

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 2 de mayo de 2012

«Propiedad intelectual – Directiva 91/250/CEE – Protección jurídica de los programas de ordenador – Artículos 1, apartado 2, y 5, apartado 3 – Alcance de la protección – Creación directa o por otro proceso – Programa de ordenador protegido por los derechos de autor – Reproducción de las funciones por un segundo programa sin acceso al código fuente del primero – Descompilación del código objeto del primer programa de ordenador – Directiva 2001/29/CE – Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información – Artículo 2, letra a) – Manual de utilización de un programa de ordenador – Reproducción en otro programa de ordenador – Violación de los derechos de autor – Requisito – Expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización»

En el asunto C-406/10,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), mediante resolución de 2 de agosto de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de agosto de 2010, en el procedimiento entre

SAS Institute Inc

y

World Programming Ltd,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts y J.-C. Bonichot y la Sra. A. Prechal, Presidentes de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta, los Sres. K. Schiemann, G. Arestis (Ponente), A. Ó Caoimh y L. Bay Larsen, la Sra. M. Berger y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sr. Y. Bot;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 21 de septiembre de 2011;

consideradas las observaciones presentadas:

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

- en nombre de SAS Institute Inc., por el Sr. H.J. Carr, QC, y los Sres. M. Hicks y J. Irvine, Barristers;
- en nombre de World Programming Ltd, por el Sr. M. Howe, QC, el Sr. R. Onslow y la Sra. I. Jamal, Barristers, designados por el Sr. A. Carter-Silk, Solicitor;
- en nombre del Gobierno español, por la Sra. N. Díaz Abad, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. H. Leppo, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. L. Seeboruth y la Sra. C. Murrell, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. S. Malynicz, Barrister;
- en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Samnadda, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de noviembre de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, apartado 2, y 5, apartado 3, de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 122, p. 42), y del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre SAS Institute Inc. (en lo sucesivo, «SAS Institute») y World Programming Ltd. (en lo sucesivo, «WPL»), a propósito de una acción ejercitada por SAS Institute por vulneración de los derechos de autor sobre los programas de ordenador y los manuales relativos a su sistema informático de bases de datos.

Marco jurídico

Normativa internacional

3 El artículo 2, apartado 1, del Convenio para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, firmado en Berna el 9 de septiembre de 1886 (Acta de París de 24 de julio de 1971), en su versión modificada el 28 de septiembre de 1979 (en lo sucesivo, «Convenio de Berna»), tiene el siguiente tenor:

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

«Los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el campo literario [...] cualquiera que sea el modo o forma de expresión [...]»

4 El artículo 9 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «ADPIC»), que figura en el anexo 1 C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1), establece:

«1. Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna [...] y el Apéndice del mismo. [...]

2. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.»

5 A tenor del artículo 10, apartado 1, del ADPIC:

«Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como las obras literarias en virtud del Convenio de Berna [...]»

6 El artículo 2 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 y que entró en vigor, por lo que respecta a la Unión Europea, el 14 de marzo de 2010 (DO L 32, p. 1), tiene el siguiente tenor:

«La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.»

7 El artículo 4 de ese Tratado establece:

«Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión».

Normativa de la Unión

Directiva 91/250

8 Los considerandos tercero, séptimo, octavo, décimo cuarto, décimo quinto, décimo séptimo, décimo octavo, vigésimo primero y vigésimo tercero de la Directiva 91/250 establecen:

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

«[(3)] Considerando que los programas de ordenador están desempeñando un papel de creciente importancia en una amplia gama de sectores y que, en consecuencia, cabe considerar la tecnología informática como de capital importancia para el desarrollo industrial de la Comunidad;

[...]

[(7)] Considerando que, a efectos de la presente Directiva, el término “programa de ordenador” incluye programas en cualquier forma, incluso los que están incorporados en el “hardware”; que este término designa también el trabajo preparatorio de concepción que conduce al desarrollo de un programa de ordenador, siempre que la naturaleza del trabajo preparatorio sea tal que más tarde pueda originar un programa de ordenador;

[(8)] Considerando que, entre los criterios que deben utilizarse para determinar si un programa de ordenador constituye o no una obra original, no deberían aplicarse los de carácter cualitativo o los relativos al valor estético del programa;

[...]

[(14)] Considerando que, de acuerdo con [el principio de que sólo la expresión de un programa de ordenador está protegida por el derecho de autor], en la medida en que la lógica, los algoritmos y los lenguajes de programación abarquen ideas y principios, estos últimos no están protegidos con arreglo a la presente Directiva;

[(15)] Considerando que, de acuerdo con la legislación y jurisprudencia de los Estados miembros y los convenios internacionales en la materia, la expresión de dichas ideas y principios debe protegerse mediante derechos de autor;

[...]

[(17)] Considerando que los derechos exclusivos del autor a impedir la reproducción no autorizada de sus obras han de someterse a una excepción limitada que se aplicará a los programas de ordenador para permitir la reproducción técnicamente necesaria para la utilización de los mismos por parte de su legítimo adquirente; que ello significa que los actos de carga y de desarrollo necesarios a la utilización de una copia de un programa legalmente adquirido, y el acto de corrección de sus errores, no pueden ser prohibidos por contrato; que, a falta de cláusulas contractuales específicas, especialmente en caso de venta de una copia del programa, cualquier otro acto necesario a la utilización de la copia de un programa podrá ser ejecutado, de conformidad con su finalidad prevista, por un adquirente legítimo de dicha copia;

[(18)] Considerando que no debe impedirse a la persona facultada para utilizar el programa de ordenador que realice los actos necesarios para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, siempre que dichos actos no supongan infracción de los derechos del autor sobre el programa;

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

[...]

[(21)] Considerando que, por tanto, en estas circunstancias concretas, solamente la realización de actos de reproducción y traducción para modificar la forma del código por parte de la persona facultada para utilizar la copia del programa, o en su nombre, ha de considerarse legítima y compatible con una práctica adecuada, y, por consiguiente, no debe exigir la previa autorización del titular de los derechos;

[...]

[(23)] Considerando que no debe hacerse uso de tal excepción a los derechos exclusivos del autor de forma que resulte lesiva para los intereses legítimos del titular o que obstaculice la explotación normal del programa».

9 Con el título «Objeto de la protección», el artículo 1 de la Directiva 91/250 establece:

«1. De conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. A los fines de la presente Directiva, la expresión “programas de ordenador” comprenderá su documentación preparatoria.

2. La protección prevista en la presente Directiva se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Las ideas y principios en los que se base cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, no estarán protegidos mediante derechos de autor con arreglo a la presente Directiva.

3. El programa de ordenador quedará protegido si fuere original en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor. No se aplicará ningún otro criterio para conceder la protección.»

10 El artículo 4, letras a) y b), de esa Directiva, titulado «Actos sujetos a restricciones», establece:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, los derechos exclusivos del titular con arreglo al artículo 2 incluirán el derecho de realizar o de autorizar:

a) la reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa necesitan tal reproducción del mismo, estos actos estarán sujetos a la autorización del titular del derecho;

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

b) la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador».

11 A tenor del artículo 5 de la Directiva 91/250, que establece las excepciones a los actos sujetos a restricciones:

«1. Salvo que existan disposiciones contractuales específicas, no necesitarán la autorización del titular los actos indicados en las letras a) y b) del artículo 4 cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del programa de ordenador por parte del adquirente legítimo con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores.

[...]

3. El usuario legítimo de la copia de un programa estará facultado para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, sin autorización previa del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa, que tiene derecho a hacer.»

12 El artículo 6 de esa Directiva, relativo a la descompilación, establece:

«1. No se exigirá la autorización del titular del derecho cuando la reproducción del código y la traducción de su forma en el sentido de las letras a) y b) del artículo 4 sea indispensable para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a) que tales actos sean realizados por el licenciataro o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o en su nombre por parte de una persona debidamente autorizada;

b) que la información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente, y de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a las que se hace referencia en la letra a); y

c) que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad.

2. La aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 no permitirá que la información así obtenida:

a) se utilice para fines distintos de la consecución de la interoperabilidad del programa creado de forma independiente;

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

b) se comunique a terceros, salvo cuando sea necesario a efectos de interoperabilidad del programa creado de forma independiente; o

c) se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

3. De acuerdo con las disposiciones del Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, las disposiciones del presente artículo no podrán interpretarse de manera que permita que su aplicación perjudique de forma injustificada los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a una explotación normal del programa informático.»

13 Según el artículo 9 de la Directiva 91/250, lo dispuesto en ella se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales tales como las relativas a los derechos de patente, marcas, competencia desleal, secretos comerciales, protección de productos semiconductores o derecho de obligaciones. Cualquier disposición contractual que sea contraria a lo dispuesto en el artículo 6 o a las excepciones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 5 se considerará nula y sin valor ni efecto alguno.

Directiva 2001/29

14 Según su vigésimo considerando, la Directiva 2001/29 se basa en principios y normas ya establecidos por las Directivas vigentes en la materia, en particular por la Directiva 91/250. La Directiva 2001/29 desarrolla esos principios y normas y los integra en la perspectiva de la sociedad de la información.

15 El artículo 1 de la Directiva 2001/29 establece:

«1. La presente Directiva trata de la protección jurídica de los derechos de autor y otros derechos afines a los derechos de autor en el mercado interior, con particular atención a la sociedad de la información.

2. Salvo en los casos mencionados en el artículo 11, la presente Directiva dejará intactas y no afectará en modo alguno las disposiciones comunitarias vigentes relacionadas con:

a) la protección jurídica de los programas de ordenador;

[...]».

16 En virtud del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29:

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

«Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte:

a) a los autores, de sus obras [...]».

Normativa nacional

17 Las Directivas 91/250 y 2001/29 fueron transpuestas en el ordenamiento jurídico interno mediante la Copyright, Designs and Patents Act (Ley sobre derechos de autor, dibujos y patentes) de 1988, en su versión modificada por las Copyright (Computer Programs) Regulations [Reglamento de derechos de autor (Programas de ordenador)] de 1992, así como por las Copyright and Related Rights Regulations (Reglamento sobre derechos de autor y derechos afines) de 2003 (en lo sucesivo, «Ley de 1988»).

18 El artículo 1, apartado 1, letra a), de la Ley de 1988 establece que el derecho de autor es un derecho de propiedad sobre las obras originales literarias, teatrales, musicales o artísticas. Con arreglo al artículo 3, apartado 1, letras a) a d), de esa Ley, se entenderá por «obra literaria» cualquier obra que no sea teatral o musical, que esté escrita, pronunciada o cantada, incluidos, en particular, los cuadros o compilaciones que no sean bases de datos, los programas de ordenador, el material preparatorio de un programa de ordenador y las bases de datos.

19 El artículo 16, apartado 1, letra a), de esa Ley dispone que el titular del derecho de autor sobre una obra tiene el derecho exclusivo de copiar la obra.

20 Con arreglo al artículo 16, apartado 3, letras a) y b), de la Ley de 1988, la limitación, mediante los derechos de autor, de los actos que pueden llevarse a cabo sobre una obra deberá entenderse referida a la totalidad de la obra o a una parte sustancial de ésta, ya sea directa o indirectamente.

21 En virtud del artículo 17, apartado 2, de esa Ley, se entenderá por realización de una copia, respecto de las obras literarias, teatrales, musicales o artísticas, la reproducción de la obra en cualquier forma material. Ello incluye el almacenamiento de la obra en cualquier tipo de soporte a través de medios electrónicos.

22 El artículo 50BA, apartado 1, de la Ley de 1988 dispone que no se considerará una infracción del derecho de autor el hecho de que el usuario legítimo de la copia de un programa de ordenador observe, estudie o verifique su funcionamiento con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa que tiene derecho a realizar. El artículo 50BA, apartado 2, de esa Ley precisa que en el supuesto de que un acto esté autorizado en virtud del apartado 1, es irrelevante la existencia de estipulaciones o condiciones en un acuerdo destinadas a prohibir o limitar dicho acto.

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

23 SAS Institute es una empresa que desarrolla software analítico. Durante 35 años ha desarrollado un conjunto integrado de programas informáticos que permite a los usuarios realizar una amplia gama de tareas de procesamiento y análisis de datos, en particular análisis estadísticos (en lo sucesivo, «sistema SAS»). El componente básico del sistema SAS, denominado «Base SAS», permite a los usuarios escribir y ejecutar sus propios programas de aplicación con el fin de adaptar el sistema SAS para el procesamiento de sus propios datos (scripts). Tales scripts están escritos en un lenguaje propio del sistema SAS (en lo sucesivo, «lenguaje SAS»).

24 WPL estimó que podría existir en el mercado demanda para un software sustitutivo capaz de ejecutar programas de aplicación escritos en lenguaje SAS. Por ello WPL creó el «World Programming System» (en lo sucesivo, «WPS»), concebido para emular lo más posible la funcionalidad de los componentes SAS, en el sentido de intentar garantizar, con sólo algunas excepciones de escasa importancia, que las mismas entradas produjeran los mismos resultados. Ello permitiría a los usuarios del sistema SAS ejecutar en el «World Programming System» los scripts que desarrollaron para ser utilizados con el sistema SAS.

25 La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, precisa que no se ha demostrado que WPL, para lograr su objetivo, hubiese accedido al código fuente de los componentes SAS, ni que hubiese copiado parte alguna del texto de dicho código ni tampoco del diseño estructural de este último.

26 Añade que, previamente, dos órganos jurisdiccionales declararon, en sendos litigios, que no constituía una vulneración de los derechos de autor que protegen el código fuente de un programa de ordenador el hecho de que un competidor del titular de los derechos de autor estudiara el funcionamiento del programa y a continuación escribiera su propio programa para emular esa funcionalidad.

27 Tal solución fue impugnada por SAS Institute mediante la interposición de un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente, reprochando a WPL, principalmente:

- Que al crear el «World Programming System» copió los manuales del sistema SAS, publicados por SAS Institute, vulnerando con ello sus derechos de autor sobre esos manuales.
- Que con ello copió, indirectamente, los programas de ordenador que incluían los componentes SAS, violando sus derechos de autor sobre tales componentes.
- Que utilizó una versión del sistema SAS titulada «Learning Edition», infringiendo las estipulaciones de la licencia de esa versión, incumpliendo los compromisos asumidos en virtud de ella y violando sus derechos de autor sobre esa versión.

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

– Que al crear su propio manual violó los derechos de autor sobre los manuales del sistema SAS.

28 En estas circunstancias, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) En el caso de un programa de ordenador (en lo sucesivo, “primer programa”) protegido como obra literaria por el derecho de autor, ¿debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, [de la Directiva 91/250] en el sentido de que no constituye una infracción del derecho de autor sobre el primer programa el hecho de que un competidor del titular del derecho de autor, sin acceder al código fuente del primer programa cree, directamente o mediante un proceso como la descompilación del código objeto, otro programa (en lo sucesivo, “segundo programa”) que reproduzca las funciones del primer programa?

2) ¿Se ve afectada la respuesta a la primera cuestión por alguno de los siguientes factores:

- a) la naturaleza y/o el alcance de la funcionalidad del primer programa;
- b) la naturaleza y/o el alcance de la pericia, discernimiento y esfuerzo desplegados por el autor del primer programa para idear la funcionalidad de éste;
- c) el nivel de detalle con que se reproduce la funcionalidad del primer programa en el segundo programa;
- d) el hecho de que el código fuente del segundo programa reproduzca aspectos del código fuente del primer programa más allá de lo estrictamente necesario para producir la misma funcionalidad que el primer programa?

3) En el supuesto de que el primer programa interprete y ejecute programas de aplicación escritos por usuarios del primer programa en un lenguaje de programación creado por el autor del primer programa que incluya palabras clave ideadas o seleccionadas por el autor del primer programa y sintaxis creada por éste, ¿debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, [de la Directiva 91/250] en el sentido de que no constituye una infracción del derecho de autor que protege el primer programa el hecho de que el [segundo] programa haya sido escrito para interpretar y ejecutar los programas de aplicación utilizando las mismas palabras clave y la misma sintaxis?

4) En el supuesto de que el primer programa lea a partir de archivos de datos de un formato específico creado por el autor del primer programa y escriba en tales archivos de datos, ¿debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, [de la Directiva 91/250] en el sentido de que no constituye una vulneración del derecho de autor que protege el primer

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

programa el hecho de que el segundo programa se haya escrito para leer a partir de archivos de datos del mismo formato y escribir en tales archivos?

5) ¿Sería diferente la respuesta a las cuestiones [primera, tercera y cuarta] [...] si el autor del segundo programa hubiese creado dicho programa mediante:

- a) la observación, estudio y verificación del funcionamiento del primer programa, o
- b) la lectura de un manual creado y publicado por el autor del primer programa que describe las funciones del primer programa (en lo sucesivo, “manual”); o
- c) ambas [a) y b)]?

6) En el supuesto de que una persona posea una licencia de uso de una copia del primer programa, ¿procede interpretar el artículo 5, apartado 3, [de la Directiva 91/250] en el sentido de que el titular de la licencia puede llevar a cabo, sin la autorización del titular de los derechos de autor, operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa con la intención de observar, verificar o estudiar el funcionamiento del primer programa para determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, si la licencia permite a su titular realizar operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del primer programa cuando lo utiliza para los fines particulares autorizados por la licencia, pero las operaciones realizadas para observar, estudiar o verificar el primer programa van más allá de los fines autorizados por la licencia?

7) ¿Procede interpretar el artículo 5, apartado 3, [de la Directiva 91/250] en el sentido de que las operaciones de observación, estudio o verificación del funcionamiento del primer programa deben considerarse realizadas con objeto de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del primer programa cuando se hacen:

- a) para verificar cómo funciona el primer programa, en particular, por lo que respecta a detalles no descritos en el manual, con objeto de escribir el segundo programa tal como se menciona en la [primera] cuestión [...];
- b) para verificar cómo interpreta y ejecuta el primer programa las instrucciones escritas en el lenguaje de programación interpretado y ejecutado por él (véase la [tercera] cuestión [...]);
- c) para verificar los formatos de los archivos de datos escritos en el primer programa o leídos por él (véase la [cuarta] cuestión [...]);
- d) para comparar el rendimiento del segundo programa con el del primer programa con el fin de investigar los motivos por los que difiere e intentar mejorar el rendimiento del segundo programa;

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

- e) para realizar comprobaciones paralelas de los programas primero y segundo con objeto de comparar sus outputs durante el desarrollo del [segundo] programa, en particular ejecutando simultáneamente los mismos scripts de comprobación en el primer programa y en el [segundo] programa;
 - f) para verificar el output del archivo de registro generado por el primer programa con objeto de producir un archivo de registro idéntico o de apariencia similar;
 - g) para lograr que el primer programa genere como output datos (en concreto, datos que establecen una correlación entre códigos postales y Estados de Estados Unidos) con objeto de determinar si se corresponden o no con las bases oficiales de tales datos y, si no se corresponden, programar el segundo programa de manera que responda del mismo modo que el primer programa a los mismos datos aportados como input?
- 8) En el supuesto de que el manual esté protegido por el derecho de autor como obra literaria, ¿debe interpretarse el artículo 2, letra a), [de la Directiva 2001/29] en el sentido de que constituye una infracción del derecho de autor sobre el manual el hecho de que el autor del segundo programa reproduzca o reproduzca sustancialmente en el segundo programa cualquiera de los siguientes elementos descritos en el manual:
- a) la selección de las operaciones estadísticas ejecutadas en el primer programa;
 - b) las fórmulas matemáticas utilizadas en el manual para describir dichas operaciones;
 - c) los comandos o combinaciones de comandos específicos mediante los que se pueden invocar dichas operaciones;
 - d) las opciones que el autor del primer programa ofrece en lo que respecta a varios comandos;
 - e) las palabras clave y la sintaxis reconocidas por el primer programa;
 - f) los valores por defecto que el autor del primer programa ha decidido aplicar en el supuesto de que el usuario no especifique un comando u opción particular;
 - g) el número de iteraciones que el primer programa realizará en determinadas circunstancias?
- 9) ¿Debe interpretarse el artículo 2, letra a), [de la Directiva 2001/29] en el sentido de que constituye una infracción del derecho de autor que protege el manual el hecho de que el autor del segundo programa reproduzca o reproduzca sustancialmente las palabras clave y la sintaxis reconocidas por el primer programa en el manual que describe el segundo programa?»

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

Cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones prejudiciales primera a quinta

29 Mediante estas cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que tanto la funcionalidad de un programa de ordenador como el lenguaje de programación y el formato de los archivos de datos utilizados en un programa para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de dicho programa y, como tales, pueden estar protegidos por los derechos de autor sobre los programas de ordenador en el sentido de esa Directiva.

30 Según el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 91/250, los programas de ordenador se protegerán mediante derechos de autor como obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna.

31 El apartado 2 del mismo artículo extiende esa protección a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Precisa, sin embargo, que las ideas y principios implícitos en cualquiera de los elementos de un programa, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, no estarán protegidos mediante derechos de autor con arreglo a dicha Directiva.

32 A este respecto, el considerando décimo cuarto de la Directiva 91/250 confirma que, de acuerdo con el principio de que sólo la expresión de un programa de ordenador está protegida por los derechos de autor, las ideas y los principios que sirven de base a la lógica, los algoritmos y los lenguajes de programación no están protegidos con arreglo a esa Directiva. Su considerando décimo quinto señala que tanto la legislación y jurisprudencia de los Estados miembros como los convenios internacionales sobre derechos de autor establecen que la expresión de esas ideas y principios debe protegerse mediante derechos de autor.

33 Por lo que respecta al Derecho internacional, tanto el artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de autor como el artículo 9, apartado 2, del ADPIC establecen que la protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

34 El artículo 10, apartado 1, del ADPIC establece que los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como las obras literarias en virtud del Convenio de Berna.

35 En una sentencia dictada tras haberse formulado la petición de decisión prejudicial en el presente asunto, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250 en el sentido de que el objeto de la protección conferida por esa Directiva abarca el programa de ordenador en todas sus formas de expresión, tales como el código fuente y el código objeto, que permiten reproducirlo en diferentes

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

lenguajes informáticos (sentencia de 22 de diciembre de 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, Rec. p. I-0000, apartado 35).

36 De acuerdo con la segunda frase del séptimo considerando de la Directiva 91/250, el término «programa de ordenador» también designa el trabajo preparatorio de concepción que conduce al desarrollo de un programa, siempre que su naturaleza sea tal que más tarde pueda originar un programa de ordenador.

37 Por tanto, el objeto de la protección de la Directiva 91/250 engloba las formas de expresión de un programa de ordenador así como los trabajos preparatorios de concepción que pueden llevar respectivamente a la reproducción o a la creación ulterior de tal programa (sentencia Bezpečnostní softwarová asociace, antes citada, apartado 37).

38 De ello concluyó el Tribunal de Justicia que el código fuente y el código objeto de un programa de ordenador son formas de expresión de éste que, por tanto, merecen la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en virtud del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250. En cambio, por lo que respecta a la interfaz gráfica de usuario, el Tribunal de Justicia declaró que tal interfaz no permite reproducir el programa de ordenador sino que sólo constituye un elemento de dicho programa por medio del cual los usuarios utilizan las funcionalidades de éste (sentencia Bezpečnostní softwarová asociace, antes citada, apartados 34 y 41).

39 Sobre la base de estas consideraciones, procede señalar que, por lo que respecta a los elementos de un programa de ordenador que son objeto de las cuestiones primera a quinta, ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de tal programa en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250.

40 En efecto, tal como el Abogado General señala en el punto 57 de sus conclusiones, admitir que el derecho de autor pudiera proteger la funcionalidad de un programa de ordenador supondría ofrecer la posibilidad de monopolizar las ideas, en perjuicio del progreso técnico y del desarrollo industrial.

41 Por otra parte, el punto 3.7 de la exposición de motivos de la propuesta de la Directiva 91/250 [COM(88) 816] señala que la protección de los programas de ordenador mediante derechos de autor tiene como principal ventaja el hecho de que abarca tan sólo la expresión individual de la obra, ofreciendo por ende la flexibilidad suficiente para permitir a otros autores crear programas similares o incluso idénticos siempre que se abstengan de toda copia.

42 En cuanto al lenguaje de programación y al formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para interpretar y ejecutar programas de aplicación escritos por los usuarios así como para leer y escribir datos en un formato de

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

archivos de datos específico, se trata de elementos de ese programa mediante los que los usuarios explotan algunas de las funciones de éste.

43 En este contexto, cabe precisar que si un tercero obtuviera la parte del código fuente o del código objeto correspondiente al lenguaje de programación o al formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador y, sirviéndose de dicho código, creara elementos similares en su propio programa de ordenador, tal comportamiento podría constituir una reproducción parcial en el sentido del artículo 4, letra a), de la Directiva 91/250.

44 Ahora bien, de la resolución de remisión se desprende que WPL no tuvo acceso al código fuente del programa de SAS Institute, ni efectuó descompilación alguna del código objeto de ese programa. WPL reprodujo la funcionalidad del programa de SAS Institute gracias a la observación, al estudio y a la verificación del comportamiento de éste, utilizando el mismo lenguaje de programación y el mismo formato de archivos de datos.

45 Cabe añadir que la afirmación del apartado 39 de la presente sentencia no obsta para que el lenguaje SAS y el formato de los archivos de datos de SAS Institute, como obras, puedan disfrutar de la protección de los derechos de autor con arreglo a la Directiva 2001/29, si constituyen una creación intelectual propia de su autor (véase la sentencia *Bezpečnostní softwarová asociace*, antes citada, apartados 44 a 46).

46 Por tanto, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a quinta que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de ese programa y, por ello, carecen de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en el sentido de esta Directiva.

Sobre las cuestiones prejudiciales sexta y séptima

47 Mediante estas cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que quien haya obtenido una copia con licencia de un programa de ordenador puede, sin la autorización del titular del derecho de autor que protege ese programa, observar, estudiar o verificar su funcionamiento con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento de ese programa, cuando efectúa operaciones cubiertas por dicha licencia, con una finalidad que va más allá del marco definido en ella.

48 En el asunto principal, de la resolución de remisión se desprende que WPL compró legalmente copias de la versión de aprendizaje del programa de SAS Institute, suministradas con licencia «mediante un clic» por el que el adquirente aceptaba las

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

estipulaciones de esa licencia antes de tener acceso al programa. Dichas estipulaciones limitaban la licencia a un uso no destinado a la producción. Según el órgano jurisdiccional remitente, WPL utilizó las distintas copias de la versión de aprendizaje del programa de SAS Institute para realizar operaciones que iban más allá del ámbito de la licencia en cuestión.

49 En consecuencia, ese órgano jurisdiccional se pregunta si la finalidad de estudio o de observación del funcionamiento de un programa de ordenador incide en la posibilidad de que quien obtuvo la licencia invoque la excepción del artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/250.

50 De la lectura de esa disposición se desprende, por una parte, que el licenciario está autorizado para observar, estudiar o verificar el funcionamiento de un programa de ordenador con el fin de determinar las ideas y los principios implícitos en cualquier elemento del programa.

51 A este respecto, el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/250 pretende garantizar que el titular de los derechos de autor no proteja mediante un contrato de licencia las ideas y principios implícitos en cualquier elemento de un programa de ordenador.

52 Por tanto, esa disposición se ajusta al principio de base establecido en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250, según el cual la protección prevista por ella se aplica a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador y las ideas y principios implícitos en cualquier elemento de un programa no están protegidos por los derechos de autor con arreglo a esa Directiva.

53 Además, el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 91/250 añade que cualquier disposición contractual contraria a las excepciones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 5 de esa Directiva se considerará nula y sin valor ni efecto alguno.

54 Por otra parte, en virtud de ese artículo 5, apartado 3, el licenciario puede determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa de ordenador, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa, que tiene derecho a realizar.

55 De ello se deduce que la determinación de tales ideas y principios puede realizarse en el marco de las operaciones autorizadas por la licencia.

56 Además, el décimo octavo considerando de la Directiva 91/250 explica que no debe impedirse que la persona facultada para utilizar el programa de ordenador realice los actos necesarios para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, siempre que dichos actos no supongan infracción de los derechos del autor sobre dicho programa.

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

57 Se trata, a este respecto, tal como el Abogado General señala en el punto 95 de sus conclusiones, de los actos contemplados en el artículo 4, letras a) y b), de la Directiva 91/250, que define los derechos exclusivos del titular de realizar o de autorizar, así como en su artículo 5, apartado 1, relativo a los actos necesarios para permitir la utilización del programa de ordenador por parte del adquirente legítimo con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores.

58 En efecto, el décimo séptimo considerando de la Directiva 91/250 precisa, en relación con este último aspecto, que los actos de carga y de desarrollo necesarios para tal utilización no pueden ser prohibidos por contrato.

59 En consecuencia, el titular de los derechos de autor sobre un programa de ordenador no puede invocar el contrato de licencia para impedir que quien haya obtenido esa licencia determine las ideas y los principios implícitos en todos los elementos de ese programa cuando realiza las operaciones autorizadas por dicha licencia así como los actos de carga y desarrollo necesarios para la utilización del programa de ordenador, siempre y cuando no infrinja los derechos exclusivos de ese titular sobre tal programa.

60 Por lo que respecta a este último requisito, el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 91/250 relativo a la descompilación precisa, en efecto, que ésta no permitirá que la información obtenida por tal medio se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

61 De este modo, procede señalar que no puede haber infracción del derecho de autor sobre el programa de ordenador cuando, como sucede en el caso de autos, el adquirente legítimo de la licencia no ha tenido acceso al código fuente del programa de ordenador correspondiente a esa licencia, sino que se limitó a estudiar, observar y verificar ese programa con el fin de reproducir su funcionalidad en un segundo programa.

62 En estas circunstancias, procede responder a las cuestiones prejudiciales sexta y séptima que el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que quien haya obtenido una copia con licencia de un programa de ordenador puede, sin la autorización del titular de los derechos de autor, observar, estudiar y verificar el funcionamiento de ese programa con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquiera de sus elementos, cuando realice operaciones cubiertas por esa licencia así como los actos de carga y desarrollo necesarios para la utilización del programa de ordenador, siempre y cuando no infrinja los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor sobre ese programa.

Sobre las cuestiones prejudiciales octava y novena

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

63 Mediante estas cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que la reproducción, en un programa de ordenador o en un manual de utilización de ese programa, de algunos elementos descritos en el manual de utilización de otro programa de ordenador protegido por los derechos de autor constituye una infracción de tales derechos sobre ese último manual.

64 De la resolución de remisión se desprende que el manual de utilización del programa de ordenador de SAS Institute es una obra literaria protegida en el sentido de la Directiva 2001/29.

65 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que las diferentes partes que integran una obra gozarán de la protección del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 siempre que contengan determinados elementos que expresen la creación intelectual del autor (sentencia de 16 de julio de 2009, Infopaq International, C-5/08, Rec. p. I-6569, apartado 39).

66 En el caso de autos, las palabras clave, la sintaxis, los comandos y combinaciones de comandos, las opciones, los valores por defecto y las iteraciones están compuestos por palabras, cifras o conceptos matemáticos que, considerados aisladamente, no constituyen, en cuanto tales, una creación intelectual del autor del programa de ordenador.

67 Sólo a través de la elección, la disposición y la combinación de tales palabras, cifras o conceptos matemáticos puede el autor expresar su espíritu creador de manera original y obtener un resultado, el manual de utilización del programa de ordenador, que constituye una creación intelectual (véase, en este sentido, la sentencia Infopaq International, antes citada, apartado 45).

68 Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si la reproducción de tales elementos constituye la reproducción de la expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización del programa de ordenador de que se trata en el asunto principal.

69 A este respecto, en lo que atañe a la Directiva 2001/29, el examen de la reproducción de esos elementos del manual de utilización de un programa de ordenador ha de ser el mismo, se trate de la creación de un segundo programa o del manual de utilización de ese segundo programa.

70 En consecuencia, habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales octava y novena que el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que la reproducción, en un programa de ordenador o en un manual de utilización de ese programa, de algunos elementos descritos en el manual de utilización de otro programa de ordenador protegido por los derechos de autor puede constituir una infracción de los derechos de

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

autor sobre ese último manual si tal reproducción constituye la expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización del programa de ordenador protegido por los derechos de autor, circunstancia que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

Costas

71 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

- 1) **El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, debe interpretarse en el sentido de que ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de ese programa y, por ello, carecen de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en el sentido de esa Directiva.**
- 2) **El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que quien haya obtenido una copia con licencia de un programa de ordenador puede, sin la autorización del titular de los derechos de autor, observar, estudiar y verificar el funcionamiento de ese programa con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquiera de sus elementos, cuando realice operaciones cubiertas por esa licencia así como los actos de carga y desarrollo necesarios para la utilización del programa de ordenador, siempre y cuando no infrinja los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor sobre ese programa.**
- 3) **El artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que la reproducción, en un programa de ordenador o en un manual de utilización de ese programa, de algunos elementos descritos en el manual de utilización de otro programa de ordenador protegido por los derechos de autor puede constituir una infracción de los derechos de autor sobre ese último manual si tal reproducción constituye la expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización del programa de ordenador protegido por los derechos de autor, circunstancia que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.**

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

Firmas

* Lengua de procedimiento: inglés.