

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Propiedad intelectual sobre programas de computación* (Buenos Aires: Heliasta, 2011), 220 páginas

Pablo Palazzi ♦

El libro que comentamos es la última novedad dentro de la importante lista de obras sobre propiedad intelectual y derecho de la competencia escritas por el profesor Guillermo Cabanellas. Se trata de un profundo análisis sobre la propiedad intelectual de los programas de ordenador.

El autor comienza con un desarrollo histórico de la evolución de la protección del software, lo que sirve de marco introductorio al problema de encontrar cuál es la mejor forma de amparar legalmente estas creaciones de la tecnología. Así se comentan las iniciales reformas de la Ley estadounidense y la Comisión CONTU (por sus siglas en inglés), como también las soluciones adoptadas por la Directiva Europea en materia de programas de ordenador.

El Capítulo II comenta la misma evolución dentro del derecho argentino. Así, el autor relata primero el paso administrativo consistente en la admisión al registro en la década del 80 de obras de software; segundo la jurisprudencia posterior tanto civil como penal de la década siguiente; y finalmente la inclusión de los programas de ordenador dentro del catálogo de obras protegidas mediante la reforma de la Ley 11.723¹ de Derecho de Autor. Es interesante en este punto el análisis que el autor hace del Decreto 165/94² sobre registro de software, en función de las reformas legales posteriores y al que califica de muy deficiente técnica legislativa.

♦ Director de la Maestría y Especialización en Derecho Empresario, y Profesor de grado y posgrado de la Universidad de San Andrés. Es socio del estudio Allende & Brea. Dictó clases y cursos en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral. También fue profesor visitante en Fordham Law School en Estados Unidos durante el año 2010. Se especializa en las relaciones entre el derecho y las nuevas tecnologías y en propiedad intelectual. Ha participado en varios proyectos normativos sobre delitos informáticos, prueba informática, arbitraje de nombres de dominios y datos personales a nivel nacional y local. Es árbitro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) en materia de disputas sobre nombres de dominio.

¹ Ley 11.723, y sus modificatorias, Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, B.O. 20/09/1933, disponible en: <http://infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm> (consultado por última vez el 21 de junio de 2012).

² Decreto 165/1994, Propiedad Intelectual, Protección de Software, B.O. 08/02/1994, disponible en: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/5000-9999/9729/norma.htm> (consultado por última vez el 11 de junio de 2012).

El Capítulo III explica los diversos programas de ordenador existentes, su contenido y funciones. Esta explicación técnica es importante para quien carezca de un *background* informático o de tecnología.

En el Capítulo IV el autor aborda el nudo de la obra: la protección del software a través de los diversos regímenes de propiedad intelectual conocidos. Todas estas opciones de protección sobre una misma materia son de una gran complejidad, y es por ello que el autor termina calificándolas de un verdadero rompecabezas normativo. Pero más allá de estas complicaciones (que también encontramos en otras áreas, como la de las bases de datos), el autor es claro en señalar un problema central, no solo del software, sino de toda la tecnología digital: los programas de ordenador son costosos de generar y frecuentemente fáciles de reproducir. Por ende, los incentivos para escribir un programa de ordenador desaparecerían en ausencia de un sistema efectivo de propiedad intelectual que los tutele.³ Dentro de estas alternativas normativas, el autor examina la conveniencia y los límites de la protección a través del régimen del secreto comercial, patentes, derecho de autor, marcas, la competencia desleal y el sistema *open-source*.⁴

Las dos protecciones principales, la del derecho de autor y la de patentes, tienen tanto detractores como entusiastas promotores.

Muchas leyes han rechazado de plano la protección mediante patentes, con el argumento – según Cabanellas un tanto simplista – de que la protección ya se otorga mediante el derecho de autor.⁵ El citado tratadista aclara que la cuestión no es tan sencilla. El art. 27 del Acuerdo TRIPS (por sus siglas en inglés) no permite introducir distinciones entre las distintas áreas de la técnica, con el fin de excluir alguna de ellas de patentamiento; de allí se ha inferido que si los programas de computación reúnen las condiciones comunes de las invenciones patentables – novedad, nivel inventivo y aplicación industrial – su patentamiento debería ser admitido.⁶

Asimismo señala el autor que los programas de computación pueden ser elementos de invenciones más complejas, y aquí es donde aparece la necesidad de una línea divisoria entre

³ Cabanellas, *Propiedad intelectual sobre...*, 51.

⁴ Cabanellas, *Propiedad intelectual sobre...*, 64-108.

⁵ Cabanellas, *Propiedad intelectual sobre...*, 55.

⁶ La norma dispone: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.” WTO (por sus siglas en inglés), Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, sancionado en 1994, disponible en: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm (consultado por última vez el 21 de junio de 2012).

la pretensión de patentar el programa en sí mismo, de aquellos casos en que el programa forma parte de una invención más compleja, que es en su conjunto patentable. La cuestión es más compleja aún porque Estados Unidos tiene una fuerte tendencia a admitir el patentamiento del software *en sí mismo* pues su normativa de patentes carece de una exclusión expresa como la que se encuentra en las normas europeas o argentinas, y porque el derecho de patentes de Estados Unidos no utiliza el requisito de *aplicabilidad industrial* sino el de *utilidad*, eliminando así uno de los principales obstáculos teóricos al patentamiento de los programas de computación.⁷

Sigue el autor explicando que la opción del *copyright* también tiene sus problemas, pues justamente las *características funcionales* de los programas de ordenador, que es lo que les da valor económico en cuanto tales, no son amparables por el derecho de autor.⁸ Señala Cabanellas que judicialmente se buscó extender la protección del software a sus elementos funcionales, tales como la estructura del programa, o su documentación preparatoria, o el esquema de flujo de datos. Pero estos esfuerzos – afortunadamente – nunca pudieron evitar plenamente la copia de aspectos funcionales de los programas de computación pues justamente el derecho de autor está diseñado de manera tal que no se amparen esos aspectos.⁹ Como una confirmación de lo que el profesor Cabanellas escribió en el 2011, en 2012 dos fallos muy importantes dan crédito a sus conclusiones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una decisión en el caso *SAS Instituto, Inc v World Programming Ltd*¹⁰. En este, el demandado hizo un programa compatible con el de la actora, con la finalidad de poder prestar servicios a sus clientes. Ello implicó la reproducción de las funciones por un segundo programa pero sin acceso al código fuente del primero. La compatibilidad obtenida mediante la reproducción de la funcionalidad del programa de la actora se realizó gracias a la observación, al estudio y a la verificación del comportamiento de este, utilizando el mismo lenguaje de programación y el mismo formato de archivos de datos. El Máximo Tribunal de Justicia Europeo concluyó que: “Sobre la base de estas consideraciones, procede señalar que, por lo que respecta a los elementos de un programa de ordenador [...], ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de tal programa en

⁷ Cabanellas, *Propiedad intelectual sobre...*, 55.

⁸ Cabanellas, *Propiedad intelectual sobre...*, 57.

⁹ Cabanellas, *Propiedad intelectual sobre...*, 57.

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), “SAS Institute, Inc v World Programming Ltd.”, 2 de mayo del 2012, (C-406/10).

el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250 [Directiva de Software]. En efecto [...] admitir que el derecho de autor pudiera proteger la funcionalidad de un programa de ordenador supondría ofrecer la posibilidad de monopolizar las ideas, en perjuicio del progreso técnico y del desarrollo industrial”¹¹.

En concreto este caso es importante porque el derecho de autor no permite amparar ideas, y las funciones que ejecuta un programa – a diferencia del texto programable que es expresión protegible – son solo ideas no protegibles por el derecho de autor. Este caso fue seguido de cerca en Europa por la más prestigiosa doctrina, que mostró su preocupación por un eventual resultado adverso.¹²

En Estados Unidos, también en el año 2012 se decidió el caso *Oracle v. Google*¹³. En este caso un juez de primera instancia decidió que había ciertas aplicaciones (denominadas API) de Java que Google había utilizado en su sistema operativo de Android. Google se defendió sosteniendo que el lenguaje de programación Java es libre de usar, y que las API que había utilizado Google eran necesarias para usar el lenguaje de programación y correr las rutinas. Oracle sostenía que Google usaba las API sin licencia. La decisión del juez, favorable a Google, mantiene la idea de que los lenguajes de ordenador abiertos e interoperables son la base del desarrollo informático. La funcionalidad del programa de ordenador hace que no se pueda monopolizar la obra cuando hay una forma única de hacer algo. Así se expresó el juez que sostuvo: “Cuando sólo hay una forma de expresar una idea o una función, entonces todo el mundo es libre de hacerlo y nadie puede monopolizar esa expresión”¹⁴ [traducción propia]. El fallo reedita la *merger doctrine*, es decir la fusión de la idea y la expresión, en el ámbito de los programas de ordenador.

La aplicación del derecho de autor a los programas de ordenador produce también una deformación o estiramiento del mencionado derecho. Cabanellas ejemplifica en su libro con el

¹¹ “SAS Institute, Inc v World Programming Ltd.”, apartados 39 y 40.

¹² Véase Pamela Samuelson, Tomás Vinje y William Cornish. “Does copyright protection under the EU Software Directive extend to computer program behavior, languages and interfaces?” *European Intellectual Property Review* (2012):158-166.

¹³ U.S. District Court of Northern California, “Oracle v. Google, Inc.”, 31 de mayo de 2012, (C 10-03561 WHA).

¹⁴ “Oracle v. Google, Inc.”. El juez Alsup, en la página 3 del fallo citado sostiene: “Mientras que el código específico utilizado para implementar un método sea diferente, cualquiera es libre, bajo el régimen del Copyright Act, de escribir su propio código y así llevar adelante exactamente la misma función o especificación de cualquier método utilizado en el Java API. No importa que la declaración o que las líneas directrices del método sean idénticas. Bajo las reglas de Java, deben ser idénticas para declarar un método que especifica la misma funcionalidad – incluso cuando la implementación sea diferente. Cuando sólo hay una forma de expresar una idea o una función, entonces todo el mundo es libre de hacerlo y nadie puede monopolizar esa expresión. Y, mientras el método de Android y los nombres de clase pudieren haber sido diferentes de los nombres de sus contrapartes en Java e incluso así funcionar, la protección de copyright jamás se extiende a nombres o frases cortas como objeto de ley” [traducción propia].

caso de los programas de base (sistemas operativos) que obtienen cierto poder de mercado cuando un programa tercero que necesita correr sobre ellos o adaptarse al sistema, requiere ser compatible o interoperable con el antedicho programa de base o sistema operativo. Esto genera – según el autor comentado – un poder de mercado de difícil justificación económica y por ello en el derecho estadounidense se autorizó judicialmente la ingeniería reversa para permitir la generación de programas compatibles, sobre todo en el caso de los videojuegos.

Por último con el derecho de autor se logra una protección de 70 años desde la muerte del autor sobre la expresión de la obra, lo que es mucho comparado con los 20 años de amparo que se otorgan bajo el derecho de patentes desde la presentación de la solicitud.

En el Capítulo V el autor analiza los aspectos generales de la protección de los programas de computación mediante el derecho de autor, y sirve de introducción al siguiente capítulo, el VI, en el cual se analiza la protección según sea un programa fuente o un programa objeto. En estos últimos se destaca el problema de la reproducción literal del programa objeto. Como están dirigidos a operar las máquinas, no juega la percepción humana para determinar la similitud con otras obras (como puede ser con un libro o una obra audiovisual). El problema fue superado en la década del 80 con el caso *Apple Computer v. Franklin Computer Corp*¹⁵. También se examinan allí el resto de los materiales preparatorios para el desarrollo de un programa de ordenador, que caen dentro del régimen general de la obra intelectual. Finalmente, se trata el tema de la estructura del programa de ordenador y las esferas de protección frente a la dicotomía idea-expresión.

En el Capítulo VII se estudian las condiciones para la protección de los programas de computación bajo el derecho de autor. Se comienza aclarando que se exige originalidad, pero que esto no implica requerir un contenido estético o funcional. El autor repasa las diferentes formas de medir la originalidad en un programa informático. También trata el tema de la originalidad en las obras funcionales, ejemplificando con las obras de arquitectura, o las traducciones.

En el Capítulo VIII se aborda el tema de la titularidad de los programas de ordenador. La cuestión en Argentina, según explica el autor, se resolvió siguiendo el modelo adoptado en Europa y Estados Unidos, esto es, atribuyendo titularidad a la empresa de los programas realizados por el dependiente (art. 5 inciso “d”, Ley 11.723 luego de la reforma por Ley

¹⁵ United States Court of Appeals for the Third Circuit, “Apple Computer, Inc. v. Franklin Computers Corp.”, 30 de agosto de 1983, (714 F.2d 1240).

25.036¹⁶). Sin embargo, como precisa el autor, la norma en cuestión debe ser interpretada según su texto y su contexto por las diferencias existentes. Así, Cabanellas explica detalladamente en este capítulo cómo se compatibiliza la citada norma con el régimen general del derecho de autor, y con el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo¹⁷.

En los capítulos finales se tratan los derechos sobre el programa de ordenador. Así, se repasan el derecho de reproducción, el de transformación (o adaptación), el de distribución, de disposición, de publicación, de comunicación pública, y finalmente, las medidas tecnológicas de protección y de gestión de derechos. En todos estos derechos se expone el marco general y luego se analiza su aplicación al software. Como sucede a lo largo de la obra, el autor se encuentra con las dificultades que implica aplicar normas tradicionales del derecho de autor a las nuevas realidades tecnológicas y nos da soluciones en cada caso.

Finalmente dos capítulos completan la obra en comentario. Uno trata sobre el derecho moral de autor aplicado a los programas de ordenador. Hay – como en muchos ámbitos del derecho – dos corrientes sobre esta materia: la que lo acepta, y la que lo rechaza dado el carácter utilitario de la obra de software. El profesor Cabanellas se enrola en la tesis que acepta los derechos morales sobre el programa de ordenador pero con una limitación fundada en su ejercicio razonable o no abusivo.

Cierra la obra un capítulo sobre las excepciones y limitaciones aplicables a los programas de ordenador. El régimen autoral tropieza con un problema porque las excepciones o limitaciones en su mayoría no resultan aplicables al software por su propia naturaleza. Se explica cuáles son las excepciones aplicables en forma expresa y cuáles surgen de la naturaleza propia del software.

La obra del profesor Cabanellas tiene utilidad para académicos interesados en profundizar el estudio de las reglas que regulan la protección del software, temática que parecía agotada con los tratados internacionales que decidieron aplicar el derecho de autor al software. El autor del libro demuestra que la opción del derecho de autor no agota la problemática. La obra nos hace reflexionar sobre los problemas que genera aplicar una rama del derecho no pensada para creaciones tecnológicas sino más bien para creaciones artísticas. Sin embargo los casos antes comentados demuestran que la problemática del software aún no ha finalizado. La obra también servirá al abogado que quiera conocer al detalle las consecuencias del régimen

¹⁶ Ley 25.036, B.O. 11/11/1998, disponible en: <http://infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/54178/norma.htm> (consultado por última vez el 21 de junio 2012).

¹⁷ Ley 20.744 y sus modificatorias, Régimen del Contrato de Trabajo, B.O. 27/09/1974, disponible en: <http://infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm> (Consultado por última vez el 21 de junio 2012).

jurídico aplicado a esta pujante industria. Por último, tal vez los destinatarios más importantes de esta obra son los jueces, que cuando tengan que aplicar la Ley 11.723 del año 1933 a los programas de ordenador (y pese a la específica reforma de la Ley 25.036) deberán agudizar su ingenio.

La obra finalmente está dedicada al profesor español José Antonio Gómez Segade, autor de un memorable artículo sobre programas de ordenador escrito en la revista española de derecho mercantil¹⁸ nada menos que en el año 1969, y que a la fecha todavía conserva actualidad.

¹⁸ Gómez Segade, José Antonio. “La protección jurídica de los programas de los ordenadores electrónicos”, *Revista del Derecho Mercantil*, 113 (1969): 421.