

SEGUNDA PARTE

PROBLEMÁTICA VIGENTE LOS PAÍSES EN BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

CAPÍTULO I

LOS PAÍSES DE ECONOMÍA LIBERAL

1.	Los Estados Unidos de América	75
	A. Métodos de protección derivados del derecho común ..	76
	a) El derecho penal: los secretos comerciales	76
	b) El derecho civil: la competencia desleal	76
	B. Métodos de reserva privativa.....	77
	a) La propiedad industrial	77
	b) La propiedad literaria y artística: los derechos de autor	78
2.	Canadá.....	80
3.	Europa Occidental	80
	A. Finlandia	81
	B. Dinamarca	81
	C. Noruega.....	81
	D. Suecia	81
	E. Gran Bretaña	82
	F. República Federal de Alemania	83
	G. Suiza	84
	H. Austria.....	84
	I. Holanda	84
	J. Bélgica	85
	K. Francia	85
	L. Italia	87
	M. España.....	87
	N. Portugal	88
4.	Australia	88
5.	Japón	90
6.	Corea del Sur	91
7.	Israel	92

SEGUNDA PARTE

PROBLEMÁTICA VIGENTE

LOS PAÍSES EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

EN LA PRIMERA PARTE vimos por qué era necesario aportar una solución efectiva al problema de la protección a los programas, la cual no puede darse en forma satisfactoria sino tomando en cuenta los elementos considerados. Ahora bien, esta reglamentación no reviste interés únicamente para el investigador aislado. La mayoría de los países que tienen nexos con la informática, ya sea como productores, usuarios o ambos títulos, tienen interés en resolver esta problemática. La prueba está en los trabajos realizados y por realizarse. Pocas cuestiones tienen tanta importancia en el orden normativo como la de la protección de los programas de cómputo. Aun si las soluciones de cada país propuestas al problema estuvieran encaminadas, ellas no dejarían de ser parcialmente aplicables dada la dimensión internacional del problema.

Sin embargo, y aún incompletas, tales soluciones o intento de soluciones tienen el mérito de existir, por lo que su alusión es menester. Intentaremos presentar un panorama general lo más completo posible de los países más interesados en la cuestión, de acuerdo con la situación geopolítica y régimen socioeconómico que guardan en el mundo. De esta forma, analizaremos primeramente la problemática en los países de economía liberal; posteriormente en los países de economía socialista, para concluir finalmente con los países en desarrollo, considerando asimismo, las posiciones oficiales externadas por estos países con relación al proyecto del tratado de la OMPI sobre el particular anteriormente aludido.¹

¹ Ver *supra*.

CAPÍTULO I

LOS PAÍSES DE ECONOMÍA LIBERAL

Es lógico pensar que el marco de los países de economía liberal atribuye especial importancia a la propiedad privada, además de que el avance tecnológico está ligado a los intereses de empresas privadas, así como a los de los gobiernos mismos (la fuerza de un país depende de la fuerza de sus industrias). En lo que respecta a los programas, es necesario definir un régimen jurídico con caracteres internos y externos que permita reglamentar debidamente el desarrollo de la industria de programación: de fines internos en vías de asegurar una libre competencia evitando actos desleales entre empresas nacionales, y de fines externos a efecto de evitar que otros países productores de programas (siempre en el marco de una economía liberal) sean contrarios a los intereses de las empresas nacionales.

Bajo el beneficio de estas breves observaciones generales, analizaremos a continuación la postura de los países de economía liberal representativos de cuatro continentes interesados en la resolución del problema, a saber: los Estados Unidos de América y Canadá; los países de Europa Occidental; Australia y Japón.

I. LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La situación actual de este país respecto al problema es aún incierta y poco convincente a pesar de ser el primer y mayor productor mundial de programas de cómputo. De esta forma, los creadores de programas en este país recurren frecuentemente a soluciones complejas y poco “cómodas” (en realidad son más paliativo que solución) como son aquellas derivadas de los métodos de protección técnica o del derecho contractual.²

Estudiaremos los regímenes jurídicos no contractuales más utilizados en los Estados Unidos, así como la posición oficial adoptada recientemente por este país.³

² *Ibid.*

³ Aquella pronunciada en el seno de la Segunda Reunión de Expertos de la OMPI en junio de 1983.

A. Métodos de protección derivados del derecho común

Veamos estos métodos del derecho común emanados del derecho penal y del derecho civil:

a) El derecho penal: los secretos comerciales

Hasta la aparición de la nueva ley norteamericana sobre los derechos de autor,⁴ la legislación de los Estados Unidos sobre el secreto comercial era comúnmente utilizada frente al problema y la documentación por aportar⁵ antes de entablarse una controversia respecto al punto de partida entre las leyes federales sobre derechos de autor y secretos comerciales y las legislaciones estatales.⁶

b) El derecho civil: la competencia desleal

Haciendo a un lado la teoría sobre enriquecimiento ilegítimo ya examinada⁷ y debido a la falta de referencias precisas de esta teoría frente al problema, cabe mencionar que el recurso de la acción de competencia desleal puede permitir en ciertos estados de la Unión Americana obtener una protección directa contra la copia de programas en virtud de la doctrina del uso abusivo (*misappropriation*) derivada de una decisión tomada en caso internacional.⁸ La doctrina no es sin embargo aplicable en forma general en Estados Unidos; además, en sus aplicaciones más amplias, dicha doctrina corre el riesgo de entrar en conflicto con la legislación federal sobre patentes, así como la de derechos de autor, sin ser realmente aplicable en la cuestión que nos ocupa.⁹

⁴ *Copyright Act* de 1976 que analizaremos posteriormente.

⁵ Inclusive los secretos comerciales eran considerados por los tribunales de este país como el único medio de protección de los programas antes de la clarificación de las leyes patentaria y autoral.

⁶ El problema ha sido que los secretos comerciales aplicados a los programas se han considerado "equivalentes" de los derechos exclusivos autorales respecto a los artículos 102, 103, 106 y 301 de la *Copyright Act* de 1976, lo cual ha motivado el desplazamiento de las leyes estatales sobre derechos comerciales respecto al problema. En este sentido ver particularmente *Avco Corp. vs. Precision Air Parts Inc.*, 210 U.S. P.Q.U. 894 (M. D. Ala. 1980); *Warrington Association Inc. vs. Real Time Engineering Assoc.*, 522 F. Supp. 367 (N.D. III-1981); *B.P.I. Systems, Inc. vs. Leeth* (Civ. Act. no. 81, Ca. 46 W.D. Tex. 1981) y *Nimmer on Copyright*, Art. 101 (B) 1.1-11.

⁷ Ver *supra*.

⁸ *News Syndicate vs. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918); ver también en el mismo sentido: *Data Cash Systems Inc. vs. J.S. Group Inc.*, 480 F. Supp. 1063, 1070-71 (N.D. III. 1979) confirmada por otros motivos en 628 F. 2d. 1038 (7th Cir. 1980), caso comentado, 2 *Eur. Int. Prop. Rev.* 25 (1980).

⁹ *Ver Compc Co. vs. Day/Brite Lighting Inc.*, 376 U.S. 234 (1964); *Sears Roebuck and Co. vs. Stiffel Co.* 376 U.S. 225 (1964) 17 U.S. Code Art. 301 y también *Synercom Technology Inc. vs. University Computing Co.* 474 F. Supp. 37 (N.D. Tex. 1979).

B. *Métodos de reserva privativa*

Examinaremos de manera más profunda estos métodos de reserva privativa derivados del derecho de la propiedad intelectual en sentido lato,¹⁰ siguiendo los lineamientos que nos han sido propios.¹¹

a) La propiedad industrial

Como sabemos, el derecho marcario y el patentario son figuras jurídicas que constituyen la propiedad industrial, susceptibles de ser considerados con respecto al problema de la protección de los programas.

El derecho de marcas. El derecho marcario norteamericano ofrece una protección a los programas, pero esta protección no se refiere sino al origen aparente del programa, haciendo creer que ellos son los creadores. En general, la protección a título del derecho de marcas no permite obtener reparaciones en caso de copia del programa como tal en tanto no haya engaño por parte del consumidor en función del origen del producto.¹²

El derecho de patentes. Sin pretender ser exhaustivos, cabe mencionar que en cuanto a la patentabilidad de los programas respecta, dos decisiones pronunciadas en 1980 por la Corte Suprema de Estados Unidos indican claramente que las invenciones reveladoras de un programa constituyen un objeto patentable al tenor del artículo 101 de la Ley de Patentes,¹³ a condición de que no sea reivindicada la apropiación global de una fórmula o de un algoritmo matemático.¹⁴

La importancia de estas dos decisiones puede demostrarse a nivel de tres posturas fundamentales adoptadas sobre el particular en este país:

1. Primeramente porque la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ha abandonado su viejo combate de veinte años contra la patentabilidad de los programas, para adoptar ciertas directrices que siguen en su filosofía y aproximación pragmática las afirmaciones de la Corte Suprema, como será analizado posteriormente.

¹⁰ Sobre la predominancia de tal técnica ver primera parte del trabajo.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ver M. Scott, *Trade Secrets and Employment Agreements*, op. cit., p. 1.

¹³ Según este artículo 101, cualquiera que invente o descubra un procedimiento, máquina, fabricación, composición de materia nueva y útil o todo perfeccionamiento nuevo que le concierna, podrá obtener una patente bajo reserva de las condiciones y exigencias de este capítulo de la ley.

¹⁴ Estos casos son *Diamond vs. Diehr*, 450 U.S. P.Q., 175, 101 S. Ct. 1048 referente a la patentabilidad de un procedimiento de moldeado de caucho mediante el uso de una computadora para determinar la temperatura precisa y *Diamond vs. Bradley*, 450 U.S. P.Q., 175, 101 S. Ct. 1495 referente a la patentabilidad de una calculadora microprogramada donde el microcódigo permite a la misma funcionar en forma más eficaz dentro del marco de una microprogramación.

2. Acto seguido porque por primera vez la CCPA (Court of Customs and Patent Appeals) reformó una decisión en sentido negativo de la Oficina de Patentes aduciendo que una invención vinculada a un programa no es una “máquina”, una “fabricación” o un “procedimiento” conforme al artículo 101.¹⁵

3. Y finalmente, porque la Corte Suprema hizo a un lado la postura adoptada en dos casos célebres¹⁶ en los que se había dejado en *statu quo* las reivindicaciones para encontrar el punto de novedosidad y verificar asimismo si dichos elementos satisfacían las exigencias señaladas en el artículo 101. En lugar de ello, la Corte adoptó la prueba utilizada desde hace tiempo por la CCPA consistente en contemplar la reivindicación “en bloque” y a verificar si el conjunto del contenido reivindicado responde al criterio de ese mismo artículo. La Corte Suprema aprobó en igual forma la prueba “en dos etapas” derivadas de dos casos ventilados en la CCPA¹⁷ a fin de determinar la patentabilidad de procedimientos o de productos.

Actualmente la sección de apelaciones de la Oficina de Patentes y Marcas aplica sistemáticamente este examen en dos etapas¹⁸ conformando la negativa por ausencia del carácter patentable en aproximadamente el 50% de los casos ventilados.¹⁹ La Oficina de Patentes ha igualmente pronunciado nuevas directrices de examen²⁰ que siguen estrechamente el razonamiento y las decisiones tomadas por la Corte Suprema en los casos mencionados.

Sin embargo, frente al problema de la protección jurídica de los programas, los Estados Unidos parecen inclinarse actualmente hacia la aplicación de su ley sobre derechos de autor.

b) La protección literaria y artística: los derechos de autor

Habida cuenta de la no utilización de la técnica de los dibujos y modelos en una forma clara en los Estados Unidos²¹ hay que fijar

¹⁵ El asunto en cuestión fue Freeman, 573 F. 2d. 1237, 197 U.S.P.Q., 464 (C.C.P.A. - 1978).

¹⁶ Gottschaik vs. Benson, 409 U.S. 63 (1972) y Parker vs. Flook, 437 U.S. 584 (1978).

¹⁷ In re Freeman, 573 F. 2d. 1293, 197 U.S. P.Q., 464 (C.C.P.A. 1980) y en Walter, 618 F. 2d. 758, 295 U.S. P.Q. 397 (C.C.P.A. 1980).

¹⁸ Primera etapa. Cada reivindicación de procedimiento o de producto debe ser analizada para determinar si su objeto se refiere a un programa de cómputo; si la reivindicación no implica directamente un programa hay que estudiar la descripción para determinar si indirectamente esta misma reivindicación incorpora un programa o un algoritmo.

Segunda etapa. Si la reivindicación en cuestión porta directa o indirectamente de un programa, el examinador debe analizar la solicitud en su conjunto (“todas las reivindicaciones confunidas”) y determinar el objeto protegible. Si este objeto es un programa, la solicitud es rechazada.

¹⁹ Ver *The Patentability of Software Related Inventions after Diehr and Bradley*, Meskowitz 63 J.P. U.S. (Journal of Patent Office Society, 222).

²⁰ Publicadas en BNA, *Patent Trade Mark and Copyright Journal* (PTCJ), no. 551, Oct. 27, 1981 p. E1-E3 incorporadas en el Manual de Procedimientos de Examen de Patentes (MPEP).

²¹ Ver *supra* correspondiente al semiconductor *Chip Protection*.

especial atención a la figura de los derechos de autor, cuya importancia en este país es primordial respecto al problema que nos ocupa.

La protección de los programas por la vía autoral es actualmente reconocida en los Estados Unidos según una enmienda de fines de 1980 a la Ley sobre Derechos de Autor del 19 de octubre de 1976;²² esta enmienda modificó el antiguo artículo 101 para definir los programas de cómputo como “un conjunto de indicaciones o instrucciones utilizables directa o indirectamente en una computadora para producir un cierto resultado”.

La reforma abroga asimismo el antiguo artículo 117, reemplazándolo por uno alusivo a que el dueño de un programa no comete una violación de derechos creando otro “ejemplar” o realizando una adaptación necesaria para el uso del programa o para fines de archivo.

Cabe señalar que actualmente la ley norteamericana de derechos de autor no hace del fin (artístico, utilitario) o de la calidad de la obra condiciones para su protección,²³ es decir, que la obra del espíritu satisfactoria de la doble exigencia de originalidad²⁴ y fijación bajo una forma tangible de expresión²⁵ se beneficia de la protección bajo los derechos de autor y por esta razón la jurisprudencia se ha pronunciado en favor de una protección de los programas bajo esta forma.²⁶

Finalmente, cabe expresar que la postura externada por los Estados Unidos en el seno de la 2a. Comisión de Expertos para la Protección de los Programas organizada por la OMPI en Ginebra (1983)²⁷ fue de que un tratado sui generis no se justificaría a menos que el recurso actual a los derechos de autor o a las patentes fuera inadecuado.²⁸

²² Enmienda del 12 de diciembre de 1980 publicada en el texto de *RIDA* enero 1982, no. 111, p. 269.

²³ En este sentido ver el “Reporte Final de la National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works” (CONTU), *Library of Congress*, Washington, 1979, pp. 16 y 38.

²⁴ El grado de originalidad requerido es mínimo. C.F.M. Gemignani, “Legal Protection for Computer Software, The View from 79” *Rutgers Journal of Computer and the Law*, 1980, p. 271.

²⁵ Ver el art. 102 ya aludido.

²⁶ En este sentido ver *Tandy Corp. vs. Personal Microcomputers Inc.*, Civ. Act. No. 81-0744, N.D. Ca. 1981, 214 U.S.P.Q., 178; *Apple Computer vs. Franklin Computer* (E.D. Pa. 1982) F. Supp. 812, 215 U.S.P.Q. 935, en apelación (Ca. 3a Cir. 1983) 219 U.S.P.Q., 113, 26 P.T.J.C. 423 y 433 (1983) y en forma más reciente y en vías de una resolución definitiva concediendo la protección: *C.G.A. Corp. vs. Chance* (N.D. Ca. 1982) 218 U.S.P.Q. 718; *Apple Computer vs. Formule International*, Cd. Ca. 1983, 218 U.S.P.Q. 47 al igual que *Hibco Data Products Corp. vs. Management Assistance Inc.*, DX Idaho 1983, 25 PTCJ 484.

²⁷ Ver Doc. OMPI LPCS/II/6 op. cit. p. 3.

²⁸ Cabe decir que según el informe presentado por la CONTU, en los Estados Unidos los productores de programas utilizan en un 78% la ley sobre secretos comerciales o contrato de licencia, de 15 a 17% los derechos de autor y 5% buscan una protección por la vía patentaria, ver informe CONTU, op. cit., pp. 1-15.

2. CANADÁ

La legislación canadiense es similar a la de los Estados Unidos, a excepción de la ley sobre secretos comerciales, parcialmente aplicable y parecida a la del Reino Unido.

Ninguna disposición excluye la patentabilidad de los programas pero según el artículo 28, inciso III de la Ley de Patentes de 1969 “no puede otorgarse una patente a una invención con fines ilícitos, ni para simples principios científicos o concepciones teóricas”.

Respecto a los derechos de autor en Canadá los programas de computación son considerados, de acuerdo con la reforma de la Ley de *Copyright* de junio de 1987, como “obras literarias”, siendo protegibles por la vida del creador más 50 años. Un estudio previo del gobierno canadiense había sostenido la necesidad de una protección diferente para los programas fuente y objeto.

Por cuanto toca a la jurisprudencia, existen dos decisiones con aproximadamente diez años de intervalo, aplicables al problema; ambas alusivas al régimen patentario:

a) El caso *Waldbaum*,²⁹ en el que se consideró que las reivindicaciones referentes a un programa de cómputo no son patentables en sí, pero que los métodos de programación sí lo son, así como una computadora programada en forma nueva.

b) El caso *Schlumberger*,³⁰ en el cual la Corte de Apelación de Ottawa (contrariamente a un fallo sobre el mismo asunto pronunciado en la Corte de París) dictaminó respecto a la demanda de la Sociedad *Schlumberger* las consideraciones siguientes: “aquello que es nuevo es el perfeccionamiento de diversos cálculos a efectuar y la fórmula matemática a aplicar”. Asimismo, la Corte añade que:

si esos cálculos no son efectuados por la computadora sino por el hombre, el objeto de la demanda podría ser manifiestamente una fórmula matemática y una serie de operaciones puramente mentales. Una tal fórmula debe ser asimilada a un simple principio que el artículo 28, fc.II de la Ley de Patentes excluye de la protección por patentes.

3. EUROPA OCCIDENTAL

Los ejemplos europeos son numerosos. Sin pretender ser exhaustivos, nos esforzaremos por dar la más completa imagen de ellos.

²⁹ In re *Waldbaum*, Patent Office Recor, January 18, 1972, 5 CPR - 2d 162, 1972.

³⁰ *Schlumberger Canada Ltd. vs. el Comisionado de la Corte Federal de Apelaciones de Patentes* (56 C.P.R. - 2d, 204, 1981 PIBD 1983, III, 7) adde. G. Orleans, *The Patentability of Software related inventions in Canada*, Patent and Trade Institute of Canada, 1982, vol. 13, p. 855 y C. August, *The Patentability of Computers and their Programs in Canada*, 1982, vol. 14, pp. 923 - 937.

A. *Finlandia*

Luego de una reunión reciente de los medios interesados en el problema, en este país fue reconocido que la protección deberá estar asegurada por disposiciones expresas. La figura más utilizada hasta el momento ha sido la de la competencia desleal (existe una reticencia respecto a las patentes y los derechos de autor), pero actualmente una tendencia se manifiesta en sentido favorable hacia una regulación sui generis. Finlandia ha mostrado hasta el momento una postura neutral señalando que un nuevo tratado no afectaría las posibilidades de protección existentes.³¹

B. *Dinamarca*

Este país ha declarado que su legislación sobre derechos de autor es en general aplicable a la protección de los programas, pero que quizás es necesario proceder a algunas puntualizaciones. Dinamarca es partidario de una protección con duración más corta.

En cuanto a la firma de un nuevo tratado, es necesario, según la postura danesa, continuar el estudio de la situación considerando los tratados existentes.³²

C. *Noruega*

Su Ley de Patentes no es aplicable; sin embargo, su Ley sobre Derechos de Autor abre una posibilidad de protección para ciertos casos. Este país considera que el medio más apropiado es el recurso a la vía del secreto comercial bajo una forma de protección contractual.

D. *Suecia*

Este país, en su calidad de signatario del Convenio Europeo de Patentes, excluye de su legislación la patentabilidad de los programas. Sin embargo, existe la posibilidad de aplicar la Ley sobre Derechos de Autor. Suecia considera que es muy importante determinar a este respecto al menos una protección mínima.

Por otra parte, la única decisión judicial sueca a este respecto fue pronunciada por la Corte Suprema Administrativa el 2 de febrero de 1974 (1974-NIR 311) rechazando la protección de los programas por la vía patentaria por considerarlos “simples procesos intelectuales”.³⁵

³¹ Doc. O.M.P.I. RCS/II/6, *op. cit.*, p. 5.

³² *Ibid.*, p. 3.

³³ Ver J.M. Mousseron, *Traité des Brevets*, 1983, n. 173 sobre el no. 184.

³⁴ Ver *supra* correspondiente.

³⁵ Doc. OMPI *op. cit.*, p. 4.

E. Gran Bretaña

Su Ley de Patentes de 1977 excluye la protección a menos que el programa se encuentre asimilado al equipo (que sea un componente como por ejemplo los llamados *chips*). Cabe recordar que el Reino Unido es signatario del Convenio de Munich. Por otra parte, el Reporte Whitford de marzo de 1977³⁴ ha sugerido una clarificación de la situación jurídica en vías de aplicar la legislación autoral en virtud de una tendencia general favorable hacia dicha ley. Un nuevo tratado implicaría, según este país, el riesgo de un desvío en las posibilidades ofrecidas por la Ley de Derechos de Autor.³⁵

En cuanto a la jurisprudencia, en los años sesenta los tribunales ingleses tuvieron a bien, en reiteradas ocasiones, pronunciarse hacia la patentabilidad directa o indirecta de los programas. En este sentido, podemos decir que el resumen de directrices seguido por la oficina inglesa de patentes era la siguiente:³⁶

a) Una patente no puede ser acordada a un programa como tal.

b) Nada se opone, sin embargo, a la patentabilidad de nuevos métodos de programación, de computadoras programadas o de invenciones creadas por computadoras para controlar los procesos de fabricación o los métodos de análisis empleando un programa nuevo.³⁷

Por otra parte, en el ámbito de los derechos de autor existe una decisión sobre los programas que negó la protección bajo esta forma³⁸ y otras dos que la concedieron bajo las consideraciones de código objeto.³⁹

Recientemente se dio una reforma de fecha 16 de julio de 1985 (vigente a partir del 17 de septiembre de 1985) a la Ley de *Copyright* británica que sanciona penalmente la copia no autorizada, fabricación, importación y distribución de programas. En dicha enmienda no se ha considerado necesario indicar la clase de obra que constituye el programa ni la duración del derecho de autor sobre los mismos, seguramente por entenderse suficientemente dilucidada la cuestión por la jurisprudencia precedente.

³⁶ Slee and Harris application (1966) RPC 194; Bedgers Co. Inc's application (1970) RPC 36 (1969) FSR 474 Patent Appeal Tribunal; Gevers's application (1970) RPC 91; Burroughs Corp. 's application (1974) RPC 194. (1973) FSR 439; DC e IBM Corp. 's application (1980) FSR 564.

³⁷ *Patent Application for Computer Programs*, Office Journal (Patents) 81, 683 (marzo 5 de 1969).

³⁸ *Systematica Ltd. vs. London Computer Center*, High Court of Justice, Chancery Division, Nov. 11, 1982, Fleet Str. Rep. 1983, p. 313.

³⁹ *Gates vs. Swift*, 1982 R.P.C., no. 13 y *Sige vs. Richards*, junio de 1982, mencionados por C. Le Stanc, "La protección jurídica de los programas", *JCP*, no. 24, 14 junio 1984 (supp.) p. 18, nota 14.

F. República Federal de Alemania

En Alemania, al igual que en otros países europeos, la ley rechaza *a priori* y de una manera general, la patentabilidad de los programas. Cabe señalar a la República Federal de Alemania como el país precursor de la fracción III del artículo 52 del Convenio de Munich que niega la protección de los programas por la vía patentaria. Por otra parte, este país se ha declarado renuente a que los programas puedan beneficiarse por la vía autoral en la medida en que puedan ser considerados como obras protegibles bajo esta forma, añadiendo que una protección internacional puede ser asegurada en el cuadro de los convenios existentes, y que un nuevo tratado es por tanto inútil, según este país.⁴⁰

En cuanto a la jurisprudencia, las decisiones de los tribunales alemanes pueden dividirse en dos épocas:

a) De 1961 a 1974 se admitió sin dificultad la patentabilidad de los procedimientos de programación al punto de ser reconocida en 1973 la patentabilidad de procedimientos de invención, idea rechazada por la Corte Suprema de los Estados Unidos.⁴¹

b) A partir de 1974 varios dictámenes rechazaron la patentabilidad de los programas, y esta tendencia fue confirmada a partir de 1976 por varios fallos de la Corte Suprema Federal,⁴² aun si en ciertos casos es admitida la patentabilidad teniendo un vínculo estrecho con la máquina.⁴³

Por lo que respecta a los derechos de autor, existen dos decisiones que han concedido la protección a los programas bajo esta forma.⁴⁴

A este respecto, cabe mencionar que en este país se dictó una reforma de fecha 24 de junio de 1985 a la ley de derechos de autor que reconoce a los programas de cómputo como obras literarias con un plazo general de protección de 70 años post mortem autor. Dicha enmienda prescribe la prohibición de obtener copias del programa salvo consentimiento del autor. Las reproducciones se exceptúan de la licencia otorgada por la ley para la copia privada para uso personal.

⁴⁰ Doc. OMPI, *op. cit.*, p. 2.

⁴¹ Benson y Tabbot, 5 II C 211 (1974), la traducción en inglés de esta decisión alemana fue publicada en R. Freed, *Computers and Law, a Reference Work*, 5 th ed., 1976, p. 278.

⁴² Dispositions programas, 1977 Grur 96, 8 II C 558 (1977), straken 1977, Grur 657, 9 II C 459 (1978); test method 1978 Grur 102, 9 II C 363 (1978) Error Location 1978 Grur 420; 10 II C 489 (1979). Ver Gert Kollé, *Technik Datenverarbeitung und Patentrecht*, 1977, Grur 58.

⁴³ J. Betten, *Reflexiones sobre la protección de programas en la RFA*, P.I. 1983, 336 cita Antiblocker Systems, 1980 Grur 849; Wahlzabteilung 1981, Grur 39, Ver también, A. Witte, *Microprozessoren und patenschutz.*, 1978, Grur 511.

⁴⁴ L.G. Mgsbach, 13 julio 1982, Aktz, Kfh o 35/82, 1983 Grur 70, Betriebs Berater 1982, p. 1443, trad. francés *Droit et Affaires*, no. 406 sep. 1982, p. 31 e inkasso-programm, Olg Karlsruhe, 9 febrero 1983, Aktz, 6 U 150/81, 1983, Grur 30.

G. Suiza

La idea de la posible protección de los programas por la vía de la competencia desleal es la que predomina en forma reciente en este país. Pero algunas investigaciones son realizadas a efecto de encontrar una reglamentación específica diferente de aquella de los derechos de autor.⁴⁵

Estudios realizados por el gobierno suizo apuntarían a la creación de un sistema doble de protección del *software*. Para los programas que reúnan el requisito de originalidad (el que es medido con *standards* elevados, como en el derecho alemán) se aplicará el *copyright*. Para los programas que no alcancen dicho *standard*, la protección se concedería por un plazo menor del orden de diez años.

En cuanto a la jurisprudencia, existe una sola decisión en materia de patentes según la cual: las instrucciones que impliquen un procedimiento que permita llegar a un cierto resultado sin emplear directamente las fuerzas naturales no pertenecen a la tecnología, no siendo por tanto, invenciones patentables⁴⁶.

H. Austria

Este país ha declarado en primera instancia que la solución a seguir radica en los derechos de autor; entre tanto, los partidarios de un tratado específico han ganado terreno. La posición austriaca no se ha detenido por el momento.⁴⁷

En cuanto a la jurisprudencia, la única decisión austriaca respecto a la patentabilidad de los programas data de 1970, antes de la modificación de la Ley de Patentes y su adaptación a los principios del Convenio de Munich. Según ésta: los programas de cómputo no son patentables, pues la actividad creadora necesaria a la formulación de un programa o a su algoritmo pertenece al dominio de las matemáticas o de las creaciones intelectuales y no al dominio técnico.⁴⁸

I. Holanda

1 La Ley holandesa de Patentes de 1970 descarta la patentabilidad de los programas. Este país señala, por tanto, que es necesario remitirse lo más posible a los convenios existentes a fin de asegurar la protección

⁴⁵ La Oficina Federal suiza de la Propiedad Intelectual comienza a adoptar una práctica según la cual los programas de explotación son patentables en tanto procedimiento de accionamiento de un computador, y los programas de aplicación son patentables aun si son presentados como este tipo de procedimiento.

⁴⁶ In re Canquihem, *Schwizerisches Bundesgericht* (Corte Suprema Federal) 12 de diciembre 1972, 98 Bgei b. 396 (1974), 5 II C, 448 (1974). Doc. OMPI, LPCS/116 *op. cit.*, p. 4.

⁴⁸ *Osterreichisches Patentamt*, 29 octubre 1970, Grur Int. 1337, 2 II C, 206, 1971.

de los programas. A la ocasión de la difusión de un cuestionario de la OMPI los productores de programas en Holanda no mostraron interés por un tratado específico. A la luz de jurisprudencias análogas recientes, la legislación sobre derechos de autor parece constituir la base más apropiada para la protección de programas. Una tendencia sui generis podría añadirse en caso de que los derechos de autor resultaran insuficientes.⁴⁹

En cuanto a la jurisprudencia en Holanda, existen dos decisiones judiciales que han negado la patentabilidad considerando a los programas de cómputo como “procedimientos intelectuales”,⁵⁰ y otra más ventilada por la vía de los derechos de autor que concedió la protección bajo la forma de código objeto.⁵¹

J. *Bélgica*

La Ley de Patentes de 24 de mayo de 1854 en su artículo 1, por su misma generalidad, permite la protección bajo esta forma; sin embargo, no hay que omitir que este país es signatario del Convenio de Munich y por tanto debe someterse a la disposición relativa a la no patentabilidad de los programas. Por cuanto toca a los derechos de autor, no existen disposiciones legislativas o de jurisprudencia aplicables al caso.

K. *Francia*

Este es uno de los países más interesados en la resolución del problema en virtud de su alto nivel de informatización. Son varios los métodos que se han utilizado para proteger los programas, entre ellos tenemos a los contractuales y extracontractuales.

Por lo que toca a los primeros, se manifiestan a través de contratos tales como los de licencia de uso de programas o los contratos de persona destinados a asegurar la protección en el marco interno de las empresas. Extracontractualmente se han usado figuras derivadas del derecho penal, como es el caso de los secretos de fábrica, secretos profesionales, corrupción de empleados, robo y abuso de confianza. Asimismo, figuras derivadas del derecho civil como la competencia desleal y el enriquecimiento ilegítimo. Todas estas formas aun siendo de frecuente uso por momentos, no han podido constituir definitivamente la pretendida solución, por lo que se ha recurrido a formas de

⁴⁹ Doc. OMPI, *op. cit.*, p. 3.

⁵⁰ Decisiones dictadas en la Sala de apelaciones de Octroolrad el 21 de noviembre de 1969 y el 16 de diciembre de 1970, 2 II C 308 (1971).

⁵¹ Vector International, Microsoft Inc. y otros vs. Biase Computer Systems mencionado por C. Le Stanc, *op. cit.*, p. 18, nota 14.

reserva privativa derivadas de la propiedad industrial y la propiedad literaria y artística.

En cuanto a las primeras tenemos el derecho de marcas mediante la aplicación de la ley de la materia del 31 de diciembre de 1964, caracterizada por su limitado alcance en razón de que sólo se refiere a los signos externos que aseguran la individualización del producto. A este respecto existe una decisión judicial interesante.⁵²

Por otra parte, la patentabilidad de los programas en Francia ha sido un tema ampliamente discutido (prácticamente son más de quince años de controversia) sin existir una real definición al respecto. Cabe mencionar que este país es signatario del Convenio de Munich y que la Ley Francesa de Patentes del 13 de julio de 1978 en su artículo 6, fracción III, excluye específicamente a los programas de cómputo de su ámbito de protección; cabe expresar que son dos las decisiones judiciales al respecto, caracterizadas ambas por los criterios ciertamente favorables a la protección bajo esta forma.⁵³

Finalmente, por lo que corresponde a la propiedad literaria y artística, la legislación francesa de dibujos y modelos del 14 de julio de 1909 ha sido insuficiente frente a la magnitud del problema, por lo que se ha recurrido a la figura de los derechos de autor y su ley respectiva del 11 de marzo de 1957, y su enmienda de 3 de julio de 1985 de cuya posible aplicación se vienen expresando cada vez más opiniones favorables tanto a nivel doctrinario como de jurisprudencia.⁵⁴

La citada enmienda a la ley autoral francesa vigente desde el 1.º de enero de 1986 menciona a los programas como “soportes lógicos para computadora” (*logiciel*), concediendo una protección de 25 años desde la creación y prohibiendo la obtención de copias del programa salva para respaldo (*back up*).

En cuanto al uso del programa, está prohibida la utilización salvo contrato. Asimismo, se prevén medidas precautorias de gran urgencia y severidad para embargar productos, materiales y equipos en casos de reproducción ilícita. La obra pertenece al empleador salvo convenio

⁵² Apple vs. Segimex, TGI Paris, 21 Sept. 1983, no. 56, p. 257 según la cual, la forma de la marca GOLEM recuerda la forma de la manzana usada por la compañía APPLE en cuanto a la secuencia de colores y decoración por lo que la primera marca transgrede los derechos de la segunda.

⁵³ Mobil Oil, Paris, 22 mayo 1973, PIBD, 1973, 107 - III - 197 - A, 1973, -275 y posteriormente, Cámara Comercial, 28 mayo 1975, PIBD, 1975, 155 - III - 349 A, 1975; Sociedad Schlumberger, Paris 15 junio 1981, DB, 1981, III - I.

⁵⁴ Cass. Com. 24 enero 1972, B.C. IV, no. 27, p. 25; Babolat vs. Pachot, TGI, Bobigny, 11 dic. 1978, C.A. Paris 13 dic. 1979, T.C. Paris, 18 Nov. 1980, C.A. Paris, 2 Nov. 1982, Apple Computer vs Segimex Sarl. TGI, Paris, la Cam., la Sección 2 de Sept. 1983, y Mamelle vs. Cirtel, TGI, Paris, 4 oct. 1983, Exp. Feb. 1984, no. 59, p. 54-55 entre otras y a nivel doctrinario A. Lucas, *Logiciel et propriété intellectuelle*, Exp. 1982, no. 40, pp. 93-94; P. Leclercq, *op. cit.*, pp. 7-13; R. Plaisant, *Gaz. Pal.* 1983, p. 2 no. 1 y otros.

en contrario. Por otro lado, en obras de *software*, el autor no puede oponerse a la adaptación de la obra licenciada ni tiene derechos al arrepentimiento o retracción. Finalmente bajo reserva de las convenciones internacionales los extranjeros gozan en Francia de la protección de la ley, siempre que en sus respectivos países se proteja el *software* producido en Francia o de autor francés.⁵⁵

Lo cierto es que, a pesar del recurso a las instituciones jurídicas anteriormente enunciadas, existe en Francia, y en opinión de las personas e instituciones más interesadas en el problema, un sentimiento de “insuficiencia” de orden jurídico de dichas formas, por lo que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) ha iniciado, en fecha reciente, un proyecto para la creación de un régimen de protección aplicable que en principio se integraría por los elementos más valiosos de todas estas figuras y que constituya en última instancia una solución eficaz al problema.⁵⁶

L. Italia

Este país ha hecho resaltar que los convenios existentes no aseguran de manera clara la protección de los programas. A nivel nacional, la tendencia es a buscar una protección en el cuadro de la legislación sobre derechos de autor; de esta forma podría ser apropiado integrar un protocolo adicional al Convenio de Berna si nuevas disposiciones se convirtieran necesarias.⁵⁷

Cabe hacer notar que Italia en un momento dado propuso que el problema fuera contemplado bajo el criterio del Convenio de Roma del 26 de octubre de 1961 sobre la protección internacional de actores de radiodifusión, pero la verdad es que no existen puntos de afinidad con el problema en cuestión. Por otra parte, este país es signatario del Convenio de Munich, por lo que su legislación sobre patentes niega la protección a los programas.

M. España

La ley 22 del 11 de septiembre de 1987 en materia de propiedad intelectual incorporó expresamente los programas de computación entre las obras protegibles por el derecho de autor. La tutela se extiende por un plazo de cincuenta años (menor al aplicable en general), contados desde la fecha de la publicación o creación del programa. El titular del programa no puede, salvo pacto en contrario, oponerse a que el usuario interesado realice o autorice la realización de

⁵⁵ A mayor abundamiento, recomendamos la lectura de texto íntegro de dicha enmienda. Ver anexos.

⁵⁶ Estudio Arpit, *op. cit.*, pp. 63-72.

⁵⁷ Doc. OMPI, LPCS/1/ 1 - 4.

versiones sucesivas o programas derivados. La reproducción del programa como copia de seguridad no requiere autorización del titular. La ley aborda también la debatida cuestión de la introducción de un programa en la memoria de una computadora. Considera que ella no constituye “reproducción” cuando se efectúa “a los solos efectos de su utilización por el usuario, sin perjuicio de su necesaria comunicación al titular del derecho de explotación cuando así se hubiere pactado” (artículo 99, inciso 3).

N. Portugal

El problema no ha sido bien especificado por el momento. Las disposiciones sobre patentes y derechos de autor no parecen aplicables aun por analogía. Sin embargo, este país reconoce la importancia de una tal protección, por lo que se contempla la posibilidad de adhesión a un tratado internacional sobre el particular.⁵⁸

4. AUSTRALIA

Cabe mencionar que en Australia la producción y exportación de programas constituyen una actividad importante,⁵⁹ por lo que el problema tiene singular trascendencia.

Es así como, según el comisario australiano de patentes,

los programas de cómputo que consisten en una serie de instrucciones tendientes a resolver un problema no constituyen un objeto patentable. Los métodos de programación consisten en plasmar por escrito, bajo una forma u otra, un programa sin poder ser patentables. El registro tangible de un programa bajo una forma material puede constituir un objeto patentable si podemos distinguirlo del producto anterior gracias a elementos otros que el texto registrado de instrucciones. Finalmente, un computador programado puede también constituir un objeto patentable si el material correspondiente presenta diferencias con respecto al estado de la técnica o ha sido efectivamente modificado por el programa.⁶⁰

La opinión australiana expresada inicialmente en la OMPI fue de que habida cuenta del objetivo fundamental de las leyes y tratados existentes “hay que admitir que los programas difieren de aquello que constituye normalmente un objeto de protección”.⁶¹ Añadiendo que estos programas

son el resultado de una actividad inventiva y de la transformación de esta idea en programa, alrededor de 25% del trabajo se refiere a la idea, correspondiendo el resto a la redacción propia de dicha del programa y

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Ver: A. Lieberman, “La protección de programas de cómputo en Australia”, *La Propiedad Industrial*, 1983, p. 349.

⁶⁰ Doc. OMPI LPCS/II/6, *op. cit.*, p. 4.

⁶¹ *Ibid.*

su perfeccionamiento. La legislación sobre derechos de autor no puede proteger más que el programa final y no la idea subyacente.⁶²

Por otra parte, según la postura australiana

habida cuenta de que el derecho de autor no protege más que contra la reproducción, la utilización del programa para el manejo de una computadora constituye un problema. Asimismo, una de las principales ventajas del derecho de autor es que permite conferir una protección a los planteamientos originales así como a los subprogramas. La cuestión se presenta en saber si un uso tal implica una reproducción del programa. Además, el término de protección asegurado por los derechos de autor es ciertamente muy prolongado: diez a veinte años son suficientes. Finalmente, los derechos de autor no favorecen la divulgación de obras, sino que constituyen únicamente un incentivo y una recompensa para el creador, mientras que uno de los objetivos de base de la protección conferida por las patentes es de promover la divulgación de nuevas técnicas.⁶³

Según los argumentos expresados y el hecho de que la legislación de patentes se aplica a la utilización de técnicas y no solamente a su reproducción, se prevé una duración que considera la necesidad del público de utilizar las nuevas técnicas.⁶⁴

La tendencia en Australia con respecto a la protección jurídica de los programas fue entonces favorable al recurso a la Ley de Patentes, lo cual es fehaciente por el hecho de que la única decisión de jurisprudencia conocida hasta estos días en este país rechazó la protección por la vía autoral.⁶⁵

Sin embargo, este país vivió (al igual que otros tantos, incluyendo a los Estados Unidos) un cambio significativo respecto a la figura jurídica aplicable al *software*. De esta forma, tenemos que la ley 43 de 15 de junio de 1984 vino a reformar la ley australiana autoral reconociendo a los programas como "obras literarias" y concediendo un plazo general de protección de 50 años post mortem autor.

Respecto a las copias, se prescribe la prohibición de obtener copias del programa, salvo para respaldo por el dueño de una reproducción original y siempre que no esté prohibido al venderse la reproducción original. Cabe mencionar que se sanciona el vender, importar u ofrecer al público reproducciones ilegítimas de programas. Distribución por red equivale a poner a la disposición del público. Por otro lado, derivar un programa de los antecedentes equivale a adaptación de obra.⁶⁶

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Apple Computer Inc. vs. Computer Edge Pty Ltd., Federal Court, New South Wales Districts (7 dic. 1983), PTCJ del 22 dic. 1983.

⁶⁶ A mayor abundamiento sobre el particular, recomendamos la lectura del libro *Derecho informático*, de Carlos Correa y otros, Buenos Aires, De Palma 1987, Capítulo segundo, pp. 107 y 108.

5. JAPÓN

En este país el gobierno ha formado dos comisiones encargadas de estudiar el problema. Una, bajo los auspicios del Ministerio de Comercio Internacional y de la Industria (MITI) que examina la cuestión en vías de promover el desarrollo efectivo y la utilización de los programas, a fin de incrementar su divulgación, habida cuenta de que estos son el resultado de actividades industriales; a este respecto el MITI presentó en enero de 1984 al Parlamento japonés un proyecto de ley para programas de computación contemplando el recurso al derecho de la propiedad industrial.⁶⁷ La otra comisión, bajo la tutela de la Agencia de Asuntos Culturales, examina la cuestión en vías de determinar si la ley japonesa sobre derechos de autor es aplicable al problema.⁶⁸

Por otra parte, cabe mencionar que según el artículo 29 de la Ley Japonesa de Patentes de 1978, "el autor de una invención susceptible de aplicación industrial puede obtener una patente para esta invención";⁶⁹ sin embargo, el artículo 32 de esta misma ley al mencionar específicamente las invenciones no patentables no cita más que a "las invenciones referentes a las substancias obtenidas por un procedimiento de transformación nuclear" y "las invenciones susceptibles de alterar el orden público, las buenas costumbres y la salud pública".⁷⁰

Finalmente, en cuanto corresponde a la jurisprudencia, cabe hacer notar que si la patentabilidad de los programas ha sido objeto del pronunciamiento de ciertas directrices por parte de la oficina japonesa de la propiedad industrial, además de ciertos estudios,⁷¹ ella no ha suscitado sin embargo ninguna decisión judicial a la fecha; por el contrario, de los derechos de autor en la cual se tiene un pronunciamiento favorable a este respecto.⁷²

Este país conoció una reforma de fecha 4 de junio de 1985 a su Ley de Derecho de Autor; dicha enmienda vigente a partir del 1o. de enero de 1986 (con la excepción de los principios aplicables a la obra creada por un dependiente que rigen desde la sanción) señala al *software* como "obras de programación", excluyendo de la protección a los lenguajes de programación y a los procesos y algoritmos usados para

⁶⁷ Ver: V. Frosini, "Un diritto senza frontiere", *Il Tempo*, 24 mayo 1980, que menciona la presentación de ese proyecto.

⁶⁸ Doc. OMPI LPCS/II/6, *op. cit.* p. 3.

⁶⁹ Ley Japonesa de Patentes.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ Y. Takaishi, "Legal Protection of Software under Japanese Law," *EIPR* 1982, no. 5, p. 131-141. A resaltar sin embargo, que los derechos de autor se han convertido en el medio "común" de protección; en este sentido ver H. Ozaki, "Legal Protection of Computer Programs under Copyright Law in Japan", *Yusa and Hara Law Journal*, 1982, vol. 9, no. 4, pp. 10-17.

⁷² K.K. Taito vs. K.K. Ing. Enterprises, no. 10867 (wa) 79 del 6 dic. 1982, Corte de Tokio, Reporte Suzuye, febrero de 1983, no. 36, pp. 7-9.

producir programas. El plazo general de protección es de 50 años post mortem para autores individuales y 50 años contados desde la creación o divulgación para personas morales.

En cuanto a las adaptaciones, se autorizan las que el legítimo usuario haga para adaptar la obra de programación a su computador o mejore las prestaciones de la misma al correr el programa. Respecto a las copias, se facultan aquéllas para posibilitar el uso en un computador determinado por parte del legítimo tenedor de un ejemplar. Al dejar de ser legítimo tenedor del original se pierde el título a la tenencia de las copias.

El uso del programa es sólo legítimo para quienes están habilitados por un contrato o la tenencia legítima de un ejemplar.

Por otro lado, se sanciona como infracción al derecho autoral el uso no autorizado de programas y la copia de sus soportes, así como la retención, comercialización, disposición o uso de copias obtenidas bajo el amparo de las excepciones previstas por la ley cuando dejan de darse las condiciones requeridas para estas licencias. Estas obras se atribuyen al empleador salvo convenio en contrario.⁷³

6. COREA DEL SUR

Como nos señala el doctor Correa,⁷⁴ en este país el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene la intención de establecer un procedimiento de “declaración de uso de *software*, de registro de los programas desarrollados por empresas coreanas, de declaración de exportaciones, de registro de los productores locales y otras medidas similares con objeto de fomentar sistemáticamente el desarrollo de una industria nacional en este campo”.

Este procedimiento tendería a promover la comercialización del *software* y a facilitar asistencia a los usuarios. El registro de los programas elaborados en el país, por su parte, tendría por objeto estimular el aumento de la producción local asegurando protección a los programas registrados. Por otro lado, la declaración de exportación perseguiría promover los programas en el exterior dando asistencia a los fabricantes locales.

El hecho de que Corea del Sur no sea miembro de ninguna convención internacional en materia autoral le facilita la toma de decisiones autónomas en esta área, de tal modo que como dice Kessler: “el *software* extranjero debe aceptar el riesgo de una protección legal limitada en este país”.⁷⁵

⁷³ Correa Carlos y otros, *op. cit.*, pp. 120 a 123.

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 130 y 131.

⁷⁵ Kessler, Michel, *Le logiciel, protection juridique: France et étrange*, Paris, Edit Technique et Documentation Lavoisier, 1986, p. 131.

En esta ley reciente en este país en materia de protección de los programas de computación se señala entre otras cosas un periodo de protección de 50 años desde la creación. Por otro lado, el creador del programa tiene el derecho de hacerlo público, de preservar su integridad (se exceptúan las modificaciones para usarlo en un computador distinto, para hacer el programa más eficiente y las que impone la propia naturaleza o finalidad del programa); de adaptarlo, reproducirlo y distribuirlo, de cederlo y licenciar su uso. El usuario puede hacer copias de salvaguardia. Las medidas previstas para protegerse contra infracciones incluyen la suspensión, la indemnización de daños y acciones penales.

La protección del *software* extranjero se condiciona a que sea “publicado” en Corea. La “publicación” consiste en reproducirlo en cantidades suficientes para satisfacer la demanda. Finalmente, el Ministerio de Ciencias y Técnica controla el uso de los programas registrados.

7. ISRAEL

El Ministerio de Justicia Israelí, elaboró en 1987 un proyecto de *Computer Act* que aborda una variedad de temas del derecho de la informática. En cuanto a la protección del *software*, el proyecto sigue las cláusulas tipo de la OMPI y propone el establecimiento de un régimen *sui generis*, con una duración de los derechos por 15 años.