

Derechos Inmateriales y Nuevas Tecnologías de la Información

MANUEL HEREDERO HIGUERAS

Jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia de Protección de Datos (España)

I

1. El programa preliminar de este Congreso formulaba, como cuestión básica del subconjunto del Derecho informático que es el Derecho de los bienes inmateriales vinculados con las nuevas tecnologías de la información, la cuestión de si es posible o necesaria una teoría jurídica patrimonial de la información o, al menos, de los llamados "bienes informáticos". La cuestión comprende, en realidad, dos temas: la teoría jurídica de la *información* y la teoría jurídica de las *creaciones del ingenio* vinculadas a la informática o a las nuevas tecnologías de la información.

2. El concepto de *información* ha sido utilizado, en primer lugar, como un criterio que pudiera servir para ordenar en forma coherente y sistemática las normas y conceptos jurídicos que se han ido perfilando para hacer frente a los problemas jurídicos de las nuevas tecnologías de la información y como criterio integrador de la informática jurídica y el Derecho informático, de tal manera que, en lugar de hablar de "Derecho informático" o de "Derecho de la informática", pudiera hablarse de un "Derecho de la información" ¹. La información no es sólo un mero concepto capaz de integrar el Derecho de la informática y la informática jurídica, sino que a la vez es un bien jurídico, un bien inmaterial comerciable. Sin embargo, como tal bien jurídico ofrece todavía perfiles poco defi-

■ 1Cfr. , en especial, BING, Jon, *A Background Analysis for Information Law*, "International Computer Law Adviser", Vol. 1, no. 12, septiembre 1987; CATALA, P., *Ebauche d'une théorie juridique de l'information*, "Informatica e diritto", año IX, enero-abril 1983; LUCAS, A., *Le droit de l'informatique*, París, P.U.F., Thémis, 1987, págs. 347-361..

nidos. En cambio, los demás bienes inmateriales vinculados a este contexto son bienes totalmente definidos y dotados de una regulación jurídica específica. Todos estos bienes, el *software*, las bases de datos, las topografías de circuitos integrados, contienen información, pero bajo una modalidad de expresión y fijación determinada que las cualifica. El problema estriba, por ello, en determinar si jurídicamente es viable o relevante, si interesa realmente delimitar un bien inmaterial consistente en información que no esté fijada y expresada en una forma específica.

3. Es evidente que la *información* tiene un valor venal. En la práctica, la información se compra y se vende. La información tiene además un valor como fuente de poder². Sin embargo, a la hora de definir la información como concepto jurídico, surgen las dificultades. La primera consiste de lo que deba entenderse por información. Una obra en forma de libro puede ser fijada en soporte magnético, puede ser fotocopiada, sin que la obra como tal sufra detrimento. La información se puede comprar y vender, incluso separada de un soporte permanente, mediante operaciones o *transacciones* que se reflejan en pantalla. Este fenómeno sólo ha podido ser puesto de manifiesto con las tecnologías de la información. Sin embargo, lo que los instrumentos de las tecnologías procesan o elaboran es sólo el *significante*, es decir, el conjunto o masa de signos, señales o caracteres susceptibles de registro, proceso o transmisión (*datos*). Pero la información vista como *significante* no es todo, puesto que lo que confiere a la información un valor en dinero y un “valor en poder” (*Machtwert*) es precisamente el *significado*. Sólo el conocimiento del significado confiere a la información este valor. El problema principal de una teoría jurídica patrimonial de la información es el de su apropiabilidad: si se trata de un bien, debe ser susceptible de apropiación. Sin embargo, no es así. La información no es susceptible ni aun de posesión, puesto que, por la naturaleza del bien no es posible el *corpus*, uno de los elementos que conforman el concepto de posesión. Por ello, no es acertada la expresión de “apoderarse de datos” que figura en el artículo 188-2 del proyecto de Código penal. Tampoco es posible una cesión de la información en los términos del artículo 460, 2^a, del Código civil: si no es posible una verdadera posesión de la información, la cesión no puede implicar una pérdida de la posesión. Si no es posible una apropiación exclusiva, cabe una “detracción” de datos en contra de la voluntad del titular de los datos o del que está habilitado para su uso. En lugar de apropiación exclusiva, sí cabe hablar de un control de la información por su titular o usuario. Es este poder de control de la información lo único que puede servir de vínculo de una teoría jurídica patrimonial de la información en abstracto y de las diversas creaciones del ingenio protegidas por el

■ 2 H. BULL (*Die Grundprobleme des Informationsrechts*, Zwolle, Tjeenk Willink, 1985, citado en BING, J., *supra*) atribuye a la información un valor en dinero (*Geldwert*) y un valor de poder (*Machtwert*).

Derecho que expresan y fijan información. Estas creaciones ofrecen una problemática distinta, aun cuando, en último término, el problema de base sea precisamente el control del uso y explotación de la información (*significado* o *significante* más *significado*) incorporada a una obra o invención. Por todo ello, renunciamos a integrar en una teoría jurídica única la información como bien inmateral y las creaciones del ingenio que incorporan información. En lo que sigue vamos a ensayar una visión panorámica de estas creaciones del ingenio desde un ángulo estrictamente dominical o jurídico-real, ya que lo relativo a los contratos sobre estos bienes inmateriales es objeto de otras ponencias.

II

4. Las varias creaciones intelectuales que se relacionan con la informática se caracterizan porque, según su naturaleza, ofrecen un carácter mixto de invención y obra. *Grosso modo*, estas creaciones intelectuales son las siguientes:

a) *invenciones*:

- programas (código objeto)

b) *obras*:

- programas (código fuente)

- bases de datos

c) *diseños*:

- topografías de circuitos integrados

- interfaz de usuario.

A la hora de elaborar una teoría jurídica patrimonial de estos bienes inmateriales, cabría pensar en una teoría jurídica específica que las agrupara en función de su vinculación a las nuevas tecnologías o a la información³. En realidad, no es necesario, pues ya existe una teoría general, que se ha ido delimitando en la bibliografía⁴ y va teniendo acceso a la legislación⁵. Estas creaciones son perfectamente encuadrables en esta teoría general ya existente.

■ 3 Un ensayo de construcción conceptual en este sentido, en REIDENBERG, J., *Information Property: Some Intellectual Property Aspects of the Global Information Economy*, "International Computer Law Adviser", vol. 2, no. 9, junio 1988. Cabría hablar, según esto, de "propiedad informacional", como algo distinto de la propiedad intelectual e industrial.

■ 4 Cfr. TROLLER, A., TROLLER, P., *Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts*, Basilea-Francfort, Helbing & Lichtenhahn, 1981; BAYLOS, H., *Tratado de Derecho industrial*, Madrid, Civitas, 1993, apartados 15 a 43.

■ 5 Por ejemplo, el reciente *Code de la propriété intellectuelle*, de Francia, aprobado por ley 92-597, de 1 de julio de 1992, París, "Journal Officiel de la République Française", 1994. Asimismo, la *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (Ch. 48, 15 noviembre 1988).

5. Estas creaciones inmateriales ofrecen una fisonomía especial, en la medida en que se trata de creaciones del ingenio que han servido de vehículo a las tecnologías de punta y, por ello, han sido instrumentalizadas, bien como medio de penetración en los mercados, bien como un medio de encauzar jurídicamente políticas de desarrollo industrial en sectores críticos. Todo ello ha dado lugar a actuaciones a veces poco defendibles jurídicamente. El caso más significativo es, sin duda, el de los programas o *software*. Los programas responden esencialmente al concepto de *invención*, pero a la vez constituyen verdaderas *obras*. Es invención, según TROLLER⁶, una “regla técnica para utilizar fuerzas de la naturaleza”. Está claro que es una fuerza de la naturaleza el proceso de una corriente eléctrica de baja frecuencia. La invención muestra cómo mediante el uso de las fuerzas de la naturaleza se consigue un resultado técnico. La invención así considerada es algo esencialmente repetitivo, a diferencia de las obras literarias o artísticas, que son únicas y no repetitivas. El programa es, en parte, invención, en la medida en que el *código objeto* constituye una regla técnica para la utilización de fuerzas de la naturaleza para lograr un resultado técnico. Mediante el código objeto (secuencia de instrucciones o pasos de máquina) se producen unas modificaciones de la realidad (procesos de información) que dan lugar a un resultado determinado (una información distinta).

6. Esta calificación no es válida, sin embargo, para el *código fuente*. Este no puede considerarse invención, puesto que por sí solo no hace que las fuerzas de la naturaleza produzcan un resultado. Por ello, el *software* es una creación del ingenio que participa de la naturaleza de la invención y de la obra: el código fuente sería una obra y el código objeto una invención. En un primer momento, los juristas parecieron orientarse del lado de la invención. Las primeras sentencias judiciales, dictadas por juzgados y tribunales norteamericanos⁷ desestimaron demandas formuladas en tal sentido, pero no porque el *software* no fuera por su naturaleza una invención, sino porque ni los precedentes del *common law* ni la legislación permitían calificarlo como tal. Varias sentencias denegaron la protección del derecho de autor para el código objeto, sin duda, por las razones expuestas. Habría que añadir que la opción de la invención, que llevaba aparejada la posibilidad de la protección mediante patente, implicaba la difusión de las ideas o algoritmos que integraban la invención. Por todo ello, la aplicación del derecho de autor se fue imponiendo de hecho, desde que Estados Unidos modificó en 1980 la ley de derecho de autor de 1976, incluyendo el *software* entre las obras de autoría, de tal manera que si tal reforma de la legislación nortea-

■ 6 TROLLER, A., TROLLER, P., op. cit., págs. 34-37.

■ 7 Cfr., entre otros, *Diamond v. Diehr* (450 U.S. 175 (1981)); *Parker v. Flook* (437 U.S. 584 (1978)); *Gottschalk v. Benson* (409 U.S. 63 (1972)); *In re Prater* (415 F 2d 1393, 1403, n. 29); *Data Cash Systems Inc. v. J.S.A. Group Inc.*, 203 U.S.P.Q. 735 (N.D. Ill., 26 septiembre 1979)

mericana no hubiera tenido lugar, la legislación habría seguido una vía distinta, como, por ejemplo, lo que se llamó "protección *sui generis*", que había tenido un marco de base en las Disposiciones Tipo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual⁸. Pese a las dificultades conceptuales, el recurso al derecho de autor ofrecía la ventaja de que con ello se entraba en un sistema internacional de protección articulado en el Convenio de Berna y en el Convenio Mundial de Derecho de Autor. Si a esto se añade la mayor facilidad que el reconocimiento del derecho de autor implicaba frente al de inventor, debido a que el primero nace del solo hecho de la creación y no requiere un procedimiento de valoración de la calidad inventiva ni un registro, fácil es comprender que se fuera decantando, por vía de mera práctica comercial, un sistema híbrido que tomaba de la invención la exigencia del pago de unos derechos de licencia, y de la obra la facilidad del reconocimiento del derecho. Por otra parte, las legislaciones europeas de propiedad intelectual, concebidas como "leyes de libros", ofrecían en la práctica dificultades para la protección del *software*, en la medida en que se basaban en el sistema de inscripción registral constitutiva. La mayor flexibilidad de la legislación norteamericana colocaba a las legislaciones europeas en situación de inferioridad práctica, ya que, si los programas creados en los Estados Unidos estaban protegidos por el solo hecho de su creación, sin necesidad de más trámite, podían ser introducidos en los mercados europeos con mayor facilidad. Con ello se fue produciendo un falseamiento del Derecho de bienes inmateriales, puesto que lo único que se pretendió fue, no resolver un problema de acuerdo con la naturaleza de la creación intelectual en cuestión, sino del modo más conveniente para los intereses de los proveedores.

7. Las legislaciones, sobre todo las de los Estados miembros de la Unión Europea⁹, han ido extendiendo al *software* la protección del derecho de autor mediante su calificación de obra literaria. La dualidad de *código fuente* y *código objeto* se resuelve así calificando al código objeto de traducción o de obra derivada del código fuente. El artículo 1-1 de la Directiva 91/250/CEE impone a los Estados la obligación de proteger los programas "como obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna", a cuyo efecto considera que es parte del programa la documentación preparatoria. En realidad, el programa no es, según su naturaleza, una obra literaria. Ante todo, esta calificación sólo sería aplicable al código fuente como tal. Pero tampoco es del todo cierto. El código fuente se encuadra en otro género de obras que la bibliografía de lengua alemana deno-

■ 8 Cfr. BING, Jon, *Computer Technology and "Industrial Copyright"*, "International Computer Law Adviser", vol.4, no. 10, julio 1990. Véanse las *Disposiciones Tipo para la Protección del Soporte Lógico*, Ginebra, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1978; publicadas asimismo en el volumen primero de las *Actas y Documentos de la Conferencia SPIN* (Torremolinos, 1978), Madrid, Presidencia del Gobierno, 1979.

■ 9 Cfr. Fenwick & West, *1995 Update: International Legal Protection for Software*, Palo Alto, Cal., 1995

mina *Sprachwerke* u “obras de lenguaje”. No son obras literarias en sentido estricto, sino obras que se expresan mediante el lenguaje, sin consideración al contenido. Es irrelevante que el contenido expresado mediante el lenguaje sea de carácter literario, científico o técnico¹⁰. En cambio, la documentación preparatoria y los manuales de utilización constituyen verdaderas obras literarias.

8. La instrumentalización del derecho de autor tuvo su expresión en proyectos de leyes de Estados sudamericanos tendentes a fomentar la producción de productos lógicos. Sobre los intentos habidos en Estados sudamericanos, en tal sentido, me remito a la obra de CORREA y otros¹¹. El último intento en esta dirección ha sido la Directiva 91/250/CEE, cuyo verdadero objeto no era tanto armonizar el derecho de autor sobre los programas, sino contribuir a crear la infraestructura de la libre circulación de los programas dentro de la Unión, mediante unas excepciones a los derechos de los creadores, basadas en la interoperabilidad de los sistemas y los programas.

9. Sea como fuere, el hecho es que la protección de los programas por el derecho de autor se ha generalizado a escala mundial. Es un hecho *de iure condito* y *de lege lata*. Sin embargo, cabría admitir que esta distorsión normativa ha motivado algunas “grietas” en el sistema en lo referente a la titularidad del derecho moral. Las leyes más recientes, como las de Suecia, Dinamarca y Finlandia, admiten la transmisión del derecho moral en casos de creación dentro de una relación laboral¹². En la ley española no está claro si el derecho moral sobre un programa lo conserva el empleado que lo crea dentro de la relación laboral¹³. No es éste lugar para hacer un análisis exhaustivo del régimen jurídico del *software*, ya que hay una ponencia específica sobre este tema y, asimismo, los aspectos contractuales son objeto de otras ponencias. Sólo quisiera poner de relieve que la regulación que se ha venido imponiendo tiende a favorecer al creador frente al usuario. La ley española 22/1987, de Propiedad Intelectual, reconoce al usuario unos derechos, que recoge en los artículos 98 y 99, y que determinan, sin embargo, un régimen bastante equilibrado, en la medida en que el autor no

■ 10 Cfr. TROLLER, A., op. cit., pág. 75; HUBMANN, H., *Urheber- und Verlagsrecht*, Munich, C.H.Beck, 1987, §. 13-l. Asimismo, LUCAS, A., *Propriété littéraire et artistique*, París, Dalloz, Connaissance du droit, 1991, pág. 18.

■ 11 Cfr. CORREA, C.M., NAZAR, F.A., CZAR DE ZALDUENDO, S., BATTO, H., *Derecho informático*, Buenos Aires, Depalma, 1987. Sobre el caso del Brasil, v. WHITE, M.S., *Navigating Uncharted Waters: the Opening of Brazil's Software Market to Foreign Enterprise*, “Computer Law Journal”, vol. IX, no. 4, otoño 1989, págs. 527-558. Sobre la regulación actual en Argentina, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela, v. CORREA, C.M. (ed.), *Producción y comercio de software en América Latina*, Viena, ONUDI, Zagier & Urruty Publications, 1993.

■ 12 Cfr. ROSÉN, Jan, *Moral right in Swedish copyright law. Focus on waiver of rights and contract practise specially as concerns computer programs*, “Le droit moral de l'auteur - The moral right of the author”, actas del Congreso de la ALAI de Amberses (19-24 de septiembre 1993), págs. 260-281.

■ 13 En este sentido, véase BAYLOS, H., op. cit., págs. 633-634.

puede oponerse a que el cesionario titular de los derechos de explotación realice versiones sucesivas de un programa ni de programas derivados (artículo 98). Asimismo, el artículo 99 prevé algunas excepciones a los derechos exclusivos del autor, en favor del usuario: a) la reproducción como copia de seguridad no necesita autorización del titular de los derechos de explotación (artículo 99-2), b) no es reproducción la mera introducción en memoria a los solos efectos de su utilización por el usuario, sin perjuicio de que dé cuenta de ello al titular del derecho (artículo 99-3); c) no es transformación la adaptación de un programa realizada por el usuario para su utilización exclusiva por éste (artículo 99-4). La ley 16/1993, de transposición de la Directiva 91/250/CEE, no ha alterado en sustancia este equilibrio. Habría sido deseable que las facultades especiales que el artículo 9 confiere al juez para los casos de piratería estuvieran compensadas con una mayor protección del usuario frente al abuso de su derecho por parte del proveedor.

III

10. Otra de las creaciones intelectuales específicas de la informática la constituyen las *bases de datos*. En este caso, su calificación jurídica como obras no ofrece duda. Se trata de “obras de lenguaje”, por usar la expresión de la doctrina de lengua alemana ¹⁴, más que como obras literarias. Este género de obras comprende las obras científicas, los textos publicitarios, diccionarios, catálogos, listas de precios, colecciones (*Sammelwerke*), las ediciones críticas, los títulos, las cartas, los diarios. Dentro del panorama del Derecho comparado, las bases de datos sólo se mencionan expresamente en la ley española, pero no se incluyen en la enumeración del artículo 10 ni en los supuestos del artículo 11. La única mención expresa figura en el artículo 20 h), que considera comunicación pública de una obra “*el acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación*” cuando las bases de datos incorporen o constituyan obras protegidas. El nuevo *Code* francés sigue una orientación parecida, en la medida en que su artículo 122-2 define la “representación” de una obra como su comunicación al público por teledifusión: “*difusión por todo procedimiento de telecomunicación de sonidos, imágenes, documentos, datos y mensajes de toda índole*”. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos no existe una protección de estas creaciones por la vía del derecho de autor, sino únicamente a través del Derecho de obligaciones.

11. Del mismo modo que en el caso del *software*, la protección jurídica de estas obras se ha instrumentalizado, al menos dentro del ámbito de la Unión Europea, como un medio de fomentar una industria europea de bases de datos. Esta es la explicación que ofrece la memoria de la propuesta de Directiva SYN

■ 14 Cfr. TROLLER, A., op. cit., págs. 79-81

393, de protección jurídica de las bases de datos. Esta propuesta es de 1992, y de ella existe una versión modificada de 1993 ¹⁵. La propuesta de Directiva parte de la realidad de que a escala mundial sólo un 25% de las bases de datos utilizadas por acceso directo es de origen europeo, en tanto que las procedentes de los Estados Unidos constituyen el 56%. La Comunidad ha procurado fomentar el desarrollo de estas creaciones y, sobre todo, de una infraestructura de consulta, mediante los programas IMPACT y la red Euronet DIANE. Un tercer elemento a este efecto es la armonización legislativa por vía de Directiva.

12. Para calificar las bases de datos en cuanto obras, la propuesta de Directiva ha acudido a una modulación del artículo 2-5 del Convenio de Berna, que incluye entre las obras literarias y artísticas las “colecciones de obras literarias o artísticas que por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales”. Estas creaciones están protegidas “sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones”. La Directiva modifica la noción de “colección”, desligándola de la naturaleza artística o literaria, en términos parecidos al artículo 103 de la ley norteamericana de Derecho de Autor de 1976, que define un tipo de obra, la *recopilación*, como una obra análoga, pero sin especificar si se trata o no de obras literarias. Asimismo, incluye en el concepto legal el material informático necesario para el funcionamiento de la base de datos: diccionario, índice o sistema de consulta o presentación de la información. Excluye, naturalmente, del concepto los programas utilizados para la realización o el funcionamiento de la base de datos.

13. El sistema de protección jurídica de la propuesta de Directiva sigue el patrón de la Directiva 91/250/CEE: derechos del autor (artículos 2 a 6); derechos del usuario (artículos 7 y 8), plazo de protección (artículos 9 y 12). Ante todo, la definición de base de datos se entiende sin perjuicio de la protección mediante el derecho de autor de las colecciones de obras o materiales ordenados, almacenados o accesibles por medios no electrónicos, que seguirán protegidos en las condiciones previstas en el apartado 5 del artículo 2 del Convenio de Berna ¹⁶. La base de datos sólo se protege si, por la selección o disposición de las obras o materiales, constituye una creación propia del autor, independientemente de consideraciones estéticas o de otra índole. Es autor (artículo 3) la persona física o jurídica que haya creado la base de datos. La propuesta prevé lo referente a las creaciones colectivas, mancomunadas y creadas por asalariados, en términos análogos a la Directiva 91/250/CEE.

■ 15 COM (92) 24 final - SYN 393; “D.O.C.E.” 23 de junio de 1992, C 156; propuesta modificada, de 4 de octubre de 1993, publicada en el “D.O.C.E.” de 15 de noviembre de 1993, C 308.

■ 16 Sobre el conflicto entre el derecho del autor de las obras y el del creador de la base de datos, v. SIRINELLI, P., *L'auteur face à l'intégration de son oeuvre dans une base de données doctrinale*, “Recueil Dalloz Sirey”, 1993, nº 44, pág. 323.

14. El creador de una base de datos goza de los siguientes derechos. Ante todo, del derecho a impedir la *extracción o reutilización* no autorizadas de la totalidad o de una parte considerable del contenido, y ello con fines comerciales (*derecho sui generis*, según se denomina en los artículos 10 a 13 de la propuesta modificada). Otros derechos son los que enumeran los nuevos artículos 5 y 6: a) incorporar a la base de datos material bibliográfico, resúmenes, o citas que no sustituyan a la obra original; b) reproducir temporal o permanentemente la base de datos por cualquier medio y en cualquier forma, en todo o en parte; c) traducir, adaptar, reordenar o hacer cualquier otra alteración de la base de datos; d) reproducir los resultados de los actos que anteceden; e) distribuir la base de datos entre el público, incluso mediante el arrendamiento de la base de datos o de copias de la misma, agotándose el derecho por el hecho de la primera venta de una copia en el seno de la Unión; f) comunicar o presentar la base de datos al público o prestar un servicio relacionado. Estos derechos exclusivos se refieren a la selección o disposición del contenido de la base de datos, así como al material informático utilizado en la creación o funcionamiento de la base de datos y que se define en el artículo 1-1.

15. No obstante la prohibición de la extracción o reutilización no autorizadas, el artículo 11 de la propuesta modificada prevé que en el caso de que las obras o materiales contenidos en una base de datos que haya sido puesta a disposición del público no pudieren crearse, reunirse u obtenerse de otra fuente, se conceda el derecho a extraer y reutilizar, en todo o en parte, las obras o materiales con fines comerciales. Este derecho puede ser concedido asimismo si la base de datos ha sido puesta a disposición del público por un organismo público cuyos fines fueren precisamente reunir o divulgar información en virtud de disposición legal.

16. El usuario legítimo de una base de datos puede realizar los actos que corresponden a título exclusivo al creador, según el artículo 6 de la propuesta modificada, si tales actos fueren necesarios para utilizar la base de datos de conformidad con las cláusulas contractuales convenidas con el creador. En defecto de contrato, no será necesaria la autorización si los actos fueran asimismo necesarios para acceder al contenido de la base de datos y utilizarla. En todo caso, este derecho del usuario se entenderá sin perjuicio de los derechos de terceros sobre las obras o materiales contenidos en la base de datos.

17. El plazo de la protección es el mismo previsto por el Convenio de Berna para las obras literarias: vida del autor más cincuenta años después de su muerte (artículo 7-1 del Convenio), sin perjuicio de que en su día se armonice a escala comunitaria el plazo de protección del derecho de autor y derechos afines

en general. La propuesta modificada desarrolla este aspecto con relación al derecho a impedir las extracciones no autorizadas. Este derecho tendrá sólo una duración de 15 años a contar del 1 de enero del año siguiente a la fecha de primera puesta a disposición del público o a la fecha en que se hubiera realizado un cambio sustancial en la base de datos, concepto que define el nuevo artículo 12-2

IV

18. Dos clases de creaciones intelectuales informáticas se resisten a ser encuadradas en los géneros de *invención* u *obra*. Propiamente, se trata de un género diferente, el de los "diseños". Son las interfaces de usuario (*user interface, display screens*) y las topografías de circuitos integrados de semiconductores. Las interfaces de usuario no han sido reconocidas como acreedoras a la protección del derecho de autor en la jurisprudencia de los Estados Unidos, en especial en la sentencia *Synercom Technology Inc. v. University Computer Co.*¹⁷. Asimismo, en Australia, la oficina de propiedad industrial desestimó en 1991 la petición de la empresa Comshare Incorporated, de registrar como diseño un icono¹⁸. Las motivaciones son distintas en uno y otro caso: en el primero lo que se niega es que la interfaz sea parte de un programa; en el segundo, la denegación se fundaba en un problema de interpretación de la ley australiana, según la cual el diseño es propiamente un signo distintivo de un producto. La representación del icono en pantalla no desempeña esta función identificadora del *hardware*, debido a su carácter transitorio y a que el icono, a los ojos del espectador, identifica el *software* y no el *hardware*.

19. Las *topografías* de circuitos integrados son realmente diseños que sirven de base a la materialización física de los componentes básicos de todo equipo informático y también permiten fijar, codificar o incorporar un programa. Es lo que primeramente se denominó "máscara" (*mask work*), después "diseños de configuración" (*layout-design*) y finalmente "topografía de productos semiconductores, siempre con relación a los circuitos integrados.

20. Se trata de una modalidad de circuito lógico constituida por imágenes, consistente en una estructura tridimensional formada por las líneas de los diagramas de los circuitos integrados y de la situación que en cada circuito debe corresponder a cada componente. El dibujo reviste la forma de un negativo foto-

■ 17 462 F. Supp. 1003 (N.D. Tex. 1978).

■ 18 Cfr. HAZAN, Y.R., *No Design Protection for Computer Screens in Australia*, "International Computer Law Adviser", vol. 6, no. 6, marzo 1992. Sobre la problemática de las interfaces de usuario, véase: REED, B.L., *Observations on the Economics of Copyright and User Interfaces*, "International Computer Law Adviser", vol. 5, no.10, julio 1991; DAMMAN, G.C., *Copyright of Computer Display Screens: Summary and Suggestions*, "Computer /Law Journal", vol. IX, no. 4, otoño 1989.

gráfico, en el cual las zonas opacas o transparentes indican la localización de los transistores del circuito. Este negativo es comparable al plano de un edificio, en cuanto que indica el modo como deben configurarse las sucesivas capas que formarán el circuito una vez acabado. El dibujo debe constituir la forma final o intermedia de un producto semiconductor (silicio, germanio, arseniuro de galio) constituido por varias capas superpuestas. Su reducido tamaño exige para poder examinarlo utilizar ampliaciones de 400 veces el tamaño original en formatos de 2 x 3 metros. La ampliación puede ser utilizada como obra pictórica comercializable. En el mercado existen cuatro modalidades principales de diseño de estas topografías. En primer lugar, los circuitos normalizados o fabricados en serie. Existen también circuitos hechos a la medida de las necesidades de un cliente o usuario o para una aplicación determinada. Otra modalidad la constituyen las "secuencias de puertas" (*gate arrays*), entendiéndose por "puerta" un transistor o un grupo normalizado de transistores que ejecutan una función lógica, como la disyunción o la conjunción (función "O", función "Y", respectivamente). Las puertas pueden estar dispuestas en serie y pueden estarlo según las indicaciones dadas por un cliente, en una "máscara" concebida por él mismo. Por último, existen las bibliotecas de módulos (*cell libraries*), que comprenden módulos tales como puertas "NI" o circuitos conjuntivos negativos, sumadores, registros, dispositivos de entrada/salida. Cabe combinar estos módulos o elementos. Cualquiera que sea la modalidad del diseño, estos circuitos pueden desempeñar los dos grandes órdenes básicos de funciones: las de cálculo (microprocesadores) y las de almacenamiento (memorias).

21. La protección jurídica de estas creaciones fue instaurada en el Derecho español por la ley 11/1988, de 3 de mayo, y por el Reglamento aprobado por el R.D. 1465/1988, de 2 de diciembre. La doctrina española¹⁹ niega a estas topografías la calificación de invención. Sin embargo, el preámbulo de la ley 11/1988 les reconoce un efecto condicionante del funcionamiento de los productos semiconductores. Esta modalidad de protección nació en los Estados Unidos (*Chip Act, Semiconductor Chip Protection Act, 1984*) y condicionaba la protección a escala internacional a la existencia de un régimen de reciprocidad, sin duda para dificultar la competencia japonesa. El sistema participa de la patente y del derecho de autor. En un principio se quiso incluir a estas creaciones en el ámbito de aplicación de la ley de derecho de autor de 1976, pero con ello se habría impedido la "ingeniería inversa" que, aunque limitadamente, prevé el sistema. La topografía puede ser copiada o reproducida sin autorización sólo para enseñar, analizar o evaluar los conceptos o técnicas incorporados. El derecho de autor es incompatible con esta posibilidad. La Directiva 91/250/CEE sólo

■ 19 Cfr. BAYLOS, H., *Tratado de Derecho industrial*, cit., págs. 634-635.

ha admitido la ingeniería inversa (*descompilación*) en aras de la interoperabilidad de los sistemas: no es necesaria la autorización del titular de los derechos exclusivos sobre el programa cuando la reproducción y traducción del código sea "indispensable para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente de otros programas", siempre que se den, además, ciertas condiciones en cuanto al control de las personas que lleven a cabo la descompilación. Se estimó que en el caso de las topografías no era conveniente limitar en tales términos la ingeniería inversa, y por ello se optó por una fórmula afín a la patente. Por otra parte, sólo es protegible la topografía si ofrece una originalidad o altura inventiva suficiente. La Comunidad Europea aprobó en 1987 la Directiva 87/54/CEE, que propiamente eludió la cuestión, dejando en libertad a los Estados miembros para optar por la protección del derecho de autor. Sin embargo, al permitir que los Estados optaran o no por un sistema de registro constitutivo, creó de hecho un sistema incompatible con el derecho de autor. El Código francés de la propiedad intelectual de 1992 incluye estas creaciones en el Libro VI, dedicado a la protección de las invenciones (título I) y de los conocimientos técnicos (título II: secretos industriales, topografías y obtenciones vegetales). Tanto el Código francés, como la ley española de 1988 se han vencido del lado de la patente, aun cuando no la haya aceptado plenamente como opción de protección.

22. El artículo 1-2 define la *topografía* como "*una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o codificadas, a) que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor, b) en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación*". El preámbulo de la ley califica a la topografía de diseño, al precisar que la estructura y disposición de los elementos del producto semiconductor, lo que, en definitiva, constituye su topografía, "*son resultado directo del diseño y representan una parte importante del esfuerzo creativo*". El artículo 2-2 condiciona la protección a que sea resultado del *esfuerzo intelectual* de su creador y a que el producto correspondiente no sea un producto *corriente* en la industria de semiconductores, a menos que esté formada por un conjunto de elementos corrientes, pero que su combinación reúna ambas condiciones.

23. Es acreedor a la protección toda persona física que tenga la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea (artículo 3-1). La ley prevé matices diversos (artículos 3-2, 3-3), según que la topografía haya sido creada en virtud de una relación contractual civil, en cuyo caso el derecho corresponde al que encargó la topografía; o de una relación laboral, en cuyo supuesto se aplica la norma de la *invención laboral*, remitiéndose la ley a los artículos 15 y 16 de la

ley 11/1986, de Patentes, según los cuales la invención laboral pertenece al empresario, a menos que la aportación del empleado a la invención tenga tal importancia que exceda el contenido implícito o explícito del contrato. Puede beneficiarse de la protección una persona jurídica, siempre que tenga un establecimiento dentro del territorio de la Unión. A diferencia del derecho de autor, el derecho sobre la topografía no nace por el solo hecho de la creación. La ley no declara que el derecho nazca con la inscripción, pero sí, al menos, condiciona dicho nacimiento a la inscripción. Por otra parte, para gozar del derecho basta con haber presentado la solicitud de inscripción (artículo 4).

24. La específica modalidad de protección consiste en la concesión de unos *derechos exclusivos*, que se definen en el artículo 5. Consisten en autorizar o prohibir los actos siguientes: a) reproducir la topografía, b) explotar comercialmente la topografía, c) importar la topografía o un producto en cuya fabricación se haya utilizado, asimismo con el fin de explotarlos comercialmente. La ley matiza y precisa lo que se debe entender por *explotación comercial* (artículo 1-3), pero no define la *reproducción*. Únicamente la menciona para excluir de su concepto la que se haga a título privado con fines no comerciales. El artículo 5-2 recoge como excepción a los derechos exclusivos la reproducción con fines de ingeniería inversa. Otras limitaciones son la *violación de buena fe* (artículo 5-5) y la *licencia obligatoria* por motivos de interés público, que se rige por los artículos 90, 100, 101 y 102 de la ley de Patentes. En cuanto al plazo de validez, el artículo 7 lo fija en diez años; cabe asimismo una extinción, no por transcurso del plazo, sino por caducidad, una vez transcurridos quince años desde la primera fijación o codificación sin que la topografía haya sido explotada comercialmente (artículo 7-2). El derecho se extingue por transmisión ²⁰.

25. Tanto la interfaz de usuario como la topografía de semiconductores, así como los iconos y otros elementos de un programa que no consistan específicamente en instrucciones o rutinas, constituyen *diseños*. Se trata de un nuevo concepto, que sustituirá a los dibujos y modelos industriales, regulados en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1930, concretamente en los artículos 164-170 y 182-195, que no han sido derogados por las recientes leyes de Patentes (ley 11/1986, de 20 de marzo) y marcas (ley 32/1988, de 10 de noviembre). Estas creaciones están al mismo tiempo incluidas en el artículo 10, apartado f) de la ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual: "*proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería*". Ambas protecciones son com-

■ 20 Un estudio detallado de los antecedentes y régimen jurídico de la ley española, puede verse en HEREDERO, M., *La protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores en la ley española 11/88*, "Revista del Derecho Industrial" (Buenos Aires), mayo-agosto 1989.

patibles, a tenor de lo previsto en el artículo 3 de la citada ley de Propiedad Intelectual. Se trata, pues, de creaciones "a caballo" entre la invención y la obra. No existe todavía una legislación específica, si bien existen unas bases redactadas por la Asociación Internacional para la Propiedad Industrial (A.I.P.P.I.) y unas actuaciones de la Comisión Europea. El *Libro Verde* sobre la protección jurídica del diseño industrial (III/F/5131/91) fue desarrollado por dos propuestas de actos comunitarios: una propuesta de Reglamento²¹ y una propuesta de Directiva²². La razón de esta dualidad de actos estriba, no tanto en la heterogeneidad de las reglamentaciones existentes, como en la ausencia de una protección común supranacional. Sólo en los Estados de la Unión Benelux existe un sistema protector de alcance regional o supranacional. Esto dificulta la libre circulación de los productos, en la medida en que para utilizar en un país determinado un diseño registrado en otro país, es preciso registrarlo en aquél, aun cuando ya lo esté en el segundo. Por esta razón, no sería suficiente una Directiva, ya que implicaría la subsistencia de las regulaciones nacionales. La propuesta de Directiva se concibe, en consecuencia, como un régimen de transición, hasta tanto haya entrado en vigor el Reglamento previsto. El Reglamento aspira a superar la orientación afín a la patente, de las regulaciones actuales, y a que la regulación se base en la "fusión de la forma y de la función". El proyecto de Reglamento consagra la distinción entre "diseños registrados" y "diseños no registrados", recogiendo esta última modalidad de la legislación del Reino Unido. El artículo 3 define como diseño "la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se deriva de las características especiales de línea, configuración, color, forma o material del producto en sí o de su ornamentación". Lo que caracteriza el diseño son los rasgos de la apariencia de un producto que se puedan percibir por los sentidos, entendiendo por tales la vista y el tacto. Es irrelevante que el diseño tenga un carácter estético funcional. El texto excluye expresamente del concepto legal de diseño a los programas y a las topografías de semiconductores. Si en el caso de los programas, la exclusión es evidente, puesto que un programa no puede "diseñarse", ni puede caracterizarse por una percepción visual o táctil, las topografías se excluyen por mera oportunidad. La memoria explicativa del proyecto de Reglamento admite que, de no haber sido excluidas expresamente del Reglamento, "es más que probable que los diseños de topografías de productos de semiconductores pudieran ser objeto de protección"²³ al amparo del Reglamento. La exclusión se debe simplemente a la preexistencia de una Directiva específica, la 87/54/CEE, ya transpuesta en todos los Estados. De esto se deduce que las topografías constituyen por su naturaleza verdaderos y propios diseños.

■ 21 COM (93) 342 final - COD 463, de 3 de diciembre de 1993.

■ 22 COM (93) 344 final - COD 464, de 3 de diciembre de 1993.

■ 23 Cfr. comentario al artículo 3, pág. 19.

26. El Reglamento exige (artículos 4 y 5) que el diseño sea *nuevo* y posea un *carácter singular*, es decir, que produzca una impresión global de semejanza si se le compara con otros diseños anteriores. Con ello se quiere salir al paso de la posibilidad de proteger meras modificaciones de diseños anteriores. La novedad se determina (artículos 7 y 8) en razón de la anterioridad y de la divulgación. A tal efecto se toma como referencia una fecha, que será la fecha de la inscripción en la Oficina de Diseños Comunitarios, que crea el artículo 3 y cuya sede se prevé que esté en Alicante, al igual que la oficina de la Marca Comunitaria.

27. Los artículos 20 a 28 distinguen en cuanto a los derechos sobre el diseño, que se trate de un diseño registrado y de un diseño no registrado. El primero confiere un monopolio (artículo 21-1): el titular puede hacer valer su protección frente a cualquier diseño semejante, aun cuando el diseño ilícito se haya creado de buena fe. Sin embargo, si no se ha publicado un diseño registrado porque el titular haya querido aplazar la publicación, sólo se protegerá el diseño frente a las reproducciones. Los derechos que confiere el diseño no se extienden a los actos realizados con fines no comerciales, o con fines experimentales, o a actos de reproducción realizados en forma de referencia o con fines docentes, siempre que tales actos sean compatibles con los usos comerciales, no menoscaben la explotación normal del diseño y se mencione la fuente. Los dos primeros supuestos concuerdan con la regulación de la patente comunitaria ²⁴. El otro supuesto concuerda con disposiciones que, con fines docentes o de consulta, admiten por excepción la reproducción de una obra, como es el caso del artículo 37 de la ley española de Propiedad Intelectual. Los derechos tampoco se extienden al uso del diseño en equipamientos de buques y aeronaves matriculados en terceros países e introducidos temporalmente en el territorio de la Unión, ni a la importación de repuestos para dichos vehículos o para la reparación de los mismos (artículo 22-2). Estos supuestos concuerdan con las excepciones que para las patentes prevé el artículo 5 del Convenio de París de Propiedad Industrial. El ejercicio de los derechos del autor frente a terceros lo excluyen los artículos 23 y 25 para el supuesto de que el tercero haga uso del diseño tres años después de la primera comercialización del producto amparado; asimismo en el supuesto de que el tercero de buena fe haya comenzado a utilizar el diseño y pruebe que lo ha hecho antes de la fecha del depósito de la solicitud o antes de la fecha que da lugar a la prioridad. Los artículos 31 a 36 completan la definición de las facultades dominicales del autor: el diseño puede darse en garantía o ser objeto de derechos reales, siempre que éstos se inscriban en la Oficina de Diseños Comunitarios; el diseño puede incluirse en la masa de una quiebra y ser objeto de licencia.

■ 24 Cfr. Acuerdo de 15 de diciembre de 1989, 89/695/CEE, "D.O.C.E." de 31 de diciembre de 1989, L 401.

28. El derecho nace con el depósito. El proceso del depósito comprende una primera fase, que confiere un derecho de prioridad de seis meses para el diseño cuyo depósito se ha solicitado y aún no ha sido formalizado dentro de un Estado tercero, parte en el Convenio de París de Propiedad Industrial. El plazo de protección dura cinco años para los diseños registrados.

29. El *diseño no registrado* es una figura especial, cuya justificación se halla en la previsión del creador de que sus obras no van a tener una duración importante en el mercado y por ello prefieren no afrontar el coste del registro. La protección dura sólo tres años. Otras peculiaridades consisten en la fecha de referencia del cómputo del plazo, que en este caso es la fecha en que el diseño se hizo público por primera vez. El diseño no registrado sólo confiere a su titular el derecho a impedir a terceros la copia del diseño sin su consentimiento o la utilización de cualquier diseño comprendido en el ámbito de protección del diseño comunitario no registrado que sea resultado de una copia. La utilización consiste en fabricar, comercializar o usar un producto al que se haya incorporado o aplicado el diseño, así como importar, exportar o almacenar tales productos con iguales fines (artículo 20).

V

30. En lo que antecede he tratado de ofrecer un panorama sistemático de los bienes inmateriales o creaciones intelectuales relacionados con las nuevas tecnologías. He renunciado a ensayar una teoría jurídica patrimonial específica de estos bienes, por entender que no es necesaria ni tampoco es viable, y menos aún lo es integrar en una tal teoría jurídica patrimonial la *información* en cuanto bien jurídico patrimonial abstracto y no revestido de una expresión y fijación concreta.