

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2008
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

“Software”. Obra protegida. Originalidad. Elementos.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Audiencia Provincial de Ciudad Real

FECHA: 10-2-2000

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo en copia del original

OTROS DATOS: Recurso de Apelación 505/1999

SUMARIO:

“... no quedan protegidas, por no ser objeto de propiedad intelectual, las simples ideas o principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces (artículo 96, último párrafo). Con ello, se quiere decir que en este especial objeto de propiedad intelectual, la protección recae no sobre la idea sino sobre la expresión de la misma, situándose la frontera de delimitación en la finalidad última que la obra pretende realizar, de modo que la finalidad o la función de una obra utilitaria, como es el programa de ordenador, será la idea de la obra, mientras que la forma de conseguir la finalidad perseguida, el medio específico elegido en el caso concreto, habrá que considerarlo como expresión de una idea, y ese medio, de entre los varios posibles, será el objeto de la propiedad intelectual. Dicho en otros términos, es objeto de protección no lo que se pretende sino el cómo se consigue: la forma de plasmar la idea, su ordenación, configuración o estructura”.

COMENTARIO: Muchas legislaciones definen al programa de ordenador (programa de computación, de computadoras, computacional, de cómputo o por su denominación en inglés “software”), como la “expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado” y algunas de ellas aclaran que “la protección del programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”. De acuerdo a ese concepto, lo protegido por el derecho de autor no son las instrucciones en sí mismas (ya que no son objeto de tutela por el derecho de autor las ideas, los procedimientos, métodos o conceptos matemáticos en sí), sino la forma de expresión de esas instrucciones, es decir, “el ropaje con que la idea se viste”. Así las cosas, el programa, en tanto sea el resultado de un proceso creativo, adquiere originalidad en su forma de expresión, de modo que se diferencie de otros diseñados con anterioridad, así todos ellos se dirijan a cumplir similar función u obtener igual resultado. © Ricardo Antequera Parilli, 2007.

TEXTO COMPLETO:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Ciudad Real, se dictó sentencia en los referidos autos, cuya parte dispositiva literalmente copiada dice así. “Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Encarnación A. T. en nombre y representación de Miguel Angel V. C., y en consecuencia debo estimar y estimo parcialmente la reconversión interpuesta por la demandada Consejería de Agricultura de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en base a ello declaro que la titularidad del programa de ordenador llamado Coden pertenece al actor, con todos los derechos inherentes, con derecho para la Consejería a seguir utilizando, indemnizando al señor V. en la cantidad de ocho millones de pesetas (8.000.000), sin hacer declaración de costas”.

SEGUNDO. La relacionada sentencia que lleva fecha nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, se recurrió en apelación por la parte demandada, por cuyos motivos se elevaron los autos a la Audiencia, correspondiendo por turno de reparto a esta Sección, y emplazadas las partes se personaron en forma legal, señalándose la vista para el día veinticuatro de enero pasado, la que tuvo lugar con asistencia de los Letrados y Procuradores de las partes personadas, quienes hicieron las alegaciones que a su derecho estimaron convenientes en apoyo de sus respectivos intereses.

TERCERO. En la tramitación de esta apelación se han observado las prescripciones legales.

Visto siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente D. José María Torres Fernández de Sevilla.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La cuestión debatida en este pleito se centra en la titularidad del programa de ordenador denominado Coden. Así, el demandante, Miguel Angel, invoca la titularidad que le corresponde como creador del mismo, mientras que la entidad demandada,

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, alega la existencia de relación laboral con aquél en el seno de la cual se realizó el programa, por encargo y siguiendo las concretas instrucciones del empleador o empresario. La sentencia de primera instancia, considerando que se trata de lo que denomina una “invención laboral mixta”, realizada “por el trabajador no contratado para investigar, pero que obtiene ciertas invenciones en su actividad profesional con la ayuda de los conocimientos, o como en este caso, los medios de la empresa”, declara que la titularidad del programa pertenece al demandante con todos los derechos a ella inherentes, y al propio tiempo, reconoce el derecho de la Consejería demandada a seguir utilizándolo, pero con el deber de indemnizar a aquél en la cantidad de 8.000.000 de ptas. Esta sentencia, consentida por el demandante, fue apelada por la demandada.

SEGUNDO. Por no haber sido apelada la sentencia por el demandante quedan ya fuera de la competencia resolutoria de este Tribunal la denegación de la indemnización de los daños morales, que en la demanda se afirmaban padecidos, y, como mínimo, esto es, aun en la hipótesis de ser desestimado el recurso de la demandada, el reconocimiento del derecho de uso a favor de ésta. Por tanto, la resolución de esta Sala debe centrarse en las tres siguientes cuestiones que plantea, acumuladas subsidiariamente, la demandada, única parte apelante: la propia titularidad del programa que se arroga en base a lo dispuesto en el artículo 97.4 de la Ley de Propiedad Intelectual (RCL 1996, 1382); la improcedencia de la obligación de indemnizar al señor V. por el uso del programa, y, en último término, la reducción de la indemnización, por tal concepto, a la cantidad de 100.000 ptas.

TERCERO. Para mantener y fundamentar el recurso, pone de relieve la apelante determinadas contradicciones en que incurre la Juez de Primera Instancia en los razonamientos de la sentencia apelada. Pues bien, pese a que tales contradicciones son ciertas y la forma de expresar esos razonamientos es, en buena medida, vacilante y aun equívoca, ello no exime de revisar íntegramente las cuestiones debatidas, por

cuanto el recurso se da contra el fallo o parte dispositiva, que es la que constituye el gravamen que habilita a la recurrente para impugnar la decisión que combate, debiendo determinar su corrección o incorrección conforme al resultado de la prueba practicada, en relación con las alegaciones de las partes contenidas tanto en la demanda y contestación como en las pretensiones deducidas en esta alzada.

CUARTO. En tal sentido, revisada de nuevo la prueba aportada al proceso, esta Sala llega a la inequívoca conclusión de haber realizado el demandante el programa de ordenador por su propia iniciativa y fundamentalmente con sus propios medios, limitándose la intervención de los compañeros de trabajo a facilitar determinados datos o ideas que no influyen en la parte técnica de la invención sino en la adaptación de la misma a las concretas necesidades o conveniencias requeridos para su utilización en la tramitación de los procedimientos sancionadores en la Delegación en esta Provincia de la Consejería demandada.

QUINTO. A tal respecto ha de significarse que el objeto directo y exclusivo de protección por la Ley de Propiedad Intelectual es el programa de ordenador, definido como «toda secuencia, instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación» (artículo 96, párrafo 1º), comprendiendo también la documentación preparatoria, la documentación técnica y los manuales de uso del programa (artículo 96, párrafo 2º). Por contra no quedan protegidas, por no ser objeto de propiedad intelectual, las simples ideas o principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces (artículo 96, último párrafo). Con ello, se quiere decir que en este especial objeto de propiedad intelectual, la protección recae no sobre la idea sino sobre la expresión de la misma, situándose la frontera de delimitación en la finalidad última que la obra pretende realizar, de modo que la finalidad o la función de una obra utilitaria,

como es el programa de ordenador, será la idea de la obra, mientras que la forma de conseguir la finalidad perseguida, el medio específico elegido en el caso concreto, habrá que considerarlo como expresión de una idea, y ese medio, de entre los varios posibles, será el objeto de la propiedad intelectual. Dicho en otros términos, es objeto de protección no lo que se pretende sino el cómo se consigue: la forma de plasmar la idea, su ordenación, configuración o estructura.

SEXTO. De la prueba practicada, resulta que la contribución de los funcionarios de la Delegación provincial demandada se ciñe única y exclusivamente a la idea, no a su forma de expresión. Aquellos funcionarios, legos en informática, según todos reconocen, manifestaron al demandante qué funciones debía realizar el programa, o en palabras de las propias testigos «la estructura del programa que querían y las deficiencias que tenía el otro programa» (declaración de María del Mar, pregunta y repregunta 19ª), aportando el señor V. el programa «ya que el resto de la información la facilitaban ellas» (declaración de María Isabel, pregunta y repregunta 26), limitándose a facilitar al demandante «la información de lo que ellas necesitaban, atendiendo al procedimiento que tramitaban» (declaración de María de los Ángeles, pregunta y repregunta 26), expresiones con las que se reduda en el mismo concepto: la disposición técnica del programa se realizó única y exclusivamente por el demandante, limitándose las indicadas funcionarias a exponerles las funciones que al usuario del programa le convenían.

SÉPTIMO. El artículo 97, párrafo 4º 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 1º de la Ley, que atribuye la propiedad 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, que, en caso de reconvencción, se erige en hecho constitutivo de su pretensión, y segundo, porque el presupuesto de hecho de la norma contenida en el citado artículo 97, párrafo 4º; está configurado como un hecho positivo -el ámbito de la relación laboral, la emisión de específicas instrucciones- de modo que la facilidad probatoria está de lado de quien ha de acreditar la afirmación y no del trabajador, que para defenderse habría de probar el hecho negativo contrario.

OCTAVO. La prueba practicada es reveladora de que el demandante procedió a la invención por propia iniciativa y no por ser ésta su tarea o cometido propio ni por encargo expreso o indicaciones concretas de la demandada. Aun partiendo, como hecho admitido, que entre demandante y demandada existía una relación laboral, desempeñando aquél, por contrato de trabajo, el puesto de operador de consola como Auxiliar Informático, es claro que la función para la que fue contratado no era la de programar (hecho reconocido por la demandada al contestar a la pregunta 2ª), como también ha quedado probado que el demandante ideó y llevó a cabo el programa, que es susceptible de servir a otros fines distintos que los de la tramitación de expedientes sancionadores por parte de la demandada, según se infiere del informe pericial. En todo caso, la demandada reconviniente no prueba con el necesario rigor que se le dieran instrucciones específicas al demandante para crear el programa, lo que, por otro lado, concluye por negar la Secretaria de la Delegación (repregunta 3ª de la declaración testifical de María Ángeles). Tampoco consta, contrariamente a lo que alega la demandada, que se relevara al demandante de toda otra función en la Delegación para realizar el programa, ni aun siquiera que en dicha Dependencia existieran medios

materiales aptos para la elaboración del mismo, hechos afirmados por la reconviniente y que, de ser ciertos, serían de fácil y contundente prueba.

NOVENO. Pone especial énfasis la apelante, para sostener su tesis, en la contestación dada por el demandante al absolver la posición 11ª, a través de la cual el confesante reconoce la remisión de un determinado documento. Ahora bien, de este reconocimiento no se pueden derivar las consecuencias que la apelante pretende. Así en primer término, esta forma de proceder supone un auténtico fraude procesal, pues con esta posición se trata de eludir la norma prohibitiva de la preclusión en la aportación de documentos (artículos 504 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil); en segundo término, y aun cuando se estimara que por su carácter complementario, el documento no estaba incurso en la prohibición de su aportación tras la contestación, lo cierto es que no se aporta el mismo hurtando al órgano judicial la posibilidad de su valoración, que no depende sólo de su contenido. Y en último término, aunque, en beneficio de la propia apelante, se obviarán estos defectos, lo cierto es que no es concluyente en modo alguno ni el texto de la posición, que recoge el del aludido documento, ni la contestación dada por el confesante, porque en definitiva, lo único que se trasluce es lo mismo que antes se dijo sobre la accesoria colaboración de los compañeros de trabajo, pues se trata de configurar los detalles de uso -refiriéndose el demandante concretamente al tipo de letra-, aportaciones de los posibles y eventuales usuarios que en nada obstan a la paternidad del programa ni puede deducirse de ello una prueba inequívoca de obrar por encargo y cuenta de la demandada. Por contra, el demandado ha probado la dedicación a la elaboración del programa en horas distintas a las laborales y en su propia casa (declaración del testigo José Manuel).

DÉCIMO. Alude también la apelante, como otro medio que justificaría la tesis que mantiene, la entrega voluntaria del programa por parte del demandante para su utilización en la tramitación de expedientes sancionadores. La argumentación, efectuada de pasada y con la mira puesta más en negar el derecho a

indemnización, no puede acogerse, porque para ello sería preciso que se hubiera ejecutado por el demandante un verdadero acto propio, esto es, un acto del que inequívocamente se dedujera una voluntad de ceder gratuita y definitivamente el programa o, al menos su uso, creando un correlativo derecho en la otra parte. Sin embargo, lo que consta probado es que el demandante entregó sólo los disquetes de ejecución y no los códigos fuentes, que en un determinado momento el demandante, a través de una determinada empresa informática, ofertó a la demandada su adquisición onerosa, que aquellos códigos le fueron reclamados por personal de la demandada de forma abusiva, en el sentido de arrogarse una titularidad que no le corresponde, y que esa negativa desencadenó un expediente disciplinario y el despido, declarado procedente por la jurisdicción laboral, pero en base no a que correspondiera a la demandada la titularidad de la obra, sino a la inclusión en el programa de un código de bloqueo, lo que se entendió por dicha jurisdicción como trasgresión de la buena fe laboral. Con estos precedentes, si bien se puede estimar que en un principio hubo una cesión del uso, ésta ni se podía considerar definitiva e irrevocable, sino en el entendimiento implícito de dejar utilizar el fruto del trabajo e inventiva del demandante a modo de auténtico precario, esto es, en tanto durase la liberalidad del cedente. La auténtica cesión requiriere contrato escrito (artículo 45 de la Ley de Propiedad Intelectual) como medio de expresar la licencia de uso que se concede.

UNDÉCIMO. Para agotar todos los temas relativos a la reclamación de la titularidad por la demandada, se refiere ésta a la inconsecuencia advertida en la sentencia apelada en cuanto le reconoce una alternativa entre asumir la titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización de la misma, con compensación al trabajador en uno u otro caso, siendo así que en realidad no se le habría permitido ejercer la opción, sino que es la propia Juez la que la efectúa en la sentencia. Pues bien, la apelante parece hacer esta alegación más con valor retórico que práctico, en cuanto, en todo caso, en el recurso ha podido -y no lo ha hecho- decantarse por

alguna de estas posibilidades, aunque lo hubiera hecho con carácter subsidiario.

DUODÉCIMO. Queda, finalmente, el tema relativo a la indemnización de daños y perjuicios, centrados, como ya se dijo únicamente, en los de carácter patrimonial. A tal respecto, el demandante, en su demanda opta, en la alternativa que le ofrece el artículo 140 de la Ley, por que se fije la indemnización conforme al beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, beneficio que cifra en 8.000.000 de ptas., y que le es reconocido en la sentencia apelada. A tal respecto, debemos hacer las siguientes precisiones: 1ª Que, pese a intentarse, no se ha conseguido prueba alguna, ni aun aproximada, sobre el alcance de esos posibles beneficios, pues, a pesar de ser preguntada específicamente la perito designada sobre este particular, manifestó no poder contestarla. 2ª Que la sentencia apelada, en este extremo, es absolutamente inmotivada, no dando razón ni explicación concreta y fundada para adoptar la decisión de evaluar el perjuicio en la indicada cantidad.

DECIMOTERCERO. Ello no obstante, no cabe duda que la utilización del programa, fruto del trabajo ajeno, reporta a quien lo utiliza una ventaja o beneficio de carácter o contenido económico. Por otro lado, tampoco existe una absoluta pasividad del demandante en orden a probar este extremo, sino un fracaso de la prueba intentada, con toda evidencia por proponer para ello a una perito no especializada concretamente en la valoración del precio de mercado del programa. Pero ello no obsta a que el perjuicio, en su vertiente de lucro cesante, no exista, ni menos que la demandada no esté obligada a resarcirlo. Así, los intentos que la apelante hace para denostar y denigrar el programa se contradicen por sus propios actos, pues lo viene utilizando para una de las finalidades que le son propias, hasta el punto que la posible cesación de la utilización fue esgrimida como causa de despido. Realmente, es contradictorio manifestar el nulo valor del programa y al tiempo tratar de retenerlo para sí a toda costa. Tampoco puede admitirse que la indemnización se fije en 100.000 ptas., última petición que hace la recurrente, pues tan arbitrario, por la aludida

falta de prueba, resulta fijar la indemnización en la forma en que lo hace el demandante y la sentencia apelada como en la medida que pretende la apelante.

DECIMOCUARTO. *La solución no puede ser otra que la remisión a la fase de ejecución para la concreción del perjuicio, para lo que no se podrá tener en cuenta sino el valor que hubiera debido de satisfacer la demandada si hubiera encargado el programa, o lo que es lo mismo, el valor de mercado, que el demandante proponía en su prueba pericial, pues no se confiere a aquélla un derecho exclusivo de uso, ni puede estimarse, contrariamente a lo que sostiene el apelado, que la conducta de la demandada le haya impedido mejorar, revisar o ampliar el programa, derechos que perfectamente podía haber ejercitado, sin que conste impedimento eficaz alguno por la demandada. En suma, el beneficio que se hubiera obtenido coincide, a falta de otras pruebas que no se han propuesto siquiera, con el correspondiente a la contraprestación que hubiera debido recibir, como precio, por el uso no exclusivo del programa. En todo caso, y como segunda base para efectuar la liquidación del perjuicio, no podrá éste ser superior a los 8.000.000 de ptas. que suponen el límite fijado por el propio demandante.*

DECIMOQUINTO. *La estimación parcial de la demanda y del recurso hace obligado no imponer expresamente las costas a ninguna de las partes (artículos 523 y 710, párrafo 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).*

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875),

FALLAMOS

Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Ciudad Real en juicio de menor cuantía núm. 16/1998, revocamos parcialmente dicha sentencia, en el sentido de, estimando parcialmente la demanda, dejar para ejecución de sentencia la fijación de la indemnización procedente a favor del actor y con cargo a la demandada, conforme al valor correspondiente a la contraprestación que hubiera debido recibir aquél, como precio, por la cesión o autorización de uso no exclusivo del programa, sin que en ningún caso la fijación del perjuicio pueda superar la cantidad de 8.000.000 de ptas. confirmando en todo lo demás la sentencia apelada, sin hacer imposición expresa de las costas de ninguna de las instancias.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación a interponer en término de diez días mediante escrito dirigido a esta Sala.

Devuélvase al Juzgado de procedencia las actuaciones, con certificación de esta sentencia a los oportunos efectos.