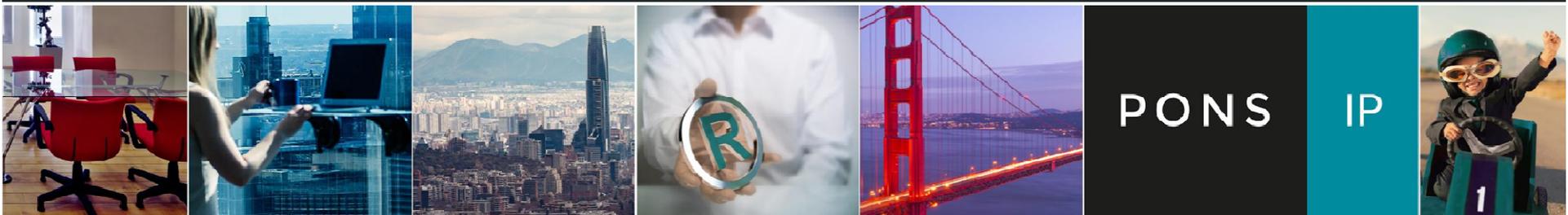


# ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROTECCIÓN DEL SOFTWARE

PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE SOFTWARE Y APPS

IDEPA | LLANERA, 23 DE MAYO DE 2017



European  
IPR Helpdesk



# Sinopsis

- ▶ Introducción. Mitos y realidades
- ▶ Concepto y protección posible.
- ▶ Titularidad y transmisión de derechos.
- ▶ Software libre. Software de acceso abierto. Creative Commons.
- ▶ Protección judicial y preventiva.

# Introducción. Mitos y Realidades

PONS

IP

## ► Mitos:

- Un software se patenta.
- El software libre se puede utilizar libremente.
- Si registro un software estoy completamente protegido.
- Solo estoy protegido si registro el software bien como patente, bien como propiedad intelectual.
- El registro me obliga a divulgar el código fuente.

## ► Realidades:

- El software es propiedad intelectual, básicamente.
- La patente de software como tal no existe.
- Hay métodos alternativos a la protección del software mediante la propiedad intelectual.
- La mejor protección de un software es la prevención contractual.
- Si puedes, evita el pleito.
- El RPI no representa la protección más deseable, ni es LA protección.

# Concepto y protección posible

PONS

IP

- ▶ Concepto: art. 96:
  - Conjunto de órdenes. Secuencia de instrucciones.
  - Destinadas a ser utilizadas en un sistema informático.
  - Para realizar una tarea u obtener un resultado determinado.
  - No importa la expresión, ni el soporte en el que se fije.
  - Incluye manuales y documentación preparatoria.
  
- ▶ Características: irrelevancia de la magnitud (programa de ordenador vs app), del fin buscado (virus), del lenguaje.
  
- ▶ Originalidad: ¿cualquier expresión / software es original? ¿Qué significa ser “original”?

► Concurrencia de protecciones: encrucijada del legislador de finales de los años 80: propiedad intelectual vs. Patente

- **Pros de la PI / Desventajas Patente:**

Protección efectiva; más duradera (70 / 20); inmediata (registro / examen); más fácil (no necesaria inscripción / más cara); más general protección (originalidad / invención); protección más universal territorial (reciprocidad / reconocimiento invención en cada país).

- **Pros de la patente / desventajas de la PI:**

Protección más transversal (la forma no es lo relevante de la infracción, sino incluso la equivalencia); fuerza psicológica; se protegen las ideas (equivalencia).

► Secreto industrial: concepto.

‘**Infringer**’: Any natural or legal person who has unlawfully acquired, used or disclosed a trade secret.

► **Marco normativo:**

- RDL 1/1996, de 12 de abril.
- Directiva 2009/24/CE. Versión consolidada.
- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (derogada).
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (entró en vigor el 01.04.2017). Art. 4.4.c).
- Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero). Art. 13.
- Directiva (UE) 2016/943, sobre conocimientos técnicos e información empresarial no divulgados.
- Tratados OMPI de Derecho de autor de 1996.

# Titularidad y transmisión de derechos

PONS

IP

Titularidad:

- ▶ Distinción entre autor y titular de derechos.
- ▶ Persona física / Persona jurídica.
- ▶ Titularidad de origen / Derivada (por contrato).
- ▶ Obra colectiva: atribución de derechos ex lege al editor o responsable.
- ▶ Concepto obra colectiva (art. 8 LPI): aportaciones se fusionan en una sola obra bajo una dirección.
- ▶ Obra en colaboración: copropiedad; modificación, divulgación.
- ▶ Concepto obra en colaboración: posibilidad de utilización por uno de los copropietarios: idea de perjuicio al resto.

## Titularidad:

- ▶ Obra del **trabajador asalariado**.
- ▶ ¿Cuándo hay pacto laboral? Dependencia y organización. ¿Acaso no la hay siempre?
- ▶ ¿A quién pertenecen los DPI? Presunción de que son del empleador.
- ▶ Exclusividad. Pactos de no competencia: ojo, art. 43.4 LPI.
- ▶ Pero cabe el pacto en contrario. ¿Pacto verbal?
- ▶ Cuidado para qué se contrata a quién: objeto del contrato define el objeto de los derechos adquiridos. Art. 51: actividad habitual del empresario ... obra realizada en virtud de la relación laboral. Criterio muy estricto.
- ▶ ¿Obra creada fuera del centro de trabajo? ¿Teletrabajo?

## Titularidad:

- ▶ **Obra de encargo.** Concepto: labor creativa y no mera cesión de titularidad.

Importantísimo que quede clara la transmisión y el encargo. Jurisprudencia.

- ▶ **Delimitación contractual.** Posible cotitularidad.
- ▶ **Obra derivada,** versiones sucesivas. ¿Cuándo la hay?
- ▶ ¿La hay en caso de **desarrollos subcontratados?**
- ▶ ¿**Secreto industrial?**



## **Titularidad:**

- Los mayores problemas en la práctica provienen de no dejar clara la titularidad, el encargo o la ordenación de tareas. Consejos: Reglas de oro de la transmisibilidad
- Sea claro y preciso.
- Busque la exclusividad.
- No se contente con un derecho territorial, ansíe el mundo.
- Incluya una cláusula de no competencia.
- No se olvide de los derechos preexistentes.



## Titularidad:

- ▶ Obras licenciadas incorporadas a nuestro programa informático:
- ▶ Debo, primero de todo, examinar la licencia, que me permite saber qué puedo y qué no puedo hacer.
- ▶ No todo programa de acceso público, necesariamente me permite hacer todo uso o explotación que quiera.
- ▶ ¿Cotitularidad?
- ▶ ¿Incorporación supone hacer una obra derivada? ¿Obra compuesta es obra derivada?

# Software libre. Software de acceso abierto. Creative Commons. Copyleft

## Software libre:

- ▶ Concepto: es un programa informático cuyo autor renuncia a ejercer cualquier derecho propietario que le conceda el Ordenamiento, ya sea tipo PI, ya sea patente o modelo de utilidad o cualquier forma que implique el ejercicio de un derecho de propiedad sobre lo creado mediante su licencia, cesión, etc. En suma, dicho software puede utilizarse sin pagar por ello, en principio.
- ▶ Según la Free Software Fundación, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar el software y distribuirlo modificado.
- ▶ Un error frecuente es asociar software libre a software gratuito.
- ▶ Ventajas (coste, sin virus, amplia gama de herramientas...); inconvenientes (hardware de estándares abiertos, interfaces gráficas menos intuitivas ...).

## Software libre:

- ▶ **Características:** i) disponibilidad del código fuente (lib 1); ii) libertad de estudiarlo y adaptarlo a las propias necesidades (lib 1); iii) libertad de distribución de copias (lib 2); iv) libertad de mejora y publicación de cambios (lib 3); v) libertad de usar el programa con cualquier propósito (lib 0).
- ▶ **Libre no es gratuito.** Libre equivale a “libertad de expresión”, más bien, “libertad de creación”.
- ▶ **El objetivo del GPL** es garantizar a todo el mundo la libertad de copiar, redistribuir, examinar y modificar el programa. Ello implica acceso libre al código fuente.
- ▶ **Fuente:** [gnu.org](http://gnu.org).

## Software libre:

- ▶ Tipos de licencia: la más habitual es la GPL de GNU. Pero hay una gran variedad de licencias en función del fin que se pretenda: i) de licencias de software; ii) licencias de documentación; y iii) para otro tipo de obras (tipos de letras: ¿protegibles por copyright?).
- ▶ Cuestiones a tener en cuenta: no se puede incorporar programas cubiertos por GPL a programas privativos (salvo que sean programas separados);
- ▶ Más información en: <https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#Introduction> y en la Free Software Foundation.

**Copyleft:** El copyleft es un método general para hacer un programa (u otro tipo de trabajo) libre, exigiendo que todas las versiones modificadas y extendidas del mismo sean también libres.

- ▶ Normalmente se hace de dominio público, pero cabe también que haya software privativo.
- ▶ El copyleft es copyright, solo que “alterado”: se decide no ejercer el “derecho de prohibición” para forzar a quien adquiriera bajo esta licencia a no ejercerlo a su vez.
- ▶ Fuente: gnu.org.

*Software libre. Software de acceso abierto.  
Creative Commons. Copyleft.*



- ▶ **Software de acceso abierto:** tiene puntos en común con el movimiento de software libre, pero este se caracteriza por que el acceso al código fuente del programa es gratuito, a diferencia de lo que acontece en el movimiento del software libre. Tiene su origen más bien en los depósitos de revistas y ediciones.
  
- ▶ Son dos formas de transferencia de tecnología y tienen en común **la identificación de los autores y el origen de la información.**

### ► Aspectos centrales del software y del acceso abierto (1/2)

Fuente: *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*

<b>Software Libre (SL)</b>	<b>Acceso Abierto (AA)</b>
Permite el libre uso, modificación y distribución del código.	Permite en forma pública y gratuita acceder, utilizar y redistribuir el conocimiento y la información.
Ofrece un gran número de alternativas.	Existen fundamentalmente dos alternativas: la "vía verde" y la "vía dorada" (y unas pocas más si se consideran los modelos híbridos).
Brinda acceso a recursos informáticos que, de otra manera, no estarían disponibles para un sector considerable de la sociedad.	Favorece el acceso al conocimiento en las comunidades científica, universitaria y educativa, en general, y de allí a la sociedad toda.
Permite reutilizar código de otros proyectos, logrando una disminución del tiempo de desarrollo de nuevos programas.	Permite conocer y utilizar contenidos, metodologías y desarrollos elaborados por colegas. Además, admite compartir datos, debido a la posibilidad de obtener en línea no sólo artículos, sino también archivos suplementarios.

► Aspectos centrales del software y del acceso abierto (2/2)

Fuente: Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad

<b>Software Libre (SL)</b>	<b>Acceso Abierto (AA)</b>
<b>Dado que cualquier persona puede modificar el software, los bugs (errores) son corregidos más rápidamente y se agregan nuevas funcionalidades con mayor celeridad.</b>	<b>Al facilitar el acceso a las producciones el número de citaciones tiende a aumentar. En ciertos casos, una vez realizada una evaluación inicial, es posible acceder a versiones preliminares o a “discusiones abiertas” en torno a los artículos. Esto brinda la posibilidad de hacer sugerencias, consultas, y también de detectar errores u omisiones, lo cual contribuye a la calidad de la edición final.</b>
<b>Ambos sostienen que la autoría intelectual de los contenidos o de las aplicaciones y el origen de la información debe ser debidamente reconocida y expresamente citada</b>	
<b>Tanto el SL como el AA constituyen dos formas de transferencia de tecnología e información.</b>	

*Software libre. Software de acceso abierto.  
Creative Commons. Copyleft.*



► **Software de acceso abierto y Software libre:**  
conexiones y diferencias.

Fuente: [http://www.revistacts.net/files/Volumen\\_9\\_Numero\\_26/Sala\\_EDITADO.pdf](http://www.revistacts.net/files/Volumen_9_Numero_26/Sala_EDITADO.pdf)

**Creative commons:** permitir la copia libremente: decisión de no ejercicio de los DPI que les brinda la ley.

- ▶ Son licencias gratuitas. Y la reutilización también lo es. Pero pueden ser lucrativas si así lo decide el autor.
- ▶ No son apropiadas para el software, sino para el conocimiento protegible por un DPI en general: música, libros, artículos doctrinales...

► Tipos de licencia:



**RECONOCIMIENTO (BY)** Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción.



**RECONOCIMIENTO - NO COMERCIAL (BY-NC)**  
Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.



**RECONOCIMIENTO - NO COMERCIAL - COMPARTIR IGUAL (BY-NC-SA)**  
No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la original.



**RECONOCIMIENTO - NO COMERCIAL - SIN OBRA DERIVADA (BY-NC-ND)**  
No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.



**RECONOCIMIENTO - COMPARTIR IGUAL (BY-SA)**  
Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales de debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.



**RECONOCIMIENTO - SIN OBRA DERIVADA (BY-ND)**  
Se permite el uso comercial de la obra pero no la generación de obras derivadas.

## Protección legal. Protección por patente y vías complementarias

- ▶ **Protección legal:** implica querer ejercer el “derecho de prohibición”, todo lo contrario de lo que hemos dejado atrás.
- ▶ Vías usuales: el copyright o PI, la patente y el secreto industrial.
- ▶ Denominador común: ejercicio de ese derecho exclusivo que tiene como fin reservar la propiedad nacida en relación con un software determinado.

## ¿Patentes sobre software?:

- ▶ No se permiten en virtud de determinadas disposiciones legales y convencionales. Sin embargo, se vienen protegiendo software como patente: ¿o no?
- ▶ Más bien se habla de “invenciones implementadas en ordenador” que resuelvan un problema técnico de forma inventiva. Incluir una enseñanza técnica, instrucción destinada al técnico para que comprenda cómo resolver un problema específico.
- ▶ Deben reunir requisitos de toda patente: invención, novedad y aplicación industrial. De especial interés es que lo que se pretenda patentar represente y realice una contribución técnica inventiva al conocimiento disponible en la fecha de la solicitud.
- ▶ Teléfonos inteligentes, juegos de ordenador, sistemas de gestión de derechos, automóviles autónomos, frenos ABS.

## ¿Patentes triviales?

- ▶ Puede ocurrir, pero es un concepto ambiguo y subjetivo.
- ▶ En todo caso, los terceros tienen remedios a su disposición para ir contra esa concesión: **vía judicial por falta de novedad o altura inventiva.**
- ▶ En cualquier caso, el seguimiento del proceso de concesión es público y cualquier tercero interesado puede **oponerse** o **realizar observaciones.**

## ¿Patentabilidad de métodos comerciales, matemáticos o similares?

- ▶ Negativa a patentar dichos programas porque se refieren a métodos si no aportan ningún efecto técnico adicional: **resuelven un problema matemático, pero no uno técnico** que no sea efecto técnico normal asociado a la ejecución del programa.
- ▶ **Ejemplos públicos** de esto son: mejora de la comunicación entre dos móviles de la voz; gestión de memoria más eficiente; o activación controlada de las cargas explosivas de un airbag.
- ▶ **Referencias:** Decisión de la Gran Cámara de Recurso T154/04 (Estimating sales activity/Duns Licensing Associates): la evaluación de la actividad inventiva solo tiene en cuenta la contribución de las características y los aspectos técnicos de la invención, incluso si dichas características y aspectos únicamente están relacionados con “un ordenador”.

## Patentes de software fuera de la Unión Europea

- ▶ La **legislación de US** permitió en su momento la protección del software mediante patente.
- ▶ La Sección 101 del Título 35 del US Code establece “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”.
- ▶ Sin embargo, diversos casos resueltos por el TS **americano han puesto en entredicho la patentabilidad del software.**
- ▶ **Caso Benson** (1972): las ideas abstractas no pueden ser materia de patente.
- ▶ **Caso Flook** (1978): una patente puede recaer en un proceso si este sucede en un concreto aparato o efectúa una transformación de un estado a otro. Para que una idea abstracta pueda ser patentada **debe reunir los caracteres de invención.**

## Patentes de software fuera de la Unión Europea

- ▶ **Caso State Street Bank** (1998): la Corte de los EEUU de Apelaciones del Circuito Federal estableció que un cálculo numérico que produce “un resultado útil, concreto y tangible”, como un precio, es susceptible de ser patentado.
- ▶ **Casos Bilski y Mayo** (2009): establecen los fundamentos para saber qué test aplicar para patentar un software: hay que analizar el principio subyacente, idea o algoritmo sobre el que se basa la patente como si fuera parte del estado de la técnica y centrar la patentabilidad sobre si la implementación del software tiene carácter inventivo.
- ▶ **Caso Alice** (2014): el TS declaró que el software objeto del procedimiento era inválido por llevar a una idea abstracta. No se consideró todos los métodos de negocio como no patentables, pero añade que el requisito del concepto inventivo para la implementación del principio subyacente, y que no basta para que un software sea patentable con decir que es aplicable a un ordenador.
- ▶ Numerosas otras decisiones han concluido que muchos software no son patentables por referirse a ideas abstractas.
- ▶ Lo fundamental es **reivindicar un resultado más que querer proteger una estructura** que cumpla un resultado.

*Protección legal. Protección por patente y vías complementarias.*



## **Protección judicial**

- ▶ Acciones preventivas: diligencias preliminares; aseguramiento de prueba.
- ▶ Diligencia de comprobación de hechos (competencia desleal o patente).
- ▶ Medidas cautelares.
- ▶ Acciones de cese y de indemnización de daños y perjuicios: cálculo.

## **Depósito notarial**

- ▶ Ventajas / inconvenientes.

## **Registro de la Propiedad intelectual**

- ▶ Valor de la inscripción registral.
- ▶ Requisitos.

## **Secreto industrial**

- ▶ Ventajas / inconvenientes.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

---