 1989, donde se dice que el plagio tanto puede ser servil como implícito o enmascarado. En definitiva, en la propiedad industrial se protege la obra misma mientras que en la propiedad intelectual se protege la concepción misma de la obra y sus principios.

(30) Como explica la sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de junio de 1998, en la nueva redacción del Código Penal se hallan penados tanto la reproducción, la imitación en general, la utilización sin derecho de la marca en el texto del artículo 274.1 CP y ha especificado en el número 2 de dicho artículo que la mera tenencia de productos o servicios con signos distintivos que supongan una infracción del derecho exclusivo del titular de la arca, ya comporta la realización del tipo penal. Sin embargo es evidente que la protección frente a la tenencia ilícita es mucho más radical en tema de propiedad intelectual que en la propiedad industrial que tiene un marcado matiz doloso «a sabiendas» y que además se circunscribe a «fines comerciales». La justificación de esta diferencia de régimen entre la propiedad intelectual e industrial estriba en que la propiedad intelectual merece una protección más radical contra conductas como la importación y exportación o almacenamiento que no son directamente infractoras y que no comportan por sí mismas un lucro, y ello por el carácter más «espiritual» del tipo penal que castiga el ánimo de defraudar y también las conductas de riesgo que conducen a la defraudación posible de los derechos de autor. La STS de 2 de abril de 2001, se plantea el tema de la importación de unos CDs que se vendían a menor precio en el extranjero. Centrada la cuestión en determinar si el artículo 270 CP sanciona, además de la importación de programas pirata, la de programas adquiridos legalmente en el extranjero, la Sala declara que el párrafo primero del citado precepto se refiere al que reproduzca, plagie o distribuya obras sin la autorización de los titulares de los derechos, y el párrafo segundo cierra el sistema de represión, sancionando a aquellos que importen, exporten o almacenen ilícitamente las obras que han sido plagiadas, reproducidas o distribuidas ilícitamente. Por tanto, el Alto Tribunal concluye que la importación prohibida por el artículo 270 CP de 1995 es sólo la de obras cuyos derechos intelectuales han sido usurpados. Según la sentencia, el acusado no afectó criminalmente el derecho intelectual de los recurrentes, sino su pretensión de imponer un determinado precio en España y esta pretensión, sin embargo, está fuera del ámbito de protección del delito previsto en el artículo 270 CP, pues éste sólo protege los derechos intelectuales y no las pretensiones de imponer un precio en el mercado. A mí me parece que la doctrina de la sentencia, que es correcta, está sin embargo mal fundada en sus razonamientos jurídicos que están en contravención directa con los términos del artículo 270 CP; y es que la razón de que la sentencia sea correcta es que en realidad se esta considerando los CDs un producto (una propiedad industrial) y no una obra (propiedad intelectual), que merece ser específicamente tutelada contra la «mera» importación abusiva.

También parece evidente que sólo en el régimen de protección penal de la propiedad intelectual se regula una ampliación legal de la medida reparatoria del infractor a favor del dañado (art. 272 CP), mientras que no se prevé ninguna norma específica de responsabilidad civil del infractor de los derechos de propiedad industrial, que se regirá, en principio, por el régimen general de la responsabilidad derivada de delito (art. 109 CP) (31).

La conclusión es que la protección penal de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial aparece netamente diferenciada en las leyes, y que la protección de la propiedad intelectual es más radical y extensa que la protección de la propiedad industrial. En mi opinión, la conveniencia de proteger penalmente los programas de ordenador, de acuerdo al régimen de la propiedad intelectual, es muy dudosa, porque el programa de ordenador, como hemos visto, no se ajusta a la noción de obra y es ordinariamente un producto. Yo creo además que la expansión desproporcionada de la protección penal de la propiedad intelectual ha producido, como vamos a ver a continuación, algunas consecuencias, a mi juicio aberrantes, y también ha llevado a una crisis profunda en la diferenciación dogmática entre la propiedad intelectual e industrial.

A mi parecer, el examen de la jurisprudencia penal, reflejo de una legislación y doctrina mercantil y penal, todavía confusa ante la novedad de los problemas que se plantean, parece mostrarnos la existencia de una cierta promiscuidad entre los tipos que persiguen los atentados contra la propiedad intelectual y los que persiguen atentados contra la propiedad industrial. En la jurisprudencia se observa que el artículo 270 CP se emplea alternativamente en la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial (32).

(31) Escasas sentencias penales se plantean en el tema de la responsabilidad civil derivada de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, y en ellas rara vez se hace referencia a los criterios reparatorios agravados de la LPI. La SAP de Sevilla, de 10 de septiembre de 2003, afirma que la indemnización debe fijarse sobre las copias efectivas que se prueban realizadas y no sobre las que se afirma que se han vendido, porque la defraudación se realiza por la mera copia. El régimen particular de indemnización de las infracciones a la propiedad intelectual se prevé en el artículo 140 LPI a cuyo tenor: «El perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación». Y «En caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra».

(32) Así en la SAP de Barcelona, de 18 de febrero de 2002, se intervienen unos relojes falsificados de marca conocida, y la defensa alega que no se ha probado el registro de los productos intervenidos; el fiscal entonces altera en el juicio oral la calificación de delito contra la propiedad industrial por delito contra la propiedad intelectual. La sentencia considera que si los hechos son los mismos, si estos hechos básicos han sido debatidos convenientemente, sin sorpresas, antes y durante el juicio, no puede hablarse de vulneración del principio acusatorio, y en cuanto a la falta de prueba sobre el carácter registrado

En definitiva, parece que de la jurisprudencia examinada se deriva que en ocasiones el delito contra la propiedad industrial puede perseguirse también como delito contra la propiedad intelectual, pues es frecuente considerar que la propiedad industrial supone también una «autoría», y que incluso se habla en ocasiones de un concurso de delitos, pues en el atentado contra la propiedad industrial hay también un atentado contra la «autoría» del producto (lo que es, en mi opinión, absurdo, y se funda en la falta de caracterización clara del contenido del derecho de autor) (33).

de la marca, la sentencia afirma que «los hechos notorios, por regla general y al igual que acontece en el proceso civil, se encuentran exentos de prueba: *notoria non eget probatione*». Se condena entonces al autor por un atentado contra la propiedad intelectual, cuando lo coherente con la doctrina expuesta habría sido condenarle por un atentado contra la propiedad industrial. Y yo me pregunto... ¿puede haber propiedad intelectual sobre la marca de unos relojes? A mi parecer la marca es claramente una propiedad industrial, pero las categorías se han difuminado en la doctrina y en la jurisprudencia por haber hecho la propiedad intelectual una «propiedad» y no un principio de identidad personal ligado a la creación intelectual. En la SAP de Valencia, de 24 de enero de 2002, se persigue al autor de una reproducción de una obra de un canario que el querellante tenía registrada pero como delito contra el derecho de autor. Tras afirmar la compatibilidad de los tipos penales, derechos independientes y compatibles con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra (art. 3.2 del TRLPI), la sentencia absuelve al acusado de un delito contra el artículo 270 CP, afirmando que no hay delito porque no hay posibilidad de confusión para el consumidor entre el producto del querellado y el producto que tiene registrado el recurrente, pues lo fabricado por el querellado se parece más a «un pollo que a un canario». Argumento que, en sí mismo, debería ser típico del régimen de la propiedad industrial (la imposibilidad de defraudar). A mí me parece evidente que en el modelo de un canario es difícil encontrar la noción de autoría y sólo es propia la noción de producto como propiedad industrial. Ello suponiendo que tenga sentido registrar productos que no supongan una innovación tecnológica, que no tengan una utilidad como marca o modelo de utilidad y que tampoco tengan el carácter de artísticos. En términos similares se denuncia el plagio de un diseño en la SAP de Palencia, de 9 de octubre de 2001, en dicha sentencia el autor de unos diseños registrados es acusado indistintamente de un delito contra la propiedad intelectual e industrial. La sentencia afirma que «pretensión de la parte recurrente es que se condene a Isabelino como autor de un delito contra la propiedad intelectual y no industrial, esto es, por el propio contenido de sus escritos, pero por quedar inconcusa la argumentación de esta resolución, debe de manifestarse que aunque se pretendiese la comisión de un delito contra la propiedad industrial, tal delito es al igual que el descrito en el artículo 270 del Código Penal, un delito intencional, es decir, doloso, y en ningún caso dicho elemento intencional podría predicarse en el supuesto que nos ocupa».

(33) El tema del concurso de delitos se plantea en la SAP de Madrid, de 16 de julio de 2001, que lo resuelve por el interés prevalente castigando sólo la infracción de la propiedad intelectual. Afirma la sentencia «que las figuras y los dibujos artísticos que integran los personajes animados de las dos productoras cinematográficas («Empresa B., S. A.» y «Empresa W.») no operan fundamentalmente como marcas comerciales que distingan las diademas, prendedores de pelo y pulseras intervenidas, sino que más bien puede decirse que es el propio muñeco o dibujo el que se vende, si bien para que se exhiba formando parte de uno de los objetos referidos. Así las cosas, ha de concluirse que es la creación artística y no su intervención secundaria como signo distintivo de un producto la que prevalece en el presente caso. A tenor de lo cual parece lo más razonable sancionar

Creo que debe volverse a destacar las diferencias entre ambos regímenes de propiedad intelectual e industrial y creo que debe conceptuarse ordinariamente el programa de ordenador como un producto, esto es, propiedad industrial, normalmente un modelo de utilidad y no una innovación tecnológica, lo que es de especial trascendencia para delimitar e interpretar los límites de la imputación penal en la copia abusiva de los programas de ordenador (así como también el régimen del programa elaborado por el empleado en una relación laboral). Vamos a ver que en este tema hay notorias contradicciones en la jurisprudencia de las Salas de lo Penal de las Audiencias Provinciales, que a mi parecer se debe a la falta de conceptos fundamentales en el tema de los derechos de autor.

Y es que, a mi parecer, como ya he dicho, el programa de ordenador no es una categoría unitaria sino que es un género, y que puede ser muchas cosas distintas, puede ser una obra artística, científica, o puede ser, es ordinariamente, un producto, esto es, un modelo de utilidad. En mi opinión, como voy a exponer en las líneas siguientes al comentar la jurisprudencia penal sobre el tema, puedo admitir que en ocasiones (excepcionalmente) el programa de ordenador, si se justifica su originalidad, pueda calificarse de obra científica o artística de autor, nunca literaria, y en consecuencia, justificada esta originalidad, podría acogerse a la protección de la propiedad intelectual, como obra creada *ex novo*, pero normalmente, sobre todo el programa de encargo o el programa de venta masiva, tiene las características de un producto o modelo de utilidad, que no merece una protección penal tan radical como la que se deriva del régimen general de los derechos de autor; lo que significa que, a mi parecer, goza hoy en día de una protección penal desorbitada y desproporcionada, que por otra parte es una protección sencillamente ridícula ante la extensión social de las prácticas defraudatorias, y que no se hace efectiva en la práctica, pues criminalizaría al conjunto de la sociedad, que está en este momento volcada en defraudar los derechos de autor por la vía de la copia digital e Internet.

La persecución penal que yo he encontrado en la jurisprudencia parece limitarse a la imputación de dos personajes principales: el vendedor de cds por el procedimiento del top manta, y el pequeño comerciante de aparatos informáticos. En mi opinión hay una gran insuficiencia en la condena penal de los vendedores del top manta cuando se está asistiendo a la copia generalizada de programas y a la infracción de los derechos de autor por medio de Internet y los programas que fomentan la copia P2P (peer to peer). Yo creo que quizá la protección penal se debiese circunscribir al derecho de autor, esto es, la tutela de la autoría (la identidad del autor de una obra

sólo la vulneración de la propiedad intelectual y dejar sin penar la aducida infracción de la propiedad industrial, dada la accesoriedad de la intervención de los dibujos artísticos como auténtica marca de un producto».

original, frente al plagio o la suplantación) y los derechos morales del autor, pero la protección del derecho patrimonial del autor debería considerarse una infracción administrativa, y habilitarse medios para una eficiente reclamación administrativa de los indebidos lucros que reporta la defraudación de derechos de autor, al menos mientras ni se resuelva el grave problema de la copia generalizada por medio de Internet. Como producto entiendo que sólo merecen una protección penal específica penal aquellos programas que suponen una real innovación científica, y no los programas no personalizados de venta masiva o los que se limitan a efectuar una aplicación singularizada de un programa preexistente.

5.3. LA CARACTERIZACIÓN PENAL DEL DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

5.3.1. *Ánimo de lucro y perjuicio de tercero en los delitos contra la propiedad intelectual*

La caracterización del delito contra la propiedad intelectual como un delito de naturaleza patrimonial hace que el delito se defina en el artículo 270 CP por la concurrencia de dos notas: el ánimo de lucro y el perjuicio de tercero. Pero... ¿qué sentido tiene el doble requisito del ánimo de lucro y el perjuicio de tercero en los delitos contra la propiedad intelectual? Seguramente el requisito es una reminiscencia de la antigua polémica, anterior al CP de 1995, sobre si el perjuicio económico era constitutivo del delito contra la propiedad intelectual, derivado de la inclusión del delito primero entre las estafas, y luego en el capítulo IV del Título XII, relativo a las defraudaciones. Ahora la ley se decanta tajantemente a favor de un requisito que debía ser propio de los delitos contra la propiedad industrial y no contra la propiedad intelectual, que, como he dicho, debiera ser delito contra la persona. El requisito del perjuicio de tercero no parece tener sentido cuando después de que la Ley 15/2003, de Reforma del Código Penal, el delito contra la propiedad intelectual es perseguible de oficio (34).

(34) Con anterioridad al Código Penal de 1995, la jurisprudencia, con muy buen sentido, era contraria a calificar el delito contra la propiedad intelectual como un delito de contenido exclusivamente patrimonial. La STS de 13 de octubre de 1988 examina la cuestión en detalle. Concluye esta sentencia que el delito ha de entenderse cometido en cuanto se ataque o lesione el derecho del autor en cualquiera de las dos referidas manifestaciones (personal o patrimonial), sin que, por lo tanto, sea menester para apreciar la consumación del delito la existencia del perjuicio económico. La sentencia afirma que «si bien es cierto que algún sector doctrinal ha coincidido con la tesis mantenida por los recurrentes de no entender comprendido bajo la protección penal dispensada por el artículo 534 del Código Penal al derecho moral del autor, otro sector doctrinal, en opinión compartida por este Tribunal y expresada, entre otras, en sentencias de 23 de marzo de

El CP de 1995 quiere dar al delito un ámbito estrictamente patrimonial con el doble requisito en el agente del ánimo de lucro y en el lesionado del perjuicio efectivo. ¿Pero son dos requisitos distintos? ¿El lucro no conlleva efectivamente la lesión y el perjuicio del autor? Pocas sentencias se plantean el tema, pero parece evidente que la mayor parte de las sentencias que afrontan la cuestión no lo tratan como dos requisitos autónomos sino que lo consideran un único requisito. En la jurisprudencia actual no se duda de que el derecho de autor puede tener también una sustancialidad moral, pero que no se protege penalmente. El requisito del perjuicio de tercero parece entonces que se interpreta fundamentalmente por la jurisprudencia como la otra cara del ánimo de lucro. En ocasiones se considera que el doble requisito del ánimo de lucro y perjuicio de tercero está llamado a excluir la calificación penal de la copia, plagio o usurpación con fines privados, y la interpretación que se hace del doble requisito es que la infracción de los derechos de autor debe trascender la órbita personal y tener trascendencia «pública». En ocasiones incluso algunas sentencias de Audiencias Provinciales utilizan el doble requisito para limitar drásticamente la imputación penal ex artículo 270 CP (35).

1975 y 14 de febrero de 1984, entiende que el bien jurídico protegido por el precepto tiene una doble manifestación representada por los aspectos moral y patrimonial, cada uno de los cuales comprende un haz de facultades, como son: entre las inherentes al primero, la de publicar o no la obra, defender su paternidad intelectual y su integridad, así como el plagio, y entre los comprendidos en el segundo, todas aquellas ligadas a los intereses económicos del autor, como son la de reproducir en exclusiva la obra, así como la distribución, comunicación y transformación de la misma. De ahí, pues, que la infracción penal, según esta tesis, ha de entenderse cometida en cuanto se ataque o lesione el derecho del autor en cualquiera de las dos referidas manifestaciones, sin que, por lo tanto, sea menester, para apreciar la consumación del delito, la existencia del perjuicio económico, el que además se ha de apreciar existente en el presente caso, ya que la reproducción entra dentro del aspecto patrimonial del derecho de autor».

(35) Por ejemplo, la SAP de Asturias, de 15 de diciembre de 2003, afirma que no hace falta probar un perjuicio específico de un tercero, y que la actividad de reventa supone este efectivo perjuicio del tercero, y la SAP de Asturias, de 29 de octubre de 2002, afirma que la venta de copias ilegales sí produce inevitablemente un perjuicio económico, en forma de lucro cesante o falta de percepción de una ganancia lícita, a los legítimos titulares del derecho de propiedad intelectual. En la SAP de Soria, de 16 de octubre de 2003, se alegaba que «en el supuesto de autos, el perjuicio es inapreciable, pues se trata de una burda grabación, y quien adquiere las copias sabe que se trata de una reproducción casera sin garantías», argumento rechazado por el tribunal, afirmando que el perjuicio es contra el derecho de autor y se funda en la mera distribución ilegal de los CDs (*ibídem*, SAP de Ciudad Real, de 14 de mayo de 2003, que afirma que no tiene relevancia la escasa cuantía de lo defraudado). En la SAP de Cuenca, de 8 de octubre de 2003, se alegaba que por haber sido intervenidas las copias piratas antes de iniciarse su distribución no había perjuicio de tercero, argumento que también rechaza. Es esta una jurisprudencia constante y mayoritaria de las Audiencias Provinciales sobre la que no insistiré más. Sin embargo, la afirmación contraria se contiene en la SAP de Barcelona, de 18 de septiembre de 2002. La STS 2.^a de 2 de octubre de 2002, por su parte, amplía el ámbito de la exclusión penal, pues intervenida una copia de la película «El Lobo» después de su emisión en una emisora de televisión local de Murcia, se absuelve a su propietaria afirmando que «no se ha de-

5.3.2. *El contenido del ánimo de lucro*

La realidad es que no hay una jurisprudencia penal uniforme sobre el ánimo de lucro en la copia o utilización indebida de programas de ordenador. Hay escasa jurisprudencia del Tribunal Supremo y la principal jurisprudencia hay que buscarla en las Audiencias Provinciales donde no hay criterios uniformes. En un solo punto parece haber coincidencia jurisprudencial, se declara reiteradamente que la copia para uno mismo, en el ámbito privado, no se considera delito. Me parece que la extensión de la copia hace inviable la persecución penal de la mera utilización «privada» de copias. La SAP de Cantabria, de 25 de septiembre de 2003, lo justifica en su ubicación sistemática en el Título XIII del CP. «Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico», y en la coincidencia entre las conductas del tipo: reproducción, distribución y comunicación pública, con lo que la Ley de Propiedad Intelectual denomina derechos de explotación. Creo que es el paradigma de un criterio jurisprudencial que exime de responsabilidad penal a la copia o utilización de programas «piratas» en el ámbito privado (36).

mostrado que exista un titular de la película “Lobo” o de las otras películas que se dicen “repicadas”» halladas en el domicilio de los acusados. Según esta sentencia, la identificación de los titulares del derecho es esencial para poder comprobar si éstos otorgaron o no la correspondiente autorización que podría excluir la realización del tipo. Y la SAP de Las Palmas, de 7 de febrero de 2001, afirma que nos encontramos ante una norma jurídico-penal, una norma sancionadora que, como tal, ha de ser interpretada estrictamente por lo que el perjuicio a terceros en cuanto elemento del delito del artículo 270 del Código Penal ha de ser efectivo, real; y por supuesto ha de consistir en un «perjuicio», un menoscabo material, una no percepción de una ganancia lícita, efecto que sin duda no se les ocasiona, por resultar de cuantía inapreciable en el peor de los casos, a cualquiera de las referidas sociedades mercantiles. Por su parte, la SAP de Cantabria, de 27 de julio de 2000, exime de responsabilidad penal cuando la cuantía del derecho defraudado se entiende irrelevante y el perjuicio causado ínfimo, sin que se pueda actuar criminalmente «con cualesquiera infracciones a los derechos de autor sino sólo con los comportamientos más graves por su entidad objetiva y subjetiva».

(36) La falta ánimo de lucro en la copia privada aparece además subrayada insistentemente por la doctrina. ORTS BERENGUER («Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y Derecho Penal», en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*, Granada, 1998, pág. 158), afirma tajantemente que el acceso particular a una obra intelectual ajena no constituye delito. La SAP de Barcelona, de 15 de junio de 2004, declara tajantemente que lo que se castiga es la copia para ser objeto de utilización colectiva y lucrativa, no para el uso privado del «copista», con cita del artículo 270 y del artículo 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Se aduce incidentalmente el hecho que la jurisprudencia americana no limitó en su día, después de un amplio debate, el derecho a copiar música en las cintas de casete, ni el derecho a grabar cintas en soportes de video, doctrina basada en el *fair use* (el debate en detalle, BONDÍA ROMÁN, *Propiedad intelectual*, Madrid, 1988, pág. 260 y sigs.). Algunas declaraciones jurisprudenciales podrían poner en duda la unanimidad de este principio de no imputación penal en la copia privada. La SAP de Barcelona, de 14 de mayo de 1998, afirma que la copia pirata produce un perjuicio al titular de los derechos de autor, y que la copia consciente en sí mismo comporta un ánimo

La mayor parte de las sentencias se refieren sin embargo a la copia ilegal de música o películas y programas de ordenador para su venta en las calles, o por comercios del ramo. En general la jurisprudencia condena por la tenencia de gran número de copias piratas sin exigir prueba de la venta efectiva (37).

El artículo 270 CP penaliza la mera «distribución» ilícita de la propiedad intelectual, pero ¿qué es la distribución ilegal de programas de ordenador? Hemos visto que la importación penada era la de programas piratas no la de

de lucro al intentar defraudar dichos derechos. La SAP de Cáceres, de 25 de julio de 2003, afirma que, al contrario de los delitos contra la propiedad industrial, se trata de un delito fundado en la mera tenencia de copias ilegales que, en sí mismo, contiene el ánimo de lucro exigido legalmente, cuya consumación no exige ni el lucro ni el perjuicio. La SAP de Las Palmas, de 7 de junio de 2003, afirma se considera un delito de mera actividad que trata de proteger el derecho de autor en todas sus facetas, bastando que se actúe con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, dado que tratándose de un delito de tendencia no se requiera para su consumación que, efectivamente, se haya producido el lucro ni el perjuicio. Pero se trata de sentencias aisladas, y además estas declaraciones *obiter dicta* no se proclaman en imputaciones frente a copias privadas de programas de ordenador, sino cuando se ha intervenido mercancía a un presunto vendedor que no se prueba que la vendiese efectivamente.

(37) La SAP de Badajoz, de 18 de octubre de 2004, afirma que la tenencia de 231 películas en formato DVD intervenidas en un control de la Guardia Civil, constituye delito porque supone que estaban destinadas para su venta, pues «no es concebible de otra manera la tenencia de un número tan elevado de películas de DVD y de muchas iguales». La SAP de Guipúzcoa, de 14 de octubre de 2004, considera que hay ánimo de lucro en «el almacenamiento de un alto número de discos compactos falsificados (295 unidades), en la furgoneta destinada por el apelante a transportar sus productos de artesanía». La SAP de Soria, de 11 de mayo de 2004, afirma que basta que los CDs se encontrasen envueltos en mantas en las cercanías de un mercadillo de un pueblo en fiestas. La SAP de Barcelona, de 5 de enero de 2004, basta la constancia de 193 videojuegos en soporte CD que el acusado tenía en una caja que fueron intervenidos por la Guardia Urbana y es una constante jurisprudencia que la tenencia de un gran número de copias permite presuponer el ánimo de lucro (SAP de Sevilla, de 24 de septiembre de 2004; Jaén, de 19 de julio de 2004; Zaragoza, de 14 de julio de 2004; Barcelona, de 22 de junio de 2004; Valladolid, de 18 de mayo de 2004; Barcelona, de 22 de abril de 2002; Zaragoza, de 26 de diciembre de 2000). La SAP de Sevilla, de 24 de abril de 2003, afirma que como parte del ánimo de lucro que tipifica el delito el artículo 270 CP, no sanciona sólo la venta, o el ofrecimiento en venta, sino que los verbos que emplea para describir la conducta sancionada son «reproducir», «plagiar», «distribuir» o «comunicar públicamente», a los que se equipara, «importar», «exportar» o «almacenar ejemplares» de obras literarias, artísticas o científicas. Se podría citar un gran número de sentencias en el mismo sentido. Pero aunque es una jurisprudencia ampliamente mayoritaria, no es una jurisprudencia uniforme, hay un cierto número de sentencias que exigen la prueba de la venta efectiva. En este sentido (SAP de Cádiz, de 2 de julio de 2004, el fiscal acusó a Baltasar de tener expuestos para su venta 108 discos, 49 de juegos Playstation y 59 de varios artistas musicales. Dice la sentencia que «Esto, por sí solo, no constituye delito», *ibidem*, SAP de Cantabria, de 18 de mayo de 2004; SAP de Cuenca, de 13 de marzo de 2003; Madrid, de 15 de marzo de 2002); en ocasiones, intervenidos ejemplar en vendedores del top manta, se llega a decir que no se ha probado que las reproducciones sean ilegales o que no se ha probado que lesionen derechos de autor (SAP de Barcelona, de 25 de marzo 2004).

programas legales. ¿Se limita el tipo de distribución a la distribución de copias piratas o basta la distribución sin licencia suficiente? (38).

El alquiler o intercambio público de programas de ordenador y en general de CDs, se considera una actividad delictiva por su facilidad de reproducción. Así la SAP de Albacete, de 15 de marzo de 2004, que rechaza la alegación de error invencible sobre su ilicitud, afirmando que «los originales de los discos digitales que alquilaba tenían impresa la prohibición de alquilarlos sin autorización del propietario de la obra, por lo que en este caso no existe error de prohibición alegado». La SAP de Valladolid, de 28 de enero de 2002, en todos los CDs «consta la prohibición de su alquiler sin autorización de los titulares de los derechos, como se destaca en la sentencia recurrida, lo que, en correspondencia con la legislación aplicable (Ley 43/1994, de 30 de diciembre) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo allí reflejada, condiciona la licitud de esa actividad mercantil a la prestación de aquel consentimiento, del que no se dispone». La SAP de Barcelona, de 31 de mayo de 1999, considera que es distribución ilegal la actividad de intercambio de programas piratas de ordenador (en esa ocasión 29 programas), y considera que el lucro se deriva del intercambio mismo (39).

A mi parecer, en los programas de ordenador su condición de producto no impide que se deba limitar el derecho de copia o intercambio público del producto, puesto que el alquiler significa su reproducción, esto es, lo mismo

(38) La SAP de Barcelona, de 26 de octubre de 1999, en un supuesto en que el acusado sólo tenía autorización para la distribución de cien ejemplares del programa informático MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL con aparatos informáticos y en la que los programas contenían una inscripción relativa a tal condición de distribución restrictiva que no autorizaba la venta directa del programa a los particulares, se plantea si es delito dicha venta separada, y estima que es perfectamente subsumible en el tipo penal del artículo 270 CP. Pero a mí me parece dudoso que la conducta sea subsumible de modo estricto en el artículo 270 CP, si se considera que el programa de ordenador es un producto, y que el derecho de autor se ha cedido con el programa, en ese caso quizá sería más adecuado considerar el supuesto un atentado estrictamente patrimonial y no del derecho de autor.

(39) Y en el mismo sentido, SSAP de Madrid, de 10 de julio de 2001; Salamanca, de 12 de marzo de 2001; Navarra, de 28 de abril de 2000. La SAP de La Rioja, de 22 de enero de 1999, se plantea el tema de la licitud del alquiler, pues se alegaba que con la primera venta se extinguía el derecho de distribución, de modo que al cederla en arrendamiento, la adquiriente no infringía derechos de autor, a lo que responde la sentencia que debe entenderse que el adquiriente del soporte a que se haya incorporado la obra, no tiene por ese solo título (de propiedad) ningún derecho de explotación sobre la obra que siguen correspondiendo a su autor, lo que no se evita mediante un pretendido agotamiento del derecho de distribución, alegado en base a lo dispuesto en el artículo 19.2 de la LPI de 1987, pues tal agotamiento no puede afectar a la obra de creación, que queda fuera del conflicto entre comprador de ejemplar y autor, de modo que no se produce tal agotamiento tras la primera venta de un ejemplar respecto de la circulación ulterior del mismo bajo otras formas de distribución, como préstamo o alquiler, como también resulta tras la Ley 43/94, de 30 de diciembre, y TRLPI de 1996.

que su venta, la posible creación de un producto igual por medio de su reproducción. Esto es, no tiene sentido un uso limitado en el tiempo, puesto que ni su titular originario se priva de la «cosa», ni el uso se limita en el tiempo. Sin embargo, nuevamente la persecución penal de quienes intercambian o alquilan programas de ordenador me parece desproporcionada en una sociedad que ha generalizado el intercambio abusivo de programas y en general de obras sometidas a derecho de autor por medio de Internet. Y creo que la solución debe venir de una intervención administrativa ágil y de no de la imputación en la vía penal (40).

Según la jurisprudencia mayoritaria que he consultado, es ilícita penalmente la actividad de facilitar la copia de programas de ordenador en establecimiento abierto al público. El tema es objeto de un gran debate jurisprudencial, alguna sentencia lo asimila a distribución ilegal (41).

(40) A mi parecer, la jurisprudencia es quizá rigurosa con los tipos penales relativos a la propiedad intelectual. Del examen de la jurisprudencia referida parece deducirse que el intercambio de archivos en sistemas peer to peer (P2P), podría estar incurso en el tipo penal, en primer lugar por tratarse la exposición de archivos de un acto de comunicación pública de obras sujetas al derecho de autor, que según la jurisprudencia tiene sustancialidad propia como tipo penal; y en segundo lugar porque el intercambio mismo se considera que prefigura el ánimo de lucro que define el tipo penal.

(41) Afirma la SAP de Zaragoza, de 8 de junio de 2004, que el artículo 270 CP recoge cuatro conductas básicas que se integran respectivamente por: la reproducción, el plagio, la distribución y la comunicación pública de las obras. De las cuatro, la que corresponde a los acusados es la reproducción de obras protegidas por el derecho a la propiedad intelectual, sin el consentimiento o autorización de sus titulares. Por tanto, el hecho de realizar copias de CDs conteniendo video-juegos, programas informáticos, etc., en un establecimiento abierto al público, con la correspondiente publicidad, utilizando aparato reproductor de forma sistemática, y que lógicamente va a representar un lucro o beneficio para los propietarios, constituye la conducta expresamente sancionada en el artículo 270 CP. En general, se considera delito la mera copia de CDs y programas de ordenador en establecimiento abierto al público si media precio (SAP de Madrid, de 14 de mayo de 2003, 2 de marzo de 2001; Salamanca, de 31 de octubre de 2000; Cantabria, de 22 de febrero de 2000; SAP de Navarra, de 17 de junio de 1999), aunque no es jurisprudencia unánime en sentido contrario: SSAP de Madrid, de 10 de mayo de 2002; Valladolid, de 19 de abril de 2000, que afirman que el que una persona vaya a hacer una copia para su uso particular no puede entenderse que produzca un perjuicio a tercero. La jurisprudencia en general no considera delito la reproducción de libros por encargo con fotocopadoras (SSAP de Madrid, de 18 de marzo de 2003; Castellón, de 27 de febrero de 2003; Valencia, de 29 de diciembre de 2000; Granada, de 1 de abril de 2000, aunque sí SAP de Asturias, de 5 de julio de 2001, y la de Vizcaya, de 16 de noviembre de 1999; Badajoz, de 4 de junio de 1988, que subrayan la habitualidad de la fotocopia de libros y apuntes universitarios). La SAP de Madrid, de 5 de marzo de 2001, razona que el artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), comprendido en el Capítulo II bajo la rubrica de límites y con relación al contenido de los derechos de autor, dispone que las obras ya divulgadas podrían reproducirse, sin autorización del autor, en los siguientes casos: 2.º «para uso privado del copista, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 y 99.a) de esta Ley y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa», por lo que exime a la tienda de fotocopias de condena penal. La SAP de

Respecto del derecho a usar el programa comprado en más de un ordenador, según la jurisprudencia prácticamente unánime, en el ámbito privado no hay problema de responsabilidad civil o penal. La jurisprudencia, sin embargo, es particularmente rigurosa frente a las copias comerciales e industriales donde aplica con gran rigor el principio de que el programa sólo se puede usar en un ordenador (42).

La jurisprudencia es muy rigurosa con las pequeñas tiendas de ordenadores, el regalo de copias de un programa al adquirir el *hardware* se considera delito (SSAP de Castellón, de 18 de mayo de 1998; Valencia, de 13 de abril de 2000; Cáceres, de 13 de junio de 2000; Salamanca, de 31 de octubre

Madrid, de 2 de abril de 2001, recoge la afirmación de los querellantes de que «no son necesarias las copias de videojuegos, y para los juegos de ordenador tampoco son necesarias las copias de seguridad. Los juegos de videoconsola llevan unos códigos de seguridad cuando se hacen copias de estos productos, estos códigos no se pueden leer, siendo la única forma de hacerlo con los chips que anulan la contraseña de seguridad», pero desde luego, a mi parecer, es delictiva la actividad de venta de CDs copiados de videojuegos, pero no la de hacer copias de videojuegos, aunque se exija el chip correspondiente, porque los CDs pueden dañarse y al titular del juego le puede siempre interesar tener una copia de seguridad. Aparte de que si es un derecho el hacer copia de seguridad es dudosa la legalidad de los sistemas que impiden hacer copias de seguridad. En todo caso, si está permitida la copia privada, no veo porqué no se han de poder hacer copias de programas de ordenador en establecimientos abiertos al público.

(42) La SAP de Jaén, de 27 de marzo de 2000, condena al dueño de una academia de enseñanza de informática por haber copiado en los diversos ordenadores de la academia un programa informático que había adquirido. La sentencia considera que: Copiando un programa en los diversos ordenadores de la academia no se hacía un uso personal del programa y se lucraba indebidamente. Y se habla en la sentencia de un uso indebido sin licencia de los titulares de la patente. En el mismo sentido, la SAP de Valencia, de 27 de junio de 2002, afirma que «no se pueden instalar, indefinidamente, programas de ordenador de manera reiterada, si no se tiene para cada instalación la licencia necesaria de aquél que tiene protegido el programa. Esto lo hicieron, con plena conciencia de lo que hacían, en sus ordenadores con la clarísima intención de lucrarse con esa acción, lo que resulta de ella misma, por cuanto el lucro se encuentra en el ahorro del coste del programa». La operación se llama en la jerga anglosajona *softlifting*, y se califica como piratería (SERRANO GÓMEZ, *La propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, Madrid, 2000, pág. 118), este autor propugna la ampliación de la protección penal, sosteniendo que deben introducirse presunciones que faciliten la «obtención de pruebas», pero a mí me parece que ésta no es una función específica de los tribunales, y pone de manifiesto el grave quebranto de derechos individuales que puede derivarse de la introducción de las técnicas informáticas. APARICIO VAQUERO (*Licencias de uso no personalizadas de programas de ordenador*, Granada, 2004, pág. 57) considera que violan los derechos del titular e incumplen los términos de la licencia. Sin embargo su calificación como piratería no está clara para mí, cuando es para uso del propio comprador del programa, y no hay reventa ni lucro comercial en su reproducción. ¿Sobre qué fundamento legal o contractual se puede exigir el pago de tantos derechos como ordenadores, si no hay distribución del producto a terceros? A mi parecer, el autor se contradice porque si afirma que el soporte es despreciable, entonces hay que concluir que no se han realizado copias sino sólo usado el programa, porque el concepto de copia presupone la identidad de un soporte. En todo caso, mis dudas a la calificación penal de la conducta son aún más tajantes en la medida en que además del ánimo de lucro falta «la publicidad».

de 2000; Valencia, de 13 de abril de 2000). Y ello aunque se alegue que se trataba de la venta de programas de ordenador que estaban instalados previamente en las ventas de ordenadores de segunda mano. Frente a la alegación de que regalando el programa de ordenador copiado no había ningún lucro, la SAP de Cáceres, de 30 de junio de 2000, afirma que eran utilizados como reclamo para vender más ordenadores (43).

¿Y es el regalo de copias privadas de programas pirata actividad ilegal de distribución? La escasa jurisprudencia de las Audiencias me lleva a pensar que no se persigue penalmente la práctica de distribución de copias piratas entre particulares. La referencia del artículo 270 CP a la calificación de «públicamente», parece a alguna sentencia definitoria del delito; «públicamente» no se refiere sólo a la comunicación sino a todas las conductas que se identifican como objeto de la sanción penal (44).

¿Y la copia utilizada en el ámbito comercial o industrial por quien no es titular de la licencia de uso? ¿Es delito el mero uso industrial de una copia pirata? La utilización consciente de una copia pirata de programa de ordenador por quien no es titular de una licencia de uso no es delito en el ámbito privado, y es dudoso que lo sea dentro del ámbito de las actividades comerciales o industriales, aunque irroga un perjuicio económico al titular legítimo de los derechos. Pero, por ejemplo, el que adquiere un negocio en que hay instaladas copias piratas, ¿puede considerarse que realiza una actividad delictiva aunque sea consciente de que las copias del programa sean piratas? En puridad no entra la conducta de meramente utilizar el programa en ninguna de las cuatro conductas tipo que define el artículo 270 CP, aunque sí entraría claramente en la definición de los delitos contra la propiedad industrial del artículo 273 CP, que condena la mera utilización o posesión de objetos amparados por un derecho de propiedad industrial.

(43) La SAP de Las Palmas, de 7 de junio de 2003, para los establecimientos abiertos al público basa el delito en la mera tenencia de copias ilegales, y afirma que la propia difusión de estos productos piratas en lugares profesionalmente dedicados a su distribución produce de manera automática y desde el mismo momento que no se posee autorización para la difusión, un perjuicio para los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios.

(44) La SAP de Castellón, de 1 de abril de 2003, afirma que es delito la realización de copias para su distribución colectiva con cita expresa del artículo 32.1 TRLPI: «el artículo 31.2 del referido texto legal establece que las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin autorización del autor para uso privado del copista, siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa». Pero luego para calificar el tipo penal coincide en que es necesario el ánimo de lucro entendido como enriquecimiento del copista por la distribución: «Se incurre pues en el tipo penal cuando la que se realiza no es una copia, sino varias y para varias personas, lo que denota que no es para uso privado, sino colectivo, y si se realiza dicha actividad con ánimo de lucro cobrando una cantidad de dinero», es decir, que la distribución privada, si no media precio, no se considera delito.

5.3.3. *La comunicación pública y su autonomía con el ánimo de lucro*

En el artículo 270 CP, la comunicación pública no aparece como un requisito calificador del delito contra la propiedad intelectual, que se define principalmente por el ánimo de lucro, sino como una de las conductas típicas que contravienen el derecho de autor. La primera duda es si el adjetivo «pública» se refiere sólo a la comunicación, o se refiere en general a las cuatro conductas principales (reproducir, plagiar, distribuir o comunicar). La comunicación se aclara posteriormente que se puede hacer por cualquier medio.

La calificación jurídica de la comunicación pública parece que se encuentra en el artículo 20 TRLPI. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo, concretando luego el citado artículo diversos actos de comunicación pública. En la Directiva CEE 2001/29, en los servicios en red, cada acto debe estar sujeto a autorización del autor (45).

(45) Aunque la comunicación pública no es un requisito autónomo al ánimo de lucro ni supone por sí misma el ánimo de lucro, en general la jurisprudencia penal es contradictoria sobre el papel respectivo del ánimo de lucro y de la comunicación pública en la defraudación de derechos de autor, aunque en general la jurisprudencia penal es favorable a considerar el ánimo de lucro como algo connatural a la comunicación pública de una obra. La jurisprudencia civil ha considerado comunicación pública, sujeta al devengo de derechos de autor, la emisión de películas en la televisión de un bar (STS de 19 de julio de 1993), las emisiones de radio en las dependencias de un hotel (STS de 11 de marzo de 1996), o la emisión de películas en un video comunitario (STS de 22 de julio de 1996). Pero una cosa es la responsabilidad civil y otra la penal. ¿Es delito la mera comunicación pública sin ánimo de lucro? La SAP de Las Palmas, de 7 de septiembre de 2004, disculpa al acusado de las copias piratas que utilizaba en una discoteca, pero le condena por la tenencia de varias copias que presume que distribuía y vendía, exculpándole de utilizarlas para su trabajo, pero no para su venta a terceros. Por su parte, la SAP de Pontevedra, de 27 de diciembre de 2002, exculpa a un hotel que emitía por un sistema interno una película de video previamente alquilado en un videoclub, afirmando que el tipo penal parece referirse a la proyección en locales comerciales abiertos al público. Sin embargo las SAP de Alicante, de 7 de mayo de 2002, y La Coruña, de 7 de febrero de 2002, condenan al dueño del bar que reproduce películas en video para captar clientela, aunque no cobrase nada por ver las películas. La SAP de Málaga, de 19 de febrero de 2002, condena a los propietarios de una emisora local que emitían películas previamente grabadas de canales internacionales. Y la STS de 19 de mayo de 2001, a quien emitía películas de un canal codificado por un video comunitario. Por el contrario, la SAP de Almería, de 20 de mayo de 1999, considera que no comete delito el que emite por un sistema comunitario películas que habían sido previamente emitidas en televisión por canales abiertos, pues aunque no tenía autorización de los titulares de los derechos, sin embargo carece de entidad dolosa y el delito no puede ser de comisión culposa, y no cabe presuponer que el acusado conociese la ilegalidad de tal conducta.

5.4. TIPOS PENALES AGRAVADOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

A tenor del artículo 271 CP, redactado por LO 15/2003, de 25 de noviembre, se impone una pena agravada en los delitos contra la propiedad intelectual, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: *a)* Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica. *b)* Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados. *c)* Que el culpable pertenezca a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual. *d)* Que se utilice a menores de dieciocho años para cometer estos delitos (46).

Parece identificarse un tipo especialmente riguroso en el artículo 270.3 CP, porque es independiente del ánimo de lucro y del perjuicio de tercero, y se funda en la mera tenencia: «Será castigado también con la misma pena quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo». Existe pues una radical y especial protección de los programas de ordenador, pues se castiga la mera tenencia de instrumentos de revelación del secreto oculto del programa aunque no haya actuación concreta (47).

(46) Según la SAP de Sevilla, de 5 de noviembre de 2002, los hechos son incardinables en el subtipo agravado del artículo 271.1.b) del Código Penal, cuando los perjuicios ocasionados exceden de los diez millones de pesetas. Y a esta conclusión se llega tomando como referencia las cantidades fijadas para los delitos de estafa y apropiación indebida. Sin embargo, la SAP de Madrid, de 10 de julio de 2001, no aprecia el subtipo agravado «que resulta difícil de admitir, si se tiene en cuenta la desproporción entre la actividad ejercida por la acusada y el volumen de actividad de las partes acusadoras, ya que mientras la primera regentaba un negocio de carácter familiar, las segundas son compañías multinacionales establecidas en todo el mundo, de forma que aunque la conducta sea sancionable por estar tipificada en el CP, difícilmente puede entenderse que la misma haya causado un daño especialmente grave a los titulares de los derechos de propiedad intelectual». Sin embargo, la SAP de Albacete, de 25 de marzo de 2004, afirma directamente que «para juzgar sobre la trascendencia económica del hecho, no hay que atender separadamente al perjuicio causado a cada uno de los perjudicados, ya que con este razonamiento llevado a su extremo lógico habría que atender al beneficio económico de cada uno de los actos de alquiler de un disco, con lo que en la práctica sería imposible cometer el tipo agravado. Para que exista esta agravación hay que atender al resultado total de la actividad económica realizada en fraude a la propiedad intelectual, como se ha hecho en la sentencia, aplicando acertadamente la pena agravada del artículo 271 CP, teniendo en cuenta que los perjudicados dejaron de percibir los 5.388.053 pesetas que les habrían correspondido de haber respetado los derechos de propiedad intelectual».

(47) La primera cuestión es porque se refiere exclusivamente a los programas de ordenador y no a otros tipos de propiedad intelectual. ORTS BERENGUER lo justifica en

A mi parecer se trata de una protección desproporcionada, porque ¿a qué medios se refiere? Evidentemente tiene que haber una conducta objetiva que revele además una intención efectiva y contrastable de acceder ilícitamente al código secreto de un programa. Supone, a mi parecer, de todas formas a la exaltación penal del derecho al secreto del código oculto de un programa, y que yo no he encontrado efectivamente aplicado en sentencia alguna (48).

6. EL PROGRAMA CREADO EN LA RELACIÓN DE TRABAJO

El régimen legal parte de la consideración de que la creación artística, como obra intelectual original, no es un producto alienado por un asalariado, pues si Cervantes escribe *El Quijote* en sus horas de trabajo, *El Quijote* sería de Cervantes y no del empresario que lo empleó, y es el mismo el régimen de la invención; pero ¿acaso no ha alienado el trabajador el producto de su trabajo? ¿Por qué una obra de arte o una invención no se considera fruto del trabajo? La razón es evidente: el trabajador ha alienado el fruto de su trabajo, pero no su alma, y la obra de arte pertenece al ámbito espiritual y no al ámbito material. Alienar el alma es esclavitud y el trabajador no ha vendido su alma al empresario.

La LPI da por supuesto este principio general y regula el contenido de la obra de autor realizada en tiempo y lugar de trabajo, desde la perspectiva de

la primacía de la protección civil y administrativa sobre la penal, «Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y derecho penal», en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*, Granada, 1998, pág. 158; mientras que SERRANO GÓMEZ lo considera totalmente injustificado (pág. 143). Sobre este punto incide específicamente la Directiva CEE 2001/29, que propugna una protección eficaz frente a la copia ilícita.

(48) Debe señalarse que el artículo 287 CP, que establecía la exigencia de denuncia para poder proceder contra los autores de un delito contra la propiedad intelectual, ha sido modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que entró en vigor el 1 de octubre de 2004, de manera que, actualmente, la exigencia de previa denuncia queda restringida a los delitos contenidos en la sección 3.ª que comprende los artículos 278 al 286 del Código Penal, esto es, excluye los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

En cuanto al agente provocador, la SAP de Jaén, de 30 de junio de 2003, se plantea la compra por la SGDA de diversos discos piratas en un establecimiento abierto al público que luego aporta al procedimiento acusándosele de provocar un delito, afirmándose que no se provocaba el delito sino que solamente se obtenían pruebas. En el mismo sentido, la SAP de Madrid, de 15 de febrero de 2002, afirma la invocación del artículo 11 de la LOPI y la alegación de que el testigo es un agente provocador del delito debe rechazarse «porque para poder hablar de esta figura tendríamos que presuponer que de dicho agente parte una iniciativa dirigida a otra persona que no tiene decidido cometer un hecho delictivo, para que lo cometa, lo que, desde luego, no ocurre en el caso de autos, en el que, a la vista de la documentación incorporada a las actuaciones, entre ella la que acredita la publicidad que a su negocio venía dando el acusado, permite afirmar que dicho acusado ya se venía dedicando a una ilícita actividad». Y en el mismo sentido, la SAP de Vizcaya, de 16 de noviembre de 1999.

reconocer al trabajador la «autoría», aunque atribuye a la empresa «los derechos de explotación». Según el artículo 51 LPI: 1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra, creada en virtud de una relación laboral, se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito. 2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral (49).

La doctrina es favorable a reconocer los derechos del trabajador sobre la creación intelectual en el seno de la relación laboral, como se repitió incesantemente por todos los grupos políticos en la discusión en el Congreso de la Ley de Propiedad Intelectual, pero en la práctica es difícil calificar una obra producida en el seno de una relación laboral como obra de arte o como invención, y la regla general parece que debe partir del principio fundamental que preside el régimen del contrato de trabajo, que es que lo producido en tiempo y lugar de trabajo pertenece al empresario, y que la creación de una obra de arte en el seno de una relación de trabajo es necesariamente una situación excepcional. Hay que distinguir en general entre producto intelectual (que es del empresario) y obra de arte (que pertenece al trabajador), aunque sobre esta última el empresario detente los derechos de explotación si ha sido creada en virtud de una relación laboral (50).

(49) Hay en este punto una aproximación al régimen legal de las patentes. El régimen de la cesión de derechos de autor es similar al de la titularidad de las patentes creadas en una relación de trabajo (art. 15 y sigs. de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes), aunque me parece que en la práctica es quizá más difícil aun reconocer al trabajador la autoría de una obra intelectual sobre un programa que la de un producto inventado. (GALÁN CORONA, *Comentarios*, cit., pág. 260).

(50) VALDÉS ALONSO, *Propiedad intelectual y relación de trabajo*, Madrid, 2001, pág. 117, habla de la existencia de una antinomia irreducible entre los derechos del autor y del empresario sobre la obra realizada en la relación de trabajo. El autor propugna que se reconozca al creador dependiente la condición de autor y en consecuencia el canon de reproducción (art. 25 TRLPI), participación en la reventa (art. 24) y canon de alquiler y exhibición (art. 90), el derecho a la participación en los derechos de explotación que detenta el empresario (lo que fundamenta en los arts. 46 y 47 LPI), e incluso sostiene que la cesión de los derechos por el trabajador está sometido a un límite temporal (ex art. 43.2 TRLPI). Explica RODRÍGUEZ TAPIA, «Comentario al artículo 51», en la obra colectiva dirigida por BERCOVITZ, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid, 1989, pág. 762 y sigs., una dualidad entre el régimen de los países anglosajones y su área e influencia que atribuyen la titularidad de la obra intelectual al empresario y comitente de los servicios, mientras que en el Derecho continental la obra se atribuye preferentemente al trabajador autor, si bien observa las contradicciones que se encuentran en la jurisprudencia, estimando que España, desde la LCT de 1944, se sitúa en el marco del Derecho europeo continental. Como principio, el producto del trabajo por cuenta ajena es del empresario, lo que excepciona también el régimen general de la accesión y commixión. Y en ese contexto se reconocen los derechos del trabajador, tanto en el régimen anglosajón como en el continental, que en la práctica seguramente no se diferencian tanto como se pretende.

A mi juicio, el trabajador renuncia al producto a cambio de un salario y en estas condiciones es habitualmente difícil identificar la autoría intelectual, sobre todo en los sistemas de obras de encargo y producción en serie. Encontramos, en este sentido, una jurisprudencia dubitativa, quizá restrictiva, en el reconocimiento de la autoría del trabajador a una obra producida en el seno de una relación laboral. Y el problema parece ser el de reconocer al trabajo «intelectual» la originalidad de una obra creativa (51).

Pero si la cuestión de identificar la autoría de una obra elaborada por un trabajador en tiempo y lugar de trabajo es difícil con carácter general, para cualquier género de obra intelectual, la cuestión es especialmente crítica en el reconocimiento de la autoría de un programa de ordenador, sobre todo en los programas de encargo y en los programas no personalizados, de venta masiva, en el que el trabajador es justamente contratado para la elaboración y desarrollo del programa, o en los programas de encargo. La Directiva europea 91/250 atribuye con carácter general al empresario los derechos de explotación de los programas de ordenador, estableciendo en el artículo 2.3 que: «Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas, o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos económicos correspondientes al programa de ordenador así creado corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario». La Ley 16/93 recogió este régimen de modo casi expreso, y ello se reproduce igualmente en el artículo 97.4 del vigente texto de la LPI, aunque en España la defensa de la autoría del trabajador ha sido una de las constantes en el debate parlamentario de los textos y reformas de la LPI (52).

(51) En este sentido, la SAP de Baleares, de 27 de febrero de 2002, reconoce a la demandada «Casino Marítimo, S. A.», el derecho de explotación de la obra titulada «Memoria, Organización y Funcionamiento del “Casino Marítimo Yatch’s Club de Menorca”», obra inscrita a nombre del demandante en el Registro de la Propiedad Intelectual y que la demandada está utilizando en la explotación del Casino de Juego de Menorca, considerando que la elaboración de la dicha memoria fue el objeto específico del contrato firmado entre las partes. En el mismo sentido, la Sala Social del STSJ de Andalucía (Sevilla), de 19 de julio de 1999, se plantea el contrato de trabajo del demandante para una entidad local durante el cual elabora un informe general sobre geografía, demografía, servicios comunitarios, infraestructura, equipamiento y sociedad, así como un informe histórico y una propuesta de inventario de bienes de la Entidad Local demandada, que pretenden son de su propiedad intelectual y que se le abone en consecuencia, dada su utilización por la entidad demandada, pretensión rechazada por la sentencia afirmando que «el contrato suscrito entre las partes en junio de 1996 fue un contrato de trabajo en virtud del cual el actor no se comprometía a ofrecer un resultado concreto sino una mera actividad con abstracción del resultado obtenido y cantidad o calidad de éste», y que los derechos de explotación de la obra corresponden, en todo caso, al empresario.

(52) A tenor del artículo 97.4 TRLPI, cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspon-

Frente a la atribución indiscriminada de los programas de ordenador al empresario que parece deducirse de la Directriz europea, la legislación y la jurisprudencia española parecen pretender reconocer como principio que el programa de ordenador pertenece al trabajador como autor, aunque se ceden al empresario los derechos de explotación sólo en los supuestos particulares que señala la ley (53).

dientes al programa de ordenador corresponden al empresario, salvo pacto en contrario. Pero, ¿qué diferencia existe con el régimen del artículo 51 LPI? ¿Qué necesidad había de una norma expresa en el régimen de los programas de ordenador? El artículo 97 LPI no parece establecer un régimen particular de la propiedad intelectual para la cesión de los derechos sobre programas de ordenador. En el régimen general se atribuye la autoría al trabajador (siempre que el trabajador haya «creado» la obra) pero se ceden legalmente los derechos de explotación al empresario, y en el régimen particular de los programas de ordenador también se presume con carácter general la titularidad del empresario aunque sólo de los derechos de explotación y no del derecho moral de autor. La sutil diferencia entre el régimen de los artículos 97 y 51 de la LPI, no parece ser que en materia de programas de ordenador, la titularidad del programa se atribuye al trabajador en razón de la autoría y no de la creación, pues también el artículo 97.4 LPI pone énfasis especial en la «creación». Respecto de los programas de ordenador, VALDÉS ALONSO subraya que con la entrada en vigor de la Ley 16/1993, el empresario recibe los derechos del programa creado, siendo sustituida la antigua expresión legal «actividad habitual» por una fórmula legislativa: «ejercicio de funciones», «instrucciones del empresario» que juzga confusa, suponiendo que a falta de esa adecuación los derechos corresponden al trabajador. Afirmando que el empresario puede ceder a terceros los derechos siempre que el trabajador no se niegue «justificadamente». Sin embargo, a mi juicio, el problema previo es determinar la autoría, lo que es particularmente complejo en un programa de ordenador, lo que está en la base del régimen particular del artículo 97 LPI. ¿El programa es una obra o un producto?, ¿cómo identificar la autoría en el marco de una relación empresarial compleja de dependencia? La OMPI en sus disposiciones tipo de 1978 atribuye la titularidad del programa al empresario y asimismo la Ley francesa de 1985 (DELGADO ECHEVERRÍA, *op. cit.*, pág. 1349).

(53) En la STS —2.ª— de 19 de julio de 1993, el trabajador acusado que había firmado un documento cediendo a la empresa de programación todos los derechos sobre los programas desarrollados. En la empresa «D., S. A.» se trabajaba en el programa Mickey. El acusado José se apoderó de copias en Código Fuente de los diversos programas integrantes del Proyecto M., lo cual conlleva la posibilidad de utilizar total o parcialmente el programa copiado. Se le imputa entonces por la empresa un delito contra la propiedad intelectual que el TS rechaza. La SAP de Ciudad Real, de 10 de febrero de 2000, atribuye un programa de gestión de sanciones creado por un operador informático de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha al trabajador y afirma que: El artículo 97, párrafo 4.º de la Ley de Propiedad Intelectual, hace derivar la titularidad a favor del empresario de las llamadas invenciones laborales de dos factores alternativos: que la obra se enmarque en el ámbito propio y específico de las funciones que le han sido confiadas, o que se haya realizado por instrucciones del empresario. En ambos casos, la atribución de la titularidad al empresario, salvo pacto en contrario, tiene un sólido fundamento, pues se integra en el mismo objeto que constituye la prestación laboral. Por otro lado, desde el punto de vista de la carga de la prueba, acreditada la autoría de la obra, corresponderá al empresario que reclame la aplicación del citado artículo, y ello por una doble razón: primero, porque esta norma especial es una excepción al principio general contenido en el artículo 1.º de la Ley, que atribuye la propiedad

A mi entender, sin embargo, no puede haber un régimen unitario de titularidad de los programas de ordenador elaborados en la relación de trabajo, porque los programas de ordenador no tienen una naturaleza unitaria. A mi entender, la naturaleza del programa de ordenador se debe manifestar también como decisiva a la hora de atribuir la titularidad del programa al empresario o al trabajador. Yo creo, como he dicho, que sobre este punto no se pueden dar criterios uniformes porque el programa de ordenador no es una categoría unitaria. A mi entender, como el programa de ordenador es ordinariamente un mero modelo de utilidad, entiendo que su titularidad debe atribuirse, en principio, al empresario, sin perjuicio de que se pueda atribuir al trabajador cuando supone una creación científica original o una auténtica invención novedosa y registrable, bien en sí misma, bien como parte de una aplicación que pueda calificarse de invento, y es sólo para este supuesto concreto para el que se prevé el reconocimiento al empresario de los derechos de explotación. A mi entender, la elaboración y desarrollo de los programas de ordenador no es ordinariamente un proceso creativo sino dependiente, y el régimen del artículo 97.4 LPI sólo se refiere a los programas que se «creen» en una relación de trabajo, no a los que se elaboren o desarrollen ordinariamente en la relación de trabajo (54).

intelectual al autor de la obra por el solo hecho de su creación, de modo que quien opone una excepción al régimen general debe probar el presupuesto de hecho de la misma. La STSJ —Social— de Andalucía (Málaga), de 1 de febrero de 2002, atribuye a un trabajador la titularidad de un programa de gestión, luego instalado en la empresa, pues su creación no lo fue en el ejercicio de las funciones que le habían sido encomendadas o siguiendo sus instrucciones, pues el actor fue contratado para desarrollar meras tareas administrativas, las que presuponen o implican el manejo de ordenadores con cierta destreza, pero simplemente a nivel de usuario, no la creación ni la modificación de programas o aplicaciones informáticas. Tampoco creó el programa siguiendo las instrucciones de la recurrente, sino por propia iniciativa, instalándolo una vez elaborado en el sistema informático de la empresa a iniciativa propia, solicitando y obteniendo previamente la oportuna conformidad.

(54) El tema se plantea en la SAP de Barcelona, de 3 de junio de 1998, en un trabajador que vende a terceros el programa que ha creado como trabajador en una empresa de informática. La sentencia le condena por infracción del artículo 270 CP y afirma, en el presente caso, que el referido programa de ordenador fue creado en virtud de una relación laboral con «Ingeniería y Servicios Q., S. L.», a la cual se ha de entender transmitido, como empresaria, el derecho de explotación de la obra, según resulta de lo dispuesto por el artículo 51.1 y 2 de la Ley de Propiedad Intelectual, y es precisamente el titular de este derecho de exclusiva el que lo es de la propiedad intelectual a los efectos de autorizar la reproducción de la obra, como específicamente establece para los programas de ordenador el artículo 99.2 de la LPI; se ha realizado, pues, en el caso la conducta típica, sin que tenga relevancia el derecho moral de autor, referido exclusivamente a la divulgación y al arrepentimiento, por cierto que —según la sentencia— es de discutida posibilidad conceptual en materia de programas de ordenador, pues el titular de dicho derecho se halla obligado a respetar el de explotación, que infringe si plagia el contenido del programa sobre el que ostenta la exclusiva otra persona, aquí el empresario cesionario de los derechos sobre la obra creada en el ámbito de la relación laboral.

A mi juicio, los programas de ordenador son ordinariamente resultado de un desarrollo y no de una invención. La consideración general del programa de ordenador como producto hace difícil reconocer la titularidad de los derechos del trabajador al programa (55).

RESUMEN

RESPONSABILIDAD PROGRAMAS ORDENADOR

La naturaleza de los programas de ordenador irrumpe sorpresivamente en la jurisprudencia a partir de los años noventa de un modo reiterado y en todas las jurisdicciones. El modelo legislativo, formulado principalmente en adaptación de la normativa comunitaria, considera el programa de ordenador como una propiedad intelectual, cuya adquisición implica la titularidad de un derecho personal de uso, pero se trata de un modelo que parece que está pensado para los

ABSTRACT

COMPUTER PROGRAM RESPONSIBILITY

The issue of the nature of computer programs burst surprisingly into jurisprudence in the 90's and has since appeared repeatedly in all jurisdictions. The legislative model, formulated primarily in adaptation of Community rules, regards the computer program as intellectual property whose acquisition implies ownership of a personal right of use, but this model was seemingly conceived for programs intended for mass use and does not appear to deal satisfac-

(55) En general parece que la jurisprudencia, aunque «teóricamente» reconoce la titularidad del trabajador en la práctica frecuentemente atribuye la titularidad de los programas de ordenador elaborados en la empresa al empresario. La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 3 de junio de 1998, declaró en una causa penal en la que el objeto del tipo penal versaba sobre un programa de ordenador, que: «...en el presente caso, el referido programa de ordenador fue creado en virtud de una relación laboral con “Dipisa”, a la cual se ha de entender transmitido, como empresaria, el derecho de explotación de la obra, según resulta de lo dispuesto por el artículo 51.1 y 2 de la Ley de Propiedad Intelectual, y es precisamente el titular de este derecho de exclusiva el que lo es de la propiedad intelectual a los efectos de autorizar la reproducción de la obra, como específicamente establece para los programas de ordenador el artículo 99.2 de la LPI. La SAP de Valencia, de 29 de octubre de 2003, afirma que considerado Peripack un programa derivado de Iriscom, desarrollado éste por los codemandados con ocasión de su actividad laboral para la actora es de plena aplicación el artículo 97 LPI, atribuyendo su derecho a la empresa y prohibiendo a los codemandados su reproducción. También idéntico criterio en las sentencias —social— del TSJ de Navarra, de 4 de diciembre de 2000; Aragón, de 20 de noviembre de 2000; Asturias, de 10 de diciembre de 1999, esta última tras afirmar que el demandante prestó servicios con la categoría de auxiliar administrativo en la empresa Autoescuela Oviedo, S. L., habiendo sido contratado por sus conocimientos informáticos, aunque no tiene titulación y como tal elaboró dos bases de datos para nuevos cursos y diseñó dos programas que fueron instalados en todas las academias que forman Autoescuela Oviedo, S. L. y Autoescuela Fruela, C. B., y habiéndole solicitado la empresa que le entregase las fuentes y la documentación de los programas para facilitarlos a otras empresas asociadas en Formaster, el trabajador se negó a ello al tiempo que presentaba en el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de dichos programas, conducta que para la sentencia es merecedora de despido.

programas de uso masivo, y que no parece resolver de modo satisfactorio los problemas que se plantean en la práctica. En la jurisdicción civil, en relación sobre todo con el llamado software de encargo, la jurisprudencia tiende a considerar el programa como un producto más que como un derecho de uso, exigiendo las garantías del producto y de su utilidad, y analizando detenidamente los modelos contractuales de adquisición. En el ámbito penal, la protección penal, los programas de ordenador de acuerdo al régimen de la propiedad intelectual es una protección desorbitada y desproporcionada que no se hace efectiva en la práctica, y que por otra parte es sencillamente ridícula ante la extensión social de las prácticas defraudatorias; en la jurisprudencia se observa que la persecución penal parece limitada exclusivamente contra los vendedores callejeros y contra los pequeños comerciantes; la jurisprudencia carece de criterios uniformes, y se encuentran contradicciones notorias en los criterios de las Audiencias; no se ha llegado a configurar satisfactoriamente en qué consiste el ánimo de lucro que caracteriza el tipo penal, y no existe una real y efectiva diferenciación de los tipos penales que protegen la propiedad intelectual e industrial. La «aporia de la originalidad», esto es, que los programas no son auténticas creaciones artísticas (obra de arte o invención), se plantea especialmente en la jurisdicción social; en esta jurisdicción aunque las leyes laborales atribuyen preferentemente la titularidad de los programas de ordenador al trabajador, entiendo que la jurisprudencia exige para reconocer esta titularidad que se acredite efectivamente la originalidad de la obra, y que no es un resultado ordinario de la prestación de trabajo en una relación de dependencia.

torily with the problems that arise in practice. In civil jurisdiction, mostly in connection with made-to-order software, jurisprudence has to regard the program as a product rather than a right of use; it has to demand guarantees of the product and its usefulness and carefully analyse the contractual models under which the program is acquired. In the criminal realm, penal protection of computer programs under the rules for intellectual property is an exaggerated, disproportionate means of protection that is not enforced in practice; furthermore, it is simply ridiculous in view of how widespread fraudulent practices are in society; observation of jurisprudence shows that criminal prosecution seems limited exclusively to street vendors and small businesses; jurisprudence lacks a set of uniform criteria, and glaring contradictions are found in the viewpoints of provincial appellate courts; no satisfactory final definition has been reached of what the profit motive that characterises the criminal offence consists in, and there is no real, effective differentiation with regard to criminal offences against intellectual and industrial property. The «aporia of originality», i.e., the hypothesis that programs are not true artistic creations (works of art or inventions), is raised especially in the corporate jurisdiction; in this jurisdiction, although labour laws attribute ownership of computer programs preferably to the worker, I feel that, in order to recognise such ownership, jurisprudence requires effective proof that the work is original and is not an ordinary result of the performance of work in an employer/employee relationship.

(Trabajo recibido el 08-11-2005 y aceptado para su publicación el 11-07-2006)