

GUÍA SOBRE PROTECCIÓN DEL SOFTWARE Y BASES DE DATOS

CLÍNICA JURÍDICA DE EMPRENDIMIENTO.
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.

GUÍA ELABORADA:

ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ



PROTECCIÓN DEL SOFTWARE

La protección de los derechos de propiedad intelectual del software se encuentra regulada en el Título VII de la Ley de Propiedad Intelectual. La denominación utilizada por dicha Ley no es **“software”** sino **“programas de ordenador”** y es en su artículo 96 donde se define este concepto.

Atendiendo al tenor literal del mismo artículo se entenderá por programas de ordenador o software:

Artículo 96 Ley de Propiedad Intelectual:

1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.

A los mismos efectos, la expresión programas de ordenador comprenderá también su documentación preparatoria. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que este Título dispensa a los programas de ordenador.

El software estará protegido por esta Ley siempre y cuando sea original y no una copia, es decir, creación propia del autor. También estarán protegidas las posteriores versiones del software, así como los programas que de este se deriven.

1. ¿QUIÉN ES EL AUTOR DEL SOFTWARE?

Autor de un software pueden ser tanto una persona física, como varias personas físicas o una o varias personas jurídicas (una sociedad limitada, por ejemplo). Esta protección se concederá a todas las personas anteriormente mencionadas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual.

La condición de “autor” legitima a éste (o a aquel a quien el autor haya cedido en exclusiva los derechos de propiedad intelectual) para instar las acciones y procedimientos necesarios para proteger sus derechos e intereses, así como, para solicitar las medidas cautelares procedentes conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil

- Cuando el creador sea una o varias personas físicas, será esta o éstas quien tenga la consideración de autor.
- En el caso de que el software sea creación colectiva, el autor será la persona física o jurídica que la edite y la divulgue bajo su nombre.
- Si el programa de ordenador constituye una unidad como resultado de una colaboración, la autoría, y por tanto los derechos derivados de esta, corresponderán a todos los colaboradores en la proporción que estos últimos determinen.
- Cuando en el ejercicio de sus funciones como asalariado o siguiendo las instrucciones del empresario, un trabajador cree un software, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán exclusivamente, al empresario salvo pacto en contrario.

¡NOTA IMPORTANTE!

Es preceptivo recordar que, aunque los derechos de propiedad intelectual sobre el software corresponden a su autor desde el momento de la creación del programa, resulta conveniente (aunque no es obligatorio) para evitar posibles plagios, la inscripción del programa en el Registro de la Propiedad Intelectual. Esta inscripción supone un método de acreditación fehaciente de la autoría del software.

2. ¿CUÁNTO DURA ESTA PROTECCIÓN?

Si bien es cierto que la protección de estos derechos comienza desde el momento de la creación del software, independientemente de quién sea el autor, la respuesta a la cuestión de la duración dependerá de si quien tiene la consideración de autor es una persona física o una persona jurídica.

De esta manera, para el caso de las personas jurídicas (es decir, una sociedad anónima o una sociedad limitada, por ejemplo) la protección de sus derechos tendrá una duración de setenta años computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubiera divulgado.

Cuando el autor/a sea una persona física la protección se garantizará durante toda la vida del autor/a y se prolongará hasta setenta años después de su fallecimiento. Gracias a esto último, los herederos o causahabientes podrán disponer de tales derechos hasta setenta años después de la muerte del autor.

3. CONTENIDO Y LÍMITES DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DEL SOFTWARE

CONTENIDO:

Los derechos de explotación otorgan a su autor la facultad de autorizar o realizar:

- La reproducción total o parcial del programa, a través de cualquier medio y de forma permanente o transitoria.

- La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación del programa y la reproducción de los resultados derivados de esos actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa.
- La distribución pública, incluyendo en este concepto el alquiler del programa original o de sus copias.
 - » *“Cuando se produzca una cesión del derecho de uso de un programa de ordenador, se entenderá, salvo prueba en contrario, que dicha cesión tiene carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose que esta cesión es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario.*
 - » *La primera venta en la Unión Europea de una copia de un software por el titular de los derechos o con su consentimiento, supondrá que no habrá más exclusiva sobre los actos de reventa del software.*

LÍMITES:

No será preceptiva la autorización de quién tenga la consideración de autor para:

- La transformación de un software para corregir errores cuando sea necesario para la utilización por parte del usuario.
- La realización de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa. No podrá impedirse por contrato cuando sea necesario para la utilización del programa.
- El usuario podrá estudiar y verificar el funcionamiento del programa sin autorización del titular.
- El usuario podrá utilizar las versiones sucesivas del software y los programas derivados del mismo.
- No se necesitará autorización para reproducir y traducir el código del software siempre que estos procesos sean indispensables para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas y se cumplan los requisitos determinados en los apartados 5 y 6 del artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual.

- Lo anterior no podrá nunca interpretarse de tal manera que suponga un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor o sea contraria a una explotación normal del software

El autor, por tanto, tendrá derecho de reclamación contra todo aquél que exceda los límites de los derechos de explotación sin su autorización.

Además, también estará protegido contra quienes:

- Pongan en circulación una o más copias de un programa de ordenador conociendo o pudiendo conocer su naturaleza ilegítima.
- Con fines comerciales, quien posea una o más copias del software conociendo o pudiendo conocer su naturaleza ilegítima.
- Pongan en circulación o posean con fines comerciales instrumentos cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador.

4. ¿CÓMO Y DÓNDE PUEDO REGISTRAR MI SOFTWARE?

Existen varias alternativas para registrar la autoría de un software. Todas ellas tienen sus ventajas y desventajas, sin embargo, la opción más recomendable (aunque no es obligatorio) para programas que vayan a ser divulgados entre el público general, será la de la inscripción de este en el Registro de Propiedad Intelectual (RPI).

La mayor ventaja de esta vía es que permite al autor acreditar la fecha y hora en la que se hace entrega del código fuente del software, lo que facilita la prueba de cronología ante posibles plagios. Sin embargo, si la intención principal del autor es mantener la privacidad del software, esta vía puede resultar poco apropiada ya que el RPI es un registro de carácter público.

Por ello, también se explicará, aunque de un modo más superficial, la existencia de otras vías como el “contrato de Escrow” y el “secreto empresarial”

- **El contrato de Escrow** es una de las alternativas más utilizadas en la práctica. Se trata de un contrato mediante el cual el desarrollador del programa y el cliente acuerdan depositar en un tercero de confianza (normalmente este tercero es un notario o una empresa especializada), el código fuente del software o programa informático en cuestión.

Este tercero es una figura imparcial cuya función es custodiar el software y mantenerlo en un ámbito privado.

Por tanto, esta es una vía que puede ser recomendada para aquellos que quieran mantener su creación con una mayor privacidad

En el contrato se regulan los supuestos en los que las partes (desarrollador y cliente) podrán acceder al código fuente a través del depositario.

La finalidad principal de este contrato es garantizar al usuario el acceso al código fuente del programa cedido en caso de que la empresa o persona titular de los derechos de propiedad intelectual desaparezca.

Sin embargo, a pesar de que no es su función inicial, **también es una prueba totalmente válida para demostrar quién es el autor del software y proteger por tanto los derechos de propiedad intelectual**¹.

- **La protección a través del secreto empresarial:** Se entiende por “secreto empresarial” el conjunto de informaciones o conocimientos, incluidos el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las condiciones y requisitos establecidos²

Por ello, atendiendo a la protección del software, se deberá identificar de forma concreta qué información o datos son susceptibles de ser secretos y, después, adoptar medidas para protegerlos.

Estas medidas pueden ser acuerdos de confidencialidad con todas las personas que tengan acceso al software.

Tales acuerdos de confidencialidad deberán identificar el secreto empresarial, las conductas prohibidas y las medidas de seguridad que se establezcan

¹ SJM Pamplona/Iruña nº 11/2007, de 9 de enero de 2007.

² Artículo 1 de la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales.

5. INSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (RPI)

Como se ha comentado anteriormente, lo más recomendable siempre que el programa sea divulgado es inscribir la creación del software en el Registro de Propiedad Intelectual (RPI). A continuación, se explicarán los requisitos y pasos del procedimiento.

En el RPI, en lo relativo a la protección del software, se debe saber que se pueden incluir tanto los programas de ordenador como las aplicaciones de móviles, videojuegos y en definitiva, toda secuencia de instrucciones informáticas

Requisitos específicos de la inscripción en el RPI

Se debe presentar junto con la solicitud de registro:

- Los nombres y datos de los autores y participantes en la generación del software.
- La totalidad del código fuente. Se podrá presentar en soporte digital siempre que sea legible por un ordenador sin necesidad de tratamiento previo y sin comprimir. En el soporte se hará constar título y autor/es en la portada.
- El ejecutable del programa en un soporte que pueda ser examinado por el Registro, legible por un ordenador sin necesidad de tratamiento previo y sin comprimir, haciendo constar título y autor/es en el soporte.
- Una memoria en papel, encuadernada y paginada, con los siguientes datos:
 - Breve descripción del programa.
 - Lenguaje de programación.
 - Entorno operativo.
 - Listado de ficheros.
 - Diagrama de flujo.
- Se deberán abonar las tasas correspondientes. La información concreta sobre las tasas puede variar por lo que recomendamos consultarla previamente en la página web del RPI.

6. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO EN EL RPI (PRIMERA INSCRIPCIÓN)

SOLICITUD TELEMÁTICA	SOLICITUD PRESENCIAL
<ul style="list-style-type: none">Se realiza mediante aplicación telemática RPI disponible en la Sede Electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte.Se necesita disponer de un certificado electrónico que la Administración General del Estado considere válido. También se puede acceder a través de la plataforma Cl@ve, modalidad Cl@ve Firma.No se podrán solicitar de forma telemática las solicitudes de primera inscripción con transmisión de derechos, ni las sucesivas transmisiones	<ul style="list-style-type: none">Los modelos de solicitud están disponibles en las oficinas del Registro y en internet en formato PDFPara la primera inscripción se utilizarán los modelos:<ul style="list-style-type: none">- Solicitud de primera inscripción. Autores titulares de los derechos- Solicitud de primera inscripción. Programa de ordenador.Cuando se realice una primera inscripción con transmisión de derechos se utilizarán los modelos:<ul style="list-style-type: none">- Solicitud de primera inscripción con transmisión de derechos inter vivos- Solicitud de primera inscripción con transmisión de derechos mortis causa- Solicitud de primera inscripción. Programa de ordenador

Para futuras inscripciones se deberán cumplimentar los modelos:

- [Solicitud de sucesivas inscripciones con transmisión de derechos inter vivos](#)
- [Solicitud de sucesivas inscripciones con transmisión de derechos mortis causa](#)

Para más información sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad visite el siguiente enlace:

[Programas de ordenador - Registro de la Propiedad Intelectual | Ministerio de Cultura y Deporte](#)

PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS

Todo lo relativo a la protección del derecho sobre las bases de datos se encuentra regulado en el Título VIII del Libro segundo de la Ley de Propiedad Intelectual (arts. 133-137 LPI).

A efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, se consideran “bases de datos” las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica, y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma.

La ley reconoce un derecho sobre las bases de datos con el fin de proteger la inversión sustancial que realiza el fabricante, evaluada cualitativa o cuantitativamente, ya sea inversión económica, de tiempo, energía u otros de similar naturaleza para la obtención y verificación del contenido de la base de datos.

A través de este derecho, el creador de la base de datos está capacitado para prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte del contenido de esta. Este derecho es susceptible de ser transferido, cedido o darse en licencia contractual

1. ¿QUIÉN ES EL FABRICANTE DE LAS BASES DE DATOS? ¿QUÉ SE ENTIENDE POR EXTRACCIÓN O REUTILIZACIÓN DEL CONTENIDO?

Tendrá la consideración de “fabricante de la base de datos”, la persona física o jurídica que tome la iniciativa y asuma el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación de su contenido.

La **extracción** del contenido de una base de datos supone la transferencia permanente o temporal de una parte o la totalidad de la información que se encuentra en la base de datos a otro soporte independientemente del medio y la forma empleados para la realización de dicha transferencia.

En cuanto a la **reutilización**, este concepto incluye toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias en forma de venta, alquiler, transmisión en línea o en otras formas

2. ¿CUÁNTO TIEMPO DURA LA PROTECCIÓN?

El derecho de protección nace en el mismo instante en que se finaliza el proceso de fabricación de la base de datos. Esta protección se prolongará durante quince años después del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se haya terminado el proceso de fabricación.

Cuando la base de datos se ponga a disposición del público antes de la expiración de dicho periodo de protección, el plazo de protección expirará a los quince años contados desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la base de datos hubiese sido puesta a disposición del público por primera vez.

Además, si la base de datos fuera modificada sustancialmente, evaluando tal modificación de forma cualitativa o cuantitativa, considerando que se trata de una nueva inversión sustancial, permitirá atribuir a la base resultante de dicha inversión un plazo de protección propio

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FABRICANTE

El **creador / fabricante** de una base de datos, independientemente de la forma en que esta haya sido puesta a disposición del público, no podrá impedir al usuario legítimo de dicha base extraer y/o reutilizar partes no sustanciales de su contenido con independencia del fin al que se destine.

El **usuario legítimo** no podrá realizar actos contrarios a una explotación normal de la base de datos o que lesionen intereses legítimos del fabricante de la base.

Tampoco podrá efectuar actos que perjudiquen al titular de un derecho de autor o de cualquiera de los derechos reconocidos en los Títulos I a VI del Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual.

No es posible establecerse pacto en contrario a los derechos y deberes mencionados anteriormente. Dicho pacto, en caso de existir será declarado nulo de pleno derecho

4. LIMITACIONES DEL DERECHO

El usuario legítimo de una base de datos podrá extraer y/o reutilizar una parte sustancial del contenido de esta sin autorización del fabricante cuando:

- La extracción tenga fines privados y el contenido se extraiga de una base de datos no electrónica.
- Cuando se trate de una extracción con fines de enseñanza o investigación científica en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga siempre y cuando se mencione la fuente.
- Cuando la extracción o reutilización se preste a fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial

Todas estas circunstancias dejarán de ser válidas para la extracción o reutilización cuando supongan un perjuicio para el titular del derecho de autor o vayan en contra de la explotación normal de la base de datos

5. INSCRIPCIÓN DE BASES DE DATOS EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En este registro se pueden inscribir:

- El derecho del fabricante de una base de datos a prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial de su contenido.

El derecho protege la inversión sustancial realizada por el fabricante ya sea económica, empleo de tiempo, energía esfuerzo u otro de similar naturaleza para la obtención, verificación o presentación de su contenido.

Se acompañará a la solicitud:

- Una memoria descriptiva en soporte papel, encuadernada y paginada, haciendo constar título y titular/es originario/s en la portada, que permita evaluar cualitativa y cuantitativamente la inversión realizada en la fabricación de la base de datos.

En dicha memoria se deberá describir cada uno de los elementos de la fabricación y la forma en la que éstos han intervenido en la obtención, verificación o presentación del contenido de la base de datos.

- Una grabación de la base de datos en soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el Registro, legible por un ordenador sin necesidad de tratamiento previo, haciendo constar título y titular/es originario/s en el soporte.
- Pago del importe de la tasa de tramitación de expediente

6. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO EN EL RPI (BASES DE DATOS)

SOLICITUD TELEMÁTICA	SOLICITUD PRESENCIAL
<ul style="list-style-type: none">• Se realiza mediante aplicación telemática RPI disponible en la Sede Electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte.• Se necesita disponer de un certificado electrónico que la Administración General del Estado considere válido. También se puede acceder a través de la plataforma Cl@ve, modalidad Cl@ve Firma.• No se podrán solicitar de forma telemática las solicitudes de primera inscripción con transmisión de derechos, ni las sucesivas transmisiones	<ul style="list-style-type: none">• Los modelos de solicitud están disponibles en las oficinas del Registro y en internet en formato PDF• Para la primera inscripción de derechos de obras literarias se utilizarán los modelos:<ul style="list-style-type: none">- Solicitud de primera inscripción. Otros titulares originarios- Solicitud de primera inscripción. Derecho sui generis sobre una base de datos• Cuando se realicen sucesivas inscripciones con transmisión de derechos se utilizarán los modelos:<ul style="list-style-type: none">- Solicitud de sucesivas inscripciones con transmisión de derechos inter vivos- Solicitud de sucesivas inscripciones con transmisión de derechos mortis causa