

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia: SC-3179 del 28 de julio de 2021, Referencia: Rad. 11001-31-03-007-2008-00601-01

1. Propiedad inmaterial y derechos de autor

El primer acercamiento a la noción de propiedad nació con la consolidación de las gens, en la frontera entre el salvajismo y la barbarie, al darse la “domesticación de los animales y la cría de ganado”, por tratarse de una forma de riqueza que excedía la idea de los utensilios personales y que, incluso, podía pasar a futuras generaciones, en la que el trabajo humano no era apreciable por su poca relevancia para soportar los gastos de mantenimiento¹.

“[A] medida que iban en aumento, las riquezas daban al hombre una posición en la familia más importante que a la mujer y hacían que naciera en él la idea de valerse de esta ventaja para modificar en provecho de sus hijos el orden de herencia establecido”², con la consecuente reivindicación de la fuerza de trabajo como un tipo de riqueza y mecanismo para diferenciar los integrantes de la familia, dando paso a la esclavitud como forma de dominio.

De forma lenta se abrió espacio la idea de que la propiedad no se reducía a los bienes tangibles (perceptibles por los sentidos humanos), puesto que existían otros activos (fuerza de trabajo propia y derechos sobre la ajena), caracterizados por ser inmateriales o incorporales, los cuales fueron objeto de reconocimiento progresivo.

La expresión propiedad fue usada inicialmente por Cicerón en el siglo primero a.c.³, y pronto abandonó su asimilación con la materia física, para dar cabida a cualquier bien que fuera susceptible de apreciación patrimonial y, eventualmente, de intercambio entre las personas.

Así se reconoció expresamente en el derecho romano, pues si bien el punto de partida fue el dominio corporal, se asintió en que existía uno incorporeal, para referido a las “res quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae iure consistunt, sicut haereditas, usufructus, usus, obligationes quoquomodo contractae (son incorpóreas, las que no pueden ser tocadas; cuales son las que consisten en un derecho, como la herencia, el usufructo, el uso, y las obligaciones de cualquier modo contraídas)”⁴.

Ciertamente lo inmaterial, en este sistema normativo, sólo consideró una de las formas de esta clase de activos, como son los derechos, sin tener en cuenta las creaciones intelectuales -derechos de autor, propiedad industrial, obtentores de variedades vegetales, trazado de circuitos integrados, etc.-, las energías de la naturaleza aprovechables -fuerza eólica, fuerza hídrica, etc.-, los derechos asociados a la explotación de un establecimiento de comercio -clientela, derecho al arrendamiento, nombre comercial, libre competencia, etc.-⁵; sin embargo, su reconocimiento sirvió como antesala para lo que años más tarde se volvería parte de la ortodoxia jurídica, como es la existencia de activos incorpóreos, de enorme valía y esenciales para el desarrollo social.

Dentro de este contexto, por su importancia para el sub lite, debe rememorarse el 10 de abril de 1710, día en que se expidió la Ley de la Reina Ana⁶, con la cual se pretendió

1 Federico Engels, *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*, Fundación Federico Engels, Madrid, 2006, p. 61 y 62.

2 Ibidem, p. 63.

3 Olivier Moréteau, Aniceto Masferrer y Kjell A. Modéer, *Comparative Legal History*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2019, p. 345.

4 Cuerpo del Derecho Civil Romano, *Institutionum D. Iustiniani*, Libro II, Título II, §2, Barcelona, 1889, p. 88.

5 Cfr. Carlos Ducci Claro, *Derecho Civil, Parte General*, 4^a Ed., Editorial Jurídica de Chile, 2005, p. 194.

6 Ley de fomento del aprendizaje por la que se otorga el derecho sobre las copias de libros impresos a los autores o compradores de las copias, durante el plazo en ella establecido.

responder a la problemática ocasionada porque “los editores, libreros y otras personas se [habían] tomado la libertad en reiteradas ocasiones de imprimir, reimprimir y publicar, o incitar a que se impriman, reimpriman y publiquen libros y otros escritos publicados sin la autorización de los autores o los propietarios de dichos libros o escritos, causándoles graves perjuicios y, muy a menudo, hundiéndolos a ellos y a sus familias en la ruina”.

Como solución, se previó que la propiedad sobre las obras no se fundara en una gracia, sino que se reconoció como un derecho, aunque limitado en el tiempo, el cual podría ser transferido a cualquier editor.

Normas posteriores, como la Ordenanza de Derechos de Autor de Dinamarca de 1741, la del Rey Carlos iii de España de 1763, los decretos de Luis xvi de 1777 en Francia y la Ley Federal de Derecho de Autor de 1790 de Estados Unidos de América, dieron paso a unos derechos diferenciados para los autores y editores, incluyendo potestades exclusivas para aquéllos.

Se gestó así una tendencia mundial para reconocer el derecho autoral, que sin duda encontró fuerza inusitada en los Decretos de la Asamblea Nacional Francesa de 1791 y 1793, en los que se reconocieron derechos exclusivos a los autores de obras dramáticas o musicales, y se consagró un dominio exclusivo de los creadores sobre las obras del ingenio. Famoso se volvió el discurso de Jean Le Chapelier, que ante la citada asamblea dijo: “el más sagrado, la más personal de todas las propiedades es el trabajo fruto del pensamiento de un escritor... en consecuencia, es extremadamente justo que los hombres que cultivan el campo del pensamiento disfruten los frutos de su trabajo; es esencial que durante la vida y por algunos años después de su muerte, nadie pueda disponer de su genio sin su consentimiento”.

En el siglo xix se consolidó este movimiento, incluyendo países de Latinoamérica⁷, fundado en la necesidad de otorgar una exclusividad al autor sobre su expresión e impedir los actos de reproducción no autorizados.

Sin embargo, ante las asimetrías regulatorias propias de los diversos sistemas de protección, que resultaban incompatibles frente a la rapidez con la que se divulgaban las obras literarias, artísticas y científicas, los estados se vieron forzados a alcanzar un acuerdo internacional de protección, que derivó en el Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886, actualmente suscrito por 178 partes contratantes.

Protección robustecida por el numeral 2º del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en el cual se dispuso que “[t]oda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

Empero, un desafío novedoso se erigió sobre este derecho, con ocasión de los sistemas de información digitales, pues el volumen de información que comenzó a producirse y circular, mostró la insuficiencia de los instrumentos hasta entonces consagrados.

La indudable importancia de los recursos informáticos, maximizados por la penetración de Internet, conformaron un patrimonio digital de la humanidad, cuya protección ha sido reclamada por la Unesco, ante los riesgos de su pérdida por “la rápida obsolescencia de los equipos y programas informáticos que le dan vida, las incertidumbres existentes en torno a los recursos, la responsabilidad y los métodos para su mantenimiento y conservación y la falta de legislación que ampare estos procesos”⁸.

7 Vr. gr., Chile (1834), Perú (1849), Argentina (1869), México (1871).

8 Artículo 3º de la Carta sobre la Preservación del Patrimonio Digital de 15 de octubre de 2003 de la Unesco.

Por esta razón se adoptó el Tratado de la OMI sobre Derecho de Autor (wct), el 20 de diciembre de 1996, cuya finalidad es “introducir nuevas normas internacionales y clarificar la interpretación de ciertas normas vigentes a fin de proporcionar soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por nuevos acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos”, ratificado por 104 estados en el ámbito mundial.

Colombia no fue ajena a este proceso, sino que se integró al mismo. Justamente, el artículo 35 de la Constitución Política de 1886 disponía que “[s]erá protegida la propiedad literaria y artística, como propiedad transferible, por el tiempo de la vida del autor y ochenta años más, mediante las formalidades que prescriba la ley”.

El Código Civil, al reconocer los bienes incorporales (artículo 653), incluyó “[l]as producciones del talento o del ingenio”, como “propiedad de sus autores” (artículo 671), aunque se difirió su regulación a leyes especiales.

Lo propio hizo, años más tarde, la Constitución Política de 1991, que elevó a este rango el deber del estado de proteger “la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley” (artículo 61).

Con la Ley 32 de 1886 se introdujo al país la visión más actual sobre la propiedad literaria y artística, definiendo el derecho de autor como “la facultad que las leyes reconocen a los autores durante un tiempo determinado y previas ciertas formalidades, para explotar sus obras” (artículo 1º), y fijó un monopolio por la vida del autor y 80 años más (artículo 10). Reglamentación derogada por la Ley 86 de 1946 y ésta a su vez por la Ley 23 de 1982, en vigor. Asimismo, Colombia adhirió al Convenio de Berna y al Tratado wct, los cuales entraron en vigor en el país 7 de marzo de 1988 y 6 de marzo de 2002, en su orden.

Se agrega que, en el marco del acuerdo subregional Andino, se previó un régimen normativo común para los países integrantes, dentro del cual se incluyó el relativo al Derecho de Autor y Derechos Conexos, fruto del cual se aprobó la Decisión 351 el 17 de diciembre de 1993.

Son rasgos distintivos de esta nueva forma de propiedad los siguientes:

I). En cuanto a su naturaleza, en la propiedad intelectual hay algo moral y algo patrimonial: lo primero llamado derecho moral del autor, es intransferible, irrenunciable, imprescriptible; lo segundo, al contrario, como ocurre con todo el derecho patrimonial...

II). La propiedad intelectual recae sobre una cosa incorporal: la obra, la creación. La propiedad común, en sentido estricto, sólo sobre cosas corporales (artículo 669 del C.C.).

III). La propiedad intelectual es temporal: dura la vida del autor y 80 años más...; la común, es perpetua. La temporalidad es reflejo de la preeminencia de aquélla en el campo de los valores y los esfuerzos humanos.

IV). En la propiedad intelectual, el rendimiento para el titular depende del éxito público de la obra; en la común, no juega tal factor... (CSJ, Sala Plena, 10 feb. 1960, GJ N.º 2221-2222).

2. Las ideas literarias, artísticas y científicas, y su expresión

Las ideas son, sin duda, uno de los activos más valiosos de la humanidad, pues las mismas permitieron su evolución, trasegando por distintas eras, edades y revoluciones, hasta llegar al punto actual de su desarrollo.

La reflexión, el análisis crítico, la observación, la deconstrucción, entre otros instrumentos, permiten que el intelecto arribe a ideas, conceptos, nociones o elucubraciones, los que finalmente alimentarán el camino de la sociedad hacia otros estadios.

En muchos casos las ideas son productos elaborados, fruto de ingentes esfuerzos, incluso económicos, de allí que se haya reclamado su protección, pero para que esto sea posible se

exige que la misma vaya acompañada de elementos adicionales, como sucede con la propiedad intelectual y otros nuevos mecanismos que han ganado importancia, como las variedades vegetales, el conocimiento tradicional, los trazados de circuitos integrados y el acceso a recursos genéticos.

Desde la concepción del derecho de autor se rehusó tal posibilidad, por cuanto la idea literaria, artística o científica hace parte del patrimonio de la humanidad, como forma de propender por el libre acceso a la cultura y el desarrollo social, que se vería menguado de forma irrazonable al concederle al autor su uso exclusivo por un tiempo elongado.

De allí que incluso las ideas novedosas, originales o lucrativas, que sirvan de inspiración a una novela, cuadro, escultura, canción, u equivalentes, no puedan ser protegidas en sí mismas, esto es, como una abstracción; se trata de un aporte más a la sociedad que, una vez divulgado, podrá ser utilizada por otros para incentivar el cultivo del espíritu humano, la difusión de la información o promover el aprendizaje, la cultura y evolución científica.

En resumen, “la creatividad que cada autor tiene en presentar una idea que es conocida por todos, una vez que las ideas salen a la luz pública, son de aprovechamiento común”⁹. Esto por cuanto “[s]i la ley confirier[e] la protección de las ideas generales en las que se basa aquí, los derechos de autor se convertirían en un instrumento de opresión en lugar de un incentivo para la creación que se pretende que sea. La protección se hubiera movido para cubrir obras meramente inspiradas por otros, a ideas mismas”¹⁰.

Por tanto, lo que el derecho de autor salvaguarda es la forma en que, de forma concreta, esa idea, siempre que sea original, es expresada de una determinada forma, con independencia del soporte que se utilice para ello, pues allí estará contenida la impronta personal del autor.

La doctrina explica:

En el campo de las producciones literarias, artísticas y científicas, que conforman el contenido de eso que se ha dado en llamar el derecho autoral, intelectual o de ‘copyright’, es una constante universal que la protección acordada se asienta sobre las obras producidas por el intelecto humano, y sobre todo que esa protección no se extiende a las ideas subyacentes en tales obras... Un autor puede expresar en una composición poética su fe religiosa, o exaltar la maternidad de un dibujo, pintura o escultura. No será óbice para su derecho de autor que otros hayan producido antes obras literarias o plásticas inspiradas por idénticas ideas; pero el derecho de ese autor tampoco valdrá para impedir que otros autores expresen renovadamente, y a su manera, la fe religiosa o exalten la maternidad mientras en esas expresiones subsiguientes no se dé el grado de coincidencia que técnicamente configura la copia o plagio¹¹.

En suma, “[l]a protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí”¹².

Tal regla tiene consagración explícita en varios instrumentos internacionales, los cuales han sido suscritos por el Estado colombiano. En efecto, el Tratado de la ompi sobre Derecho

9 Ivonne Preinfalk Lavagni, *El derecho moral del autor de programas informáticos*, Tirant lo Blanch, 1^a ed., 2010, p. 128.

10 Royal Courts of Justice de UK, Tribunal supremo de Apelación (División Civil), caso [2007] EWCA Civ 219, Nova Productions Limited contra Mazooma Games Limited y otros, 14 de marzo de 2007. Traducción automática del navegador.

11 Pedro Chaloupka, *La propiedad de las ideas*. En *Derechos Intelectuales*, Tomo III, Astrea, Buenos Aires, 1986, p. 51.

12 Ricardo J. Papaño... [et.al.], *Derecho Civil, Derechos Personales*, 3^a Ed., Astrea, 2012, p. 68.

de Autor (wct) dispuso que “[l]a protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí” (artículo 2º); y el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (adpic) prescribió que “[l]a protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí” (artículo 9º, numeral 2º).

Asimismo, en el pacto subregional, se previó: “Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial” (artículo 7º de la Decisión 351 de 1993).

Idéntica disposición está contenida en el inciso segundo del artículo 6º de la Ley 23 de 1982, a saber: “Las ideas o contenido conceptual de las obras literarias, artísticas y científicas no son objeto de apropiación. Esta Ley protege exclusivamente la forma literaria, plástica o sonora, como las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, científicas y artísticas”.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene dicho:

De esa manera, el derecho comparado ilustra con claridad que la protección que otorga el derecho de autor no abarca, por sentido lógico, las ideas, porque éstas son fuente de creación, que propician el desarrollo del conocimiento y como tales, circulan libremente en la sociedad, sirviendo de motor para el desarrollo de las naciones. El autor de una obra no puede, entonces, monopolizar un tema literario, o una idea artística, política o publicitaria, o un conocimiento científico o histórico. Y esa es la razón que explica que frente a una misma idea, existan cientos o miles de obras que tratan sobre esta, sin que ello signifique violación de los derechos de autor frente al genuino pensador de la idea, pues, se reitera, lo que protege el derecho es el estilo, el lenguaje, las formas utilizadas para expresar el pensamiento humano [...] Además, derivado del principio de que se trata, la doctrina ha considerado que no son objeto de protección del derecho de autor, por no ser consideradas obras en sí mismas, las fórmulas matemáticas, físicas o químicas, los descubrimientos científicos, las reglas de un juego de mesa o de azar y los planes financieros o de negocios, por más novedosos que ellos sean (SCP, 28 may. 2010, Rad. N.º 31403, citada por SC9720, 27 jul. 2015, rad. N.º 2009-00788-01).

De antaño había manifestado: “El medio de expresión es el resultado de toda producción espiritual que se proyecta a través de diversas formas. Por ello, su protección se produce mediante el reconocimiento y la reglamentación uniforme y universal del derecho intelectual”, por medio del “monopolio o privilegio exclusivo de la explotación a favor del titular”, el “[a]mparo del derecho moral de autor” y “[s]u temporalidad, referida exclusivamente al aspecto patrimonial del derecho” (CSJ, Sala Plena, 4 jul. 1986, GJ N.º CLXXXVII, 2426, p. 8 y 9).

3. El software como objeto del derecho de autor

Los sistemas de computación actuales tienen su antecedente en la máquina analítica de Charles Babbage de 1835, la cual sentó las bases de la informática como se conoce actualmente, al utilizar tarjetas perforadas, operaciones aritméticas, secuencias de cálculo y sistemas de almacenamiento interno.

Aunque la primera máquina tabuladora data de 1890, sólo cuarenta (40) años más tarde fue posible aplicar la lógica booleana (álgebra de conjuntos) en su funcionamiento, lo que dio paso a la programación y la posibilidad de sistematizar el proceso de cálculo. Años después, la máquina denominada eniac utilizó la electrónica y el sistema binario para hacer

operaciones a una velocidad inimaginable, creándose el primer ordenador en 1949. “[E]n 1951 la Eckert-Mauchly Corporation comercializa el Univac I... para el censo norteamericano, y dos años después Univac I se instala en la empresa General Electric. Se trata del primer uso civil de un ordenador... El comienzo del uso civil de ordenadores marca un punto de inflexión en la historia de la informática”¹³.

Cada uno de los desarrollos mencionados, y todos los demás que permitieron su existencia, supusieron grandes esfuerzos patrimoniales, lo que planteó la necesidad de garantizar su protección jurídica con el fin de impedir su paralización y, por la misma senda, promover su futura realización.

Las Naciones Unidas, en 1971, encargó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el estudio de las formas jurídicas para una adecuada protección del software, quien dirigió sus esfuerzos en tres (3) direcciones: “protección por leyes de propiedad industrial (patentes, marcas y otras), de derecho de autor, y de protección específica de software”¹⁴.

Cada una de estas alternativas presenta dificultades teóricas y prácticas, de allí que cualquiera sea la solución que se adopte encontrará inevitables vacíos e ineficiencias, que exigen del intérprete una labor de adecuación para propender por la compatibilización de los intereses de los desarrolladores de software y el acceso al conocimiento acumulado de la sociedad.

Así, por la propia dinámica de las patentes, resulta difícil que un programa de ordenador satisfaga las condiciones de novedad y creatividad exigidas para aquéllas. “Esto y la exclusión expresa que la Convención de Munich sobre Patentes hiciera de los programas de computación, condujo a los países abanderados de tales posiciones a alejar el soft del campo de las invenciones patentables, y fomentó la formación de un bloque defensor de la protección por derecho de autor”¹⁵.

La creación de un régimen *sui generis* busca la consagración de normas especiales que abriguen a los programas de cómputo, desde la conceptualización hasta su redacción en lenguaje de programación. Como propuesta, en 1977, la ompi publicó unas disposiciones tipo con el fin de que los estados interesados las integraran a su derecho interno por medio de leyes ordinarias, idea que se clausuró ante su escasa acogida. Lo mismo sucedió con el proyecto de tratado de 1983.

La tutela por la vía de las obras literarias, artísticas y equivalentes fue la que finalmente se abrió espacio, con la ventaja de exigir únicamente el componente de la originalidad, así como otorgar un término de protección mayor; aunque, exige que haya una expresión concreta, que en términos de software equivale a su diseño o programación, como se puntualizará con posterioridad.

Tal fue la postura que prevaleció en la legislación; por ejemplo, la ley sobre derechos de autor de Estados Unidos de América -Title 17, usc, Copyrights-, que en la sección 301 estableció que un autor de software tiene la protección del copyright; la Directiva del Consejo de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (91/250/CEE), que mandó a los estados de la Comunidad Europea que protegieran “mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas” (artículo 1º); el canon inicial de la Ley 11.723 de Argentina incluyó, dentro de las obras protegidas por el derecho autoral, los diseños de software, flujos lógicos, los códigos fuente y objeto y la

13 José Antonio Castillo Parrila, La Revolución Digital. En vlex, consultado 02/04/2020, p. 42.

14 Yarina Amoroso Fernández e Hilario Rósete Silva, Derecho e informática: Software ante el Tribunal. En Revista Cubana de Derecho, p. 50.

15 Ibidem, p. 51.

documentación técnica; la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana incluyó los programas efectuados electrónicamente que contengan elementos visuales, sonoros, tridimensionales o animados; y la Ley de la Propiedad Intelectual de Ecuador previó que “[l]os programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados” (artículo 28).

Un paso decisivo, en el sentido mencionado, fue dado en la discusión y sanción del adpic, dentro de la Organización Mundial del Comercio, que en el numeral 1º del artículo 10 prescribió: “Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971)”.

Dentro del contexto subregional, en la Decisión 351 de 1993 se incluyó de forma expresa, como objeto de protección, “[l]os programas de ordenador” (literal 1. del artículo 4º), entendiendo por tales la “[e]xpresión 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 ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso” (artículo 3º).

De la definición subregional se extrae que la protección se extiende a todos los sistemas informáticos, siempre que sean fruto de la inventiva humana, cualquiera sea la forma de interacción con el hardware, la función pretendida, el resultado del procesamiento o el mecanismo para la fijación de las ideas.

Claro está, por hacer parte del objeto del derecho de autor debe satisfacer el requisito esencial de las creaciones, como es la originalidad, entendida como la impronta personal que el realizador deja en su programa -originalidad subjetiva- o, por lo menos, que no sea una copia de otra -originalidad objetiva-, con independencia de que la idea sea nueva o una reiteración de una preexistente. No se puede exigir una novedad absoluta, como sucede con las patentes u otras creaciones con aplicación industrial, como ya se advirtió, pues es claro que el diseñador o programador parte del conocimiento preexistente y con base en el mismo plantea su propia respuesta al problema.

Sobre el punto, la doctrina jurisprudencial señala:

[E]l concepto de ‘originalidad’, que hace referencia a la ‘individualidad’ que el autor imprime en la obra y que permite distinguirla de cualquier otra del mismo género, tal como lo ha entendido el Tribunal Andino de Justicia al expresar que la originalidad ‘no es sinónimo de novedad’, sino de ‘individualidad’; vale decir, ‘que exprese lo propio de su autor; que lleve la impronta de su personalidad’. De allí que la ‘originalidad’ no puede ser entendida como ‘novedad’, sino como la singularidad o individualidad que tiene la obra para reflejar la impronta de su creador, característica que permite a su vez que en cualquier momento pueda retomarse una idea o determinado asunto para plasmarle otra individualidad. De la misma manera, no puede confundirse el requisito de originalidad con el mérito artístico, científico o literario de una obra (SCP, 28 may. 2010, Rad. N.º 31403, citada por SC9720, 27 jul. 2015, rad. N.º 2009-00788-01).

Además, dentro de la materia protegida como software, se incluyen el manual del usuario y la documentación previa, porque allí yacen los “principios, ideas, algoritmos, etc., que, si bien no pueden ser, en sí mismos, objeto de protección por el derecho de autor (el cual protege

expresiones, formas, no ideas como tales), sí pueden, al ser expresados o recibir una concreta forma, llevar a la elaboración del programa”¹⁶.

4. Elementos del software y casos de protección

Es un punto común que el desarrollo de un programa de ordenador supone unos pasos o etapas que permiten trasegar desde la idea conceptual hasta la obtención de un archivo ejecutable susceptible de producir un efecto concreto en el hardware.

Se comienza con un problema, identificado de forma genérica o particular, al cual se plantea una solución, para lo cual se plantea una ruta de respuesta (algoritmos), que se materializara en un diseño, el cual se expresará en lenguaje de programación (código fuente), en el cual se prevén las interacciones con el usuario (interfaz gráfico), que permitirá que el ordenador realice una función al ser compilado (código objeto).

Al respecto, la doctrina especializada asevera:

Los programas de computación comprenden varias etapas. Siguiendo a Correa, quien a su vez se apoya en Bertrand cabe mencionar las siguientes: 1) La idea para la solución de un problema; 2) el algoritmo o método a seguir, generalmente expresado en fórmulas matemáticas; 3) el organigrama o plan de solución o tratamiento por parte del algoritmo; 4) un texto en lenguaje de programación evolucionado que retoma directamente los elementos del organigrama y se llama ‘programa fuente’ o ‘código fuente’; 5) un texto de lenguaje intermedio, compilador o de ensamblaje, y 6) un texto directamente legible por el equipo, expresado en lenguaje binario, llamado ‘programa objeto’ o ‘código objeto’¹⁷.

La creación de un programa de computación supone un complejo proceso creativo que implica desde el análisis e interpretación de la problemática relacionada con la actividad sobre la que se quiere programar; el diseño funcional, funciones, comandos, estructuras de archivos, entradas y salidas de datos; la conversión a un lenguaje de programación que a su vez lo traduce en lenguaje máquina que ejecuta el computador y, por último, la aplicación de pruebas, corrección, documentación¹⁸.

Estos componentes estarán bajo la tutela del derecho de autor, siempre que suponga un abandono del campo de las ideas y corresponda a una expresión concreta¹⁹. Según la posición más aceptada, “[l]a ‘expresión de la idea’ en un programa informático de software es la manera en que el programa opera, controla y regula la computadora al recibir, ensamblar, calcular, retener, correlacionar y producir información, ya sea en una pantalla, impresa o por comunicación de audio”²⁰.

16 Juan Pablo Aparicio Vaquero, *La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los Programas de Ordenador*. En *Estudios sobre la Ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materias pendiente*, Dykinson, España, 2016, p. 22.

17 Guillermo Cabanellas, *Protección Jurídica de los Elementos Informáticos*. En *Derechos Intelectuales*, Tomo V, Astrea, Buenos Aires, 1991, p. 113 y 114.

18 María Inés Arias de Rincón, *La protección patrimonial de los programas de computación*. En *Enlace* v.5 n.2, Maracaibo, mayo 2008.

19 Algunas legislaciones reconocen expresamente esta limitación, como la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, a saber: “La protección prevista en la presente Directiva se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Las ideas y principios en los que se base cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, no estarán protegidos mediante derechos de autor con arreglo a la presente Directiva” (numeral 2º del artículo 1º).

20 Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Tercer Circuito, caso 797 F.2d 1222, 230 USPQ 481, *Whelan Associates Inc. contra Jaslow Dental Laboratory, Inc., et al.*, 4 de agosto de 1986. Traducción automática del navegador.

A continuación se analizará cada una de estas fases, de cara al objeto de protección del derecho autoral:

(i) La definición del problema y la propuesta de solución, sin más elementos, son elucubraciones eminentemente abstractas, sin ningún grado de precisión, lo que excluye que sobre ellas pueda conceder un provecho exclusivo en beneficio de su autor.

Y es que para lograr su expresión es menester avanzar en el proceso de diseño y programación, al punto que abandonen su condición de mera potencialidad y, fijadas en un soporte, sean antícpo fehaciente o reflejo de las órdenes o instrucciones que, al ser seguidas por el ordenador, le permitan ejecutar una tarea.

(ii) En cuanto hace a la identificación lógica o matemática de los pasos requeridos para solucionar el problema (algoritmos), en principio no son objeto de monopolio por conducto del derecho autoral, por develar todavía un grado de abstracción que dista de una expresión.

En puridad, el algoritmo es la idea de solución, aunque muchas veces descompuesta analíticamente o expresada en fórmulas matemáticas o métodos de operación, que sólo alcanzará su concreción en el momento en que se materialice en un lenguaje de programación; en otras palabras, el software es la manifestación concreta de la solución que previamente se había pensado, la cual es inmanente al mismo, pero sólo se protege en cuanto se integre con él²¹.

Se afirma:

[E]s también general la convicción de que la concepción previa del programador que organiza los datos y su procesamiento a través de secuencias de pasos conocidos como algoritmos quedaría fuera del amparo autoral por aquello de que tales algoritmos se sitúan, o bien en el terreno de las ideas puras, o bien en el terreno de las creaciones utilitarias, en ninguno de cuyos casos el derecho autoral alcanza para impedir su uso por terceros. De esta manera, la porción intelectual más valiosa del trabajo del programador quedaría por fuera del ámbito de protección legal²².

(iii) La funcionalidad -respuesta que pretende brindar el software a la problemática planteado por el autor-, tampoco es susceptible de salvaguarda, en tanto que nuevamente se queda en el terreno de las ideas.

Huelga traer a presente lo dicho por jueces foráneos: “Por lo tanto, la naturaleza de la habilidad y el juicio invertidos en el diseño de la funcionalidad de un programa de computadora (que inevitablemente implicará tomar decisiones) aún recae en el lado de las ideas”²³.

En este contexto, nada se opone a que un desarrollador, conocido el servicio que presta un sistema de información o por mero azar, cree uno nuevo con el fin de satisfacer la misma necesidad, caso en el cual no requiere autorización del primigenio. Incluso, es posible que utilice el mismo lenguaje de programación o formato de archivos, siempre que no sean una reproducción total o parcial de aquél que pretende emular.

21 Vr. gr. el Considerando 11 de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, de 23 de abril de 2009, prescribe: “Para evitar cualquier duda, debe establecerse claramente que solo se protege la expresión del programa de ordenador y que las ideas y principios implícitos en los elementos del programa, incluidas las de sus interfaces, no pueden acogerse a la protección de los derechos de autor con arreglo a la presente Directiva”.

22 Pedro Chaloupka, op. cit., p. 66.

23 Royal Courts of Justice de UK, Corte de Apelación (División Civil), caso [2013] ewca Civ 1482, SAS Institute INC contra World Programming Ltd, de 21 de noviembre de 2013. Traducción automática del navegador.

Recuérdase el caso *Navitaire* en que, conocida la funcionalidad de un programa, un experto hizo un desarrollo equivalente y, al ser criticado por plagio, llevó a que el juzgador de conocimiento aseverara: “no es posible infringir los derechos de autor que existen en el código fuente de un analizador sintáctico o en el código fuente de un generador analizador analizando el comportamiento del programa final y construyendo otro programa para hacer lo mismo”²⁴.

(iv) El diseño o arquitectura -estructura, secuencia y organización-, que permite la definición de los componentes que tendrá el sistema computacional, los flujos de información, así como sus interacciones, sí puede ser objeto de salvaguarda como una obra, siempre que alcance un alto grado de particularización; por tanto, no es suficiente con la conceptualización del diseño, ni con la descripción de sus pasos, sino que debe evidenciar en sí misma tal grado de concretización que exprese, per se, un trabajo original.

En este punto se alzan voces contrapuestas, pues para algunos el diseño en sí mismo sigue siendo una idea de solución, que carece de tutela²⁵; otros argumentan que “[d]entro de la forma de expresión de un programa, no sólo se tutela su forma literal, entendida como las diversas instrucciones plasmadas en un soporte, sino también aquellos elementos que aunque no son parte de ésta, constituyen la estructura y las secuencias que han sido ideadas por el creador, o sea, aquel elemento de ideación a través del cual se plasma la obra, o sea la secuencia, estructura y organización”²⁶.

Frente a esta disyuntiva la respuesta estará dada por la originalidad que exprese el diseño y su expresión en un soporte, pues de satisfacerse estos requisitos podrá ser objeto del derecho de autor, en caso contrario, seguirá en el campo de las ideas.

Fue con el caso *Whelan versus Jaslow* que se dio cabida a esta posibilidad: “[L]a separación de la idea de la forma de expresión... se realiza mejor a través de los tribunales que ejercen su juicio en casos particulares [que por una regla per se]... Los diagramas de flujo, los códigos fuente y los códigos objeto son obras de autor en las que subsiste el copyright”, valga la pena decirlo, “la protección de los derechos de autor de los programas de computadora puede extenderse más allá del código literal de los programas a su estructura, secuencia, estructura y organización”²⁷.

Tesis reafirmada en el afamado caso *Oracle América, inc. v. Google inc.*:

Está bien establecido que la protección del derecho de autor puede extenderse tanto a los elementos literales como a los no literales de un programa de ordenador (Ver *Altai*, 982 F.2d). Los elementos literales de un programa de ordenar son el código fuente y el código objeto (Ver *Johnson Controls, Inc. v. Phoenix Control Sys., Inc.*, 886 F.2d 1173, 1175, 9th Cir. 1989). Tanto el código fuente como el código objeto están ‘constantemente protegidos por el derecho de autor’ (Ver *Johnson Controls*, 886 F.2d en 1175; *Altai*, 982 F.2d en 702). Los componentes no literales de un programa de computadora incluyen, entre otras cosas, la secuencia, estructura y organización del programa, así como la interfaz del usuario²⁸.

24 Royal Courts of Justice de UK, Corte de Apelación (División Civil), caso [2004] *ewhc 1725 (Ch)*, *navitaire inc versus Easyjet Airline Company y Bulletproof Technologies INC*, 30 de junio de 2004. Traducción automática del navegador.

25 Ivonne Preinfalk Lavagni, op. cit., p. 121 y 122; Guillermo Cabanellas, op. cit., p. 115 y 116.

26 Idem, p. 130 y 131.

27 Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Tercer Circuito, caso 797 F.2d 1222, 230 USPQ 481, *Whelan Associates Inc. contra Jaslow Dental Laboratory, Inc., et al.*, 4 de agosto de 1986. Traducción automática del navegador.

28 United States Court of Appeals for the Federal Circuit, caso 2013-1021, -1022, 9 de mayo de 2014. Traducción libre.

(v) En lo tocante a la interfaz gráfica de usuario (gui) es un punto común que, por sí misma, no es susceptible de resguardo, en tanto la misma únicamente permite la interacción entre el sistema de información y el usuario, así como la captura de datos²⁹.

Total que, la gui, “[n]o es propiamente una ‘forma de expresión’ del programa, en cuanto no lo reproduce, sino que es un simple elemento del mismo que sirve a su utilización y, por lo tanto, no queda protegido dentro de la noción”³⁰. De hecho, es usual que este elemento se encuentre condicionado por las posibilidades de los programas operativos, o las opciones viables para su utilización, lo que impide un monopolio sobre las mismas³¹.

Sin embargo, cuando devela un grado de originalidad, por vincular expresiones visuales, auditivas, olfativas o táctiles que muestran el ingenio del autor, serán tuteladas en cuanto este único componente. Y es que el contenido audiovisual es una realidad distinta del programa de ordenador, aunque ciertamente hay una interdependencia entre ellas, de allí que pueda alcanzar una protección autónoma.

(vi) Comandos, combinaciones de comandos, sintaxis o palabras empleadas en el software, en sí mismos considerados, aunque reflejen un grado de ingenio, no pueden ser tutelados por los cánones de protección autoral, en tanto no corresponden a una creación en sentido completo de la expresión.

Fuera de duditación se encuentra que “las palabras como tales no constituyen elementos cubiertos por la protección”³², aunque sea una invención absoluta. Lo mismo se dijo frente a comandos y la combinación de ellos, así como a la sintaxis asociada³³.

(vii) El código fuente, valga la pena decirlo, el conjunto de instrucciones escritas en lenguaje de programación y que son comprensible para el ser humano, constituyen el núcleo esencial de la protección por el derecho de autor, pues allí se encuentra por antonomasia la expresión de las ideas.

Es en este código que se vuelven certeza, por medio de lenguajes admitidos en computación, que los algoritmos propuestos permiten al ordenador realizar una determinada función o tarea. “En términos estrictos de programación, es claro que la originalidad se manifiesta en la etapa del código fuente, pues tal y como hemos señalado, son instrucciones que se proporcionan a la máquina por una persona física utilizando un lenguaje especializado (Basic, Fortran, cobol etc)”³⁴.

(viii) El código objeto es la conversión de la fuente a carácter binarios (unos y ceros), realizada por programas llamados ensambladores, intérpretes o compiladores, con el fin de que la máquina pueda efectuar la tarea que se pretende de ella.

29 Vr. gr. inciso 2º del artículo 69a de la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos Afines de 9 de setiembre de 1965 de Alemania; inciso 8º del artículo 2º de la Ley sobre Protección del Derecho de Autor y Derechos Conexos de 22 de abril de 1941 de Italia.

30 Juan Pablo Aparicio Vaquero, op. cit., p. 26.

31 Cfr. Royal Courts of Justice de UK, Corte de Apelación (División Civil), caso [2013] EWCA Civ 1482, SAS Institute INC contra World Programming Ltd, de 21 de noviembre de 2013.

32 § 46 de la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (Sala Cuarta) de 16 de julio de 2009, Infopaq International A / S contra Danske Dagblades Forening.

33 Cfr. Royal Courts of Justice de UK, Corte de Apelación (División Civil), caso [2013] EWCA Civ 1482, SAS Institute INC contra World Programming Ltd, de 21 de noviembre de 2013.

34 Sara Martín Salamanca, Introducción al Derecho de Autor: Derecho Español, Derecho Europeo y Derecho Internacional. En Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Propiedad Industrial, Universidad Carlos III de Madrid, Tirant, 2017, p. 179.

A pesar de no ser una creación humana ni suponer originalidad, al corresponder a una expresión equivalente al código fuente, pero manifestada en otro lenguaje -comprendible para el hardware-, la protección de este último se extiende a aquél³⁵.

5. Test para establecer un plagio en materia de software

La demostración de que un sistema informático ha sido copiado indebidamente es una labor difícil, no sólo por las complejidades que supone acceder y comprender el código fuente, sino porque su definición puede suponer complicados elementos técnicos que escapan al público en general. Se agrega que, amén de la estandarización propia de los lenguajes de programación y de la normalización de los usuarios en el uso de ciertas interfaces gráficas, es posible que por simple azar dos (2) o más programas puedan ser sustancialmente equivalentes, aunque sin incurrir en plagio.

Para alivianar este escollo, los tribunales de derecho consuetudinario han desarrollado reglas técnicas de evaluación (test), que facilitan inferir con razonable seguridad que se está frente a una copia y, por tanto, una infracción a los derechos del autor, los cuales se han extendido a otros sistemas jurídicos, adquiriendo un reconocimiento universal. Sin embargo, en caso de duda, será un elemento decisivo en la evaluación que el supuesto infractor haya podido acceder al código fuente de la obra que se reputa original, pues tal hecho derruye la posibilidad de una simple coincidencia.

Los ensayos iniciales se nutrieron de lo que sucedía con las obras literarias, artísticas y científicas (look and feel), aunque con el paso de los años se expandieron para dar cabida a nociones propias de los sistemas de información (disección analítica; abstracción y filtración; y elementos esenciales).

En compendio:

(i) “Look and feel” (apariencia y sensación) se caracteriza por centrarse en la forma en que una persona percibe el software, de suerte que habrá copia cuando el nuevo sistema es esencialmente parecido al otro, según el tamiz de un observador no cualificado.

Para estos fines el evaluador tendrá en cuenta el ambiente creado por el programa de ordenador, derivado de su presentación visual, la forma en que el usuario interactúa con el mismo y su configuración en general, insumos que se comparan con los del otro sistema para establecer sus semejanzas y, de encontrar que son sustanciales, se concluirá que es un caso de copia.

Sus antecedentes más relevantes datan del caso *Roth Greeting Cards contra United Card Co.*, en el que se aseguró “la prueba de infracción es si el trabajo es reconocible por un observador ordinario como tomado de la fuente protegida por derechos de autor”³⁶.

Claro está, en tratándose de software, “[...]a tercera generación de casos... ha dado paso a la disminución de la protección de ‘apariencia y sensación’ y al surgimiento simultáneo de un análisis de disección hacia las interfaces gráficas de usuario”³⁷.

(ii) En la disección analítica, para establecer la similitud sustancial, se hace una diferenciación entre la revisión extrínseca y la intrínseca. En la primera se definen los criterios específicos que serán objeto de revisión, de acuerdo con el tipo de obra y la forma

35 Cfr. Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Tercer Circuito, *Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.*, caso 714 F.2d 1240, 1246-47, 1983; *Williams Elecs., Inc. v. Artic International, Inc.*, caso 685 F.2d 870, 215 USPQ 405, 1982.

36 Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Noveno Circuito, caso 23067, 10 de julio de 1970.

37 “Third generation of software cases has ushered the decline of ‘look and feel’ protection and concurrent emergence of a dissectionary analysis towards graphical user interfaces” (Traducción libre; Stanley Lai, *Copyright Protection of Computer Software in the United Kingdom*, Bloomsbury Collections, 2000, § 1.7).

de expresión; mientras que en la segunda se comparan los elementos así establecidos y se define si a los ojos de una persona normal es evidente la similitud.

En caso de existir semejanzas, deberá evaluar si la original es una obra protegida o susceptible de protección, y las razones del parecido, con el fin de establecer si hay una explicación razonable, pues de lo contrario deberá arribarse al colofón de que existe un plagio.

En materia de software estos elementos pueden estar dados por las pantallas, menús, interacción con periféricos, así como expresiones concretas de los sistemas de información; en el caso Brown Bag Software versus Symantec Corp. se indicó:

En el caso de Krofft, establecimos una prueba de dos partes para una similitud sustancial. 562 F.2d en 1164. Bajo la formulación original del componente ‘extrínseco’ de Krofft, un demandante necesitaba probar solo la ‘similitud de ideas’ en los dos programas. Hoy, sin embargo, la prueba extrínseca analiza más que solo la similitud de ideas. Como el tribunal de distrito entendió, el análisis extrínseco es ‘una prueba objetiva que se basa en criterios específicos que se pueden enumerar y analizar’ -12 uspq2d (bna) en 1994 (citando Data East usa, Inc. v. Epyx, Inc., 862 F.2d 204, 208 (noveno Cir.1988))- . La prueba extrínseca se ha convertido así en un -objetivo análisis de expresión-. Shaw, 919 F.2d en 1357.

Para establecer la infracción de un derecho de autor, los dos trabajos en cuestión también deben cumplir con el segundo componente de la prueba establecida en Krofft, la ‘prueba intrínseca’. 562 F.2d en 1164. La prueba intrínseca, según Krofft, debe medir ‘una similitud sustancial en las expresiones... dependiendo de la respuesta de la persona razonable ordinaria ... [I] y no depende de criterios externos y análisis que marcan la prueba extrínseca. Al aplicar la prueba intrínseca, por lo tanto, ‘la disección analítica y el testimonio de expertos no son apropiados’³⁸.

(iii) La evaluación por “abstracción y filtración”, exige el agotamiento de tres (3) etapas para establecer si existe una copia no autorizada de una obra protegida.

La inicial, consiste en determinar la estructura del programa que se pretende es copia; después se diseccionan los elementos no protegidos de esta obra para no tenerlos en cuenta (ideas, formas de expresión necesarias, requisitos externos al programa, funcionalidad, comandos, sintaxis de comandos, elementos en el dominio público, etc.); por último, los componentes restantes se parangonan con sus equivalentes en el software original.

Uno de los casos más emblemáticos en esta materia es el denominado Computer Associates International, Inc. contra Altai, Inc., en el que se aseveró:

Al determinar una similitud sustancial bajo este enfoque, un tribunal primero desglosaría el programa presuntamente infringido en sus partes estructurales constituyentes. Luego, al examinar cada una de estas partes en busca de cosas tales como ideas incorporadas, expresiones que son necesariamente incidentales a esas ideas y elementos tomados del dominio público, un tribunal podría examinar todo el material no protegible. Dejado con un núcleo, o posiblemente núcleos, de expresión creativa después de seguir este proceso de eliminación, el último paso de la corte sería comparar este material con la estructura de un programa presuntamente infractor. El resultado de esta comparación determinará si los elementos protegibles de los programas en cuestión son sustancialmente similares a fin de garantizar una constatación de infracción. Será útil elaborar un poco más.

Paso uno: abstracción... Inicialmente, de una manera que se asemeja a la ingeniería inversa en un plano teórico, un tribunal debe diseccionar la estructura del programa

38 Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Noveno Circuito, caso N.º 89-16239, 7 de abril de 1992. Traducción automática del navegador.

supuestamente copiado y aislar cada nivel de abstracción que contiene. Este proceso comienza con el código y termina con una articulación de la función final del programa. En el camino, es necesario esencialmente volver a trazar y mapear cada uno de los pasos del diseñador, en el orden opuesto en el que se tomaron durante la creación del programa.

Paso dos: filtración. Una vez que se han descubierto los niveles de abstracción del programa, la investigación de similitud sustancial se mueve de lo conceptual a lo concreto... Este proceso implica examinar los componentes estructurales en cada nivel de abstracción para determinar si su inclusión particular en ese nivel fue 'idea' o fue dictada por consideraciones de eficiencia, para ser necesariamente incidental a esa idea; requerido por factores externos al programa mismo; o tomado del dominio público y, por lo tanto, es una expresión no protegible.

Paso tres: comparación. El tercer y último paso de la prueba de similitud sustancial que creemos apropiado para los componentes del programa no literales implica una comparación. Una vez que un tribunal ha examinado todos los elementos del programa presuntamente infringido que son "ideas" o están dictadas por la eficiencia o factores externos, o se toman del dominio público, puede quedar un núcleo de expresión protectora³⁹.

(iv) Por último, el método de los elementos esenciales impone que en primer lugar se distinga la idea, el sistema, el procedimiento y su expresión; con estos materiales se "identifica en el ámbito de la expresión los elementos que son considerados como no indispensables para la misma. Una vez identificados, el juez determina si esos elementos, en su conjunto, representan una parte sustancial de la pretendidamente protegible"⁴⁰.

39 Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Segundo Circuito, caso 982 F.2d 693, 23 USPQ2d 1241, 22 de junio de 1992. Traducción automática del navegador.

40 Isabel Hernando, Contratos Informáticos, Ed. Librería Carmelo, San Sebastián -España, 1995, p. 60 y 61.