

PAZ SOLER MASOTA

*Profesora Titular de Derecho mercantil. Universidad Pompeu
Fabra. Barcelona*

Extracto:

Los programas de ordenador son tutelables en nuestro ordenamiento mediante el Derecho de autor y, excepcionalmente y sin perjuicio de lo anterior, mediante el Derecho de patente. En ambos casos se ha previsto un régimen especial para regular las creaciones desarrolladas en régimen asalariado que concede prioridad a los pactos entre las partes.

Como la sentencia objeto del comentario sugiere, los conflictos más importantes que pueden derivarse de la existencia de esta doble vía de protección serán aquellos en los que el programa de ordenador merezca la tutela excepcional del Derecho de patentes, y éste se haya desarrollado, no tanto en cumplimiento directo de las obligaciones asumidas en el contrato, cuanto «con ocasión» del contrato de trabajo y sirviéndose de los medios proporcionados por el empresario, o de la experiencia adquirida en la empresa. Como es fácil imaginar, el foco de conflictos será mayor cuanto mayor sea el margen de maniobra concedido al trabajador en el desarrollo de sus funciones. Por ello es altamente conveniente que en el contrato de trabajo se definan con precisión y exhaustividad cuáles son los criterios que determinan el ámbito de prestaciones debidas al empresario como, en su caso, el alcance material, temporal y geográfico de la cesión de los derechos de explotación al empresario sobre el programa de ordenador.

Sumario:

I. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Social) de 17 de mayo de 1999.

1. Antecedentes de hecho.
2. Fundamentos de Derecho.

II. La legitimación del empresario sobre el *software* desarrollado por sus trabajadores: delimitación del tema y planteamiento.

III. Propiedad intelectual y *software*.

1. En general: requisitos de protección del *software* por el Derecho de autor.
2. Objeto de la protección por Derecho de autor.
3. Autor y titular del Derecho de autor sobre el *software* desarrollado en régimen asalariado.
4. Alcance de la atribución normativa al empresario de los derechos de explotación sobre el programa de ordenador.
5. Posibles pactos en el contrato de trabajo.

IV. Invenciones laborales y *software*.

1. En general: requisitos de patentabilidad del *software*.
2. Objeto de la patente conferida para un programa de ordenador.
3. Inventor y titular del Derecho de patente sobre el *software* desarrollado en régimen asalariado.
4. (*Sigue*) Régimen previsto para el caso de extinción de la relación laboral: el desaforado artículo 19.1 de la Ley de Patentes.

V. Síntesis y conclusión.

I. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN (SALA DE LO SOCIAL) DE 17 DE MAYO DE 1999

1. Antecedentes de hecho.

El demandante, don D.S.E. trabajó para la empresa «B., SrL» desde el 4 de abril de 1995 hasta el 15 de octubre de 1997, desempeñando sus servicios, según consta en autos, como peón y cobrando por ello un salario de 161.200 pesetas al mes (incluida la prorrata de pagas extras). En el curso de su actividad laboral, el actor desarrolló una hoja de cálculo que habría de emplearse como aplicación en los programas informáticos que se utilizan en el diseño de los transformadores eléctricos fabricados por la sociedad demandada; a la que incorporó una clave de acceso que solamente él conocía. Ante la negativa reiterada del actor a facilitar la referida clave de acceso, la empresa le despidió el 15 de octubre de 1997.

Don D.S.E. impugnó el despido, que fue declarado procedente por Sentencia del Juzgado número 6 de lo Social de Zaragoza de 26 de noviembre de 1997, resolución que fue confirmada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Con posterioridad, la empresa procedió al levantamiento de la clave que impedía el acceso a aquella aplicación, y la utilizó en lo sucesivo.

Don D.S.E. interpuso entonces una segunda demanda contra su antiguo empleador, pero esta vez por reclamación de cantidad, alegándose al efecto, según se desprende del relato de los hechos, que la hoja de cálculo constituía una (*sic*) «invención de explotación» (*rectius*, una «invención laboral de servicio» de las contempladas en el artículo 17 de la Ley de Patentes¹). Para mantener esta calificación de su prestación, el actor se apoyó en el tenor de la Sentencia del Juzgado número 6 de lo Social de Zaragoza de 26 de noviembre de 1997, antes citada, en la que se decía

¹ Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, en adelante citada como *LP*.

expresamente que la hoja de cálculo desarrollada por el actor era una invención de explotación por haber influido en su desarrollo la práctica realizada en la empresa y haberse utilizado los programas informáticos empleados en la empresa demandada. La sociedad demandada, por su parte, interpuso una excepción de incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de controversias surgidas en torno a invenciones laborales (*ex art. 123 LP*), que fue acogida por el Juez del Juzgado número 4 de Zaragoza, en Sentencia de 1 de marzo de 1999, lo que permitió la absolución de la demandada de los pedimentos formulados, «...sin perjuicio de las acciones que el actor pueda ejercitar ante la misma jurisdicción ordinaria». En efecto, entendió el Juez que en el eventual conflicto entre el citado artículo 123 de la LP (a tenor del cual se otorga competencia exclusiva a la jurisdicción ordinaria para el conocimiento de los litigios concernientes a la aplicación de cualquier precepto de la LP) y el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Laboral ² (que establece la competencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento de los litigios promovidos entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo), debe prevalecer aquella norma por su rango especial y porque así resulta de la naturaleza inventiva que se otorga a la aplicación informática que da base a la reclamación pecuniaria del actor. El demandante interpuso contra esta sentencia recurso de suplicación, que fue acogido por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en la sentencia ahora comentada, por cuya virtud se anula la sentencia de primera instancia y se conmina al Juez de lo Social a dictar nueva sentencia para que resuelva sobre el fondo de la cuestión. Pero ha de advertirse ya que, al desestimar la excepción de incompetencia de jurisdicción opuesta en su momento por la empresa, el Tribunal de Apelación reconduce el tratamiento del conflicto al ámbito de la propiedad intelectual del programador asalariado sobre su creación, toda vez que un programa de ordenador se inscribe entre las invenciones de patentabilidad legalmente excluida (*arg. ex art. 4.2 LP*).

2. Fundamentos de Derecho.

Rehúsa el Tribunal calificar la prestación en conflicto como una «invención» susceptible de protección mediante un derecho de patente, sobre la base de que si los programas de ordenador se sitúan al margen de la LP, por no considerarse invenciones (*arg. ex art. 4.2 LP*), «...con mayor razón es de predicar esa consecuencia de la creación del demandante, que no es sino una utilidad creada en el entorno de ese programa, consistente en un libro de cálculo compuesto de tres hojas que se emplean en el diseño de transformadores eléctricos fabricados por la demandada», de lo que se infiere inmediatamente que «...si ello es así, también lo es que desaparece la razón de acudir a aquel precepto competencial (esto es, al art. 123 LP), porque entonces la acción ejercitada no puede derivar en ningún caso "de la aplicación de preceptos" de la Ley 11/1986» (*vid. Fundamento de Derecho número 1.º, segundo párrafo*).

² RD Leg. 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, en adelante citado como *LPL*.

Abunda el Tribunal en la causa que explica la exclusión normativa de las referidas creaciones del ámbito de las invenciones patentables, sosteniendo al efecto que «la exclusión...obedece a la naturaleza jurídica de las creaciones informáticas, que no residen en el campo de la propiedad industrial, sino en el de la intelectual», de suerte que para la protección jurídica de los programas de ordenador, habrá que estar a lo dispuesto en el Título VII del Libro I de la Ley de Propiedad Intelectual³. Advierte el Tribunal que la definición legal de programa de ordenador posee amplios perfiles, por abarcar toda serie de instrucciones destinadas a ser aplicadas directa o indirectamente en un sistema informático para realizar una función determinada u obtener un concreto resultado cualquiera que sea la forma de expresión y fijación y que, sobre lo anterior, la tutela ofrecida por la Ley se extiende, además, a las versiones sucesivas del programa y a los programas derivados (*ex art. 96 LPI*). Asimismo, se recuerda que la LPI contiene normas específicas -arts. 51 y 97- aplicables a la transmisión de derechos por parte del programador/técnico informático que preste sus servicios en calidad de asalariado (*vid. Fundamento de Derecho número 2.º, primer párrafo*).

Por lo demás, la competencia del orden jurisdiccional social para conocer del litigio entre el programador asalariado y su empresa se justifica en la indudable aplicación al supuesto del artículo 2.a) de la LPL, toda vez que no existe en el clausulado de la LPL ningún precepto similar al artículo 123 de la LP. Se enfatiza, además, que la jurisdicción laboral es apta, en general, para conocer las controversias acerca de las incidencias de los derechos de propiedad intelectual en relación con el resultado de un contrato de trabajo «...sin necesidad de fraccionar este último en dos partes, una laboral y otra civil, proyectada esta última a la cesión de los derechos de propiedad intelectual, la cual "en cuanto conjunto de derechos que la Ley reconoce al autor o autores sobre la obra producto de su inteligencia, entendida la expresión en su sentido más amplio y general, es parte indisoluble de la actividad laboral, cualesquiera que sean los pactos que la regulen, porque otra cosa conduciría a establecer una artificial y nociva disgregación del contrato, en cuanto acuerdo de voluntades organizado para producir determinados efectos, haciéndole perder su sustancial unidad y haciendo, incluso, desaparecer los principios generales y especiales sobre los que cada relación se construye» (*vid. Fundamento de Derecho número 2, párrafo 2.º, que sigue a su vez la doctrina de la STS de 12 de febrero de 1985*).

En fin, en ningún momento se discute el carácter laboral de la relación de prestación de servicios que unía al trabajador con la empresa. No en vano, y como recuerda el Tribunal, nada impide que se configure como laboral una relación de prestación de servicios que tenga por objeto la producción de un resultado susceptible de propiedad intelectual, siempre que la relación satisfaga los requisitos del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores⁴ (*vid. de nuevo Fundamento de Derecho número 2.º, que remite a su vez a la reciente STS de 31 de marzo de 1997*).

³ RD Leg. 1/1996, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en adelante citado como *LPI*.

⁴ RD Leg. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en adelante citado como *TRLET*.

II. LA LEGITIMACIÓN DEL EMPRESARIO SOBRE EL SOFTWARE DESARROLLADO POR SUS TRABAJADORES: DELIMITACIÓN DEL TEMA Y PLANTEAMIENTO

Nada empece, en efecto, que la actividad consistente en la producción de un resultado creativo pueda desarrollarse en el marco de una relación laboral para la realización de una (única) obra o para la prestación continuada de servicios. El carácter laboral de la relación exige la concurrencia, como es sabido, de las notas de ajeneidad (en los medios, en los riesgos, en los frutos, en el mercado), dependencia y onerosidad, si bien debe advertirse que el referido *test* de laboralidad ha de adaptarse a las características del sector, tarea que, en ocasiones, reviste gran complejidad⁵. En el concreto caso del *software*, las elevadas inversiones que su producción exige suelen asumirse por empresas que, también por lo general, contratan programadores para que presten su actividad en calidad de asalariados quienes, salvo algunos casos, se integran en un equipo de creativos. También es posible, por supuesto, que los programadores sean contratados como autónomos, recurriendo a las figuras (civiles) del arrendamiento de servicios o de obra, en cuyo marco ha de concretarse el alcance de la cesión al empresario de los derechos de explotación sobre los resultados obtenidos⁶.

Por lo que ahora interesa, cualquier vinculación de carácter laboral se cimenta sobre el axioma por cuya virtud el empleador ha de poder acceder libremente a los frutos de la actividad desarrollada por sus trabajadores en el ámbito de su empresa y, en su caso, explotarlos económicamente en su propio y exclusivo beneficio (en nuestro ordenamiento, *ex art.* 1 TRLET). Este resultado halla su fundamento causal en una transacción: el trabajador renuncia a los frutos de su esfuerzo a cambio de una compensación económica, mientras que el empresario se asegura el acceso a dichos frutos a fin de conseguir sus objetivos empresariales. La razón última de toda relación laboral estriba en el hecho de que el empleador necesita de las prestaciones de terceros para el desarrollo de su empresa. Visto así, a cambio del salario el empresario adquiere factores de producción. Sería ciertamente impropio, además de inoperativo, que el trabajador pudiera esperar no sólo su sueldo sino también la percepción del valor económico de los resultados concretos de su trabajo, en especial cuando éstos tuvieran altura creativa. Por la misma razón, es el empresario quien soporta los riesgos implícitos a la obtención de estos factores, de modo que es el empresario quien ha de padecer las consecuencias negativas de la carencia o inadecuación de los resultados de la actividad de sus trabajadores, mientras que éstos, también entonces, han de conservar su derecho a obtener una retribución por la prestación de sus servicios salvo, claro está, si mediare negligencia en su actuación⁷.

⁵ Sobre la cuestión me permito la remisión a SOLER MASOTA, P., *Fotógrafos asalariados. A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 31 de marzo de 1997, «Don Juan Carlos R. M. c. "Editorial del Pueblo Vasco, SA."»*, Actas de Derecho Industrial (ADI) 1998, Tomo XIX, págs. 307 y ss.; y más extensamente a SOLER MASOTA, P./LUQUE PARRA, M., «Propiedad intelectual y relación laboral: el caso de los reporteros gráficos», *Relaciones Laborales*, número 21, noviembre 1999, págs. 7 y ss.

⁶ *Vid.* STS de 12-12-1988, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil (CCJC) 1998, núm. 18, pág. 1.063 y ss., «Centro de Cálculo y Tratamiento de Información de Álava» contra «Ramón Vizcaíno, SA» (*recurrente*), con nota de J. DELGADO ECHEVARRÍA.

⁷ *Vid.* más ampliamente BUCHNER, H., *Die Vergütung der Sonderleistung des Arbeitnehmers—ein Problem der Äquivalenz der im Arbeitsverhältnis zu erbringenden Leistungen*, GRUR 1985, págs. 1 y ss. y pág. 7.

Por supuesto, el apenas citado axioma también opera cuando el trabajador se compromete a desarrollar una actividad de la que deberá o podrá resultar *software*. Ahora bien, la especial naturaleza de esta concreta prestación imprime a aquel principio general ciertos matices de trascendental importancia. En concreto y en función de las circunstancias, esa prestación puede resultar tutelable por el Derecho de autor como asimismo, excepcionalmente, por el Derecho de patentes (*cf.* art. 3.2.º LPI), en uno y otro caso con consecuencias inmediatas en el plano laboral ⁸.

Común a ambos sistemas, el Derecho de autor y el de patentes, es el principio general por cuya virtud el titular sobre el resultado es originariamente su hacedor: la propiedad intelectual sobre una obra original corresponde a su autor por el solo hecho de su creación (art. 1 LPI), del mismo modo que el derecho a la patente pertenece al inventor (art. 10 LP).

Como no podía ser de otro modo, este principio ordenador se matiza para el supuesto de que el referido resultado se produzca en el marco de una relación laboral. Ahora bien, la recepción de aquel otro axioma por cuya virtud son del empleador los resultados del trabajo de sus asalariados (consagrado en el art. 1 TRLET) se concreta de modo distinto según si el referido resultado es susceptible de propiedad intelectual o si, además y excepcionalmente, merece la tutela del sistema de patentes.

En efecto, en cuanto obra o prestación susceptible de propiedad intelectual, y de modo general, es al autor asalariado a quien corresponden *ab origine* todos los derechos sobre la misma, pero al mismo tiempo y por virtud de un mandato legal expreso, el empresario adquiere derivativamente y en exclusiva los derechos de explotación sobre la prestación de su trabajador con el alcance (material, geográfico y temporal) que resulte objetivamente necesario para el ejercicio de la actividad habitual de la empresa en el momento de entrega de la obra (*vid.* art. 51 LPI) ⁹. Desde 1996, esta regla general conoce una concreción específica para las creaciones consistentes en *software* (*vid.* art. 97.4 LPI) cuya singularidad reside en el distinto alcance de la cesión de derechos sobre el programa de ordenador que el trabajador debe a su empresario. Como habrá ocasión de exponer, empresario y trabajador podrán, en el contrato de trabajo, disponer otra cosa.

De su parte y en cuanto invención patentable, la asignación de derechos dependerá de las circunstancias bajo las que se produce el resultado creativo: como ha de verse con detalle, pertenecen al empresario las «invenciones de encargo», así como, y en la medida en que él lo establezca, las «invenciones de servicio» realizadas con aprovechamiento de los medios o experiencia proporcionados por la empresa (arts. 15 a 17 LP).

⁸ Naturalmente, cuando la prestación controvertida carezca de altura inventiva u originalidad que la acrediten, respectivamente, como invención susceptible de ser patentada o como obra susceptible de propiedad intelectual, el empleador podrá acceder libremente a la misma en cuanto que fruto de la actividad a él debida por su empleado. La explotación económica de la prestación habrá de ajustarse entonces a lo pactado en el contrato de trabajo y ser, en particular, congruente con la retribución económica percibida por el trabajador.

⁹ Para la interpretación de este régimen general en materia de autores asalariados me permito de nuevo la remisión a SOLER, P., *Fotógrafos asalariados*, *cit.*, págs. 307 y ss.; y más extensamente a SOLER MASOTA/LUQUE PARRA, *Relación laboral y propiedad intelectual*, *cit.*, págs. 7 y ss.

Así las cosas, la posición jurídica del empresario respecto del *software* desarrollado por sus trabajadores como resultado o con motivo de un vínculo laboral variará en función de si aquel resultado es susceptible (o no) de propiedad intelectual, y de si, sobre lo anterior, el *software* es patentable. Del mismo modo, la posición jurídica del trabajador respecto de su creación variará en función del instrumento de protección que se considere. La sentencia que motiva estas líneas ilustra a la perfección esta tensión entre empresario y trabajador. No es en absoluto baladí que se planteara una controversia sobre la naturaleza de la concreta creación: es lógico, en efecto, que el trabajador defendiera el carácter patentable de su hoja de cálculo y, además, que tratase de demostrar que se daban las circunstancias para calificar esta invención como «de servicio», pues de ello dependía la posibilidad de obtener una remuneración extraordinaria, a la cual no habría de tener derecho si se entendiese que la referida hoja de cálculo constituye, todo lo más, una creación susceptible de propiedad intelectual.

En el caso que nos ocupa, es muy fácil resolver, con el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que la hoja de cálculo no es susceptible de patentabilidad. Sin embargo, el Tribunal arguye al efecto que el sistema de patentes no ofrece tutela alguna a las creaciones consistentes en un programa de ordenador, cuya protección se produce más oportunamente mediante el Derecho de autor. Siendo cierta y oportuna al caso esta calificación, debe sin embargo advertirse que no puede seguirse con carácter general, pues, aun excepcionalmente, un programa de ordenador puede ser objeto de un Derecho de patente.

La patentabilidad de programas de ordenador ha sido, de hecho, una de las cuestiones más vidriosas del Derecho de patentes en esta última década. La industria productora de *software* ha luchado en defensa de la patentabilidad de los programas de ordenador debido a la eficacísima tutela que la patente otorga.

En un frente paralelo, el mismo sector industrial ha pugnado, y como sabemos con éxito, por reforzar la posición jurídica del productor frente a los creadores asalariados. Curiosamente, el empleador no siempre gozaría de tan fuerte posición frente a sus trabajadores en el supuesto de que el programa de ordenador fuese patentable aunque, eso sí, gozaría de un derecho (la patente) que le permitiría rentabilizar con mayor amplitud el resultado de sus inversiones y aumentar, de paso, su valor competitivo en el mercado.

De todas las anteriores consideraciones se deduce la oportunidad de confrontar el alcance de la protección que, sobre una misma creación, el programa de ordenador, ofrecen dos sectores de nuestro ordenamiento. Las diferencias que se aprecian entre el régimen aplicable a las invenciones laborales y a las obras desarrolladas por autores asalariados son, a su vez, trasunto de la diferente naturaleza de la prestación protegible y por ello del distinto alcance de la tutela jurídica conferida al efecto. Analizados por separado, ambos regímenes resultan de una equilibrada ponderación de los intereses en conflicto así como de una adecuada observación de las necesidades del mercado. En realidad, la comparación entre ambos sistemas sería de suyo improcedente de no ser porque existen prestaciones ocasionalmente susceptibles de merecer la tutela tanto del Derecho de patentes como del Derecho de autor. Este es el caso del *software* y, en particular, del *software* desarrollado en el marco de una relación de carácter laboral. En estos casos, interesa contrastar cuál es el contenido de las posiciones del

empresario y el trabajador respecto del resultado del trabajo, en función de si el concreto resultado es patentable o susceptible de propiedad intelectual. Como demuestra la sentencia de referencia, existen ciertos equívocos que deben aclararse, en beneficio de quienes participan en el mercado de producción de *software*, y por lo que ahora interesa, en el mercado de trabajo.

Pues bien, para abordar esta cuestión me parece oportuno distinguir entre, de un lado, la situación en la que el *software* es objeto de propiedad intelectual (*infra sub III*) y, de otro lado y bien entendido que sin perjuicio de lo anterior, aquella otra situación en la que el *software* desarrollado por el trabajador es susceptible de un Derecho de patente (*infra sub IV*). Conviene, en fin, apuntar que la tutela del *software* puede valerse ulteriormente de lo dispuesto en el ordenamiento contra la competencia desleal ¹⁰. Y también debe recordarse que las topografías de los productos semiconductores gozan, de su parte, de un régimen específico de protección ¹¹.

III. PROPIEDAD INTELECTUAL Y SOFTWARE

1. En general: requisitos de protección del *software* por el Derecho de autor.

Serán objeto de propiedad intelectual los programas de ordenador que puedan calificarse de originales [art. 10.1 letra *i*) LPI]. Esta disposición debe interpretarse en sentido amplio por virtud de la Directiva del Consejo de 14 de mayo de 1991 sobre la protección de los programas de ordenador ¹²: serán protegibles los programas de ordenador, en cualquier estado de su desarro-

¹⁰ En particular, de la regulación de los actos de imitación desleales: *vid.* MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Madrid (Civitas) 1999, *sub art.* 11, págs. 336 y ss.; y de la violación de secretos, *sub art.* 13, págs. 383 y ss. Sobre la protección del *software* mediante secreto empresarial *vid.* ulteriormente GALÁN CORONA, E., *La creación asalariada del software y el secreto empresarial en la tutela del software en VV.AA., Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en Homenaje a José GIRÓN TENA*, Civitas, Madrid, 1991, págs. 412 y ss.

¹¹ Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de la Topografía de los Productos Semiconductores, BOE núm. 108; y RD 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 11/1988 de Protección Jurídica de la Topografía de los Productos Semiconductores, BOE núm. 294 (en adelante, RD 1465/1988). En doctrina MASSAGUER, J., *La protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores. Examen de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, y Derecho comparado*, en J. BISBAL y C. VILADÀS (dir. y coord.), *Derecho y Tecnología: Curso sobre Innovación y Transferencia*, Ariel, Barcelona, 1990, págs. 83 y ss.; y sobre su Reglamento de ejecución, del mismo autor, *El Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988 para la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores*, XIII ADI 1989-90, págs. 591 y ss. Ulteriormente, MASSAGUER, J./SOLER, P., *Las normas relativas a los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados del acuerdo sobre los ADPIC*, en IGLESIAS PRADA, J. L., *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, Madrid (CEFI, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación) 1997, tomo I, págs. 315 y ss.

¹² DOCE Serie L núm. 122, pág. 42, de 17 de mayo de 1991 (en adelante citada como *Directiva*).

llo, siempre que resulten en una obra individual¹³. La descomposición de un programa de ordenador permite detectar con precisión la prestación original y, en consecuencia, los elementos del programa indisponibles (e inimitables) por terceros sin consentimiento del titular. Desde esta perspectiva, nada impide señalar que la propiedad intelectual sobre el programa de ordenador resultará, en función de las circunstancias, de una obra de carácter literario (por ejemplo, del manual de usuario, o de cualquiera de los documentos de la fase de elaboración del programa), o bien de una obra de carácter netamente científico o técnico o en todo caso de carácter mixto por contener elementos también literarios (por ejemplo, cuando la propiedad intelectual recaiga en la descripción del programa). Dicho esto, el disfrute de la propiedad intelectual se proyectará, en la práctica, sobre el producto final, el programa de ordenador, por más que la originalidad relevante se detecte en una de sus fases¹⁴. Esto es así porque el proceso de creación del programa es único, y todas sus fases confluyen en el resultado final pretendido, el programa de ordenador.

2. Objeto de la protección por Derecho de autor.

Bajo el concepto de «programa de ordenador» protegible por Derecho de autor entiende la Ley «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 fuese su forma de expresión o fijación» siempre, por supuesto, que sea original (art. 96, apartados 1.º y 2.º).

¹³ Podrían distinguirse las siguientes fases en la elaboración de un programa de ordenador:

- 1.ª Fase de *planteamiento* de las exigencias del programa: en ella se fijan y documentan los objetivos y tareas del desarrollo del *software*.
- 2.ª Fase de *definición* en la que se determinan las prestaciones del programa, qué *hardware* se precisará y qué espectro de usuarios se pretende abarcar.
- 3.ª Sobre la base de las anteriores previsiones se realiza un *primer proyecto* que traza ya un bosquejo de la estructura del programa, que se plasma en un conjunto documental, que normalmente combina la explicación por escrito de esta estructura con representaciones gráficas.
- 4.ª Seguidamente se elabora un *segundo proyecto* del que resultará la descripción del programa así como de los módulos o elementos que lo componen.
- 5.ª En la fase de *codificación* el programa se formulará en un lenguaje de programación, dando por resultado el programa o código fuente.
- 6.ª Finalmente, en la fase de *comprobación*, se conectarán entre sí los distintos elementos del programa y se comprobará su funcionamiento. En esta fase se elaborará -sobre la base de la descripción del programa y del programa fuente- toda la documentación que habrá de facilitarse al usuario final.

Vid. ampliamente HABERSTUMPF, H., *Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen*, en LEHMANN, M., (ed.), *Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen*, Köln (Dr. OTTO SCHMIDT) 2.ª ed., 1993, págs. 69 y ss., págs. 78-85, con ulteriores referencias; entre nosotros, sigue esta posición DELGADO ECHEVARRÍA, J., en BERCOVITZ, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, 1997, 2.ª edición, sub art. 96, págs. 1.388-1.389.

¹⁴ Sobre la originalidad exigible a un programa de ordenador vid. con gran detalle DELGADO ECHEVARRÍA, en BERCOVITZ, ob. cit., sub art. 96, págs. 1.400-1.407.

Es amplio, pues, el ámbito objetivo de protección por el Derecho de autor, toda vez que no se exige una forma concreta de expresión o fijación (art. 96, apartados 1.º y 3.º). Ello permite, de un lado, proteger también el programa objeto y, de otro lado, abarcar la documentación preparatoria del programa ¹⁵.

Más allá, la Ley extiende expresamente este régimen de protección, de un lado, a la documentación técnica y los manuales de uso y, de otro lado, a cualesquiera versiones sucesivas del programa así como a los programas derivados, excepto aquéllas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático (art. 96, apartados 1.º, segundo inciso y 3.º, primer inciso).

Quedan excluidos de la protección mediante Derecho de autor las ideas y principios en que se basan cualesquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces ¹⁶.

Finalmente se establece que, cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la LPI, de la protección que pudieran corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial (art. 96.3.º, segundo inciso). La norma sólo se refiere, por lo tanto, al supuesto en el que el programa de ordenador sea un elemento más de una invención (*v.gr.*: una patente de procedimiento). Ello no implica que los programas de ordenador que sean, por su carácter técnico, patentables, no hayan de gozar asimismo de protección por Derecho de autor. De hecho, el objeto de protección de ambos títulos es distinto ¹⁷.

3. Autor y titular del Derecho de autor sobre el *software* desarrollado en régimen asalariado.

Uno de los objetivos principales de la Directiva fue lograr la armonización del régimen relativo a los programas de ordenador creados por asalariados, habida cuenta de las diferencias existentes entre los Estados miembros. Se trataba, además, de garantizar a los empresarios el más amplio acceso posible a las obras de sus trabajadores. Una vez más, se produjo la confrontación entre los sistemas de tradición anglosajona -que atribuyen originariamente al empresario el *copyright* sobre las obras creada por sus asalariados- y aquellos de tradición latina -en los que el empresario disfruta derivativamente de los derechos de explotación sobre la obra, cuya autoría corresponde al asala-

¹⁵ Sobre el ámbito objetivo de protección del Derecho de autor en materia de programas de ordenador *vid.* ampliamente DELGADO ECHEVARRÍA, en BERCOVITZ, *ob. cit.*, sub art. 96, págs. 1.386-1.400, y 1.408-1.427. Complementariamente pueden consultarse dos trabajos de Frank A. KOCH: *Rechtsschutz für Benutzeroberflächen von Software*, publicado en GRUR 1991, págs. 180 y ss.; y *Begründung und Grenzen des urheberrechtlichen Schutzes objektorientierter Software*, publicado en GRUR 2000, págs. 191 y ss.

¹⁶ Sobre estos conceptos SOLER MASOTA, P., «Una aproximación a la terminología básica en materia de programas de ordenador», *Revista General de Derecho*, marzo 1992, págs. 1.645 y ss.

¹⁷ *Vid. infra sub IV.2.*

riado-. La Directiva optó finalmente por una aproximación latina, pero procurando, al mismo tiempo, satisfacer los intereses de las empresas productoras de *software* (cfr. art. 2.3 Directiva) ¹⁸.

Pese a constituir una infiel transposición de la Directiva, el artículo 97 de la LPI española permite distinguir claramente entre autoría y titularidad de los derechos de explotación sobre la obra. En efecto, se considerará autor del programa de ordenador, en todo caso, a la persona (o personas) que lo hayan creado (cfr. art. 97.1 LPI) ¹⁹. Esta declaración legal implica, a su vez, que habrá de atribuirse originariamente al autor el haz de facultades de índole personal y económica que sobre la obra le correspondan por el mero hecho de su creación (ex art. 1 LPI). Sobre este principio general de nuestro sistema de propiedad intelectual se asienta, sin ningún género de dudas, el régimen previsto específicamente para los programas de ordenador y, en particular y por lo que ahora interesa, para aquellos creados en el marco de una relación laboral. En efecto, cuando un trabajador (o trabajadores) desarrolle(n) un programa de ordenador original en cumplimiento de sus compromisos laborales, habrá de tenersele(s) siempre por autor(es), sin perjuicio de que el empresario asuma inmediatamente la titularidad de los derechos de explotación sobre el referido programa por efecto de lo dispuesto en el artículo 97.4 de la LPI. En términos más rigurosos, el empresario adquiere derivativamente y con carácter constitutivo por disposición de la Ley la titularidad de los derechos de explotación sobre el programa de ordenador original desarrollado por su trabajador ²⁰, o por sus trabajadores en equipo ²¹. Y sólo, naturalmente, de los derechos de explotación ²². Así las cosas, el programador informático asalariado está obligado a poner a disposición de su empresario (que es el cesionario *ex lege* de los derechos económicos sobre su obra) los programas creados para que éste pueda explotarlos con el alcance que ha de verse. Desde esta perspectiva, el artículo 97.4 coincide con lo dispuesto en general, para las obras creadas en régimen asalariado, en el artículo 51 de la LPI. La diferencia entre el régimen general (contenido en el art. 51 LPI) y el previsto específicamente para los programas de ordenador (en el art. 97.4 LPI) reside, pues, únicamente en el diverso alcance material y temporal de la atribución al empresario de los derechos de explotación sobre el programa de ordenador.

¹⁸ Destaca recientemente la mayor corrección (por responder a una ponderación equilibrada de intereses) de la aproximación latina WANDKTE, A., *Reform des Arbeitnehmerurheberrechts?*, GRUR 1999, págs. 390 y ss., pág. 391.

¹⁹ No debe llamar a confusión la dicción del precepto cuando menciona en este ámbito a las personas jurídicas, toda vez que éstas no pueden ser tenidas por autoras, sino sólo por titulares de los derechos de explotación sobre la obra: *vid.* con detalle DELGADO ECHEVARRÍA, en BERCOVITZ, *ob. cit.*, sub art. 97, págs. 1.435-1.436.

²⁰ La LPI habla incorrectamente (o al menos, confusamente) de «titularidad» de los derechos de explotación. Pero ello no puede, en ningún caso, entenderse como que el empresario es el titular originario de los derechos de explotación ni, tanto menos, como que se produce una suerte de división originaria entre los derechos morales sobre el programa (que corresponderían al autor asalariado) y los derechos de explotación (que corresponderían al empresario persona física o jurídica). Como se ha puesto de manifiesto, el precepto español posee una redacción defectuosa que debe superarse mediante una interpretación conforme a la Directiva: *vid.* con detalle DELGADO ECHEVARRÍA, en BERCOVITZ, *ob. cit.*, sub art. 97, págs. 1.443-1.444.

²¹ *Vid.* más ampliamente sobre este supuesto DELGADO ECHEVARRÍA, en BERCOVITZ, *ob. cit.*, sub art. 97, pág. 1.437. También GALÁN CORONA, *La creación asalariada del software*, *cit.* págs. 414-416, contempla ampliamente este supuesto, cuyo tratamiento bajo el régimen previo a la reforma de 1996 obligaba a la remisión a los artículos 7 y 8 de la LPI. En el texto se supondrá en lo sucesivo, al objeto de facilitar la exposición, que estamos ante un solo autor (o en su caso) inventor asalariado.

²² Con mayor detalle DELGADO ECHEVARRÍA, en BERCOVITZ, *ob. cit.*, sub art. 97, págs. 1.442-1.444.

Todavía en esta línea de consideraciones, los derechos morales o personales relativos al programa de ordenador permanecen en su autor, esto es, en el programador informático. Cuestión distinta es que, en la práctica, los programadores informáticos asalariados no hagan valer su derecho moral, en especial su derecho de paternidad. En mi opinión, nada habrá que objetar a esta circunstancia cuando se produzca como resultado de una renuncia (en particular) del trabajador. Pero debe recordarse que, más allá, resultará nula cualquier cláusula contractual que directa o indirectamente imponga al trabajador la renuncia (en abstracto) a que se le identifique en el mercado como creador del programa o programas desarrollados en cumplimiento de su contrato laboral. No importa que este dato resulte, en general, irrelevante para los consumidores de *software*, más preocupados por examinar las características mismas del programa y, en su caso, por acceder a las prestaciones conexas ofrecidas por la empresa que lo comercializa bajo sus propios signos distintivos. El derecho de paternidad es inarrebtable y siempre exigible por el autor, también por supuesto por el asalariado. Más allá del prurito personal de verse reconocido como creador de una obra valiosa, debe verse en el ejercicio de este derecho de paternidad un instrumento eficazísimo de promoción profesional. Por lo demás, la adecuada satisfacción de esta reivindicación de paternidad variará en función de cada caso, si bien puede avanzarse, en general, que el programador podría exigir que su nombre apareciera como creador del programa -en los casos en los que esta identificación sea posible- en los elementos de acceso al mismo y en toda la documentación complementaria, en lugar y de modo que no pase fácilmente inadvertido.

Y todavía en esta línea de consideraciones, debe precisarse que el trabajador, en cuanto autor y por ello titular del derecho moral sobre sus programas, no puede utilizar su posición de manera torticera, esto es, con el único fin de obstaculizar que el empresario ejerza los derechos de explotación que legítimamente le corresponden sobre el programa de ordenador. Entiendo, por ejemplo, que el trabajador no podría impedir que el programa se comercializase (*rectius*, divulgase) argumentando que no se encuentra todavía perfeccionado siempre, claro está, que pudieran adoptarse medidas que ocultasen la paternidad del programa de ordenador y que evitasen los eventuales perjuicios a la reputación profesional del programador.

De igual modo parece improbable, por las características del *software*, que el trabajador pueda hacer valer un derecho de arrepentimiento respecto del concreto programa, a fin de impedir su divulgación o comercialización, salvo quizá en los casos en los que el contenido o funciones del programa pueda ser contrario a la moral o al orden público²³. De todos modos, el ejercicio de arrepentimiento se matiza en la medida en que pueda preservarse el anonimato del autor del programa.

Finalmente bajo este aspecto, el respeto a la integridad de la obra se halla también notablemente matizado, pues debe reconocerse al empresario un amplio margen de adaptación de la obra para satisfacer los intereses de su empresa. Así se deriva, salvo pacto en contrario, del extenso poder

²³ Como ocurre, últimamente, con el diseño de algunos juegos de ordenador en los que el éxito se vincula a la comisión virtual de actos criminales. Para la protección concreta de los juegos de ordenador *vid.* SCHLATTER, S., *Der Rechtsschutz von Computerspielen, Benutzeroberflächen und Computerkunst*, en LEHMANN, *Rechtsschutz, ob. cit.*, págs. 169 y ss.

de disposición atribuido normativamente al empresario ²⁴. Del mismo modo, entiendo que el trabajador no puede impedir que el empresario lo comercializase con algunas modificaciones sustanciales, impuestas por la necesaria adaptación de la oferta a las necesidades del mercado. En todo caso, el trabajador puede exigir entonces que se preserve su anonimato.

4. Alcance de la atribución normativa al empresario de los derechos de explotación sobre el programa de ordenador.

4.1. Objeto de la cesión: delimitación de los programas debidos al empleador.

El artículo 97.4 de la LPI dispone que «cuando un autor asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario». Leído este precepto en confrontación con lo dispuesto, en general, en el artículo 51 de la LPI, pudiera parecer que el legislador garantiza a las empresas productoras de *software* el disfrute en exclusiva de los derechos de explotación sobre los programas de ordenador desarrollados por sus trabajadores, sin limitación alguna de índole material (más allá de la conexión causal entre la obra y la prestación comprometida en el contrato de trabajo) como tampoco de índole temporal o geográfica. Siempre a mi juicio, la recta interpretación del artículo 97.4 exige entender operativos también en este ámbito, si bien naturalmente con carácter subsidiario, los límites establecidos en el artículo 51 de la LPI respecto de la atribución al empresario de los derechos de explotación. No en vano, el artículo 51 establece un régimen general del que el artículo 97.4 constituye, al cabo, una excepción ²⁵.

Ante todo, la regla contenida en el artículo 97.4 de la LPI tiene carácter dispositivo, esto es, empresario y trabajador podrán pactar lo que tengan por conveniente en relación con la explotación de la obra, siempre que no desvirtúen la naturaleza laboral de la relación. Sobre este punto volveremos más tarde.

A falta de acuerdo, el autor asalariado está obligado a tolerar que el empresario disfrute en exclusiva los derechos de explotación sobre aquellos programas de ordenador que haya creado en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o bien siguiendo las instrucciones del empresario. Interesa, en primer lugar, precisar el alcance de estos criterios normativos que delimitan, en defi-

²⁴ En este sentido *cfr.* BUCHNER, H., *Der Schutz von Computerprogrammen und Know-how im Arbeitsverhältnis*, en LEHMANN, *Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen*, *ob. cit.*, págs. 421 y ss. y pág. 445.

²⁵ Parece conforme en el resultado DELGADO ECHEVARRÍA, en BERCOVITZ, *ob. cit.*, *sub art.* 97, págs. 1.439-1.440, y con mayor claridad en pág. 1.446.

nitiva, el ámbito material de las obras debidas al empresario. En efecto, el trabajador sólo estará obligado a ceder al empresario aquellos programas cuya creación se halle causalmente vinculada a su relación laboral, no en cambio aquéllos desarrollados en su esfera particular o privada.

La aplicación del primero de los criterios normativos permite distinguir entre obras que son el resultado directo del cumplimiento de las funciones encomendadas contractualmente al programador asalariado y aquellas otras que no lo son, pero que son creadas por el programador en el marco de la actividad debida al empresario. La primera situación se corresponde con aquellos casos en los que el trabajador es contratado directamente para desarrollar programas de ordenador y no ofrece ningún problema interpretativo: el programador debe a su empresario, en general, los resultados de su actividad (los programas de ordenador) y, en particular, si estos frutos poseen originalidad, deberá garantizar al empresario el disfrute pacífico de los derechos de explotación sobre los referidos programas con el alcance temporal que ha de verse. La segunda de las situaciones descritas se corresponde con aquellos otros casos en los que el trabajador no es contratado específicamente para programar sino para desarrollar funciones de otra índole dentro de la empresa, siendo que en cumplimiento de estas otras funciones el trabajador crea un programa de ordenador original. Una interpretación excesivamente ceñida al tenor literal de la norma contenida en el artículo 97.4 de la LPI podría llevar a la conclusión precipitada de que el empresario no podría en estos casos reclamar los derechos de explotación sobre estos programas. De modo evidente, el conflicto se plantea entre, de un lado, la adecuada protección de los intereses del empresario que sin duda inspira el régimen específico previsto para los programas de ordenador y, de otro lado, la tutela de los intereses de los autores respecto de sus obras. Siempre a mi juicio, una interpretación de la norma excesivamente orientada en favor de los autores resultaría desacertada en este contexto, por razones tanto dogmáticas como prácticas. En efecto y bajo el primer aspecto, no debe olvidarse que la mera existencia de una relación laboral grava la propiedad intelectual que corresponda al trabajador sobre los resultados creativos obtenidos en el desarrollo de la actividad debida al empresario: entiendo, por lo tanto, que el artículo 51.1 de la LPI conserva aquí toda su fuerza integradora. Bajo el segundo aspecto debe notarse que una concepción excesivamente rígida de la norma contenida en el artículo 97.4 de la LPI pugna con la necesaria flexibilidad exigida en la actualidad en el diseño de los puestos de trabajo; más concretamente: si es verdad que cabe esperar de todo trabajador que demuestre su disposición para adaptarse puntualmente y valerse de nuevos recursos tecnológicos para el desempeño de su actividad, habrá que aceptar que todo puesto de trabajo y, en consecuencia, las condiciones en que éste se desempeña, está sometido a una constante evolución; o en otros términos: si las circunstancias en que se presta la actividad laboral evolucionan y se espera que trabajador y empresario se adapten a ellas (el primero, reciclándose a cargo de la empresa o demandando de ésta la adquisición de nuevos conocimientos o tecnología; el segundo, invirtiendo en nuevos medios), evolucionará de suyo también la naturaleza de los resultados obtenibles y exigibles al trabajador por el empresario²⁶. La clave está, pues, en delimitar con flexibilidad qué ha de entenderse por desarrollo (diligente) de las funciones confiadas al trabajador²⁷. De este modo, habrá que entender debidos al empresario los programas de ordenador creados por un trabajador con ocasión del desarrollo de la actividad debi-

²⁶ Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de las pertinentes adaptaciones del contrato de trabajo.

²⁷ Sigo la posición de BUCHNER, *Der Schutz von Computerprogrammen*, cit., págs. 432-433.

da a su empresario, siempre que esta creación se haya producido contando con la autorización del empresario y por supuesto a costa de éste. Esto ocurrirá con mayor frecuencia cuando se haya invertido al trabajador de un margen amplio de autonomía para la ejecución de su actividad, ya fuere desde el principio o con posterioridad a la conclusión del contrato, ya fuere expresa como tácitamente. En último término, lo relevante es que la creación del *software* original se haya producido con motivo del cumplimiento diligente de las funciones laborales que fueran encomendadas al trabajador, cualquiera que sea la naturaleza de éstas ²⁸. Entiendo que, producido este resultado creativo y probada su conexión causal con el desempeño diligente de la actividad debida al empresario, el trabajador estará obligado a ceder a su empleador el disfrute en exclusiva de los derechos de explotación relativos al programa de ordenador ²⁹. A falta de disposición expresa en el contrato de trabajo, entiendo asimismo que la referida cesión de derechos se produce con carácter definitivo, esto es, con independencia de la vigencia de la relación laboral.

La aplicación del segundo de los criterios normativos exige entender debidos al empresario los programas de ordenador creados por sus trabajadores según sus instrucciones. Este criterio no ha de leerse como un criterio alternativo al anterior, ni tanto menos como un criterio que permite una extrapolación de la norma a supuestos extraordinarios de creación de programas de ordenador absolutamente desvinculados de la actividad comprometida por el trabajador frente a su empresario. En efecto, para que el trabajador deba al empresario el programa creado según sus instrucciones, éstas deberán necesariamente guardar relación con la prestación debida contractualmente. El poder de instrucción que se confiere al empresario sirve (sólo) al efecto de precisar la actividad debida contractualmente por el trabajador. Pero más allá de este ámbito, el empresario carece de legitimación para impartir instrucciones a sus trabajadores, por lo que éstos podrían desobedecerlas legítimamente sin temor a medidas disciplinarias. Cuestión distinta es que el empresario modifique (en su caso, al alza) las funciones del trabajador (*ex arts. 39 ó 41, ambos del TRLET*) o que pacte tal modificación (en su caso, ampliación) con el propio trabajador, en cuyo caso habrá que estar a las nuevas funciones resultantes de la modificación o pacto para valorar si el programa de ordenador creado se inscribe (o no) en ese nuevo ámbito de prestación de vida (*ex artículo 97.4 de la LPI*). Dicho esto, cuando la creación del programa de ordenador no se inscriba, ni directa ni indirectamente, en el ámbito de la

²⁸ Quizá con un ejemplo pueda verse más claro (tomo el ejemplo -real- propuesto al efecto por BUCHNER, *Der Schutz von Computerprogrammen*, *cit.*, pág. 432): un ingeniero en estadística es contratado laboralmente para desarrollar estadísticas en el seno de una empresa. El ingeniero reclamó que la empresa pusiera a su disposición un ordenador del que él se sirvió para desarrollar programas que le permitieron solventar su actividad con mayor racionalidad, resultado creativo que no le era exigido en su contrato de trabajo. El ingeniero podría haber desarrollado su actividad (ciertamente con menor eficacia) sirviéndose de los medios ordinarios de la empresa o bien, adquirido por ésta el referido ordenador, utilizando los programas de ordenador ofrecidos en el mercado para la elaboración de estadísticas.

²⁹ Siguiendo con el anterior ejemplo: si el ingeniero solicita de su empresario que le facilite un ordenador, es esperable que el ingeniero lo rentabilice adecuadamente, ya fuere sirviéndose de programas al uso existentes en el mercado o creando él mismo un programa. Desde esta perspectiva, el desarrollo del programa de ordenador se inscribe en el ámbito de la actividad debida al empresario. Esto es tanto más evidente cuando el trabajador goce de un margen amplio de autonomía para el desarrollo de su actividad, o cuando de modo explícito o implícito haya recibido una autorización de su empresario para utilizar y en su caso desarrollar programas de ordenador con ocasión del desempeño de su actividad. En este sentido, de nuevo, BUCHNER, *Der Schutz von Computerprogrammen*, *cit.*, pág. 433.

actividad debida por el trabajador, la cesión al empresario de los derechos de explotación sobre el programa de ordenador requeriría pacto expreso y por escrito (*cf.* art. 45 LPI), por cuanto se trata entonces de un contrato (civil) de obra por encargo o de arrendamiento de servicios del que resulta una obra ³⁰.

Todo esto por lo que se refiere a los programas creados como consecuencia o en el marco de una relación laboral. Por lo que hace a los programas creados sin relación directa ni indirecta con el contrato de trabajo, vale decir que el empresario no tiene ningún derecho de aprovechamiento sobre la referida obra, por cuanto no se trata de un resultado debido por el trabajador. Cuestión distinta es que el asalariado haya empleado su tiempo libre para desarrollar un programa de ordenador según lo estipulado en el contrato de trabajo o en todo caso en desarrollo (diligente) de la actividad debida al empleador, pues en estos supuestos, con independencia de que el empresario deba eventualmente remunerar al trabajador por las horas extraordinarias prestadas ³¹, lo cierto es que pertenecerían al empresario los derechos de explotación sobre el referido programa. Pero fuera de estos casos, residen en el trabajador los derechos de explotación (por supuesto, también los morales) sobre el programa de ordenador, de modo que el trabajador es en principio libre para explotar el programa según sus intereses. Sin embargo, no debe olvidarse que el deber de lealtad que todo trabajador debe a su empresario exige que esta eventual explotación no lesione los intereses de éste. Ningún problema se planteará cuando el programa cuestionado quede fuera del ámbito de actividades de la empresa: en tal caso la explotación es plenamente libre para su autor sin que a ello obste su vinculación laboral con el empleador, y nada habría por tanto que objetar al hecho de que el programa se explotase en el mismo mercado (geográfico ³²) en el que actúa el empleador. No resulta tan fácil, en cambio, resolver qué ocurre cuando el programa desarrollado (sin conexión con el contrato de trabajo) pueda inscribirse en el ámbito de las actividades del empleador. Entiendo que, salvo que trabajador y empleador hubiesen convenido otra cosa, no pesa sobre aquél ningún deber de ofrecimiento prioritario de la obra al empresario, para que éste decida si desea explotarlo y, en su caso además, con qué alcance, por cuanto no existe ninguna previsión normativa en este sentido y porque, en último término, este ofrecimiento preferencial tampoco puede deducirse, de suyo, de la lealtad debida por el trabajador a su empresario ³³. Ahora bien, no debe preterirse que, mientras esté vigente el con-

³⁰ Vid. en doctrina SOLER/LUQUE, *cit. supra* en nota 5, con ulteriores referencias.

³¹ Habrá que estar, en estos casos, a la configuración de las condiciones de trabajo pactadas, y en particular a si la prestación creativa se entiende exclusivamente desarrollada en el marco de un horario fijo y en un lugar concreto, o por el contrario se entiende de modo flexible. Esta segunda situación será la más probable, en cuyo caso la remuneración extraordinaria decaería: así parece entenderlo, en general: WANDKTE, *Reform, cit.*, págs. 391-392.

³² La precisión es relevante. En el Derecho de la competencia se define el mercado en función de sus aspectos objetivo (referido a los productos o sustituibles entre sí por subvenir una misma necesidad económica), geográfico (por referencia, fundamentalmente, a la ubicación espacial de la demanda de una prestación) y temporal (dimensión ésta que es atendible respecto de productos o prestaciones «de temporada», normalmente bienes perecederos); visto lo cual, el trabajador no podrá colocar su *software* (tampoco el desarrollado con absoluta independencia de su jornada de trabajo) en un mercado objetivo coincidente con el de su empresario, obligado como está por el deber de lealtad, a menos que obtenga una dispensa de su empresario.

³³ Vid. no obstante la autorizada opinión de WANDKTE, *Reform des Arbeitnehmerurheberrechts?*, *cit.*, pág. 392.

trato de trabajo, pesa sobre el trabajador una prohibición de no competencia con su empresario que exige, en buena lógica, que el programa no se explote -ni por su autor ni por terceros cesionarios- en el mercado objetivo, geográfico y temporal en el que actúa el empresario ³⁴.

Hechas estas aclaraciones, vale decir a modo de síntesis que el empresario asume la titularidad de los derechos de explotación sobre el programa de ordenador de modo automático y como consecuencia de la existencia de una relación laboral. El empresario no tiene, como se vió, una mera opción sobre la obra, sino que deviene cesionario de la misma, y además con carácter exclusivo, por virtud de lo dispuesto en la norma. El trabajador, por lo tanto, está obligado a garantizar al empresario este resultado mediante la puesta a disposición del programa en tiempo y modo oportuno. Como en otra ocasión expuse, la entrega de la obra concreta una obligación de cesión que es asumida por el trabajador, si bien todavía en abstracto, cuando concluye el contrato y que se actualiza con la creación del programa de ordenador original ³⁵.

4.2. Alcance de la cesión al empresario de los derechos de explotación sobre los programas de ordenador.

Ya se ha apuntado que la auténtica especialidad del artículo 97.4 respecto del 51.2 de la LPI radica en el distinto alcance que ha de tener la cesión de derechos en favor del empleador. Como se recordará, el artículo 51.2 delimita esta cesión en función de las necesidades habituales de la empresa en el momento de entrega de la obra. El artículo 97.4 no hace referencia ninguna al alcance de la cesión, de lo que podría en principio deducirse que ésta es ilimitada tanto en el plano objetivo como en el temporal o geográfico. Al menos por lo que se refiere al primer aspecto, creo que esta interpretación de la norma no debe prosperar por contradictoria con los principios generales que inspiran el régimen ordinario de cesión en materia de autores asalariados y que son, en definitiva, el resultado de un equilibradísimo balance de intereses.

A. Alcance material de la cesión.

Es aquí donde se nota, con mayor intensidad, por qué existe un régimen especial para los programas de ordenador creados a resultas o con ocasión de un compromiso laboral. En efecto, hasta la introducción en nuestro ordenamiento del artículo 97.4, la asignación al empresario de los derechos de explotación sobre los programas de ordenador se producía según los criterios establecidos en el artículo 51.2 de la LPI; esto es, a falta de pacto, correspondían al empresario en exclusiva sólo los derechos de explotación necesarios para satisfacer las necesidades de la empre-

³⁴ Cfr. de nuevo nota 32.

³⁵ Vid. SOLER, *Fotógrafos asalariados*, cit., págs. 328-329. Cfr. asimismo la posición de DELGADO ECHEVARRÍA, en BERCOVITZ, *ob. cit.*, sub art. 97, pág. 1.447, en nota 47.

sa en el momento de entrega de la obra ³⁶. El artículo 97.4 constituye, pues, una derogación expresa de estos límites de carácter objetivo que operan, en general, para la cesión de las obras creadas en régimen asalariado.

En el plano dogmático, esta opción legislativa topa con dos de los principios generales que informan el régimen relativo a la transmisión de los derechos de explotación en nuestro sistema de propiedad intelectual: a saber, con aquel por cuya virtud, a falta de indicación expresa, sólo se entenderán cedidas las modalidades de explotación de la obra que se deduzcan necesariamente del propio contrato y que sean indispensables para cumplir la finalidad del mismo (consagrado en el art. 43.2 LPI); y de aquel otro según el cual la transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades inexistentes o desconocidas al tiempo de la cesión (consagrado en el art. 43.5 LPI).

Visto desde otra perspectiva: el artículo 97.4 de la LPI constituye la transposición más escrupulosa, al ámbito del Derecho de autor, del principio rector del Derecho laboral según el cual pertenecen al empresario los resultados del trabajo de sus asalariados. Se quiebra así, para los programas de ordenador, la aproximación tradicional de los sistemas latinos que, en protección de los intereses del autor, entiende que el alcance de la cesión de derechos de explotación ha de ajustarse a lo pactado (*Zweckübertragungslehre*; en nuestro Derecho, como apenas se ha dicho *ex art. 43.2 LPI*), doctrina que es también operativa cuando las obras son creadas en el marco de una relación laboral, en la medida en que se asigna al trabajador el pleno disfrute sobre sus obras en ciertas ocasiones, en nuestro sistema cuando su explotación no se inscriba en la actividad habitual de la empresa en el momento de la entrega de la obra al empleador (*ex art. 51 LPI*) ³⁷ por más que, ciertamente, esta reserva de derecho en favor del autor asalariado no puede interpretarse extensivamente, a riesgo de desvirtuar el carácter laboral de la relación ³⁸.

Pero, como decía, el artículo 97.4 de la LPI va más allá de la regla general y garantiza al empresario el más amplio disfrute de los frutos del trabajo de sus asalariados. No existen límites normativos sobre el alcance objetivo de la cesión, de lo que se sigue inmediatamente que el empresario es el titular de los derechos de explotación sobre los programas de ordenador para cualquier modalidad de explotación, tanto respecto de las ya conocidas en el momento de entrega del programa (y lo que es más: aunque el empleador no esté presente en los mercados de referencia), como respecto de las modalidades que puedan conocerse en el futuro. En particular por lo que se refiere a esta última situación, es oportuno precisar que, una vez concluida la relación laboral, el empresario conserva la titularidad de los derechos de explotación sobre la obra para el futuro, en la medida en la que es a él a quien corresponden los frutos del trabajo, que se incorporan a su fondo empresarial. Advertida una nueva modalidad de explotación, el empresario podrá expandirse libremente a este nuevo mercado

³⁶ Vid. GALÁN CORONA, *La creación asalariada del software*, cit. págs. 418-422.

³⁷ En el ámbito alemán y respecto del §69.1 UrhG., vid. asimismo BUCHNER, *Der Schutz von Computerprogrammen*, cit., pág. 441, con ulteriores referencias.

³⁸ No hay que olvidar que la cesión de derechos cuestionada tiene por finalidad procurar que el empleador explote para sí los frutos del trabajo de sus asalariados, legitimado como está, frente al trabajador, a reclamar la disposición sobre éstos (*ex art. 1 TRLET*).

recurriendo a «sus programas», sin necesidad de solicitar una autorización expresa del antiguo trabajador ni, por lo tanto, de remunerarle al efecto. El antiguo trabajador, en cuanto autor, conservará, eso sí, su derecho moral sobre el programa, y podrá hacerlo valer siempre que no obstaculice con ello la posición de su antiguo empleador.

Todavía en otros términos: tanto el artículo 51 de la LPI (que contiene el régimen general en materia de autores asalariados) como el artículo 97.4 de la LPI (que contiene el régimen específico para el caso de programas de ordenador creados con ocasión de un contrato de trabajo) parten de que debe garantizarse al empresario la cesión de los derechos de explotación que resulten acordes con la causa del contrato de trabajo. La diferencia entre ambos preceptos se halla en el hecho de que el artículo 97.4 identifica aquella causa con cualquier posible explotación de la obra que, en general, interese o convenga a la empresa ahora o en el futuro: tanto da, al efecto, si la utilización de la obra va a producirse en el ámbito de organización interna de la empresa, como si va a servir a la empresa para mejorar su posición en un mercado actual o para abrirse paso en un nuevo mercado; tanto da, asimismo, si la explotación va a ser realizada directamente por el empleador como por un tercero legitimado al efecto por aquél ³⁹.

B. Alcance temporal de la cesión.

La determinación del alcance temporal de la cesión de los derechos de explotación al empresario respecto de los programas de ordenador creados durante la vigencia de la relación laboral no ofrece ningún problema. Sencillamente, ésta no está limitada en el tiempo, o si se prefiere, la cesión no se limita a la vigencia del contrato de trabajo. Esto es así porque corresponde al empresario el pleno disfrute del resultado del trabajo de sus empleados, y no sólo mientras la relación laboral esté vigente sino también más allá de su extinción. Con independencia de su valor económico, los frutos del trabajo se asignan al empresario y permanecen por tanto en su esfera patrimonial tras la extinción del contrato de trabajo. Por lo que ahora interesa, el resultado del trabajo no sólo es el acceso al programa de ordenador y la facultad de utilizarlo, sino también la posibilidad de explotarlo en el mercado.

Dicho esto, la cesión de los derechos de explotación sobre los referidos programas es de carácter exclusivo (*ex art. 97.4 LPI*), también más allá de la terminación del contrato laboral, y siempre en el bien entendido de que las partes no hayan convenido otra cosa. Del mismo modo, y también salvo pacto en contrario, el trabajador no podrá reclamar una retribución extraordinaria por la cesión de los derechos de explotación sobre sus programas, ni durante la vigencia del contrato ni tampoco una vez éste haya terminado.

No resulta tan claro, sin embargo, establecer qué ocurre respecto de los programas creados antes de iniciarse la relación laboral, como tampoco respecto de aquellos creados (o al menos concluidos) una vez extinguido el contrato de trabajo.

³⁹ En este sentido, asimismo BUCHNER, *Der Schutz von Computerprogrammen*, cit., págs. 440-441, siguiendo a KOLLE.

Por lo que se refiere a la primera situación, vale decir que, en principio y por supuesto salvo pacto en contrario, el empresario no ostenta ningún derecho de explotación, ni tampoco puede legítimamente reclamar que se le otorgue una licencia (ni simple ni, tanto menos, exclusiva) sobre los programas de ordenador desarrollados por sus asalariados antes de iniciarse la relación laboral, del mismo modo que tampoco ostenta derecho alguno respecto de otras obras creadas por sus actuales trabajadores antes de vincularse a su empresa, cualquiera que sea su naturaleza, no obstante su relación mediata o inmediata con la actividad para la que han sido contratados o con la actividad habitual de la empresa para la que ahora desempeñan sus servicios. Desde la perspectiva del trabajador, ello significa que está en posición de denegar al empresario el acceso a estas obras, que en todo caso de producirse deberá remunerarse específicamente. En igual situación se halla el trabajador, asimismo, cuando se haya comprometido contractualmente a poner a disposición del empresario sus conocimientos técnicos y su experiencia previa. Este compromiso no le obliga a poner a disposición del empleador, al menos no para que éste las explote a su conveniencia, aquellas obras creadas con anterioridad a su vinculación laboral en las que se materializan esos conocimientos o experiencia. La cuantía del salario, por muy elevada que sea, no podría esgrimirse por el empresario para justificar su pretensión⁴⁰. Hace falta al efecto un convenio expreso. No es preciso, sin embargo, que éste se contenga en el contrato de trabajo, aunque nada impide (y por lo demás resulta lo más lógico) que así sea. En cualquier caso, el referido convenio se rige según lo pactado o, en su defecto, por las reglas ordinarias en materia de cesión de derechos de autor, pues no es un pacto recayente en frutos del trabajo debidos al empresario. Lo anterior es de particular interés por lo que se refiere a la propia expresión del convenio que requerirá constancia por escrito⁴¹ y, sobre todo, por lo que hace al carácter de la cesión que se presumirá simple a menos que se pacte expresamente lo contrario. Por lo que se refiere al alcance temporal de la cesión, será asimismo el que las partes convengan, siempre en el bien entendido de que el empleador (a estos efectos, sólo cesionario) no ha de conservar tras la terminación de la relación laboral los derechos de explotación, a menos que se haya pactado así, por cuanto los programas objeto de cesión no constituyen un fruto del trabajo a él debido por el trabajador.

De su parte, una vez concluida la relación laboral, y siempre que no medie pacto en contrario, el trabajador recobra la plena disposición sobre cualquier obra que cree en el futuro. Es más, a ello no obsta el hecho de que tales obras puedan de algún modo incorporar los conocimientos o la experiencia adquiridos en la empresa de su antiguo empleador. Éste no podrá reclamarle ni los derechos de explotación sobre estas nuevas obras como tampoco, en general, el acceso a las mismas mediante una licencia (ni simple ni exclusiva), por más que estas nuevas obras o prestaciones presenten una conexión mediata o inmediata con el objeto de su empresa. Así pues, el antiguo trabajador queda en principio libre para explotarlas (o no) según sus intereses.

No obstante lo anterior, tres serían las situaciones en las que el antiguo trabajador vería restringida (o incluso anulada) su posición. La más evidente sería aquella en la que el trabajador hubiese asu-

⁴⁰ BUCHNER, *Der Schutz von Computerprogrammen*, cit., pág. 437.

⁴¹ Reseña BUCHNER en este ámbito el caso resuelto por el Landesgericht München, de 16 de mayo de 1986 -4 Sa 28/86, RDV 1987, pág. 145- en el que se precisaba que el simple hecho de que el programador grabase en la memoria del ordenador proporcionado por su actual empleador los programas por él creados con anterioridad a la celebración del contrato de trabajo, no otorgaba al empresario ninguna suerte de facultad de explotación sobre los referidos programas. En el caso concreto, además, el Landesgericht negó la existencia de un pacto de cesión al no haberse aportado documento escrito que la demostrase.

mido una prohibición de competencia *post*-contractual (art. 21.2 TRLET), o estuviese sometido a una obligación legal de no competencia, siempre de duración determinada⁴². Aunque antiguo trabajador y empresario no hubiesen pactado lo anterior, no ha de olvidarse que la eventual explotación que de sus nuevas obras realice el antiguo trabajador habrá de probarse leal, esto es, no podrá en ningún caso lesionar injustificadamente y de mala fe los intereses de su anterior empresario, a riesgo de incurrir en competencia desleal⁴³. Y finalmente, también puede ocurrir que el concreto programa de ordenador (o una obra, en general) se conciba antes de finalizar la relación laboral, y eventualmente se inicie su ejecución, pero que se concluya una vez terminada la relación laboral. Cierto que el programa, en cuanto obra protegible, sólo existe desde su creación, y ésta exige no sólo la concepción sino también la ejecución. Sin embargo, ésta es una zona gris, si se acepta que la concepción y el inicio de la ejecución del programa se producen en cumplimiento de unas funciones laborales conducentes a la producción de un resultado debido al empresario, y por supuesto sufragadas por éste. De ahí que me parezca razonable postular que el antiguo trabajador debería ceder al antiguo empresario (y además, con carácter exclusivo) aquellos programas de ordenador que concibió estando todavía vigente la relación laboral y que, no obstante no haber concluido, sí comenzó a ejecutar con éxito. A mi entender, es irrelevante al efecto la fase de desarrollo en que se encuentre el programa en el momento de extinción del contrato de trabajo. Lo único que se precisa, desde esta perspectiva, es que antes de terminar la relación laboral, el trabajador haya desarrollado ya, o al menos iniciado, la fase creativa del programa que conferirá originalidad al resultado final, el programa de ordenador. Si lo anterior es cierto, y a modo de ejemplo, el antiguo trabajador debería ceder en exclusiva al antiguo empresario los derechos de explotación de un programa que hubiese concebido y, al menos, planteado antes de extinguirse su contrato de trabajo, si en la fase de planteamiento reside la originalidad del programa, pero si se demuestra que la originalidad del programa sólo pudo darse en una fase posterior, como por lo demás ocurrirá normalmente, el antiguo trabajador retendría la plena titularidad sobre su obra⁴⁴.

C. Alcance geográfico de la cesión.

Del tenor (y espíritu) del artículo 97.4 de la LPI se deduce igualmente que, salvo pacto en contrario, la cesión al empresario de los programas de ordenador creados por sus asalariados en el marco

⁴² Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, en BERCOVITZ, *Comentarios, ob. cit., sub art. 51*, pág. 843.

⁴³ Vid. en este contexto el supuesto de hecho juzgado por la SAP de Barcelona, Sección 6.ª (Penal) de 3-6-1998, ARP 1998/2116, «*Enginyeria i Serveis de Qualitat, SL (Dipisa)*» contra D. Miguel M., Joaquín G.P. y José Carlos G.P. y Gloria P.F. En este caso, los demandados fueron condenados como criminalmente responsables en concepto de autores de un delito contra la propiedad intelectual, a cada uno con pena de dos meses de arresto mayor y ciento setenta y cinco mil pesetas de multa. El caso es muy ilustrativo: la empresa demandante era titular de los derechos de explotación sobre el programa «GQ» para el control de calidad, en cuya creación y desarrollo intervino, junto con otro programador y en régimen de asalariado, uno de los ahora demandados, José Carlos G., quien antes de abandonar la empresa efectuó una copia del código fuente y de las aplicaciones del referido programa. Posteriormente, y en colaboración con el resto de demandados, desarrolló el programa «Rodas» el cual, según se demuestra, es una imitación servil del «CQ» con el que comparte todos los rasgos esenciales, analogía que no logra desvirtuarse con la introducción de variaciones y adiciones de menor importancia. Es más, y como sostiene el Tribunal, el desarrollo del programa de ordenador «Rodas» no puede explicarse desde la aplicación de la experiencia del antiguo trabajador «...pues cualquiera hubiese podido llevar a cabo su plagio a partir de la copia del Código fuente y de la aplicación del mismo que aquél tomó de "Dipisa" antes de abandonar la empresa» (Fdto. Dcho. cuarto).

⁴⁴ Sobre las fases de desarrollo de un programa de ordenador *vid. de nuevo supra sub nota 13*.

de sus funciones debidas se produce sin limitación territorial. El programa ingresa en el fondo del empresario, quien podrá (o no) explotarlo a su conveniencia, durante la vigencia del contrato o más allá de su extinción, en aquellos mercados en los que se hallaba entonces presente como en otros mercados a los que se expanda. Queda, por lo tanto, vedada al trabajador (o al antiguo trabajador) que creó el referido programa la explotación del mismo en mercados en los que su empresario (o su antiguo empresario) no actúe ⁴⁵, por remotos que sean. Así las cosas, el empresario (o antiguo empresario) queda protegido contra la eventualidad de que se coloquen en el tráfico programas de ordenador idénticos a los suyos por la vía de obtención de una licencia de explotación de su trabajador (o de su antiguo trabajador).

5. Posibles pactos en el contrato de trabajo.

La Ley prioriza los posibles pactos existentes entre empresario y trabajador. Siempre a mi juicio, estos pactos no pueden en ningún caso perjudicar la naturaleza laboral de la relación; en particular, no pueden desvirtuar la ajeneidad del autor respecto de los programas creados a resultas del compromiso asumido frente al empresario.

Dicho esto, son admisibles, en primer lugar, los pactos determinantes del ámbito de obras debidas al empresario. Este pacto es tanto más oportuno, como quedó dicho, cuanto mayor sea el ámbito de funciones del trabajador, o cuanto mayor sea el margen de autonomía que se le confiere para llevarlas a cabo.

Cuestión distinta es que, con ocasión del contrato de trabajo, se pacte la cesión al empresario de los derechos de explotación sobre programas de ordenador que fueron creados por su actual asalariado antes de vincularse a su empresa. En rigor, este pacto no tiene naturaleza laboral, sino que constituye una cesión ordinaria de derechos de autor, de modo que requerirá pacto expreso y preciso acerca de las obras cedidas así como del alcance (tanto material como temporal y territorial) de la cesión. Asimismo deberá determinarse el carácter de la cesión, esto es, si el empresario debe explotar directamente la obra o si, por el contrario, puede valerse al efecto de terceros.

Algo más difícil es determinar el ámbito de autonomía de las partes respecto de los programas de ordenador creados por el antiguo trabajador una vez extinguida la relación laboral. Es oportuno distinguir aquí dos series de supuestos: aquellos en los que el antiguo trabajador desempeñó funciones de programación (o funciones conexas con aquella) y aquellos otros en los que el antiguo trabajador desempeñó funciones de otro tipo sin conexión ninguna con la programación. Pues bien, en el primer caso, ya quedó dicho que el antiguo programador deberá al antiguo empresario, por supuesto salvo pacto en contrario, los programas concebidos y al menos ejecutados al punto de lograr una prestación original (que dotará, a su vez, de originalidad al producto final, el programa de ordenador) antes de extinguirse la relación laboral. Ahora bien, si el programa controvertido fue concebido y ejecutado una vez extinguida la relación laboral estaremos ante una invención libre, que seguiría el régimen de la segunda serie

⁴⁵ Vid. GALÁN CORONA, *La creación asalariada del software*, cit. pág. 422.

de supuestos, a saber: salvo pacto en contrario, el antiguo empresario no podría reclamar la explotación sobre los referidos programas, ni siquiera aun cuando guardasen conexión con el objeto de su empresa. Empresario y trabajador pueden desvirtuar esta regla mediante pacto, que al no ser tampoco de naturaleza laboral (por no referirse a un fruto de una prestación laboral), deberá ser expreso y preciso sobre el objeto o ámbito (*v.gr.*: sobre programas creados por el antiguo trabajador sirviéndose de los conocimientos adquiridos durante la vigencia de su contrato de trabajo), el alcance material (si abarca todas las modalidades de explotación o no, y en su caso en qué medios), temporal y geográfico (si se restringe o es ilimitada en el tiempo hasta que se extinga el derecho) el carácter (si sólo es posible la explotación directa o si cabe el concurso de terceros) y el precio de la cesión.

Visto el ámbito de las obras (posiblemente) debidas al empresario, las partes podrán pactar, en segundo lugar, para una, varias o todas las modalidades de explotación, el carácter simple de la cesión, a fin de desvirtuar la exclusividad que impone la norma en caso contrario. Este pacto podría ser especialmente interesante respecto de las modalidades de explotación que puedan darse en el futuro.

Nada impide, en tercer lugar, que empresario y trabajador convengan sobre el alcance material de la cesión de los derechos de explotación sobre las obras debidas (legal o contractualmente): se trata entonces de aquellos supuestos en los que el autor asalariado se reserva cierta esfera de derechos patrimoniales sobre el programa (*v.gr.*: la distribución del programa en un mercado geográfico concreto). Al efecto no es preciso seguir ninguna formalidad específica. Lo que sí es aconsejable es que el pacto sea explícito, por más que nada impida que este extremo se convenga implícitamente entre empresario y trabajador. No estamos, en efecto, ante un supuesto de cesión ordinaria de derechos de explotación, sino curiosamente de una cesión de derechos al asalariado por parte del empresario que acontece en el marco de un contrato de trabajo (o de una dejación de derechos por parte del empresario en favor de su asalariado). Basta, pues, con que se pueda deducir de modo concluyente que ambas partes, empresario y trabajador, están de acuerdo en restringir el haz de derechos que normativamente se confiere al primero.

Como nada impide tampoco, en cuarto lugar, que empresario y trabajador pacten el alcance temporal de la cesión de los derechos de explotación sobre las obras debidas (legal o contractualmente), sólo que aquí, en caso de duda, conviene precisar que los programas creados a resultas o con ocasión de un contrato de trabajo son, no se olvide, frutos del trabajo que habrán de permanecer en poder del empresario una vez concluida la relación laboral; mientras que, por el contrario, los programas que no revistan esta condición son obras libres, y por tanto es al antiguo trabajador a quien corresponde, ante la duda, la plena titularidad sobre su obra.

Naturalmente, empresario y trabajador pueden convenir un sistema de retribución específico para ciertos supuestos. Entre otros ejemplos, sería posible pactar un sistema para premiar la producción de programas de ordenador de excepcional calidad o interés para la empresa, como también un sistema para remunerar la producción de programas de ordenador cuando este resultado no fuese directamente esperable de las funciones asumidas en el contrato de trabajo.

Especial interés tiene, por lo demás, la expresa sumisión del trabajador a un pacto de no competencia *post* contractual. En realidad, este pacto sólo tiene pleno sentido cuando se haya convenido que el trabajador se reserve algún derecho a explotar el programa, pues de lo contrario, y como

quiera que todos los derechos de explotación se asignarían al empresario, entiendo que pesaría sobre el antiguo trabajador el deber de no concurrir con su antiguo empresario, ni directa ni indirectamente: éste es el envés de la amplia legitimación que sobre el programa concede al empresario la norma contenida en el artículo 97.4 de la LPI.

IV. INVENCIONES LABORALES Y SOFTWARE

1. En general: requisitos de patentabilidad del *software*.

Como apunta la sentencia objeto de este comentario, la Ley de patentes española excluye a los programas de ordenador «en cuanto tales» del ámbito de las invenciones patentables (*vid.* art. 4 LP)⁴⁶. El ámbito de esta exclusión debe, no obstante, interpretarse con prudencia⁴⁷.

La negativa inveterada a la concesión de patentes «en cuanto tales» para la protección del *software* se ha justificado alegando que un programa de ordenador no constituye, en esencia, sino simple actividad intelectual. O en otros términos: un programa de ordenador no es más que una sucesión de instrucciones para procesar unos datos y producir un resultado, tarea ésta que, en teoría, y claro está que con distinta velocidad, puede acometer el hombre por sí mismo.

Pero la tradicional aproximación a la protección del *software* acusa una falla en aquellos casos en los que el programa de ordenador no produce sólo un resultado intelectual sino también un resultado de carácter técnico novedoso y creativo que es, además, susceptible de aplicación industrial. Se trata, en concreto, de aquellos casos en los que la ejecución del programa de ordenador permite resolver un problema de índole funcional. Ello ocurre cuando al *software* subyace una regla de carácter técnico que afecta o incide en la disposición (o método o sistema) según la cual han de procesarse o desarrollarse los datos suministrados, de tal modo que la ejecución del programa procura o bien una mejora de la capacidad de funcionamiento del ordenador (*v.gr.*: incremento de la rapidez), o un incremento de la calidad del *output*, o bien posibilita o perfecciona la interconexión entre distintos elementos informáticos (*v.gr.*: mejora la interoperabilidad). Estos avances, aplicados a cualquier tipo de industria, permiten lograr cotas superiores de eficiencia en la asignación de los recursos empresariales. Los ejemplos abundan: mejora de la calidad de las imágenes creadas por ordenador; conducción del funcionamiento de válvulas de rayos X para la producción de radiografías; coordinación y dirección del trabajo de varios procesadores e instalaciones de transmisión; reducción del espacio de almacenamiento preciso para la memorización de datos, etc.⁴⁸.

⁴⁶ Por lo tanto, de entrada, la excepción sólo abarcaría a aquellos programas por sí mismos o en tanto que conjunto de datos registrados en un soporte, pero no abarcaría, en cambio, aquellos procedimientos en los cuales, como un elemento más, se inserta el programa.

⁴⁷ Entre nosotros ha abordado esta compleja cuestión GALÁN CORONA, E., *La patentabilidad de los programas de ordenador. [Comentario a la decisión de la Cámara Técnica de Recursos 3.5.1 de la Oficina Europea de Patentes de 31 de mayo de 1994 -caso SOHEI-]*, Cuadernos CEFI núm. 17, págs. 31 y ss. *Vid.* ulteriormente, entre muchos otros, los trabajos de KRABER, R., ambos recogidos en LEHMANN, *Rechtsschutz, ob. cit.*, el primero con el título *Der Schutz von Computerprogrammen nach deutschem Patentrecht*, págs. 221 y ss.; el segundo con el título *Der Schutz von Computerprogrammen nach europäischem Patentrecht*, págs. 279 y ss.

⁴⁸ Ejemplos de patentes europeas recogidos por GALÁN CORONA, *La patentabilidad, cit.*, págs. 48-49. Pueden consultarse éstos y otros ejemplos, tanto de patentes concedidas como de patentes denegadas por la ausencia de este carácter técnico.

Dicho esto, el carácter técnico de la invención no se ha de localizar solamente en el problema (técnico) solucionado o a solucionar, o en los efectos (técnicos) obtenidos a través de la solución aportada, pues la nota técnica se hace también presente cuando para la concepción de la invención se precisan consideraciones de carácter técnico en relación con las particularidades o detalles de la ejecución de la invención⁴⁹; si se prefiere, en otros términos: el carácter técnico del que resulta la patentabilidad de la invención, por lo general evidente en cuanto el programa, al ser ejecutado, produzca efectos o resultados de naturaleza técnica o industrial, también puede hallarse en la naturaleza misma del problema al que se da solución con la regla en que consiste la invención⁵⁰. Ni siquiera es preciso que ese carácter técnico constituya, por sí mismo, una característica novedosa. Lo que importa es que exista una aportación técnica novedosa, con independencia de que el problema planteado sea conocido, o que el efecto técnico sea conocido⁵¹.

Y a la inversa: no existe el anterior carácter técnico o industrial en la mera manipulación abstracta de datos, o en el mero acto de almacenar la información en forma digital en un disquete o en un CD-ROM. El soporte no dota al programa de ordenador de carácter técnico o industrial⁵².

Pues bien, una vez comprobada la existencia de una aportación técnica efectiva, el programa de ordenador se ajusta con exquisita precisión a la caracterización de «regla técnica para resolver un problema técnico» que la doctrina utiliza convencionalmente para delimitar el ámbito de las «invenciones» susceptibles de ser patentadas.

Como es lógico, la patentabilidad de los programas de ordenador ha sido vivamente defendida por la industria informática, preocupada por la limitada protección que, en estos casos, procura el Derecho de autor o, en su caso, el recurso a fórmulas contractuales para salvaguardar la confidencialidad sobre la configuración de los programas. De estas reclamaciones se hizo eco inmediato, en el ámbito comunitario, la Oficina Europea de Patentes, abriendo con sus decisiones la vía para la patentabilidad en Europa de los programas de ordenador⁵³. Desde entonces y siempre por referencia al nivel europeo, el debate ha sido muy intenso tanto en el ámbito doctrinal como en el seno de los foros interesados.

co en BETTEN, J., *Patentschutz von Computerprogrammen*, GRUR 1995, págs. 775 y ss., en págs. 775-785. De alto interés es, asimismo, la consulta de la base de datos esp@cenet, a fin de seguir la actualidad en la concesión de patentes europeas sobre programas de ordenador así como en otros países, y en especial en Estados Unidos, que encabeza la evolución en este ámbito.

⁴⁹ *Vid.*, en extenso, GALÁN CORONA, *La patentabilidad*, cit., págs. 49-53.

⁵⁰ De nuevo GALÁN CORONA, *La patentabilidad*, cit., pág. 54. En este sentido es de especial interés el trabajo de ARRIOLA, M. T., *Aktuelle Entwicklungen im Patentschutz von Computerprogrammen und mathematischen Algorithmen in den USA*, GRUR Int., 1/1996, págs. 9 y ss.

⁵¹ BETTEN, J./KÖRBER, A., *Patentierung von Computer-Software*, GRUR Int. 1997, págs. 118 y ss. y pág. 119.

⁵² De nuevo BETTEN/KÖRBER, *Patentierung*, cit., pág. 119.

⁵³ Me remito de nuevo a la detallada crónica de GALÁN CORONA, *La patentabilidad*, cit., págs. 41 y ss.

El fruto de estos esfuerzos y aportaciones, según se ha anunciado recientemente⁵⁴, es la publicación de un proyecto de Directiva comunitaria sobre la patentabilidad de los programas de ordenador, que se prevé inmediata⁵⁵. Propósito principal de esta medida es crear certidumbre sobre la protección, por medio de una patente, de invenciones relacionadas con programas informáticos. Al efecto resulta imprescindible armonizar las legislaciones de los Estados miembros en materia de patentabilidad de programas de ordenador y, en particular, por lo que se refiere a la determinación del ámbito de invenciones excluidas de patentabilidad⁵⁶. Cabe avanzar que, en materia de *software*, el ámbito de invenciones excluidas de patentabilidad se restringirá en la medida en que se acoja una aproximación flexible respecto de la «aportación técnica» que se exige a una invención para merecer la tutela del Derecho de patentes⁵⁷.

Debe saludarse esta iniciativa comunitaria, tanto más cuanto, como se anuncia, uno de los objetivos del Proyecto «...sería abarcar las ideas y principios subyacentes en un programa de ordenador lo cual, de conformidad con el considerando 14 de la Directiva 91/250/CEE, nunca estará protegido por los derechos de autor»⁵⁸. Llegados a este punto, conviene aclarar el objeto tutelado por el Derecho de patente, también por comparación con el tutelado por el Derecho de autor.

2. Objeto de la patente conferida para un programa de ordenador.

La protección ofrecida por el Derecho de patentes y por el Derecho de autor para un mismo *software* no son excluyentes, sino complementarias. En realidad, tampoco tienen por qué coincidir las figuras del autor y del inventor, y así ocurrirá además, por lo general, en el caso de los programas de ordenador (patentables) desarrollados en régimen asalariado.

El Derecho de autor protegería, como se recordará, todas las formas de expresión de un programa de ordenador, en especial el listado y el código fuente, incluyendo los materiales de preparación; en ningún caso las ideas ni los principios.

⁵⁴ Vid. Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la transposición y los efectos de la Directiva 91/20/CEE sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, de 10 de abril de 2000, COM/2000/0199 final, sub VIII.1 (en adelante citado como *Informe*).

⁵⁵ En el momento de entrega de estas líneas a imprenta (20 de julio) el Proyecto de Directiva no ha visto todavía la luz. Según se me ha indicado, su publicación ha de producirse en breve.

⁵⁶ Incide especialmente en este aspecto GALÁN CORONA, *La patentabilidad*, cit., págs. 55-56, con ulteriores referencias. Debe enfatizarse, en este contexto, que el artículo 27.1 Acuerdo sobre los ADPIC, referido a la materia patentable, no hace distinción por sectores de la tecnología: *cfr.*, además del autor precitado, a LOBATO, M., en IGLESIAS PRADA, *Los derechos de propiedad intelectual*, ob. cit., págs. 239 y ss. y págs. 242-243.

⁵⁷ En este sentido BETTEN/KÖRBER, *Patentierung*, cit., pág. 118.

⁵⁸ *Informe*, cit., sub VIII.1.

De su parte, el Derecho de patente protegería la aportación técnica, albergada en el contenido del programa mismo o en la realización de las ideas y conceptos del programa de ordenador. A partir de una sola aportación técnica patentada pueden desarrollarse varios programas de ordenador distintos, que quedarían todos ellos comprendidos por la tutela de un mismo Derecho de patente y que sin embargo representarían distintos actos de creación y por tanto susceptibles, cada uno de ellos, de un Derecho de autor.

Para acceder a la protección otorgada por la patente es preciso, en breve, que la invención haya sido desarrollada en su integridad, y pueda ser ejecutada por el experto examinador, siguiendo la descripción que acompaña la solicitud. Por lo que ahora interesa, no será pues posible solicitar la patente para partes o para elementos de un programa de ordenador todavía en fase de desarrollo ⁵⁹.

3. Inventor y titular del Derecho de patente sobre el *software* desarrollado en régimen asalariado.

Como quedó indicado, nuestro Derecho de patentes establece un sistema escalonado que diferencia, fundamentalmente, entre dos tipos de situaciones: las invenciones de encargo y las de servicio. Lo cierto es que, en la práctica, ésta es una cuestión que no plantea problemas, pues suele pactarse en el contrato de trabajo de modo directo o por incorporación de lo dispuesto en convenios sectoriales ⁶⁰.

El primer grupo de invenciones, las de «encargo», se corresponden con aquella situación en la que el trabajador es contratado para investigar en un determinado campo o área y eventualmente desarrollar invenciones. En este caso, pertenece siempre al empresario el resultado del trabajo, de modo que será a él a quien corresponderá decidir si solicita o no la patente para la invención. De su parte, el trabajador no tendrá derecho a ninguna remuneración suplementaria por su realización, salvo si su aportación a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden, de modo evidente, del contenido implícito o explícito de su contrato o relación de trabajo (*vid.* art. 15 LP). El derecho a esta remuneración extraordinaria no decae cuando, por culpa del empresario, la invención hubiese caído en el dominio público. Y, por supuesto, lo que siempre conservará el inventor es el derecho (moral) a ser reconocido públicamente como tal. Esta prerrogativa no se ha concretado legalmente. Pese a este vacío, parece razonable que el inventor pueda, por ejemplo, exigir que su autoría apareciese en el folleto que se publica una vez la patente se ha concedido ⁶¹.

⁵⁹ BETTEN/KÖRBER, *Patentierung*, *cit.*, pág. 119.

⁶⁰ GÓMEZ SEGADE, J. A., *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid, 1988, págs. 70-71. Sobre el régimen de las invenciones laborales *cfr.*, además del precitado autor, LEMA DEVESA, C., *Las invenciones laborales en la Ley de patentes de 20 de marzo de 1986*, en BISBAL/VILADÁS, *Derecho y Tecnología*, *ob. cit.*, págs. 149 y ss.

⁶¹ *Cfr.* GÓMEZ SEGADE, *La Ley de patentes*, *ob. cit.*, pág. 71.

El segundo grupo de invenciones, las de «servicio», se corresponden con aquella otra situación en la que el trabajador no es contratado para investigar ni eventualmente desarrollar invenciones, sino para prestar cualquier otro tipo de actividad (por ejemplo: asesoramiento técnico; organización empresarial; gestión de recursos...), pero no obstante lo anterior produce una invención conectada de algún modo con la actividad para la que fue contratado sirviéndose (como dice la Ley, predominantemente) de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o de la utilización de los medios proporcionados por ésta. Pues bien, el régimen legal presume en estos casos que es al trabajador a quien pertenece originariamente la invención, pero el empresario «...tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma» (art. 17.1 en relación con el 16, ambos de la LP). Ello implica, en breve, que el empresario podrá solicitar directamente la patente o bien, si lo prefiere, reservarse un derecho de utilización respecto de la patente obtenida por el trabajador. Para que el empresario pueda ejercer su prerrogativa se prevé que el trabajador ha de comunicarle la realización de la invención así como aportarle la documentación necesaria para que aquél pueda, en su caso, solicitar la patente. El incumplimiento de esta obligación legal de comunicación por el trabajador se sanciona con la pérdida de los derechos que pudieran corresponderle sobre la patente (*vid.* art. 18 LP). De este modo, la posibilidad del inventor de solicitar la patente o, en su caso, explotarla directamente dependerá de la dejación de derechos realizada explícita o implícitamente por el empresario (arg. *ex* art. 18.2 LP)⁶². La posición jurídica del inventor se determinará, pues, por referencia a la del empresario. En efecto: si el empresario reclama la titularidad de la patente, al inventor sólo quedará el derecho inmaterial de carácter moral sobre su creación; si el empresario se reserva un derecho de explotación (más o menos amplio) de la patente, la titularidad sobre ésta permanecerá en el inventor quien, en cuanto tal, deberá garantizar al empleador el disfrute pacífico respecto de la invención y, por supuesto, permanecerán en el inventor (y titular de la patente) las facultades de explotación que el empresario no se hubiera reservado. Finalmente, y sólo si el empleador hace dejación de sus prerrogativas, el inventor será el titular de la patente y el legitimado en exclusiva para su explotación. Naturalmente, cualquier explotación de la invención realizada por el trabajador deberá someterse a las eventuales restricciones contenidas en el contrato de trabajo como, en todo caso, a la fidelidad debida al empresario, al menos, durante la vigencia del contrato. Por su parte, el empresario deberá garantizar al trabajador una compensación económica justa en aquellos casos en los que asuma la titularidad de la invención o se reserve un derecho sobre la misma. Esta compensación se fijará atendiendo, de un lado, a la importancia industrial y comercial del invento y, de otro lado, al valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y al de las aportaciones propias del trabajador (art. 17.2 LP). Sobre estos criterios debería, a mi entender, tenerse también en cuenta el (mayor o menor) grado de conexión de la invención con el objeto de la empresa y, en particular, con la actividad debida por el trabajador según los términos de su contrato, así como la cuantía de su salario: cuanto mayor sea la conexión entre la invención (de servicio) y la actividad debida contractualmente por el trabajador, menor habría de

⁶² La norma contenida en el artículo 18.1 LP adolece, sin embargo, de ciertas imprecisiones, en particular, no señala cuál es el plazo para que el trabajador efectúe su comunicación, ni tampoco el modo (cabe pensar, pues, que una comunicación diligente requeriría la mayor prontitud y la forma escrita), como tampoco el *dies a quo* para el cómputo del plazo de tres meses que se concede al empresario para ejercitar sus derechos (que, en línea con lo anterior, habrá de contarse desde el día de recepción de la comunicación escrita del trabajador).

ser, en principio, la compensación financiera debida a éste por el empresario. De otra parte, en función de la posición ocupada por el trabajador en la empresa y, en particular, de su retribución, podrían establecerse indiciariamente las expectativas legítimas del empresario respecto de los resultados de la concreta prestación del trabajador como de su nivel de colaboración en el desarrollo técnico de la empresa, que no requerirían una retribución extraordinaria.

Y no por obvio irrelevante, las invenciones que no quepa calificar como de «encargo» o de «servicio» pertenecerán al trabajador, creador de las mismas (*vid.* art. 16 LP). A fin de distinguirlas de las anteriores, estas invenciones se califican, en expresión al uso, de «libres». En realidad, no se trata de invenciones laborales, ni tan siquiera de una categoría residual de invenciones, pues la condición de trabajador de su inventor no tiene ninguna consecuencia ni en la concepción ni en la ejecución de la invención (*v.gr.*: un guarda jurado de una empresa que fabrica electrodomésticos desarrolla -en su casa, en su tiempo libre y sirviéndose de su propia capacidad y experiencia- un adaptador más eficiente para incorporar accesorios a un aspirador doméstico). O en otros términos: lo inventado no constituye un fruto de una actividad debida al empresario. Así pues, la invención como el eventual derecho a la patente pertenecerán a su autor (*vid.* de nuevo art. 10 LP).

Pero dicho esto, el trabajador debe fidelidad a su empresario en el aprovechamiento particular de la invención por él producida sin traer causa en su contrato de trabajo, pero que presente una conexión directa o indirecta con la actividad habitual del empresario. La infracción de este deber de fidelidad pone en manos del empleador la posibilidad del despido procedente [*cfr.* art. 54.2.b) TRLET]⁶³ y de solicitar, eventualmente, una indemnización por los daños y perjuicios que la conducta ilegítima del trabajador le reportará, aunque en ningún caso la de exigir, además, que le sea asignada la explotación de la patente, tanto menos que le sea cedida la titularidad sobre la patente. Y ello, porque la patente recaería sobre una invención no debida al empresario según el contrato de trabajo. Del mismo modo, y siempre a mi entender, el trabajador que pretenda explotar la invención (libre) durante la vigencia de su contrato de trabajo no tiene obligación alguna de ofrecer prioritariamente a su empresario la explotación de la patente bajo condiciones razonables (*v.gr.*: mediante una licencia), cuando la invención pueda inscribirse en el ámbito de actividad de la empresa para la que desempeña sus servicios⁶⁴. O en otros términos: el trabajador no incumple la prohibición de competencia por el simple hecho de explotar el programa directamente como tampoco cuando cede a terceros la explotación del programa. La deslealtad de su conducta se concretará, objetivamente, cuando la explotación de su invención libre (y a estos efectos es irrelevante que la explotación sea directa o indirecta) concurra, en un mismo mercado, con la oferta habitual de su empresario.

Una vez concluida la relación laboral, y en su caso, el antiguo empleador podría valerse de los medios que para la protección de su posición competitiva le depara el ordenamiento contra la competencia desleal.

⁶³ *Cfr.* NOGUEIRA GUASTAVINO, M., *La prohibición de competencia desleal en el contrato de trabajo*, Aranzadi, Madrid, 1997, págs. 344-361.

⁶⁴ En Alemania sí pesa sobre los trabajadores este deber de ofrecimiento, por efecto de lo establecido expresamente en el §19 de la Arbeitnehmererfindungsgesetz.

4. (Sigue) Régimen previsto para el caso de extinción de la relación laboral: el desafortado artículo 19.1 de la Ley de Patentes.

El artículo 19 de la LP dispone, en su primer apartado, que dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral, el antiguo empleador podrá reclamar aquellas invenciones para las que se presente una solicitud de patente o cualquier otro título de protección exclusiva.

La norma causa estupor por su desmesura: la prerrogativa del antiguo empresario despliega sus efectos con independencia tanto de la naturaleza de la invención o de su conexión con la actividad que, en su momento, realizó el inventor cuando trabajaba en su empresa, como también del título solicitado para proteger la creación. Una lectura *ad pedem litterae* de la norma llevaría al desafortado de amparar que el antiguo empresario exigiese la atribución de una patente, o un modelo de utilidad, o un modelo industrial... y ¿por qué no?, del derecho de autor... o las marcas-envase solicitadas por su antiguo trabajador, aunque la creación controvertida no guardase vinculación alguna ni con los antiguos servicios prestados ni tan siquiera con el objeto de la empresa del empleador. Para entendernos con un ejemplo: el antiguo empleador, titular de una fábrica de automóviles, podría exigir la atribución del derecho sobre un modelo industrial apto para la fabricación de sombreros de copa obtenido por un antiguo trabajador empleado en la sección de montaje de los espejos retrovisores.

El artículo 19.1 de la LP va disparatadamente más allá de los confines de la prohibición de competencia *post* contractual establecida por el TRLET. Se impone, pues, una interpretación contenida de la norma ⁶⁵, en línea análoga a la apuntada, respecto de las obras susceptibles de propiedad intelectual realizadas por el trabajador una vez extinguida la relación laboral. Me permito, pues, la remisión *mutatis mutandis*, a las indicaciones realizadas en anteriores apartados.

V. SÍNTESIS Y CONCLUSIÓN

La patente y el Derecho de autor son los instrumentos que nuestro ordenamiento ofrece para la tutela de los programas de ordenador. No se excluyen sino que se complementan (arg. *ex art.* 3.2.º LPI): el Derecho de autor protegerá la configuración original del programa, mientras que el Derecho de patente protegerá la aportación técnica del programa que se pruebe novedosa, que resulte creativa y que sea, además, susceptible de aplicación industrial. Como es fácil suponer, la protección ofrecida por el Derecho de patente sólo se logrará en casos excepcionales. A fin de lograr mayores cotas de transparencia y certidumbre sobre esta cuestión, la Comisión CE publicará próximamente un Proyecto de Directiva en materia de patentabilidad de programas de ordenador.

⁶⁵ En este sentido, *cfr.* GÓMEZ SEGADE, *La Ley de patentes*, *ob. cit.*, págs. 73-74.

Por una u otra vía, el empleador goza de una posición sólida. En la medida en que el programa resulte protegido por un Derecho de autor, el ordenamiento le reconoce expresamente, salvo pacto en contrario, la atribución en exclusiva de los derechos de explotación sobre el mismo, también más allá de la vigencia del contrato de trabajo. En la medida en que el programa se estime, además, merecedor de una patente, se atribuye al empresario, según los casos, o un derecho absoluto sobre la invención, que implica que él tendrá plena libertad para decidir, a su conveniencia, si solicita o no la patente (invenciones de encargo), o bien un privilegio consistente en decidir si reclama para sí la patente sobre la invención o en su caso una licencia sobre la patente solicitada por su trabajador (invenciones de servicio).

Como la sentencia objeto del comentario sugiere, los conflictos más importantes que pueden derivarse de la existencia de esta doble vía de protección serán aquellos en los que el programa de ordenador merezca la tutela excepcional del Derecho de patentes, y éste se haya desarrollado, no tanto en cumplimiento directo de las obligaciones asumidas en el contrato, cuanto «con ocasión» del contrato de trabajo y sirviéndose de los medios proporcionados por el empresario, o de la experiencia adquirida en la empresa. El foco de conflictos será mayor cuanto mayor sea el margen de maniobra concedido al trabajador en el desarrollo de sus funciones. Si el empresario no puede demostrar que el programa es una invención de encargo, puede ocurrir que el trabajador reclame una remuneración excepcional o, en el peor de los casos (visto desde la perspectiva de aquél), que acabe por obtener la titularidad sobre la patente. Por ello es conveniente que en el contrato de trabajo se definan con precisión cuáles son los criterios (objetivos) que determinan el ámbito de las invenciones de servicio o, si se prefiere en términos más amplios, el ámbito de las invenciones debidas al empresario ⁶⁶.

En fin, los programas creados por el trabajador fuera del ámbito de la actividad debida a su empresario pertenecerán a aquél *ab origine*, y podrán explotarse libremente sin más restricciones que las impuestas por la fidelidad debida al empresario mientras dure la relación laboral, y por la lealtad debida a un competidor, cuando el contrato de trabajo concluya.

⁶⁶ En relación con esta cuestión *vid.* ROSENBERGER, H.-P., *Zur Auskunftspflicht des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer-Erfinder im Hinblick auf die Kriterien für den Erfindungswert*, GRUR 2000, págs. 25 y ss, en especial págs. 28 y ss. Sostiene el autor la impertinencia de criterios subjetivos tales como el interés que la empresa pueda tener en la explotación de la invención, o las ventajas que de ella podría obtener, y propone como mejor solución una ficción consistente en que el empresario habría de retribuir al trabajador, ante invenciones excepcionales, de modo semejante a lo que habría abonado a un creador autónomo.