

SOFTWARE

¿PROPIEDAD INTELECTUAL o PATENTE?



LUIS MANUEL TOLMOS, 2009
Agencia Escrow.com

AVISO LEGAL: Este artículo se puede copiar y distribuir siempre que se cite la fuente. Cualquier persona podrá utilizar o reproducir toda información, siempre que la utilización de dicha información se acompañe de una nota especificando a Reegistrasoft.com como fuente y se respeten los derechos de la OMPI.

Abordar los aspectos jurídicos de la propiedad intelectual del software no está exento de problemas¹ cuando realmente gran parte de las empresas de desarrollo de software deseaban primero patentar toda su tecnología y finalmente, tras analizarlo bien, se dieron cuenta del valor que tiene no realizar más que un registro de “los elementos esenciales que conforman su programa de ordenador”. Es una práctica común entre empresas de tecnología el realizar registros de propiedad intelectual compulsivos, por no decir las importantes sumas de dinero que se gastan en solicitar patentes sin haberlo analizado o haberse dejado asesorar por un experto.

Actualmente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual plantea la siguiente cuestión: “**¿Necesita usted realmente una patente para una invención asociada a una aplicación o un sistema informáticos? Piénselo dos veces antes de preparar la solicitud de patente.**”²

En muchos países los programas informáticos, ya sean en su forma de código fuente o como objetos, están protegidos por el derecho de autor. La mayor ventaja de este tipo de protección es su sencillez. La protección mediante el derecho de autor no depende de ninguna formalidad como el registro o el depósito de ejemplares en los 151 países que son parte en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Esto significa que la protección internacional por medio del derecho de autor es automática, comienza desde el mismo momento en que se crea la obra. Asimismo, el titular de un derecho de autor goza de un período de protección relativamente largo, que dura, por lo general, toda la vida del autor más otros 50 años o, en determinados países, 70 años después de fallecido el autor.

En otra situación bien diferente, las solicitudes de patente se presentan, en principio, para cada país en el que se desee obtener protección. Para gozar de la protección que confiere una patente, la solicitud de patente debe cumplir una serie de requisitos formales y sustantivos; y una invención patentada se da a conocer al público general. Estos requisitos pueden ser jurídica y técnicamente complejos, y para cumplirlos suele hacer falta recurrir a un experto jurídico. En comparación con la protección por medio del derecho de autor, la duración de la protección por medio de patentes es más corta; por lo general, dura 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud.

Entonces, ¿por qué mucha gente está interesada en patentar sus invenciones asociadas a programas informáticos? La respuesta tiene varias vertientes, pero una de las razones de más peso es que la protección por medio del derecho de autor abarca sólo las expresiones, y no las ideas, los procedimientos, los métodos de funcionamiento ni los conceptos matemáticos como tales. Si bien el derecho de autor protege la "expresión literal" de las aplicaciones o los sistemas informáticos, no protege las "ideas" subyacentes a dichos sistemas o aplicaciones, ideas que suelen tener un alto valor comercial.

En todo caso, debido a los complejos requisitos de registrar una patente, los costos para obtenerla y hacerla valer son elevados. A menos que se disponga de importantes recursos financieros, merece la pena considerar si patentar una innovación asociada a un programa informático es la mejor manera de proteger el producto. Deben valorarse la posibilidad y la viabilidad de utilizar otros tipos de propiedad intelectual, como las marcas, los dibujos o modelos industriales y la protección del secreto comercial.

¹ Y en particular, centrándonos en los videojuegos, es un tema no exento de polémicas, dado que el videojuego, como tal, no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, sino más bien como programa de ordenador y en particular como obra colectiva, porque normalmente es una empresa quien reúne la titularidad de los derechos de explotación y ha sido quien ha coordinado la tarea de varios autores. Ahora bien, un videojuego, se compone de muchas obras, tales como el guión, los diseños, gráficos, música, voz, código fuente, código objeto... todas ellas forman parte del todo y tienen su propia identidad. ¿Por qué no crear una nueva naturaleza jurídica con los videojuegos, al igual que el programa de ordenador?

² http://www.wipo.int/sme/es/documents/software_patents.htm. Incluir siempre la fuente de la OMPI si se reproduce este texto.

Vamos a analizar cómo registrar mediante derechos de autor nuestros programas de ordenador y cómo valorar el mejor método para tener pruebas de autoría, donde podremos descubrir una solución que podría integrar tanto propiedad industrial como intelectual.

Para ello hay que analizar qué es objeto de protección en un software; *se protege el programa en sí, debiendo entregar la **totalidad del código fuente** y autoejecutable y de manera opcional la documentación preparatoria, la documentación técnica y los manuales de uso, si es original y no como resultado de la copia de un tercero.*

De acuerdo a nuestra legislación (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril y por el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886), los derechos de autor nacen desde el mismo momento en que nace la obra³, o lo que es lo mismo, tenemos derechos de autor desde el instante que desarrollamos la obra así como de toda la documentación técnica y comercial relacionada: Product Sheet, White paper, Diseños, Guión, Business Plan...etc. Por lo tanto no es necesario registrar la obra⁴ aunque podemos encontrarnos con el problema de que un tercero se atribuya la autoría, de ahí la importancia de generar “pruebas” que nos permita defender frente a terceros la autoría de la obra y ejercitar así nuestros derechos de propiedad intelectual.

“Por lo tanto el registro es voluntario pero es conveniente para tener pruebas de autoría”

Los procesos iremos detallándolos, porque las pruebas de autoría se pueden generar de varias formas, variando en función de la cualificación de la prueba, así podemos enumerar las siguientes:

- 1) Registro de la Propiedad Intelectual.
- 2) Registros on-line sobre plataformas privadas
- 3) Marcas de autoría.
- 4) Depósito Notarial

³ **Artículo 1.** Hecho generador.

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación

⁴ **Artículo 6.** Presunción de autoría, obras anónimas o seudónimas.

1. Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.

1) El Registro de la Propiedad Intelectual⁵:

- a. Tiene su **justificación legal** en el REAL DECRETO 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.
- b. **Registro Telemático**: permite la presentación por vía telemática, mediante firma electrónica reconocida, de las solicitudes de inscripción de creaciones originales literarias, artísticas o científicas. Sin embargo no permite seleccionar el tipo de licencia que desea asignar el registrante-autor a su obra.
- c. **Cualificación de la Prueba**: las ventajas que ofrece el Registro es que genera una declaración de derechos por una Entidad Pública, por lo que “la prueba es cualificada” al considerarse como un “documento público” frente a un procedimiento judicial:⁶ “harán prueba plena del hecho”, siendo muy complicado impugnarlos.
- d. **Depósito**: el soporte o expresión de la idea queda depositada sin límite temporal en el Registro de la Propiedad Intelectual.
- e. **Tasas**: Hay que pagar una serie de tasas en función de cada tipo de solicitud realizada, pero que en su conjunto son económicas en relación al tipo de servicios que ofrece.
- f. **Mantenimiento**: no requiere un mantenimiento del registro.
- g. **Plazo de Resolución**: El plazo máximo para resolver y efectuar la notificación correspondiente será de seis meses contados desde la fecha de entrada de la solicitud, encontrándonos en las circunstancias reales con más demoras de lo estipulado.⁷

En conclusión, “la prueba” en el Registro de la Propiedad Intelectual es positiva en cuanto a la “cualificación” por una Entidad Pública siendo estos Registros reconocidos internacionalmente⁸ por otros Organismos Públicos y Tribunales que están adheridos al Convenio de Berna⁹ (A junio de 2009, 164 estados son partes del Convenio)¹⁰

⁵ <http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/RegistroPropiedad/RegistroPropiedad.html>

⁶ Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, artículo 317.4 :A efectos de prueba en el proceso, se consideran documentos públicos, entre otros: “Las certificaciones que expidan los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de los asientos registrales.”

⁷ Según el art. 24.1 del Reglamento del Registro (R.D. 281/2003, de 7 de marzo. BOE del 28 de marzo). Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

⁸ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886, completado en PARIS el 4 de mayo de 1896, revisado en BERLIN el 13 de noviembre de 1908, completado en BERNA el 20 de marzo de 1914 y revisado en ROMA el 2 de junio de 1928, en BRUSELAS el 26 de junio de 1948, en ESTOCOLMO el 14 de julio de 1967 en PARIS el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979

⁹ http://OMPI.ch/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html

¹⁰ fte. wikipedia

2) Registro Telemático en Plataformas privadas:

- a. Son plataformas privadas que normalmente pertenecen a empresas, asociaciones o fundaciones, cuyo fin es el de generar una base de activos digitales ofreciendo entre otros servicios a los usuarios, el registro de sus creaciones para obtener pruebas de autoría.
- b. Tiene su **justificación legal** en la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, **Artículo 299**. Medios de prueba y en la Sección III.
- c. **Registro Telemático:** permite la presentación por vía telemática, Sin firma electrónica reconocida, de las solicitudes de inscripción de creaciones originales literarias, artísticas o científicas, permitiendo al registrante seleccionar además el tipo de licencia que desea asignar a la obra.
- d. **Cualificación de la Prueba:** las ventajas que ofrece el Registro Privado es que genera una declaración de derechos por una Entidad Privada de manera neutral, sin embargo “la prueba no es cualificada” como el documento público, con el consiguiente riesgo de ser impugnada también en un procedimiento judicial, dependiendo tanto en cuanto de las capacidades de defensa en base a la aportación del titular de la plataforma de las pruebas técnicas sobre los procesos informáticos de los certificados.
- e. **Depósito:** Inicialmente no hay un límite temporal del depósito, sin embargo puede ocurrir que la empresa o el depositario desaparezcan por quiebra, cambio de actividad, etc. generando perjuicios al depositante o autor que realiza el registro.
- f. **Tasas:** Inicialmente, los registros privados más populares son gratuitos por lo que no hay que pagar tasas.
- g. **Mantenimiento:** no requiere un mantenimiento del registro.
- h. **Plazo de Resolución:** a diferencia del Registro Público de la Propiedad Intelectual, se expide un certificado digital del momento del registro de la obra, surtiendo efectos inmediatos como elemento probatorio.

En conclusión, “la prueba” en el Registro Privado de la Propiedad Intelectual es positiva en cuanto a la inmediatez de la obtención de la prueba, sin embargo la prueba de autor es más débil: en caso de impugnación de la prueba es necesaria la intervención de la empresa en la que se realizan los registros en un procedimiento judicial y esto no puede garantizarse dado que dicha empresa pueda desaparecer por quiebra, cambio de actividad, etc. generando, por tanto, indefensión de los autores.

3) Marcas de autoría.

Las Marcas son “muestras” o “elementos identificativos” que el autor de la obra ha realizado sobre la misma. Diferenciamos las “marcas manuales” de “marcas automatizadas”.

a) Marcas manuales: realizadas por el autor y él solo las conoce como elemento probatorio.

a. Obras artísticas: las marcas las realiza el autor; por ejemplo: pixeles, que pueden incluir dentro datos e información del autor, pero que a simple vista son inapreciables. También pueden ser objetos incrustados en la fotografía o colores incluidos en una zona determinada, que puedan llegar a formar parte de la firma del autor como señal de identidad. Las marcas también suelen realizarse haciendo defectuosa una fotografía sobre la imagen real.

b. Bases de Datos: pueden ser meras faltas de ortografía añadidas a propósito o bien textos modificados pero sin alterar el significado, como por ejemplo poner un nombre mal escrito o de manera incompleta. También se suele utilizar la combinación de contenido real con contenido falso, a modo de anzuelo, que arrastrará al plagiador.

c. Programas de Ordenador: añadir código fuente superfluo que parezca que forme parte de las rutinas del programa, pero cuya finalidad es que el plagiador también lo arrastre creyendo que es una funcionalidad.

b) Marcas automatizadas: son las mismas que las anteriores, pero realizadas por un programa de ordenador, donde además permite seguir el rastro de las mismas por la red, identificando los lugares en Internet en donde se localizan los contenidos que llevan dichas marcas.

c) Muestras Notariales: son las marcas anteriores –manuales o automáticas– que se identifican mediante un acta de manifestación ante un Notario, para dar Fe Pública de las mismas constituyendo prueba pública, frente a futuros procedimientos judiciales.

4) Depósito Notarial. Escrow:

- a. Se deposita ante un Notario el código fuente, el código objeto o cualquier otro material que pueda identificar el programa. Se pueden depositar obras tanto de propiedad intelectual como industrial, de tal modo que sería el único depósito con un documento público en el que reunir las conjuntamente y con eficacia jurídica internacional.
- b. Podemos encontrar 2 modalidades:
 - i. *Prueba de autoría*: el autor realiza una declaración de autoría frente a un Notario y deposita la obra.
 - ii. *Depósito condicionado –ESCROW–*: Hay veces que el cliente (licenciario) de un desarrollador (licenciante) no se queda conforme con la mera entrega del programa y de sus manuales; en este sentido, en programas propietarios en los que se depende de un “contrato de mantenimiento”, suele asegurarse el acceso al código fuente por parte de los clientes del desarrollador, si se producen una serie de circunstancias, como, por ejemplo, el caso de desaparición de la actividad mercantil del desarrollador, bien por quiebra o bien por cambio de actividad diferente. El autor debe depositar el material, su actualización, test para funcionamientos –verificación de lo depositado– y causas de remoción del depósito, cuyas condiciones se firman en un contrato entre el desarrollador y su cliente, frente a un Notario. Habitualmente es el cliente final quien paga el mantenimiento del depósito, si bien en España es más habitual que la empresa desarrolladora sea quien cargue en el coste de los servicios del ESCROW incluyéndolos como parte del fee de mantenimiento anual.
- c. **Justificación legal**: el escrow es una figura jurídica que viene practicándose desde los años 80 en Estados Unidos y está allí muy implantada; el contrato de escrow es una especialidad del contrato de depósito, siendo considerado como un “contrato atípico”, normalizado por el Código de Comercio [arts. 303 al 310] y por el Código Civil [arts. 1758 a 1789].
- d. **Presencial, a distancia (mediante mandato) o Registro Telemático**: son las tres modalidades de presentación; La más innovadora es la presentación por vía telemática, con firma electrónica reconocida, de las solicitudes de inscripción y de las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, permitiendo al solicitante seleccionar además el tipo de licencia que desea asignar a la obra, pudiendo depositar tanto propiedad intelectual como industrial.
- e. **Escrow Activo o SaaS Escrow**: se utiliza para grandes desarrollos que requieren revisiones permanentes del código fuente, verificación del funcionamiento y garantías de acceso. En este modelo, el entorno de desarrollo de software es local pero el entorno de almacenamiento está en una arquitectura modelo Cloud Computing con servidores propiedad del agente escrow. De este modo, el depósito del software se realiza de manera automática e inmediata. Se ofrecen servicios adicionales como entornos seguros para examinar el código, servicios de verificación y testing, etc. Este sistema está especialmente indicado para entornos distribuidos de desarrollo ya que permite un repositorio centralizado de todo el capital intelectual del proyecto gestionando de manera automatizada versiones, backups, trabajos colaborativos, etc.
- f. **Cualificación de la Prueba**: tiene su justificación en el art. 317 apartado 2 y art. 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las ventajas que ofrece el

Registro Notarial es que es la más eficaz frente a un procedimiento judicial: al realizarse frente a un fedatario público, **genera un certificado público** que es de difícil impugnación al ser prueba plena del hecho cosa que no se puede garantizar en el caso de un registro privado.

- g. **Depósito: Inicialmente no** hay un límite temporal del depósito, excepto que se cumplan las condiciones establecidas por el autor o el autor y su cliente en el caso de acuerdo contractual.
- h. **Tasas:** Inicialmente se cobran los aranceles oficiales que son establecidos por los notarios; para los servicios de registros telemáticos y SaaS, debido a la mayor seguridad jurídica en procedimientos judiciales y garantía entre desarrollador y cliente, se establecen precios en función de cada empresa y proyecto contratados..
- i. **Mantenimiento:** sí, requiere un mantenimiento del depósito; si se realizan actualizaciones y/o versiones del programa, se requiere realizar tantos depósitos como actualizaciones. En caso de no realizarse actualizaciones, hay que renovar cada doce meses el depósito en la notaría.
- j. **Plazo de Resolución:** a diferencia del Registro Público de la Propiedad Intelectual, se expide un certificado digital acompañado de un certificado notarial en el mismo momento del registro de la obra, surtiendo efectos inmediatos como elemento probatorio.

En conclusión, “la prueba” en el ESCROW o depósito Notarial, es positiva en cuanto a la inmediatez de la obtención de la prueba y con la ventaja de la defensa del autor en un procedimiento judicial al contar con un documento notarial ante una posible impugnación de la prueba; además, se puede solicitar una prueba privada del certificado del registro telemático sin tener el problema de que dicha empresa pueda desaparecer por quiebra, cambio de actividad, etc. ya que el Notario siempre tendrá el depósito y registros de las obras y hay previstos mecanismos de relevo en caso de ser necesario.

ANEXO I

PREGUNTAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SOFTWARE:

1. Como desarrollador de una aplicación informática, ¿qué debo hacer para proteger mi obra? ¿qué derechos me asisten? ¿por qué debo registrar mi obra?

La legislación española protege los derechos del autor desde el momento mismo de la creación de la obra cuyo registro no es obligatorio. En caso de producirse un litigio, es necesario disponer de pruebas de autoría. Se recomienda a los autores, por tanto, que protejan sus obras mediante un registro de las mismas. De las alternativas existentes, el depósito Notarial es la que mayores ventajas ofrece:

- Confidencialidad
- Validez internacional
- Posibilidad de depositar información de contexto de la obra (proceso creativo, información de tipo económico y comercial) para la creación de pruebas reforzadas.
- Inmediatez del registro

2. Como cliente de un programa informático, ¿Qué derechos tengo con respecto al desarrollador? ¿Qué ocurre si el desarrollador desaparece o no me presta el servicio adecuadamente?

Los derechos dependen totalmente del contrato que vincule a las partes.

Normalmente se trata de:

- Licencias de Uso
- Software como Servicio (SaaS)
- Desarrollo a medida

Los aspectos más importantes a regular con:

- Titularidad del software
- Contrato de mantenimiento: incluyendo un acuerdo de nivel de servicio (SLA) que contenga claras las definiciones de los servicios que se tienen que prestar, las penalizaciones a aplicar, etc.
- Acceso al código fuente (con limitaciones en la utilización) en función de la verificación de determinadas aplicaciones.

El licenciatario de un software tiene derecho a contratar y recibir el servicio de mantenimiento del desarrollador para los siguientes supuestos:

- Garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información
- Garantizar el mantenimiento: correctivo, normativo y evolutivo.

En caso de que el desarrollador no preste el servicio, deberá facilitar el código fuente al licenciatario. Como una forma de crear un entorno de confianza entre desarrollador y licenciatario, los autores pueden (por propia iniciativa o a petición del cliente), depositar el código fuente en un tercero de confianza (notario) a través de un contrato de depósito Escrow que regula las condiciones de liberación del depósito y las condiciones de utilización por parte del licenciatario.

Definición del contrato de Escrow:

Es el depósito notarial de cierta información de un [software](#), tal como el código fuente, el código objeto o cualquier otro material que pueda identificar el [programa](#). El contrato de escrow se materializa en un documento en el que existen tres partes: las dos que promueven la relación contractual y el notario ante el que se deposita la información del programa de ordenador. En dicho contrato se establecen las [medidas de seguridad](#) del material depositado, su actualización, el test para su funcionamiento y las causas de remoción del depósito.

Implicaciones jurídicas

Las principales implicaciones jurídicas del contrato de escrow son, que de un lado se preconstituye prueba plena respecto a la titularidad del [software](#) y de otro, que a la parte que no es propietaria de la información, y que muy probablemente dispone únicamente de una licencia de uso sobre la misma, se le garantiza el acceso a la información en caso de que el propietario desaparezca o se lo niegue. Es decir, se trata de una herramienta jurídica mediante la cual se otorga a una relación negocial, una mayor [seguridad](#) jurídica.

Fte: [Observatorio de Seguridad de la Información. INTECO.ES](#)

3. ¿Cómo puedo tangibilizar mi Propiedad Intelectual?

Las obras de Propiedad Intelectual son, por naturaleza, intangibles. Sin embargo, en muchas ocasiones, representan los activos más importantes de las empresas. La tangibilización de estos activos es una forma de poner en valor las inversiones realizadas. Desde este punto de vista, las acciones de registro y depósito notarial de activos es una de las mejores formas de hacerlo ya que se obtiene un certificado notarial que hace referencia a un activo depositado en un sobre sellado que da garantías de confidencialidad e inviolabilidad. Este certificado, junto con el activo, constituye una forma de tangibilización de los activos. Además, el depósito notarial permite incluir información de valoración del activo (basada en el mercado, en los costos y en los cálculos de beneficios económicos pasados y futuros). De este modo, se certifican los métodos de cálculo del valor del activo.



CC. Luis Manuel Tolmos
Registrasoft, S.L.
www.registrasoft.es