

## CAPÍTULO III

### LA RESPUESTA: RESERVA PRIVATIVA

I.	La propiedad industrial.....	37
A.	Los datos a considerar .....	38
a)	La marcas: definiciones y funciones.....	38
b)	Las patentes: conceptos y características.....	39
c)	Tratados internacionales .....	40
B.	Aplicación frente al problema .....	44
a)	La protección de programas por el derecho de marcas.....	44
b)	La protección de programas por el derecho de patentes.....	45
2.	La propiedad literaria y artística .....	52
A.	Los datos a considerar .....	52
a)	Dibujos y modelos: concepto y funciones .....	53
b)	Derechos de autor: concepto y funciones .....	53
c)	Los acuerdos internacionales .....	55
B.	Aplicación a realizar .....	56
a)	La protección por los dibujos y modelos .....	57
b)	La protección por los derechos de autor.....	57
3.	Un derecho sui géneris .....	65
A.	Fórmula derivada del derecho de patentes .....	65
B.	Fórmula derivada de los derechos de autor .....	66
C.	Fórmula híbrida.....	68

### CAPÍTULO III

## LA RESPUESTA: RESERVA PRIVATIVA

El reconocimiento en provecho del creador beneficiado de un derecho privativo, bajo la forma de una “reserva” de la creación sancionada por una acción en contrapartida, bien parece la técnica de protección más eficaz. Falta determinar qué es lo que se intenta proteger. ¿Es el contenido de una invención?, entonces hay que invocar al derecho de la propiedad industrial. ¿Es la forma bajo la cual el contenido es comunicado? Es entonces al derecho de la propiedad literaria y artística que corresponda, el que entrará en juego. ¿Estas fórmulas jurídicas se revelarán ineficaces? Es quizá hacia un derecho sui generis al que habrá que inclinarse.

La distinción parece simple, y sin embargo no es fácil de aplicar en el caso de los programas. A primera vista, el contenido del programa reivindicado por el creador remite al recurso de la propiedad industrial. Sin embargo e indiscutiblemente, el programa acompañado de su documentación se presenta también como una obra del lenguaje que a ese título puede dar lugar el derecho de la propiedad literaria y artística. Y ese estatus incierto puede asimismo conducir a revocar esos dos primeros análisis para retener como principio de solución la sumisión a un cuerpo de reglas propias, bajo la forma de un derecho sui generis.

De este triple examen surgirá quizá finalmente la respuesta esperada al problema de la protección jurídica de los programas.

### I. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Desde hace algunos años, luego que la cuestión de la protección de programas ha comenzado a ser objeto de debates, la gran mayoría de los autores han considerado en principio a éstos como creaciones intelectuales en un sentido amplio, y por tanto, susceptibles de asimilación al régimen de la propiedad industrial. Pero el gran problema ha sido descubrir en todo tiempo las características necesarias que permitan acceder a tal tratamiento. Diferentes puntos de vista han sido externados, sin existir por el momento un acuerdo común al respecto.

Para hacerse una idea más propia de la situación, parece deseable y necesario recordar las nociones y datos generales sobre la materia, procediendo particularmente desde el punto de vista de la “dimensión” internacional del problema y al examen de los instrumentos internacionales concernientes a la propiedad industrial, a fin de realizar la mejor explotación posible y tratar de encontrar el mejor régimen de protección.

### A. Los datos a considerar

La propiedad industrial, elemento constitutivo de la categoría más amplia del derecho de la propiedad intelectual, presenta dos ramas mayores especialmente representativas: las marcas y las patentes.

Desde luego, si bien sustancialmente diferentes, estas instituciones no son ajenas entre sí por lo que procede “un tratamiento común”. Así, sin pretender reincidir en nociones ya reconocidas, recordaremos en cuanto a las marcas y patentes algunas nociones generales e instrumentos internacionales mayores.

Para comprender mejor estas dos formas (las marcas y patentes) consideradas como de reserva privativa en este trabajo, cabe recordar algunos conceptos elementales que son funciones y justificaciones de esos derechos, siendo más fácil comprender el papel que estas técnicas juegan en la resolución del problema de la protección jurídica de los programas.

#### a) Las marcas: definiciones y funciones

La marca es un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o sus servicios de aquellos de la competencia.<sup>42</sup>

Desde un punto de vista económico, es un signo que tiende a procurar a la clientela, la mercancía o el servicio que busca y paralelamente a la empresa, una clientela apegada a la marca. La Organización Mundial de la Protección Intelectual (OMPI), define por marca “un signo visible protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para diferenciar las mercancías de una empresa de las mercancías de otra empresa”.<sup>43</sup>

La marca es entonces un vehículo utilizado por las empresas para atraer la clientela (*good-will*, como lo señalan los autores norteameri-

<sup>42</sup> Ver Y. Saint Gal, “Política general de una empresa para la protección y defensa de sus marcas en el extranjero”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, núm. 15-16, Año VIII, México, enero-diciembre 1970 pp. 74-75.

<sup>43</sup> OMPi, *Transferencia de tecnología a los países en desarrollo* (Marcas), Doc. PU/92, junio 1975, p. 3.

canos) y dominar los mercados, por lo que juega un papel primordial en la comercialización de mercancías y servicios. Para detallar más precisamente diremos que las funciones de las marcas son las siguientes:<sup>44</sup>

a) Asegurar al producto un carácter distintivo: esta distinción o carácter distintivo deriva de la esencia misma de la marca, según la definición anteriormente expresada.

b) Asegurar la protección del producto partiendo de la empresa: la marca protege al titular contra sus competidores al igual que al público contra los “usurpadores potenciales”.

c) Asegurar una garantía de calidad. Además de lo anterior, la calidad del producto lo califica intrínsecamente, pues eso que el comprador busca al adquirir un producto es una calidad determinada sin que le sea necesario conocer la empresa que lo produce, lo cual reviste un carácter secundario.

d) Asegurar una indicación de origen. En tanto que permite identificar el producto con la empresa.

e) Asegurar una publicidad. ¿Es necesario señalar el carácter publicitario de las marcas?

## b) Las patentes: conceptos y características

La ONU define a las patentes como “un privilegio legal concedido por el Gobierno a los inventores y otras personas, donde los derechos derivan para el inventor durante un cierto tiempo para que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado”.<sup>45</sup> Una vez finalizado el tiempo del privilegio al beneficiario, la invención patentada “cae” al dominio público.<sup>46</sup>

Por su parte, la OMPI define a las patentes como:

un documento emitido a solicitud presentada ante la institución nacional respectiva (o internacional para el caso de varios países) que describe una invención y crea una situación jurídica en la cual la invención patentada puede ser explotada normalmente (fabricada, utilizada, vendida o importada) bajo reserva de la autorización del titular de la patente.<sup>47</sup>

La protección que confiere la patente está limitada de quince a veinte años. La invención debe ser una solución a un problema concreto en la esfera de la tecnología sea como producto o como proceso.

<sup>44</sup> En este sentido ver H. Rodon de Sanso, “La cesión de la marca”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año 111, núm. 5, México, p. 90, enero-junio 1975.

<sup>45</sup> ONU, Ministerio de la UNCTAD, “La función del sistema de patentes en la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo”, Doc. TD/BAC II, 119, REVISTA I, Abril 1976.

<sup>46</sup> *Guía OMPI de licencias para los países desarrollados*.

<sup>47</sup> *Ibid.*

Históricamente, el sistema de patentes recibe diversas justificaciones de orden teórico. M. Wionczeck las reagrupa en cuatro categorías:<sup>48</sup>

a) Aquellas que invocan un derecho natural del inventor a ser reconocido por la sociedad.

b) Aquellas que hacen valer el derecho del inventor a la justa retribución por los servicios rendidos a la sociedad.

c) Las teorías que mencionan a las patentes como estímulos para actividades inventivas mayores.

d) Finalmente, las teorías que hablan de las patentes como un incremento en el conjunto de conocimientos accesibles al público.

Cabe mencionar que estas teorías no se excluyen necesariamente entre sí, de tal forma que las dos últimas pueden ser combinadas con la segunda, de predominancia en varios autores que presentan al sistema de patentes, en forma global, como un mecanismo de incitación a la “búsqueda-desarrollo”.<sup>49</sup>

### c) Tratados internacionales

En un sistema de propiedad industrial es indispensable distinguir tres niveles jurídicos diferentes:

a) Las normas internacionales, especialmente el Convenio de París, como un tratado que contiene principios generales obligatorios para los Estados miembros y que además incluye reglas precisas que no pueden ser transgidas por las legislaciones locales.

b) Las leyes nacionales adoptadas por los Estados en el ejercicio de su soberanía.

c) Finalmente, el sistema local de administración de los instrumentos legales sobre la materia.

En general, las leyes de un país referentes a la propiedad industrial protegen únicamente los actos realizados en el país mismo. Por consecuencia, la patente, el certificado de invención o la marca no producen efectos de derecho más que en los países que hayan otorgado la protección, requiriéndose presentar una solicitud en cualquier otro país donde se pretenda el privilegio. Esto explica el porqué de los tratados internacionales sobre el particular.

*El Convenio de París.* Este Convenio en materia de propiedad industrial tiene una cobertura muy amplia. Fue firmado en París (de ahí su nombre) el 20 de marzo de 1883, y actualmente es seguido por más de noventa países que constituyen la Unión Internacional para la

<sup>48</sup> Miguel S. Wionczeck, “El punto de vista de un sudamericano en lo que concierne a los problemas de la ciencia y tecnología”, *Comercio Exterior*, abril 1972, México, p. 348.

<sup>49</sup> J.M. Mousseron, *El derecho nuevo de las patentes*, Litec, 1978, cap. 1.

**Protección Industrial.** Algunas de las disposiciones fundamentales de este Convenio, desde nuestro punto de vista, son las siguientes:

I) En virtud de las disposiciones sobre el tratamiento nacional (o asimilación del extranjero “unionista” al nacional) el Convenio establece que, por lo que respecta a la protección de la propiedad industrial, cada Estado contratante deberá conceder a los integrantes de otros Estados contratantes la misma protección que a sus propios integrantes.<sup>50</sup>

Están igualmente protegidos por virtud de este Convenio, los integrantes de los Estados no considerados como contratantes cuando ellos tengan su domicilio o posean establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en un Estado contratante.<sup>51</sup> Estas disposiciones garantizan a los extranjeros no solamente su protección sino también el hecho de que no serán objeto de ninguna discriminación.

II) El Convenio establece también un “derecho de prioridad”, tanto por lo que respecta a las patentes y certificados de invención como a las marcas. Esto significa que, sobre la base de una primera solicitud de patente o primer registro de marca regularmente realizado en uno de los países contratantes, el solicitante podrá, durante un cierto periodo de tiempo (seis a doce meses según el derecho en cuestión), solicitar la protección en los otros Estados miembros; estas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día que las primeras.<sup>52</sup> En otros términos, las solicitudes posteriores tendrán “prioridad” sobre las primeras. Así, un Estado que desee una protección en varios países no tiene que presentar varias solicitudes al mismo tiempo ya que esto implicaría un sistema de protección internacional obsoleto.

III) Finalmente, el Convenio establece un gran principio de independencia de derechos, según los cuales las patentes concedidas en los diferentes países de la Unión para una misma invención son independientes entre ellas. La concesión de una patente en un país no obliga a los otros a conceder una patente; asimismo, la validez de un título nacional no está en función de la validez de un título extranjero, ni su duración.<sup>52</sup>

Las condiciones de depósito y registro de marcas son igualmente determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. De esta forma, no se podrá negar una solicitud de registro presentada por

---

<sup>50</sup> Art. 2, 1er párrafo del Convenio.

<sup>51</sup> *Ibid*, segundo párrafo.

<sup>52</sup> Ver art. 9 del Convenio y M. Wieckzoreck, *Die Unionspriorität im Patentrecht*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1976.

un miembro de un país de la Unión y no se podrá asimismo invalidar en razón de que esta marca no haya sido presentada, registrada o renovada en el país de origen donde haya sido invalidada.

Por otra parte, y aun si el Convenio de París no ha sido reformado, no contiene ninguna disposición alusiva a los programas de cómputo. Del principio de independencia anteriormente expresado se puede inferir una posible respuesta al problema de carácter particularizado en cada país.<sup>53</sup>

*El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Este tratado firmado en Washington el 19 de junio de 1970 y que agrupa a 36 países, es conocido bajo el nombre de PCT (Patent Cooperation Treaty). Se refiere a la hipótesis de una "solicitud internacional" que responda al deseo del inventor o de la empresa que desee proteger una invención en varios países.*

Esta solicitud está sometida a una investigación unitaria destinada a establecer cuál es el "estado de la técnica" en la esfera de la invención, a través de un examen preliminar tendente a verificar si la invención es efectivamente nueva; si ella no tiene un carácter evidente o susceptible de una aplicación industrial. En una palabra, si responde a las exigencias de patentabilidad recibidas en la mayoría de los países.<sup>54</sup>

Una vez establecidas las relaciones correspondientes (y no antes), la solicitud es transmitida a los diversos países, pudiendo cada uno de ellos acordar o no la patente. Este proceso ofrece ciertas ventajas para los solicitantes al permitir un proceso único en los países que considere conveniente obtener la protección luego de haber ponderado, entre otros aspectos, el monto del pago de derechos correspondientes.

Por otra parte, el procedimiento de la PCT tiene también ventajas evidentes para las oficinas nacionales de patentes puesto que el informe de la investigación internacional o del examen preliminar, según sea el caso, reducen ampliamente (si es que no las elimina) las tareas de investigación y examen.

De hecho, este tratado exige una cooperación estrecha entre las diversas oficinas nacionales en materia de documentación científica, particularmente para permitir la canalización de esta documentación en tal forma que permita favorecer la industrialización de los países en desarrollo. El tratado prevé, por otra parte, un mecanismo especial de

---

<sup>53</sup> La última actualización fue realizada en Nairobi; ver "Hacia una Erosión del derecho de patente", *Droit des Affaires*, IRPI, Paris, 1982.

<sup>54</sup> Este régimen permite obtener una protección en los países señalados por el interesado. Esta protección pasa por una investigación internacional (cap. I, arts. 3 al 30) y un examen preliminar internacional (cap. II, arts. 31 a 38). Sin embargo, según el art. 64 relativo a las reservas, todo Estado puede declarar que no está obligado por las disposiciones del cap. II y por lo tanto, no adherirse más que a las referentes a la investigación internacional.

cooperación asociando los organismos de las Naciones Unidas interesados en las cuestiones de asistencia técnica.

Según lo anterior, sea cual sea el grado de colaboración susceptible de ser invocado, la gestión de un trámite internacional de este tipo no deja de ser trea difícil, y ello lo vemos reflejado en dos disposiciones de este tratado que aluden específicamente a los programas de cómputo.<sup>55</sup>

a) Según la regla 39:

ninguna administración encargada de la investigación internacional tiene la obligación de proceder a la investigación respecto a una solicitud internacional en cualquiera de los siguientes casos:

- I) . . .
- II) . . .
- III) . . .
- IV) . . .
- V) . . .

VI) programas de cómputo en tanto que la administración encargada de la investigación internacional no está facultada para proceder a la investigación del estado de la técnica con motivo de tales programas.

b) La regla 67, por su parte, tiene el mismo tenor que la regla anterior pero ella concierne no tanto al informe de investigación sino al examen preliminar.<sup>56</sup>

A efecto de evitar todo equívoco, diremos que tales disposiciones no toman partido sobre la patentabilidad. Aquello que está en dilema no es sino el procedimiento (de investigación o de examen), la administración PCT no está obligada jamás a realizar un tal examen o investigación tratándose de programas.

---

<sup>55</sup> Cabe mencionar que este tratado está constituido por 69 artículos propiamente dichos y un reglamento de ejecución constituido a su vez por 95 reglas.

<sup>56</sup> A este respecto, encontramos en las directrices relativas a la investigación y al examen preliminar internacional del tratado (Docs. P.C.T. / INT / 5 y PCT / INT / 6 ) una consigna relativa a los programas que sería la que ellos pueden revestir variadas formas tales como el algoritmo, el organigrama o serie de instrucciones codificadas registradas en banda u otro soporte descifrabable por la máquina y que pueden ser considerados como un caso particular sea como una teoría matemática o como una presentación de informaciones. Ver *infra* anexos.

Si la contribución aportada al estado de la técnica consiste únicamente en un programa de cómputo, el objeto puede ser excluido en virtud de la regla 67. Por ejemplo, una reivindicación que recaiga sobre un programa particular almacenado en memoria o relativa a un proceso de explotación dirigido por programa podría ser excluido así como la reivindicación tocante al programa mismo o el programa registrado en banda magnética.

Una administración encargada del examen preliminar no está tenida a proceder a este examen

A este respecto, el Convenio de Munich va más lejos. . .

*El Convenio de Munich.* Este tratado, conocido bajo el nombre de Convenio Europeo de Patentes, fue firmado en Munich el 5 de octubre de 1973 y agrupa once países europeos.<sup>57</sup> Considerado como un tratado “regional”, este Convenio tiene como principal objetivo la realización de un procedimiento único de otorgamiento de patente reconocido en todos los países miembros a fin de aportar a los inventores, particularmente europeos, un procedimiento único y centralizado de reservación de sus invenciones. Desgraciadamente, este Convenio, a pesar de sus objetivos, no aporta más que una solución parcial al problema de la unificación del contenido e importancia de la reserva.<sup>58</sup>

Este Convenio no ignora los programas de cómputo ya que su artículo 52 dispone lo siguiente:

- 1) Las patentes europeas son extendidas para las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.
- 2) No son consideradas como invenciones, según el párrafo 1 y en forma particular:
  - a) . . .
  - b) . . .
  - c) Los planos, principios y métodos de actividad intelectual en materia de juegos o en las actividades económicas, así como los *programas de cómputo*.

Como podemos ver, esta es una disposición en sentido negativo respecto al problema que nos atañe y que prevalece en los regímenes jurídicos en materia patentaria de los Estados miembros.

## B. Aplicación frente al problema

Venimos a recopilar los datos que nos han parecido esenciales para el “tratamiento” de la cuestión que nos ocupa, la protección de los programas. Ahora conviene canalizar esos conocimientos para la obtención de respuestas concretas, y esto se hará con relación a las dos vías posibles que derivan del régimen de la propiedad industrial, es decir, al derecho de marcas y al derecho de patentes.

### a) La protección de programas por el derecho de marcas

Nada se opone a que los programas sean “bautizados”, pero aquí no se trata sino de una facilidad para el realizador en la comercialización de

<sup>57</sup> Estos países son: Bélgica, Luxemburgo, RFA, Holanda, Francia, Suiza, Suecia, Reino Unido, Italia, Austria y Liechtenstein.

<sup>58</sup> Ver F. Panel, *La protection des inventions en droits européens des brevets*, Libraires Techniques, 1977, p. 19-20.

su producto, pues un imitador podrá poner en circulación un nuevo programa inspirado del primero o aun plagiarlo bajo un nombre diferente.

Por tanto, si bien la protección del producto en sí mismo no está de esta forma asegurada más que muy indirectamente por el derecho de marcas, algunos autores favorecen el uso de esta vía para los programas de aplicación en forma especial por ser más fácilmente comercializables e identificables; y en todo caso a pesar del grado de incertidumbre que pueda prevalecer, algunas decisiones judiciales han sido pronunciadas en los Estados Unidos para dictar sanciones de carácter penal en el caso de uso y explotación ilícitas de marcas de programas.<sup>59</sup>

Sin embargo, y a pesar de tal tendencia, el alcance del derecho marcario es evidentemente insuficiente y limitado puesto que no comprende más que los signos exteriores que aseguran la individualización del producto, en este caso, el programa. La marca registrada con la cual sería conocido un programa no protegería más que la denominación y no tanto lo principal, es decir, el producto mismo. Por esta razón, y sin duda alguna, debemos considerar esta figura jurídica como una eventual forma de protección complementaria particularmente útil para aquel que pretende comercializar un programa.

#### b) La protección de programas por el derecho de patentes

La patentabilidad de los programas ha sido largamente discutida sin que ninguna opinión unánime haya sido emitida. Sobre la consideración de las tres características que debe presentar todo objeto patentable, es decir, la novedosidad, actividad inventiva y carácter industrial (para adoptar una terminología general), varias objeciones han sido formuladas; es oportuno entonces, abordar en forma sucesiva cada uno de estos aspectos para determinar o no una eventual protección de los programas por la vía patentaria.

*Novedosidad.* La noción objetiva de este carácter según la concepción europea<sup>60</sup> es la siguiente: “una invención es considerada como nueva si ella no está comprendida en el estado de la técnica”. La novedosidad se define por tanto con respecto al estado de la técnica.

Por otra parte, y siguiendo esta misma concepción, el estado de la técnica está constituido “por todo aquello que ha sido puesto al conocimiento del público antes de la fecha del depósito de la solicitud

<sup>59</sup> Ver “J. & K. Computer Systems Inc. vs. Douglas Parrish”, Supreme Court Of Utah, 24 de febrero de 1982 (UTAH, 642 p. 2/7. 32).

<sup>60</sup> Art. 54. párrafo 1 del Convenio de Munich. v Art. 8.1 de las leyes francesas de 1968 v 1978.

de patente por una descripción escrita u oral, un uso u otro medio”.<sup>61</sup> Sin embargo, este principio presenta una excepción en cuanto que una invención puede considerarse como nueva, aun si ella ha sido hecha del conocimiento público antes de la solicitud de patente. Se trata de la divulgación que tiene lugar en los seis días que preceden a la fecha del depósito de la solicitud o que provienen de la publicación luego del depósito de esa solicitud anterior si en uno u otro caso ella resulta directa o indirectamente:

a) De un abuso evidente respecto al solicitante o a su predecesor en derecho, o

b) Del hecho que él demandante o su predecesor en derecho ha expuesto la invención en presentaciones oficiales o reconocidas en el seno del Convenio de patentes en materia de presentaciones internacionales.<sup>62</sup>

En cuanto a la novedosidad de los programas, dos problemas principales, uno de orden nocional y otro de orden práctico, deben ser contemplados.

1) *Orden nocional*. Desde un punto de vista nocional, la cuestión es saber que hay compatibilidad entre los caracteres propios del programa y la noción de novedosidad; dicho de otro modo, la eventual presencia de anterioridades<sup>63</sup> antes de la solicitud de patente de un programa ¿podrá negarse por considerar que ese programa ya forma parte del estado de la técnica, y por lo tanto, no es susceptible de una protección bajo esta forma? En realidad, nada permite pensar que no; sin embargo, es importante determinar lo que debe entenderse por anterioridad, una anterioridad cierta (susceptible de ser probada), suficiente (susceptible de ser comprendida y explotada) homogénea (varias anterioridades no pueden ser integradas en una sola) y pública (susceptible de ser conocida por el público).

Por otra parte, la divulgación puede ser realizada por el creador para fines demostrativos (por ejemplo, para probar la eficacia de su programa o por simple negligencia (el hecho de haber difundido el programa de tal forma que su aspecto exterior pueda permitir comprender su estructura interna y lógica de funcionamiento lo cual, en el área de programación reviste un carácter singular). Se dice que las

<sup>61</sup> Art. 54, párrafo 2 del Convenio de Munich, art. 8.2 de las leyes francesas de 1968 y 1978 así como el art. 4.2 del Convenio de Estrasburgo.

<sup>62</sup> Convenio de Estrasburgo de 1963 (art. 4.4.); Convenio de Munich (Art. 55 párrafo 1); Ley Francesa de 1968 (art. 8, párrafo 3) y ley francesa de 1978 (art. 9, párrafo 1).

<sup>63</sup> Ver A.Chavanne y J.J. Burst, *Derecho de la propiedad industrial*, Dalloz, 1976, pp. 16-19; A. Chavanne y J. Azema, *El nuevo régimen de las patentes de invención*, Sirey 1979, pp. 42 y sigs. y J.M. Mousseron y A. Sonnier, *El nuevo derecho francés de las patentes de invención*, LITEC, CEIPI, 1979, pp. 40 y sigs.

anterioridades en materia de programas serían tanto como las anterioridades de materia de química o mecánica.

II) *Orden práctico*. En cuanto a este punto de vista, para poder apreciar la novedosidad en relación al estado de la técnica, la llamada investigación de anterioridades es ciertamente complicada. Como lo vimos anteriormente, según una directriz PCT<sup>64</sup> el examen preliminar y de investigación (en este caso de anterioridades) para la patentabilidad de los programas ha sido juzgado imposible de realizar en virtud de la falta de equipo adecuado.

Sin embargo, esto no impide, desde nuestro punto de vista, el poder seguir estas directrices<sup>65</sup> como esquema de inspiración, particularmente si presentan un ámbito de aplicación general. De esta forma, es conveniente resaltar que la PCT no se ciñe a una divulgación escrita, es decir, un documento hecho accesible al público<sup>66</sup> a la fecha de presentación de la solicitud de patente. En el caso de los programas, esta búsqueda parece lo más pertinente; en efecto, en cuanto a una descripción oral, por la misma naturaleza del programa, parece casi imposible que una descripción de tal tipo, aun en una conferencia exhaustiva y detallada, pueda ser considerada como prueba (aun si en un sentido general el programa haya sido accesible al público).

La solicitud en que se menciona a un programa objeto debe y puede demostrar, por tanto, y luego de la búsqueda de anterioridades, un carácter de novedosidad que la distinga de entre otras. Queda entonces por cuestionarse si efectivamente ese carácter no podría ser encontrado en las características del programa que, sin estar implicado explícitamente, derive en forma implícita de la utilización particular que pudiera realizarse. Esta funcionalidad se convierte entonces en el elemento más importante a considerar...

*Actividad inventiva*. La noción de actividad inventiva según la concepción comúnmente empleada significa que "una invención es considerada como resultado de una actividad inventiva si para un experto en la materia no deriva en forma evidente del estado de la técnica."<sup>67</sup> La actividad inventiva es una condición de patentabilidad que se aprecia diferentemente según cada país y que resulta generalmente de lo subjetivo (la expresión de por sí es ambigua y puede

<sup>64</sup> P.C.T. / INT / 6, Regla 67, I-VI.

<sup>65</sup> P.C.T. / INT / 6 *op. cit.* 5.2-7.6, p. 26, directrices sobre las reglas 33 (c), 64, 3.70 .10, 64 .1, 64.2

<sup>66</sup> Según algunos autores, un público compuesto exclusivamente de profanos incapaces de comprender la invención litigiosa no constituye el "público" en el sentido "patentario".

<sup>67</sup> Convenio de Munich, art. 56; ley francesa de 1968, art. 9 y ley francesa de 1978, art. 10.

remitirnos a realidades diferentes o aun ser considerada contradictoria). Ciertos países exigen poco, mientras que otros son muy severos y no otorgan la patente más que en los casos que la invención tenga efectos inesperados e imprevisibles. Los derechos anglosajones, haciendo uso de una mejor fórmula, hablan de una “no evidencia” o *non-obviousness*.

La apreciación de esta actividad inventiva (esta no evidencia) se manifiesta con relación al estado de la técnica. Se trata entonces de saber si la invención se desprende en forma evidente. Esta apreciación puede realizarse utilizando un método objetivo considerando la invención propiamente dicha o subjetivo tomando en consideración la actividad del inventor con base en ciertos criterios. La elección es quizás un poco formal y de hecho las dos aproximaciones son eventualmente aplicadas en forma indistinta y conjunta.<sup>68</sup>

Por otra parte, para apreciar esta “no evidencia” hay que determinar con relación a “que” la invención no debe parecer evidente, razón por la cual, diversas legislaciones hacen alusión a un experto en la materia como persona encargada de determinar este aspecto. Ahora bien, un problema complejo es el de saber a partir de cuándo deberá apreciarse esta no evidencia, a lo cual una decisión judicial en Francia ha considerado que, en general, es el día de la concepción de la invención la que deberá tomarse en cuenta.

Siguiendo un mismo orden lógico, es conveniente mencionar que, para una mejor determinación de esta actividad inventiva respecto a los programas de cómputo, habremos de distinguir dos tipos de problemas fundamentales: uno de orden nocional y otro de orden práctico.

1) *Orden nocional*. El problema nocional en principio es solventable, puesto que, al momento de solicitar una patente para un programa, podemos afirmar que aun si existen varias solicitudes similares basta la existencia de características diversas para determinar que el programa en cuestión no deriva en forma evidente del estado de la técnica; sin embargo, habrá que demostrar dichas características, por lo que nos encontraremos ante un problema de carácter práctico.

II) *Orden práctico*. Esto es una labor realmente difícil, ya que uno de los argumentos más comúnmente invocados para rechazar la patentabilidad de los programas es que estos no son resultado de una actividad inventiva, lo cual es cierto para determinados programas derivados de

<sup>68</sup> Ver la *Revista Trimestral de Derecho Comparado* 1974, 264: A. Chavanne y J. Azema, París.

un simple proceso de automatización de operaciones o de labores ejecutadas en forma precedente por el hombre o por las máquinas sin implicaciones de carácter creativo.

Por otra parte, cabe expresar que hay autores como B. Lambert<sup>69</sup> que consideran que dicha actividad inventiva radica en la estructura del programa y más específicamente en el organigrama del mismo; sin embargo, no es conveniente realizar generalizaciones al respecto ya que en países como Estados Unidos, y por sólo citar un ejemplo, se estima que sólo un 1% de los programas presentan un nivel inventivo<sup>70</sup> suficiente para ameritar una protección.

En todo caso, luego de refutada esta opinión, el problema queda aún en determinar la no evidencia de los programas de cómputo. Ya hemos dicho que el examen presenta indudablemente dificultades, agravadas aún más por la falta de personas adecuadas para determinar este aspecto.

*Carácter industrial.* El carácter industrial es una condición de patentabilidad muy importante con respecto a los programas de cómputo. Se considera que una invención satisface dicho aspecto si su objeto y aplicación concurren a la obtención de productos o resultados técnicos. En otros términos, la invención debe aportar una solución a programas con dificultades de índole industrial a través de resultados tangibles. En la terminología del derecho francés anterior a la reforma de 1978 se decía que la invención debía presentar un carácter industrial en su objeto, aplicación y resultado, de donde se deduce que una idea o una fórmula puramente abstracta podrán tener elementos industriales y no poder satisfacer la condición de carácter industrial.

En estas condiciones, son excluidas generalmente de la patentabilidad aquellas “invenciones” que no tengan esta “dimensión” concreta y particularmente (inspirándose en la ley francesa):

- a) Los descubrimientos, así como las teorías científicas y métodos matemáticos;
- b) Las creaciones estéticas;
- c) Los planos, principios y métodos en materia de actividades intelectuales, de juego o económicas;
- d) La presentación de informaciones.

En cuanto a la patentabilidad de los programas, si bien este punto parece provocar los más vivos debates, también lo es el hecho de poder ser más fácilmente cubierto que los dos caracteres anteriores. El criterio es pertinente: entre lo industrial y lo no industrial, el punto de

<sup>69</sup> B. Lambert *op. cit.*, pp. 183 y 184.

<sup>70</sup> *Reporte de la OMPI. “Derecho de autor”*, enero de 1978, p. 9.

partida parece más fácil de establecerse que entre lo abstracto y concreto.

A este respecto, tenemos opiniones como la del profesor A. Lucas,<sup>71</sup> quien considera que los programas no responden a una definición de dicho carácter industrial. Este autor ha conceptualizado a los programas de cómputo como "creaciones industriales abstractas"; invenciones industriales en cuanto su indudable utilidad para la industria, diferentes de las creaciones propiamente industriales en razón de que no se manifiestan en formas materialmente tangibles (lo cual es ciertamente discutible); se tratará entonces de invenciones menos materializadas (si se puede decir) que las invenciones "industriales" pero también menos teóricas que las invenciones puramente intelectuales como los descubrimientos científicos, los métodos de cálculo o las ideas abstractas (este autor sostiene asimismo que la materialización del programa no puede deducirse del hecho que está registrado en un soporte material antes de ser accesado).

Este razonamiento no nos parece resistir a un examen, ya que esta posición resulta de una interpretación muy estricta del derecho de patentes en lo que toca a la noción de carácter industrial. Cabe recordar que las patentes nacieron de la revolución industrial y su doctrina ha sido elaborada en función de las invenciones mecánicas. La situación ha cambiado desde entonces y un atemperamiento en la apreciación de este carácter se impone en la actualidad.

Por otra parte, ciertos autores sostienen que la materialización de los programas se manifiesta puesto que su vigencia obedece a modificaciones físicas en el interior de la máquina, de tal suerte que la computadora programada de una cierta forma se convierte en material específico que contiene el carácter industrial requerido dando lugar a un resultado industrial propio sin integración a un proceso.<sup>72</sup> Podemos asombrarnos de esta perspectiva en cuanto a la discriminación aplicada respecto a los programas.

La evolución es sutil. No es de dudarse que la introducción de un programa se traduce por transformaciones respecto a los elementos materiales del sistema; sin embargo, hay que evitar confusiones entre el contenido mismo de la invención y sus medios de ejecución.

Cabe mencionar que hay autores que por su parte hablan de una patentabilidad en función de la integración del programa a un proce-

---

<sup>71</sup> A. Lucas, *La protection des creations industrielles abstraites*, Litec, 1975, y "La protection des programmes", *Rev. Jp. Com.*, 1979, p. 478.

<sup>72</sup> En este sentido, ver R. Vandepierre, *op. cit.*, p. 200; J.F. Boissel, "Las patentes de software", *La Informática Jurídica*, julio de 1974, no. 18, p. 50; E. Luzzato, "Una norma de legge francese da non imitare", *Rivista di Diritto Industriale*, 1968, 1, 297. El argumento ha sido utilizado en los EUA por la Corte de Patentes en el caso *Bernhart et Fetter* (163 USPQ. 1969).

so.<sup>73</sup> Sólo son patentables los sistemas donde la estructura ha sido integrada en función de la organización lógica que le ha sido incorporada, a tal grado que un gran número de elementos de combinaciones son entonces “apropiados” al resultado nuevo, es decir, que hay una interconexión entre aquéllos y la computadora. La combinación nueva, constituida por un sistema automático integrado, puede ser protegida por la patente, pues ella satisface el criterio de novedosidad, actividad inventiva y carácter industrial. Faltará entonces prever la obtención de un resultado donde el programa lógico se integraría al proceso industrial; ese resultado nuevo y útil permitiría un mejoramiento en la protección de los programas.<sup>74</sup>

Por último, hay autores que no piensan que el criterio de la “integración a un proceso industrial” permita conferir al programa las características industriales necesarias para la patentabilidad.<sup>75</sup> En efecto, la conexión de la computadora a un proceso industrial es un problema que concierne al equipo, y esta conexión no modifica sustancialmente la naturaleza de los programas. El resultado industrial es entonces el bien-producto resultado de la fabricación de un medio, de un procedimiento de fabricación de un producto o un procedimiento de obtención de un resultado técnico. Ahora bien, en el caso de una patente obtenida para un producto nuevo, es el producto en sí el protegido, ya que el medio no está protegido y puede ser utilizado para la fabricación de otro producto no protegido.

El programa respecto al procedimiento no está entonces protegido puesto que puede ser utilizado como medio de producción de un producto no protegido, y el detentador de la patente para el primer producto no puede oponerse a la utilización de ese medio.

Faltaría entonces prever el caso en que la patente se obtuviera por el medio mismo y considerar como nuevo al programa en forma aislada.

Como corolario cabe expresar, en relación a este punto, que el carácter industrial y la actividad inventiva son los elementos que constituyen la piedra angular en la posible protección jurídica de los programas por la vía patentaria. Una vía no impracticable pero que de hecho ha estado “bloqueada”, de aquí que la gran mayoría de los regímenes jurídicos extranjeros nieguen en sus disposiciones la protección patentaria a los programas, y es así como, para señalar tan sólo un

---

<sup>73</sup> M. Brabanter y R. Vanderperre, “Aspectos particulares de la protección jurídica de los programas”, *Con. Amberes*, 19 enero 1976, K.V.I.V.

<sup>74</sup> J. Debetencourt, “La protección jurídica de los programas de cómputo”, *L'Ingenieur Conseil*, 1972, p. 118.

<sup>75</sup> P. Buc H, “La protección jurídica de los programas”, *Revista del Derecho Intelectual*, junio 1976, no. 6.

ejemplo, el derecho europeo de las patentes no reconoce la calidad de invención a los programas,<sup>76</sup> lo cual significa una negación a priori de todo carácter industrial. Podrá ser aceptado, podrá ser refutado, lo cierto es que las páginas precedentes constituyen, indudablemente, una serie de argumentos válidos para cualquier discusión sobre el particular.

Sin embargo, hay que ir más lejos aún; tomando un camino paralelo a la doctrina y práctica considerando otras figuras jurídicas como lo es por ejemplo la propiedad literaria y artística que examinaremos a continuación.

## 2. LA PROPIEDAD LITERARIA Y ARTÍSTICA

La otra forma de reserva privativa eventualmente aplicable frente al problema de la protección de los programas es la propiedad literaria y artística, y particularmente los derechos de autor. Pero el mismo problema confrontado en la propiedad industrial se presenta de nueva cuenta, es decir, el de las condiciones para darse la protección. A este respecto se han expresado varias teorías, por lo que conviene hacer el mejor análisis posible.

Retomando la línea seguida con la propiedad industrial examinaremos de esta forma los datos por conocer, nociones generales e instrumentos internacionales de importancia particular, todo ello a manera de un estudio breve y claro.

### A. *Los datos a considerar*

La propiedad literaria y artística (que constituye una de las dos ramas del derecho de la propiedad intelectual) tiene como máxima expresión a los derechos de autor. Sin embargo, es conveniente considerar bajo este rubro a los dibujos y modelos, no obstante que generalmente son asimilados a la propiedad industrial.

¿Cuáles son entonces los puntos comunes a considerar? Esta es una pregunta que nos esforzaremos en responder previa exposición de los elementos imprescindibles a ponderar, como lo son algunas nociones de orden general y los acuerdos internacionales más importantes en materia de derechos de autor.

Para tratar de conocer mejor las dos formas de reserva privativa mencionadas (los dibujos y modelos y los derechos de autor), conviene recordar algunas nociones esenciales.

---

<sup>76</sup> Art. 52. 2c del Convenio de Munich.

## a) Dibujos y modelos: concepto y funciones

En términos generales,<sup>77</sup> un dibujo o un modelo constituyen el aspecto ornamental de un artículo utilitario. El aspecto ornamental puede estar compuesto por elementos de tres dimensiones (la forma) o de dos dimensiones (líneas, diseños, colores, etcétera) que no deben estar basados exclusivamente en función del artículo utilitario.

Para tener derecho a la protección legal, los dibujos y modelos deben estar registrados ante la autoridad correspondiente del país en cuestión (esta autoridad puede ser la administración nacional encargada de la propiedad industrial u otra autoridad). La protección de un dibujo o un modelo consiste en que no puede ser reproducido sin autorización del propietario del derecho, y que la copia realizada sin esta autorización no podrá ser lícitamente comercializada. En cuanto a la duración de esta protección, esta varía entre los cinco y quince años.

## b) Derechos de autor: concepto y funciones

Los derechos de autor constituyen uno de los aspectos más importantes del derecho de la propiedad intelectual, pero en relación con el derecho de la propiedad industrial, ellos no presentan menos características particulares. Esto se traduce en términos prácticos tal como lo veremos posteriormente en cuanto a las posibilidades que ofrecen a la protección de los programas, los cuales son ciertamente interesantes.<sup>78</sup> ¿Qué son entonces estos derechos de autor?

**Las obras protegidas.** Se considera generalmente que las obras literarias y artísticas son el prototipo mismo de las obras por las cuales fueron concebidos los derechos de autor. Los medios de expresión contenidos en esas obras son variados: palabras, música, pintura, creaciones plásticas diversas o combinación de elementos (como en el caso de las óperas o películas cinematográficas). Prácticamente todas las legislaciones en los diversos países contemplan al menos las siguientes obras:

Las obras literarias: es decir, las novelas, cuentos, poesías, obras dramáticas y otros escritos, cualquiera que sea su contenido (con o sin

---

<sup>77</sup> Sobre los dibujos y modelos, ver particularmente R. Dussolier e Y. Saint Gal, *Protección y defensa de los dibujos y modelos*, Delmas, 1964; P. Greffe, *Tratado de dibujos y modelos*, París, Litec, 1974; "Jurisclasseur commercial", *Marcas y diseños*, Ed. Técnicas, vol. II actualizado, y F. Kase, *Diseños: guía a la literatura oficial en protección de diseños*, Nueva York, Oceana, 1975.

<sup>78</sup> Ver C. Colombet, *Propiedad literaria y artística*, 2a. Ed. Dalloz, 1980; I. Desbois, *El derecho de autor en Francia*, 3a. ed., Dalloz, 1978, y M. Nimmer, *Copyrights*, Nueva York, Mathew

imaginación), su extensión, su objetivo (distracción, etcétera), su forma (dactilográfica, impresos, libros, revistas, periódicos, etcétera); que esas obras hayan sido publicadas o inéditas; en muchos países las “obras orales” es decir, aquellas que no son transcritas siendo igualmente protegibles por la legislación de los derechos de autor.

Las obras musicales: sean serias o “ligeras”: canciones, coros, óperas, revistas musicales, operetas, etcétera.

Las obras plásticas: obras de dos dimensiones (las litografías, etcétera) o de tres dimensiones (las esculturas, obras arquitectónicas). Aquí también cualquiera que sea su contenido (figura o abstracta) y su finalidad (arte puro, publicitario, etcétera).

Las obras fotográficas: cualesquiera que sean sus temas (descripciones, paisajes, eventos de actualidad, etcétera) o su finalidad. Igualmente las obras cinematográficas cualquiera que sea su género, finalidad o modo de explotación (en sala, por televisión, etcétera).

*Las personas protegidas.* En general, el derecho de “autor” radica en el autor de la obra. Algunas leyes prevén sin embargo excepciones, y consideran por ejemplo al patrón como primer titular (original) de estas prerrogativas cuando el autor es un empleado comprometido en el objetivo preciso de crear la obra. Por otra parte, en el caso de cierto tipo de obras (particularmente las cintas cinematográficas), las leyes de los diversos países contemplan soluciones diversas en lo que concierne a la persona que deberá ser considerada el primer titular del derecho de autor sobre esas obras. A un principio general de solución ampliamente reconocido se oponen pues soluciones variables.

*Los derechos reconocidos.* La protección de los derechos de autor significa que ciertos usos determinados de una obra son reservados al titular y no pueden, fuera de él, ser efectuados más que con su autorización. Las más frecuentes de esas prerrogativas son el derecho de copiar o reproducir todo tipo de obra; el derecho a la interpretación o a la ejecución en público especialmente las obras musicales, dramáticas y cintas cinematográficas; el derecho a hacer registros sonoros, interpretación y ejecución de obras literarias o musicales; el derecho de “retransmisión” por radio, televisión u otros medios y, finalmente sin pretender ser exhaustivos, el derecho de traducción de obras literarias.

En algunas legislaciones, algunos de esos derechos no son exclusivos sino simples derechos para el titular a efecto de recibir una remuneración. Por otra parte, en circunstancias especiales algunas leyes dejan ciertos usos completamente libres como por ejemplo el copiado para uso personal. En general, el titular del derecho de autor puede transferir su derecho o autorizar ciertos usos de la obra.

Falta añadir finalmente a estas prerrogativas de índole económico, un derecho moral perteneciente al titular del derecho de autor caracte-

rizado por estar fuera del comercio. Este derecho moral protege esencialmente al autor contra la deformación o mutilación de su obra en el curso de su utilización.

*La adquisición del derecho de autor.* Las leyes de varios países establecen que la protección es independiente de toda formalidad. La situación es diferente en aquellos países donde la adquisición del derecho de autor está sujeta al cumplimiento de ciertas formalidades como el registro en una oficina gubernamental, el pago de impuesto de registro o de renovación y la inserción de la mención de reserva del derecho de autor en los ejemplares publicados.

*La duración.* Finalmente, la protección del derecho de autor está limitada en el tiempo. Muchos países han adoptado como regla general una duración limitada de 50 años luego de la muerte del autor de la obra, con algunas excepciones en el caso de las fotografías, obras cinematográficas y traducciones de ciertas obras.

### c) Los acuerdos internacionales

Las leyes de un país relativas al derecho de autor se refieren generalmente a los actos realizados en el mismo. En otros términos, la protección del derecho de autor fundada en la legislación nacional no tiene efectos más que en el país en cuestión y la protección en los países extranjeros estará garantizada únicamente por la existencia de acuerdos internacionales, de entre los que destacaremos primordialmente al Convenio de Berna y al Convenio de Ginebra.

*El Convenio de Berna.* Este Convenio (conocido en algunos países como la BBC), fue firmado el 9 de septiembre de 1886 en Berna, Suiza. Los países adheridos al mismo constituyen la Unión Internacional para la Protección de Obras Literarias y Artísticas o Unión de Berna, la cual cuenta actualmente con 71 Estados miembros.<sup>79</sup>

En lo que respecta a los programas de cómputo, hay que mencionar que la protección que prevé este Convenio es totalmente independiente de los trabajos protegidos. El artículo 2 define a los trabajos literarios y artísticos como “toda producción de índole científica y artística, cualquiera que sea el modo o la forma de expresión.”<sup>80</sup> La gran variedad de los trabajos contemplados por este artículo parece permi-

<sup>79</sup> RFA, Alto Volta, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Benin, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Congo, Costa de Marfil, Chad, Checoslovaquia, Chile, Chipre, Dinamarca, Egipto, España, Fidji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, Hungría, India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Libia, Japón, Libano, Lichtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Mali, Malta, Marruecos, Mauritania, México, Mónaco, Niger, Noruega, Nueva Zelanda, Holanda, Pakistán, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Centroafricana, Alemania Democrática, Rumania, Vaticano, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Surinam, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Uruguay, Yugoslavia y Zaire.

<sup>80</sup> Somos nosotros quienes subvamos.

tir una aplicabilidad respecto a los programas y algunos de sus elementos como por ejemplo los manuales; todo esto apoyado en el hecho de que este Convenio no ofrece ninguna limitación sobre la finalidad o uso de los trabajos protegidos.

Este Convenio contiene disposiciones interesantes al igual que discutibles respecto a una eventual reserva privativa de los programas por la vía autoral.<sup>81</sup>

*El Convenio de Ginebra.* Este Convenio, más comúnmente conocido como el Convenio Universal sobre Derechos de Autor (UCC), fue firmado en Ginebra el 6 de septiembre de 1952.<sup>82</sup> Dicho Convenio obliga a los países miembros a proveer una protección adecuada y efectiva a los creadores de obras tanto científicas como artísticas.<sup>83</sup> Esto debe remarcar sabiendo que la protección no está directamente establecida por el Convenio pero que éste impone a los países miembros el deber de establecer una tal protección en su legislación local.

En cuanto a los programas, este Convenio, al igual que el de Berna, contiene un listado no exclusivo de los trabajos protegidos sin presentar ninguna restricción en cuanto a la finalidad del trabajo a proteger, su uso o su forma de expresión, por lo que es suficientemente amplio para permitir la eventual protección de los programas.<sup>84</sup>

Tales son los datos convenientes a considerar; ahora toca en turno aplicarlos frente al problema que nos ocupa.

### *B. Aplicación a realizar*

De lo anteriormente expuesto, son varias las interrogantes que surgen: ¿podemos realmente contemplar una protección para los programas con base en el régimen de la propiedad literaria y artística?, ¿qué crédito se puede acordar a la vía de la reserva privativa mediante la propiedad literaria y artística?

Cabe mencionar que para ciertos autores esta es la vía de protección más adecuada, al menos en lo que respecta a los derechos de autor. Sin embargo, es necesario analizar primeramente la adecuación de la figura de los dibujos y modelos para posteriormente abordar estos derechos de autor.

---

<sup>81</sup> Ver M. Kindermann, *Computer Software and Copyrights Conventions*, 1981, 1 EIPR, pp. 3 y ss, así como el texto del Convenio, particularmente los artículos 2, 3, 5, 8, 9 y 12.

<sup>82</sup> Al lo. de enero de 1978 agrupaba 72 países.

<sup>83</sup> Artículo, I del Convenio.

<sup>84</sup> Sobre el particular, ver M. Kindermann, *op. cit.*, p. 4 y ss., y especialmente los artículos 2, 3, 4, 6 y 9 del Convenio.

### a) La protección por los dibujos y modelos

Esta forma de protección, por momentos considerada como una forma intermedia entre las patentes y los derechos de autor (más asimilable en estricto sentido a estos últimos), ofrece una protección complementaria en cuanto a los diagramas o diseños originales relativos a la lógica interna de los programas. El problema que se presenta, evidentemente, es el del aspecto ornamental, puesto que en el caso de los programas, es la función práctica (lógica-matemática) expresada en un diagrama de flujo o aun por los algoritmos, el aspecto fundamental y no tanto ornamental.

A priori, la inadecuación es flagrante. Asimismo, pensamos que la aplicación práctica de esta forma de protección puede eventualmente utilizarse más en lo futuro, en lo que concierne a los dibujos en que figuren los sistemas integrados que se desarrollan actualmente, o sea, los *chips*, como microprogramación materializada en el microprocesador, pudiéndose así impedir la producción de "segundas fuentes" mediante fotografía electrónica de los circuitos integrados.<sup>85</sup>

Pero todo esto, por imaginable que sea, queda aún fuera de aplicación, siendo los derechos de autor la figura más idónea.

### b) La protección por los derechos de autor

A fin de esclarecer el problema de la protección jurídica de los programas de cómputo por la vía de los derechos de autor, hay que seguir la lógica de las disposiciones jurídicas propias en la materia. Por otra parte, y a efecto de una mejor solución, contemplaremos la situación desde dos perspectivas fundamentales: una de orden nocional y otra de orden práctico.

*Orden nocional.* Como sabemos, los derechos de autor son concebidos en referencia a tres grandes principios tradicionales contenidos en forma explícita o implícita en las diferentes legislaciones, es decir, el principio de la exclusión de las ideas a proteger,<sup>86</sup> es el principio de exclusión a título de criterio de selección del género de la forma de expresión, el mérito y la destinación, y finalmente, aquel considerado como el más importante, es decir, el principio de la originalidad en cuanto al criterio mismo del acceso a la protección.<sup>87</sup>

<sup>85</sup> En los Estados Unidos, desde 1978 se han propuesto a la Cámara de Diputados (ver enero 27 1983, 25 PTCJ 33 y 341) y al Senado (S.1201, 26 PTCJ 46) una decena de *semi conductor chip protection act* que contienen definiciones y elementos protectores para los *chips* (particularmente los *mask-works*) con derechos exclusivos reconocidos al creador con una duración limitada a diez años y la creación de un sistema de licencia obligatoria para las personas adquirentes de buena fe de *chips* irregulares.

<sup>86</sup> Principio general del derecho de la propiedad intelectual ya aludido en materia de patentes.

<sup>87</sup> "Es suficiente para que una obra dé lugar a los derechos de autor, el que sea original" trad. H. Desbois, *Le droit d'auteur en France*, 1978, p. 22.

La cuestión para nosotros, evidentemente, es saber cómo estos principios pueden ser aplicados en el caso de los programas. Si dejamos a un lado el principio de la exclusión de las ideas (al menos analizado en forma aislada), podemos esgrimir las siguientes consideraciones:

#### a) Programa y género de la obra

Si bien los programas no son ciertamente obras musicales<sup>88</sup> u obras de artes plásticas, podemos considerar, por el contrario, que estos en el momento de su realización utilizan “letras” que constituyen palabras (comprensibles para la máquina y para ciertas personas), acompañadas de diagramas (dibujos en sentido general).<sup>89</sup> Todo este conjunto constituye un lenguaje ciertamente técnico, pero lenguaje al fin.<sup>90</sup>

#### b) Programa y forma de expresión

Aun si consideramos a los programas como obras abstractas (sobre todo en el proceso de su realización) es innegable que estos encuentran una concreción a nivel de resultados. Por otra parte, todo programa de cómputo adquiere diversas formas materiales o tangibles tales como escritos, gráficas, símbolos, cartas o bandas<sup>91</sup> suficientes para hablar de una forma de expresión. En este sentido cabe señalar que la ley americana sobre derechos de autor (Copyright Act de 1980) menciona la exteriorización de la obra “bajo una forma tangible de expresión”,<sup>92</sup> y esos soportes materiales que venimos de mencionar son aceptados como formas tangibles de expresión.<sup>93</sup>

Cabe mencionar, asimismo, que existen opiniones contrarias, y que algunos autores consideran que los programas no se presentan bajo forma plasmada por un escrito en el sentido habitual del término<sup>94</sup> y que esos programas no están destinados a los sentidos o al intelecto humano sino a la máquina.<sup>95</sup>

<sup>88</sup> Aun si existen en la actualidad composiciones musicales hechas por computadora.

<sup>89</sup> De aquí la importancia del derecho de dibujos y modelos como una forma de protección complementaria.

<sup>90</sup> “Ahora, el programa de cómputo y su documentación conexas se presentan como obras del lenguaje”, A. Lucas, *op. cit.*, p. 482.

<sup>91</sup> La definición de programa dada por la OMPI (art. I Disposiciones Tipo) no sólo considera al programa mismo como un conjunto de instrucciones que permiten a la máquina ejecutar una función determinada sino igualmente las “descripciones del programa” y toda “documentación auxiliar”.

<sup>92</sup> Art. 102 (2) de la ley americana.

<sup>93</sup> Ver *Data Cash Systems vs. C.I.S. y A. Group Inc.* (NDIII 1979) y *Tandy Corp. vs. Personal Micro Computer, Inc.* (ND Col. 1981).

<sup>94</sup> Ver C. Le Stanc, “La protection des programmes d’ordinateur par le droit d’auteur dans les pays d’Europe Continentales”, *D.B.*, 1979, IV, p. 5

<sup>95</sup> Ver A. Lucas, *op. cit.*, p. 483, y R. Kohler, *op. cit.*, p. 50.

Pero la cuestión se presenta, a nuestro sentir, como un problema más bien semántico que técnico. En este sentido, es aconsejable, a fin de evitar confusiones, utilizar el término introducido en la legislación norteamericana de “forma tangible de expresión” en lugar de “forma expresada por escrito”.

#### c) Programa y mérito

Por lo que concierne a este aspecto, si retomamos la fórmula de Pouillet<sup>96</sup> según la cual

la ley no juzga las obras, ella no sopesa ni el mérito ni la importancia, ella las protege ciegamente: larga o corta, buena o mala, útil o peligrosa, fruto del ingenio o del espíritu, simple producto del trabajo o de la paciencia; toda obra literaria o artística está admitida a recibir los beneficios de las disposiciones de la ley.

Es entonces que podemos considerar que la noción de mérito no reviste mayor problema en el caso de los programas de cómputo.

#### d) Programa y destino

En cuanto al destino o fin, poco importa que una obra sea de arte puro (el arte por el arte) o de arte aplicado a la industria; dicho de otro modo, poco importa que tenga un fin estético o utilitario. En el caso de los programas, es indiscutible su fin utilitario y no únicamente bajo el aspecto de función operativa para la máquina (programa de explotación) sino también en el caso donde el programa es la solución a un problema concreto.<sup>97</sup>

#### e) Programa y originalidad

Esta es ciertamente la piedra angular sobre la que se basa la teoría de la protección de programas por la vía autoral. ¿Es entonces que los programas de cómputo pueden satisfacer esta condición de originalidad?

La originalidad es, en efecto, el pasaje obligado de toda obra que aspira (donde el autor aspire) a la protección bajo esta forma.<sup>98</sup> Normalmente, ella se define con relación a la novedosidad (la primera

---

<sup>96</sup> Pouillet, *Tratado de la propiedad literaria y artística*, p. 38. (citado en C. Colombet, *op. cit.*, p. 26.

<sup>97</sup> Sobre este punto cabe mencionar que actualmente se habla de un fin estético en las computadoras, como medios creadores de obras musicales, dibujos, poemas, etcétera, lo cual ha motivado una problemática jurídica a nivel de determinación de creadores para los efectos del derecho de autor (ver trabajos de la OMPI sobre el particular).

<sup>98</sup> Para retomar la fórmula de M. Vivant, “Breves reflexiones sobre el derecho de autor suscitadas por el problema de la protección de los programas”, *Informatica e Diritto*, 1984.

de orden subjetivo y la segunda de orden objetivo) aun si hay autores que distinguen esas nociones y otros que las asimilan.<sup>99</sup>

En un sentido rigorista, podemos decir que los primeros programas (en su conjunto, sin mencionar distinciones) fueron nuevos y originales, y que, tratándose de los derechos de autor, fueron obras absolutamente originales en su composición y expresión. Los programas aparecidos posteriormente (al menos algunos) pueden ser tenidos como originales pero no como nuevos. Originales quizás y no tanto en la expresión sino eventualmente en la composición, lo cual conduciría a distinguir los programas fuente y los programas de aplicación, y criticar ciertas tesis que consideran que la elaboración de un programa de aplicación es una obra del espíritu, original en su composición y expresión.<sup>100</sup>

Entre las objeciones formuladas a este respecto encontramos un argumento según el cual, parece imposible buscar la originalidad del programa independientemente de su contenido,<sup>101</sup> pudiendo existir diferencias de un programa a otro en función de respuestas diferentes para un mismo problema,<sup>102</sup> ya que está comprobado que varios programadores confrontados a un mismo problema no llegan jamás a un mismo resultado,<sup>103</sup> lo cual se debe ciertamente a la eficacia más o menos acentuada de esos programadores y a otra serie de elementos objetivos como la velocidad de ejecución del programa o la capacidad de memoria;<sup>104</sup> en este caso, las diferencias no son de forma sino de fondo.

Ahora bien, como parece que estamos en el área de las ideas puras y que las ideas son de "acceso general" parece difícil recurrir a la técnica de los derechos de autor, sin incurrir en ambigüedades y tergiversar la noción de originalidad.<sup>105</sup> Hay personas que sostienen que un autor puede ser original aun si explota ideas que en el fondo pertenecen al dominio público.<sup>106</sup>

---

<sup>99</sup> Ver C. Colombet, *op. cit.*, p. 29; P. Greefe y F. Greefe, *Tratado de dibujos y modelos*, Litec 1974, pp. 178 u ssp. Y Roubier, *El derecho de la propiedad industrial*, Sirey, t. II, 1954, p. 226.

<sup>100</sup> Ver fallo de la Corte de Apelación de París del 2 de noviembre de 1982, D.B., 1982, VI, I PIBD, 1982, 314 III, 250.

<sup>101</sup> P. Buch, *op. cit.*, p. 177.

<sup>102</sup> M. Vivant, *op. cit.*, p. 6.

<sup>103</sup> J.A. Gómez Segade, "La protección jurídica de los programas de ordenadores electrónicos", *Revista de Derecho Mercantil*, no. 113, julio 1969, p. 434, y A. Lucas, *op. cit.*, p. 482.

<sup>104</sup> X. Linant de Bellefonds, *La informática y el derecho*, PF, QSJ, 1981, p. 30.

<sup>105</sup> M. Vivant, *op. cit.*

<sup>106</sup> X. Linant, *op. cit.*, y F. Gotzen, *op. cit.*, p. 90, quien considera que "no es suficiente para escapar de los requerimientos del derecho de autor el cambiar algunos detalles; en tanto subsista la estructura esencial de lo original, no se tratará de una adaptación subordinada a la autorización del autor".

Por otra parte, hay otros autores que estiman que no hay cabida a ningún derecho puesto que la estructura esencial del programa debe ser considerada como perteneciente al dominio público en virtud del principio de la no apropiación de las ideas.<sup>107</sup>

Sin embargo, ¿no falta ir aún más lejos y juzgar que la elección hecha por el programador entre diversos modos de expresión, representación, o al menos entre varias adaptaciones posibles, más o menos eficaces, permiten la manifestación del carácter más importante de la originalidad, es decir, la de la personalidad del creador?

Para algunos, como E. Ulmer, el programador efectúa una elección reveladora de su personalidad,<sup>108</sup> así parece que la personalidad de analistas y programadores se manifiesta a nivel del método empleado para llegar al resultado.<sup>104</sup> Otros como C. Le Stanc hablan de un “esfuerzo intelectual personalizado”,<sup>110</sup> fórmula que amerita un análisis particular en cuanto a sus elementos clave, es decir: esfuerzo intelectual y personalizado.

En cuanto al esfuerzo intelectual, es cierto que toda obra protegible por los derechos de autor implica una naturaleza creativa a nivel intelectual y que, en ese sentido, los programas manifiestan la existencia de un mínimo de esfuerzo intelectual por parte de los creadores<sup>111</sup> en función de su finalidad utilitaria. Pero esto conduce precisamente a negar en forma rotunda toda originalidad en virtud de que el programador está sometido a una “lógica obligada”.<sup>112</sup> A este respecto, cabe mencionar que también hay programas tan complejos en función de diversos factores (técnicos, de organización, etcétera) que aun si se trata de un procedimiento de elaboración predeterminado requiere forzosamente de un esfuerzo intelectual “personalizado” por parte del creador.<sup>113</sup>

Sin embargo, hay opiniones siempre respetables como la expuesta por A. Lucas, según la cual en la operación de programación hay un

<sup>107</sup> A. Lucas, *op. cit.*, p. 483.

<sup>108</sup> E. Ulmer, “La protección por el derecho de autor de las obras científicas en general y los programas de cómputo en particular”, *Revista Internacional del Derecho de Autor*, Oct. 1972, p. 79.

<sup>109</sup> P. Buch, *op. cit.*, p. 178. Por otra parte, la CONTU (Comisión Nacional de Nuevos Usos Tecnológicos de los Trabajos de Derechos de Autor) en los EUA, ha expresado que es difícil establecer el elemento de originalidad en el estilo y la expresión de un programa y en el procedimiento propiamente dicho.

<sup>110</sup> C. Le Stanc, *op. cit.*, p. 14.

<sup>111</sup> A. Lucas, *op. cit.*, p. 482.

<sup>112</sup> P. Sidler, *Der schutz von computer programmen im surheber und weitbe-werbsrecht*, Bale, 1968, p. 28.

<sup>113</sup> En este sentido, ver la decisión del Tribunal Correccional de Bobigny del 11 de diciembre de 1978, *Expertises*, 1982, no. 39, pp. 72 y sigs. que reconoce la existencia de este “esfuerzo intelectual personalizado”.

esfuerzo intelectual realizado por una persona pero no personalizado en el sentido tradicional de este adjetivo, sin ser revelador de la personalidad de su creador y por tanto no susceptible de una protección autoral.<sup>114</sup>

En última instancia, la situación es compleja; cabe decir que aun la determinación de la originalidad en ciertas creaciones de orden literario ha provocado problemas, debido a confusiones entre la originalidad y el mérito.<sup>115</sup> En este sentido, compartimos la opinión de M. Francon cuando declara que “si bien el juez debe abstenerse de tomar partido sobre el valor de la obra, él no puede sin embargo atribuirle un monopolio a menos que esté cierto de que dicha obra es original, es decir, que presente caracteres que resalten la personalidad de su creador”.<sup>116</sup> Pero aquí nos encontraríamos de nueva cuenta frente al problema de la originalidad.

Dicho lo anterior, si recalcamos, por ejemplo, la tendencia seguida por los tribunales franceses en cuanto al otorgamiento del monopolio autoral referido a las creaciones menos “convincientes” que los programas, como es el caso de los almanaques,<sup>117</sup> catálogos,<sup>118</sup> agendas,<sup>119</sup> mapas turísticos<sup>120</sup> y letreros publicitarios<sup>121</sup> entonces nada impide pensar que los programas de cómputo puedan ser añadidos a esta lista.<sup>122</sup>

Nada lo impide pensar; sin embargo, en ausencia de una certeza plena, hay que preguntarse si la cuestión de la protección de los programas no requiere analizarse a la luz de una tercera vía.

*Orden práctico.* Continuamente los autores en el momento de pronunciar sus postulados en torno a la protección jurídica de los programas por la vía de los derechos de autor, abordan indistintamente la problemática del ejercicio de esos derechos específicos; sin embargo, y esto en razón de una lógica jurídica, hay que ajustarse primera-

<sup>114</sup> A. Lucas, *Programa y propiedad intelectual*, op. cit., p. 94.

<sup>115</sup> Ver la decisión de la Corte de Nimes del 9 de junio de 1976 sobre el juicio de planos de arquitectura anunciando que ella no ofrecería un juicio de valor “sobre los caracteres artísticos, originales y armoniosos de los planos litigiosos”.

<sup>116</sup> En ese sentido, ver *Cass. Civ.* (1er), 6 de marzo 1979, *JCP*, 1979, IV, 169; *Rev. Trim. Dcho. Com.*, 1979, 462 obs. Francon, *RIDA.*, enero de 1980, p. 149, 463 y 464.

<sup>117</sup> *Cass. Crim.*, 27 noviembre 1869, *DP*, 1870, I, 186.

<sup>118</sup> *Bordeaux*, 24 agosto 1863, *DP*, 1864, II, 76.

<sup>119</sup> *Cass. Civ.*, 16 de julio 1969, *Bol. Civ. I*, no. 278, p. 220.

<sup>120</sup> *Aix*, 21 octubre 1965, *JCP*, 1966, II, 14657.

<sup>121</sup> París, 18 de diciembre 1924, *DH*, 1925, 30.

<sup>122</sup> M. Colombet, al hablar sobre la propiedad literaria y artística de las obras escritas, considera que los programas deben estar protegidos por el derecho de autor a nivel de una composición más de la forma que de la idea (semejante a un escenario) en el acto creador manifestado en el organigrama; op. cit., p. 41; ver también X. Desjeux, op. cit., p. 125 y sigs. esp. p. 135, así como E. Ulner, op. cit., p. 47.

mente a la cuestión de orden teórico como venimos de hacerlo para posteriormente, y como procederemos a continuación, confrontar el ejercicio de los derechos inherentes a la protección autoral con nuestro problema en tratamiento.

Como sabemos, la protección acordada por el derecho de autor implica el goce de derechos de orden moral y patrimonial sobre la obra.<sup>123</sup> Ahora bien, cabe mencionar que una eventual protección de los programas por este medio implica problemas de compatibilidad de estos derechos con el bien a proteger.

En principio, la cuestión de forma motiva un primer problema, ya que aun en el caso donde el monopolio del creador del programa llegara a ejercitarse, la protección resultante no podría estar limitada sino a la expresión. Es en efecto un principio tradicional del derecho de la propiedad literaria ya conocido por nosotros en el sentido de que el monopolio del autor se refiere a la forma y no tanto al fondo, aunque es cierto que en las obras de ficción este derecho cubre también la composición, es decir, el desarrollo del tema. Pero las obras de carácter científico se benefician de una protección más limitada, pues la determinación del desarrollo está generalmente determinada por la materia.<sup>124</sup> En todo caso, la solución no puede ser la misma; se dice que los tribunales no pueden juzgar en igual forma las obras de imaginación y las obras científicas puesto que en estas últimas existe la preocupación de llegar a proteger un razonamiento, una constatación.<sup>125</sup>

Como es sabido, el derecho de autor no protege el corazón de la obra, sino ciertas características en torno a ella.<sup>126</sup> Dicho de otro modo, el monopolio no puede entenderse entonces más allá de estos "detalles",<sup>127</sup> y aplicado a los programas. Esta fórmula significa que en la práctica, el creador no podría defenderse más que en el caso de ciertas reproducciones. Resulta que una modificación no sustancial (siempre posible en materia de programación) permite escapar a una acción legal en cuanto a su aplicación<sup>128</sup> y según ciertas personas, esta situación no puede asimilarse en una adaptación<sup>129</sup> puesto que la

<sup>123</sup> Para razonar de acuerdo al texto francés tenemos como derecho de orden patrimonial al derecho de reproducción (art. 28), el derecho de representación (art. 27), etcétera; como derechos de orden moral: los derechos referentes a las personas, perpetuos, inalienables, imprescriptibles, inembargables y no discrecionales (art. 6); el derecho de divulgación (art. 19), el derecho de respeto al nombre (art. 6 fc. I), el derecho respecto a la obra (art. 6), el derecho de arrepentimiento o de retiro (art. 32) y las particularidades en caso de ser una obra en colaboración (art. 10).

<sup>124</sup> A. Lucas, *op. cit.*, p. 483.

<sup>125</sup> C. Le Stanc, *op. cit.*, p. 24.

<sup>126</sup> En ese sentido, ver *TGI*, París, 9 marzo 1979; *RIDA.*, 1970, p. 100.

<sup>127</sup> Ver M. Desbois, *op. cit.*, p. 44.

<sup>128</sup> X. L. Bellefonds, *op. cit.*, p. 31.

<sup>129</sup> F. Gotzen, *op. cit.*, p. 18.

estructura esencial del programa debe ser considerada como perteneciente al dominio público en virtud del principio de inapropiación de las ideas;<sup>130</sup> sin embargo, es posible considerar que dicha situación cae en el ámbito del derecho exclusivo de traducción del autor.<sup>131</sup>

Otra dificultad de orden práctico es la derivada del derecho de reproducción, ya que según la naturaleza del mismo, el monopolio del autor estriba en la reproducción de su obra y no tanto en el uso de la misma que queda libre. El contenido de estas nociones provoca problemas<sup>132</sup> porque es largamente discutible el hecho de que la introducción a la memoria del programa implica una reproducción técnica, mas habría que determinar si esto podría ser considerado como una reproducción en sentido jurídico del derecho autoral.<sup>133</sup> Por otra parte, hay algunas disposiciones legales que no consideran como infracción a las copias estrictamente reservadas al uso privado del copista y no destinadas a un uso colectivo.<sup>134</sup> Este tipo de disposiciones deberían impedir sancionar a aquel que "reproduzca" el programa únicamente para emplearlo en la máquina aun quedando por determinar si el uso de un programa por una empresa debiera ser considerado como privado o colectivo.

Existe otra dificultad concerniente a la paternidad de la obra, porque la realización de ciertos programas son frecuentemente el resultado de un trabajo en equipo, por lo común empleados, lo cual acentúa aún más el problema. Resta en efecto determinar la propiedad de la obra en ese caso, habida cuenta que si la posibilidad de atribuir la calidad de autor a una persona moral no es absolutamente irrefutable en el caso de obras colectivas, aun si es cierto que esto no corresponde a la realidad de la industria de programación.<sup>135</sup>

Quedarían por formularse otras preguntas como la duración de prerrogativas (el término de cincuenta años es sin duda excesivo); la forma de ejercicio de los derechos de exposición, representación pública, divulgación, retiro de obra, etcétera.

En última instancia, se podría inferir que para contemplar la protección de los programas por la vía de los derechos de autor no basta hacer una adaptación de las disposiciones existentes; falta añadir otros

<sup>130</sup> A. Lucas, *op. cit.*,

<sup>131</sup> F. Gotzen, *op. cit.*, .

<sup>132</sup> Ver A. Lucas, *op. cit.*, p. 483; E. Ulmer, *op. cit.*, p. 66; X.L. Bellefonds, *op. cit.*; Le Stanc, *op. cit.*, p. 21 y F. Gotzen *Ibid.*

<sup>133</sup> El art. 28, fc. I de la ley francesa menciona que "la reproducción consiste en la realización material de la obra por todos los procedimientos que permitan comunicarla al público de una manera indirecta".

<sup>134</sup> Art. 41, fc. I de la ley francesa.

<sup>135</sup> X.L. Bellefonds, *op. cit.*, p. 31, y C. Le Stanc, *op. cit.*, p. 17 y sigs.

elementos o proceder a ciertas reformas en la estructura.<sup>136</sup> Y como lo fue propio al hablar de las patentes, ello nos conduce a una tercera vía: un derecho sui géneris.

### 3. UN DERECHO SUI GÉNERIS

En el debate sobre la protección jurídica de los programas, varios autores se han manifestado para defender la idea de que por la misma complejidad que revisten estos y a fin de establecer un régimen de reserva privativa realmente sólido, es necesario tomar los elementos más apropiados de las instituciones jurídicas existentes, y particularmente aquellos provenientes de los derechos patentario y autorial, a fin de integrarlos en una estructura nueva y específica, es decir, en un derecho sui géneris. Este aspecto parece interesante, sin embargo, ¿constituye esto la forma de protección adecuada? Invariablemente que queda por demostrarlo. . .

Dicho estudio lo realizaremos a la luz de tres fórmulas aplicables: una derivada del derecho de patentes, otra derivada de los derechos de autor, y finalmente, una última resultado de la combinación de estas dos figuras jurídicas.

#### *A. Fórmula derivada del derecho de patentes*

Esta fórmula atenúa los “ángulos vivos” del derecho patentario en lo que concierne principalmente al carácter industrial y al carácter inventivo que como fue expresado anteriormente, constituyen los principales puntos de controversia.

De esta forma, la estructura básica de esta fórmula podrá ser conceptualizada sucintamente de la siguiente manera:<sup>137</sup>

Primeramente, en lugar del carácter industrial tradicionalmente exigido en materia de patentes sólo será requerida una “utilidad para la industria”.<sup>138</sup> Posteriormente, la apreciación del carácter inventivo sería reemplazada por una exigencia de eficacia del programa propuesto y por aquella del progreso realizado en el ámbito de la aplicación respectiva.

En estas condiciones, podemos constatar una cierta “absorción” del carácter inventivo por la de una utilidad industrial (lo cual concuerda con la observación realizada en cuanto a la pobreza inventiva de los

<sup>136</sup> En países como los EUA esta tendencia ya comenzó a manifestarse.

<sup>137</sup> R. Vanderperre y M. Brabanter, *op. cit.*, p. 151, y J.F. Boissel, *op. cit.*, p. 54.

<sup>138</sup> “. . . a condición de presentar una utilidad industrial inmediata y de no ser conocidas anteriormente, las creaciones industriales abstractas deberán poder beneficiarse de esta protección específica” (A. Lucas, *op. cit.*, 437).

programas.<sup>139</sup> Esto permitiría seguramente admitir la protección a un gran número de programas.

Además, dicha tendencia (un régimen inspirado en el derecho de patentes acorde a las circunstancias) permitiría recompensar al creador del programa, o al menos amortizar su inversión, aun si podemos decir que dicha “disminución” en el nivel de exigencias permitiría comprometerlo a uno de los fines del derecho patentario como lo es el avance técnico, sin que el resultado fuera necesariamente negativo.<sup>140</sup>

Esta fórmula ofrece, por otra parte, una flexibilidad en el procedimiento mismo de la obtención del monopolio a nivel de la simple redacción de la solicitud y realización del examen previo. Todo ello en virtud de que los programas pueden ser difíciles de describir cuando se trata de explicar la invención en la solicitud de patente, lo cual representaría mucho tiempo para el solicitante; asimismo, la lentitud del proceso de otorgamiento de una patente en aquellos países en que se realiza un examen previo no corresponde definitivamente al grado de evolución tecnológica en materia de informática.<sup>141</sup>

Añadiremos simplemente que si esta fórmula derivada del derecho patentario respeta la esencia misma de dicho régimen, nos parece inevitable admitir que bien podría ser completada por disposiciones de otras figuras jurídicas, pues las críticas externadas en la posible protección por la vía de patentes podrían ser nuevamente formuladas bloqueando así todo tipo de actitud “triumfalista”, por lo que para concebir una protección sui generis es conveniente imaginarla bajo otras consideraciones.

### *B. Fórmula derivada de los derechos de autor*

Los autores en favor de un régimen de protección sui generis para los programas son en general más cercanos a esta fórmula que a la precedente.<sup>142</sup>

---

<sup>139</sup> Cabe recordar que para ciertos autores, la ley de patentes puede ser aplicable al problema, ya que según ellos, no existe incompatibilidad fundamental entre los aspectos propios del programa en lo que corresponde a los caracteres industriales e inventivos y los caracteres de patentabilidad tradicionales.

<sup>140</sup> Ver *Thenis, op. cit.*, p. 158 y 159.

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Sobre este punto, ver particularmente: M. Ohschlegel, “Sollen und können rechen programme geschutz werden”, 1965, *GRUR* 465, 468; P.A. Senhenn, “Wanted a new Law to Protect Computer Program Material,” *The Computer Bull.*, 112-115 (1968); E. Galbi, “Proposal for Legislation to Protect Computer Programming”, *17 Bull. Er. Soc.*, no. 4,280 (1970), y T. Dol, “Legal Protection of Computer Programs”, *Patent and Licensing*, Dic. 1973, pp. 3-6. Todas ellas recopiladas y resumidas en M. Kindermann, *Special Protection Systems for Computer Programs, a Comparative Study*, vol II, pp 301 y sigs.

Una propuesta representativa en términos generales de esta fórmula, es aquella pronunciada por la compañía IBM,<sup>143</sup> mencionando como principales objetivos el estimular el desarrollo de los programas y favorecer la difusión de los proyectos de programación para un procedimiento rápido, fácil de control, poco oneroso y susceptible de una aplicación internacional. Cabe mencionar que la aplicación de esta fórmula implica la existencia de un organismo nacional para el registro y depósito de programas.<sup>144</sup> Por otra parte, esta propuesta contiene principios comúnmente admitidos como es el caso de una duración de la protección relativamente corta entre los cinco y los diez años.<sup>145</sup>

En lo que concierne a un aspecto fundamental como lo es la originalidad,<sup>146</sup> cabe agregar que tal fórmula requiere la presencia o alusión a dicho elemento, es decir, que los programas en cuestión deban ser originales.

Según el punto de vista de P. Kirby,<sup>147</sup> si la originalidad no puede ser considerada en los mismos términos que la novedosidad en las patentes,<sup>148</sup> esta última aparece, sin embargo, como un factor de determinación de la originalidad, en tanto que la utilización de elementos conocidos de programas no pueden permitir reconocer a un nuevo programa el carácter de original.

Además, esta fórmula no protege el concepto, y por tanto la originalidad formal no tiene más que un interés limitado a pesar de que la proposición de IBM hace alusión al carácter personal de la creación y a su complejidad para sugerir la existencia de una originalidad en el concepto mismo.<sup>149</sup>

Finalmente, cabe decir que esta fórmula si bien puede ser considerada interesante y eventualmente eficaz frente al problema, también

---

<sup>143</sup> Proposición elaborada por E. Galbi, *op. cit.*, vol. 17, no. 4, abril 1970, p. 280, y presentada por IBM ante la Oficina de Patentes de los EUA.

<sup>144</sup> H. Ohschlfel ha sido probablemente el primero en sugerir un registro especial para los programas, proposición retomada por otros autores y organismos, particularmente la OMPI.

<sup>145</sup> Otros aspectos de esta proposición incluyen el problema de la prueba, el momento cuando los detalles del programa serían revelados, la libertad de uso honesto o de fines educativos de un programa, la no protección de ciertas ideas nuevas en materia de programación, etc.

Por otra parte, no basta un órgano nacional de registro sino también la existencia de una agencia u oficina internacional para vigilar los mecanismos de funcionamiento a través de un comité consultivo.

<sup>146</sup> Algunos autores sostienen la aplicabilidad de las leyes autorales frente al problema expresando que prácticamente no existe incompatibilidad fundamental entre los aspectos propios del programa con respecto a la originalidad requerida.

<sup>147</sup> P. Kirby, "Industrial Property protection for Software at AIPPI-MIE", conferencia sobre algunos tópicos relativos a la protección de la propiedad industrial, pp. 56-60, Budapest 1973 y 2 II C 169-179 (1974).

<sup>148</sup> Sobre la diferencia entre originalidad y novedosidad ver *supra* punto 4.

<sup>149</sup> *Ibidem*.

puede ser objeto de algunas críticas en función de sus orígenes que impedirían el poder aceptarla como la solución esperada.

### C. *Fórmula híbrida*

Esta fórmula, aparentemente más idónea, deriva de la amalgama de disposiciones emanadas del derecho patentario y autoral, caracterizadas por su aparente aplicabilidad frente al problema. El inconveniente fundamental que suscita esta fórmula estriba en su obligada organización y aplicación internacional a efecto de revestir una verdadera trascendencia.

Se trata, en lo esencial, de un sistema de registro internacional como protección paralela de vigencia en varios países, que tiene por objeto recompensar y favorecer los esfuerzos de los creadores de programas, así como difundir estos conocimientos. El programa, así como la descripción del concepto considerado como nuevo, tendrían que ser objeto de un depósito y un examen posterior sin implicaciones demasiado formales especialmente referidas a la originalidad o la novedosidad.<sup>150</sup>

Sin duda alguna que la aportación más importante de este tipo de protección a nivel mundial la constituye el sistema de depósito y de registro de programas propuesto por la OMPI como resultado de los trabajos iniciados en 1971 y que culminaron con la publicación de dichas disposiciones en el año de 1978.<sup>151</sup>

Este sistema internacional optativo para los países, tiene como objeto permitir al público el acceso directo a programas no secretos en virtud de la publicación de una relación de programas disponibles, permitiendo igualmente al depositante aportar la prueba de existencia anterior de su programa. Dicho sistema se fundamenta en la idea de que el creador del programa debe beneficiarse por un monopolio,<sup>152</sup> el cual, si bien dotado de un estatus especial, estaría más orientado en su conjunto hacia un régimen de protección autoral. El titular de dicho monopolio bien podría ser una persona física o moral,<sup>153</sup> con facultades para poder impedir todo acto de imitación, así como el uso de su programa en alguna computadora.<sup>154</sup>

En cuanto a la originalidad, ésta se aprecia a nivel del resultado del trabajo intelectual personalizado del creador<sup>155</sup> sin ser necesaria la

<sup>150</sup> P. Kirby, *ibid.*

<sup>151</sup> Para consultar el texto integral de dichas disposiciones ver *infra*, anexos.

<sup>152</sup> Art. 5o. de las Disposiciones Tipo, *ibid.*

<sup>153</sup> Art. 1-V, *ibid.*

<sup>154</sup> Art. 5-VI, *ibid.* En este sentido, los derechos sobre la propiedad literaria acuerdan normalmente una exclusividad al creador de la obra a nivel de la prohibición de ciertas reproducciones.

<sup>155</sup> Art. 3, *ibid.*

apreciación del carácter de novedosidad (hay que recordar que este sistema está más bien basado en los derechos de autor).

Es conveniente expresar que a efecto de ir más adelante, la OMPI propuso en el año de 1983 un proyecto de tratado internacional<sup>156</sup> para la protección de los programas. Sin embargo, no puede ocultarse la tendencia actual de algunos países interesados en el problema hacia la adopción del régimen autoral, lo cual implicaría un eventual fracaso de este sistema propuesto por la OMPI, principalmente porque la gran mayoría de las legislaciones sobre derechos de autor acuerdan a los creadores de las obras una protección automática y sin formalidades, lo cual no es el caso en el proyecto de la OMPI.

Ciertamente se ha manifestado una tendencia diferente,<sup>157</sup> según la cual no es conveniente realizar una diversificación excesiva y no indispensable de los medios de protección jurídicos desde el instante en que no aparece la imposibilidad de ubicar el problema de la protección dentro de las instituciones de derecho existentes, siendo aún necesaria una adaptación o flexibilidad adecuada.<sup>158</sup>

Hay que hacer hincapié en lo anterior, aun si esto nos remite a páginas precedentes. . .

---

<sup>156</sup> Para el texto integral de dicho proyecto ver anexos.

<sup>157</sup> Tendencia manifestada por diferentes grupos de la AIPPI en 1975, v. II Ann. AIPPI 83(1975), Congreso de Sn. Francisco (3-10 mayo 1975), Reporte de síntesis por P. Matheley y G. Ga Utier; también F. Gotzen, "La computadora y la propiedad intelectual" *JT*, 1975, pp. 90-92 y Beier, Grur, 1972, pp. 219-220.

<sup>158</sup> . . . esta tendencia actual de querer legislar cada vez que la evolución de la ciencia y de la técnica hacen aparecer un nuevo problema. La multiplicación de los convenios no son muy especializados con un número restringido de firmas complicando la práctica del derecho y pudiendo perjudicar para fines de su unificación." (F. Gotzen, *op. cit.*, p. 91, Col. 1).