

EL FAIR USE: ¿LA SOLUCIÓN JUSTA A LAS FALLAS DEL MERCADO DERIVADAS DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE?



Luisa Fernanda Herrera Sierra*
Profesora nacional invitada

Resumen: La aplicación de la doctrina del *Fair use* pareciera ofrecer soluciones más flexibles y adaptadas a los actuales desarrollos tecnológicos, mientras que el sistema de limitaciones y excepciones no pareciera evolucionar al ritmo requerido o, por lo menos, no de las fallas del mercado creadas por el ejercicio monopólico y extralimitado de derechos de autor. Sin embargo, la aplicación del *fair use* sigue generando incertidumbres y con ello más fallas en el mercado con efectos tanto a nivel macro como microeconómico, de ahí que ni se cumpla con el objetivo general

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, magister en Derecho de Propiedad Intelectual (LL.M.) de la Universidad *Queen Mary University of London*, autora del libro: “El Derecho de la Competencia y las licencias FRAND: Herramientas para el acceso a Invenciones” y coautora del libro: “Derecho de Patentes.” Cuenta con experiencia en diferentes áreas del Derecho: Derecho de la propiedad intelectual, Derecho del entretenimiento, Derecho de competencia desleal, prácticas restrictivas de la competencia, comercial y seguros. La abogada es docente Investigadora del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, desde el año 2013.

de la propiedad intelectual ni tampoco con la motivación individual. Ello no tendrá solución en la jurisprudencia, sino a nivel legislativo o requerirá de una reestructuración de los sistemas de derechos de autor que permita una delimitación más exacta sobre las consecuencias de actos que conllevan la copia, como en el caso de Oracle versus Google.

Palabras clave: Derechos de autor, interfaces de usuario, software, Oracle, Google, Fair use, Copyright, excepciones y limitaciones, *merger doctrine*, fallas del mercado, análisis económico

FAIR USE: A JUST SOLUTION TO THE FLAWS IN THE MARKET THAT RESULT FROM THE LEGAL PROTECTION OF SOFTWARE?

Abstract: If one simply looks at the market failures created by the monopolistic practice and excessive use of copyright protections, it seems that the system of limitations and exceptions is not evolving at the desired rate; currently, the application of the *Fair Use doctrine* seems to offer more flexible solutions, ones adapted to current technological developments. Nonetheless, its application continues to generate uncertainty, and with it, more failures in the market which have an impact *at both* the macro and microeconomic levels. Hence, neither the general objectives of intellectual property nor that of promoting individual motivation are met. A solution is not to be found at judicial but at legislative levels. At minimum, it will require a restructuring of the Intellectual Property systems which allows for a more exact delimitation of the consequences of acts that involve copying, as in the case of Oracle vs. Google.

Key words: Copyright; API; Software; Oracle; Google; Fair use, Copyright, Copyright limitations and exceptions; merger doctrine; market failure, economic analysis.

Introducción

El conflicto entre los derechos de exclusiva o *ius excludendi alius* y el acceso al conocimiento se explica fundamentalmente, a partir de la naturaleza económica del conocimiento, pues constituye un bien público cuyas características principales radican en que no es “rival”¹, en cuanto “su con-

¹ PINZÓN CAMARGO, Mario A., “Acceso a medicamentos y propiedad intelectual: Un conflicto de derechos”, Contexto, Revista de Derecho y Economía N.º 31, Segundo Cuatrimestre de 2010, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, p. 135: “Un bien que desde la economía puede ser clasificado como público, en la medida que no es rival, es decir que su consumo no afecta el potencial consumo de otros actores, así como tampoco es excluyente, queriendo decir con ello que es imposible, en principio, limitar el acceso al consumo del bien”. Citado en

sumo no afecta el potencial consumo de otros actores”², ni “excluyente”³, ya que es imposible impedir el acceso a su consumo. Esto conduce a una *ineficiencia dinámica*, en la que “se socavan los incentivos a través de los cuales se fomente una producción óptima del mismo (del conocimiento)”⁴. Ante la necesidad de contrarrestar lo anterior, se conceden derechos de propiedad sobre el conocimiento, convirtiéndolo “de manera artificial”⁵ en un bien privado, esto es, en un bien rival y excluyente. Tal como lo expone Joseph Stiglitz, lo anterior genera un sub-consumo del conocimiento, a pesar de su naturaleza: “...cuando un bien no es rival, no tiene sentido la exclusión desde el punto de vista de la eficiencia económica. Cobrando un precio por un bien no rival se impide que algunas personas disfruten de él, aun cuando el consumo del bien no tenga ningún coste marginal. Por lo tanto, cobrar por un bien no rival es ineficiente porque provoca subconsumo”⁶.

Lo difícil es establecer el límite correcto de dichos derechos de exclusiva y aún cuando la limitación temporal resulta fundamental, porque supone que no son facultades absolutas, el contenido de los derechos sigue siendo de difícil concreción cuando la protección puede implicar, en ciertas circunstancias, la apropiación de ideas e incluso de necesidades competitivas. Ello conlleva un análisis delicado en materia de software, pues dada su funcionalidad, se dificulta, las más de las veces, la escisión entre la idea inmersa en él y la expresión de la misma, y con ello se dificulta, por consiguiente la categorización y protección de los programas de computador para lo cual se exige del juez, en casos de infracción, un análisis riguroso sobre la materia u objeto protegible con el fin de que se descarte aquello

HERRERA SIERRA, L. y DÍAZ VERA, L. 2013. Patentes de medicamentos: ¿Incentivos a la innovación o límites a la salud humana?, un análisis desde la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. *Revista La Propiedad Inmaterial*. 17 (nov. 2013), pp. 31-62.

² *Ibíd.*, p. 135.

³ *Ibíd.*, p. 136.

⁴ *Ibíd.*, p. 135.

⁵ *Ibíd.*, p. 135.

⁶ STIGLITZ, Joseph, “Economic foundations of intellectual property”. En *Duke Law Journal*, vol. 57, N° 6, Durham, abril de 2008, pp. 1693-1724. Citado en HERRERA SIERRA, L. y DÍAZ VERA, L. 2013. Patentes de medicamentos: ¿incentivos a la innovación o límites a la salud humana?, un análisis desde la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. *En: Revista La Propiedad Inmaterial*. 17 (nov. 2013), pp. 31-62.

que no es susceptible de apropiación, por cuanto, de permitirlo, se generaría injustificadas y desproporcionadas limitaciones al derecho de competir por terceros.

Los derechos de propiedad intelectual se explotan y se interpretan entre la “tragedia de los comunes” y la “tragedia de los anticomunes”. La protección irrefrenable del conocimiento pretende corregir los defectos atribuidos al primer fenómeno, pero, si se lleva demasiado lejos, se propicia –en un segundo escenario no menos problemático– que la situación que se buscaba solucionar, en la que los agentes que interactúan en el tráfico mercantil gozan de los privilegios de la exclusión, a tal punto, que esa misma prerrogativa, les impide hacer un uso efectivo de los derechos que se pretendían salvaguardar. Ello también es generado cuando se conceden derechos de exclusiva, de manera indiscriminada y, sin consideración del balance necesario, entre la propiedad privada y los derechos de la sociedad. En efecto, el contexto descrito mediante la tragedia de los anticomunes demuestra que los excesos en el amparo de la propiedad intelectual, en lugar de incentivar la innovación y la generación de conocimiento, obstaculizan la creación y la comercialización de nuevos productos debido a la apropiación de necesidades competitivas y comunes.

Asimismo, es necesario adoptar medidas de balance entre la propiedad intelectual y el derecho de acceder al conocimiento, por parte de la sociedad, y es el derecho de la competencia, una de las herramientas para obtener el equilibrio, y aunque a veces no sea mencionado de manera expresa en decisiones de las Cortes, sí es innegable el efecto que tienen en el derecho de competir, las decisiones sobre derechos de autor. Louis Josserand sostiene la necesidad de que los derechos, incluyendo aquellos que no cuentan con características altruistas sino egoístas como el derecho de propiedad, no puedan ejercerse en contravención o despreciando su misión social, a diestra y siniestra.

El objeto del presente escrito es desentrañar las consecuencias, que desde un análisis económico, se generan tanto en la competencia como en el acceso al conocimiento necesario para el desarrollo de software, a partir de decisiones jurisprudenciales en derechos de autor y, específicamente de la adoptada por la Suprema Corte, en el caso *Oracle versus Google*, y con ello se sumará la perspectiva económica del *fair use* como instru-

mento jurídico del derecho estadounidense para promover el avance y el progreso de la ciencia y de las artes útiles, y para solucionar “*la falla del mercado provocada por la sobreprotección cada vez más monopólica de los derechos de autor.*”⁷ Las Cortes ante escenarios de posible infracción de derechos de autor, se enfrentan ante el eterno interrogante sobre qué debe prevalecer, ¿el derecho a competir o el derecho a explotar de forma exclusiva el conocimiento?

El balance entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual busca alcanzar un control justo y proporcional a la extensión de los derechos exclusivos conferidos, lo que, también, incentiva tanto la creación como el acceso a invenciones esenciales. En palabras de Geoffrey Manne, “la innovación impulsa la competencia y, a su vez, la competencia estimula la innovación”⁸. Ahora bien, alcanzar tan anhelado equilibrio parece ser una labor de difícil consecución. Autores como el economista Joseph Schumpeter sostienen que la innovación se obtiene en condiciones de monopolio, mientras que otros como el nobel de Economía Keneth Arrow manifiestan lo contrario: “la competencia puede suministrar más incentivos a la innovación que el monopolio”⁹. Por su parte, Drexel, Kerber y Podzun manifiestan que el derecho de la competencia introduce en el mercado un sistema de equidad e igualdad de oportunidades para todos los actores del mercado¹⁰.

Para comprender la dinámica del movimiento pendular del derecho de autor entre la defensa a ultranza de los derechos de exclusiva y el derecho de la competencia, resulta fundamental tener presente la evolución de la difusión del conocimiento como gran motor del progreso de la humanidad, las artes y la ciencia. Inicialmente, solo unos cuantos podían acceder al conocimiento y comprenderlo; luego, con el advenimiento de nuevos

⁷ COLIN Kennedy, An Economic Analysis of Market Failures in Copyright Law: Iatrogenesis and the Fair Use Doctrine, 16 WAKE Forest J. Bus. & INTELL. PROP. L. 208 (2016); p. 5.

⁸ MANNE G. A. and WRIGHT J.D. Competition Policy and Patent Law Under Uncertainty: Regulating Innovation, edited by G.A. Manne and J.D. Wright. Traducción libre de: “Innovation Drives Competition and Competition Are in Turn Driven by Innovation.” 2011, Cambridge University Press.

⁹ ANDERMAN Steve; EU Competition Law and Intellectual Property Rights: The Regulation of Innovation; 2nd Edition; 2011. Oxford University Press.

¹⁰ DREXL, J., Kerber, W y PODZUN, R, Competition Policy and the Economic Approach: foundations and limitations. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2011, p. 36.

mecanismos de difusión, tales como la imprenta, aquellos receptores de información documentada se fueron incrementando¹¹. Así mismo, a raíz del Estatuto de la Reina Ana de 1710, en el derecho anglosajón, el control de las obras dejó de estar monopolizado por los monarcas, quienes otorgaban “privilegios” a ciertas imprentas para reproducir las obras. Mediante el mencionado estatuto se otorgaron derechos exclusivos en cabeza de autores y editores para la reproducción de libros¹². Estos derechos se consagraron bajo una limitación temporal, garantizando así lo que la doctrina ha denominado como el “*quid pro quo*”¹³ social en el derecho de autor. Es decir, se empieza a concebir este derecho como un conjunto de prerrogativas otorgadas temporalmente con el objetivo de promover la creación y, además, de incentivar la difusión y el acceso al conocimiento.

Así las cosas, el derecho de autor evoluciona para convertirse en un derecho de propiedad inmaterial, que al igual que el que recae sobre los bienes físicos, no es absoluto y se encuentra limitado por ciertos intereses y criterios de política pública. De ahí la importancia de las excepciones y limitaciones al derecho de autor, las cuales garantizan un balance constante entre derechos. Dichas excepciones han sido concebidas, a través de dos modelos jurídicos diferentes: aquellos que contemplan una enumeración taxativa de las excepciones o circunstancias que admiten el uso de las obras, sin autorización del autor, como sucede en los países de la Unión Europea. Y otros sistemas como el norteamericano que han adoptado la doctrina del *fair use*, de acuerdo con la cual, cada caso debe analizarse en concreto para determinar si el uso dado a la obra es considerado como una infracción al derecho de autor. Sobre este último se realizará este documento, primero, se aterriza el concepto a la protección jurídica del software, para luego pasar a la explicación de los retos jurídicos en la protección del software y, en concreto, de las API o interfaces de usuario; y finalmente, se harán comentarios generales al análisis económico del derecho del *fair use*, a la luz del caso *Oracle versus Google* y su comparación con el sistema de limitaciones y excepciones.

¹¹ HERRERA SIERRA, L. 2015. La doctrina del fair use frente a los retos impuestos por el entorno digital. Estudio del caso Google Books. En: *Revista La Propiedad Inmaterial*. (Diciembre 20, 2015), 57-83. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n20.04>.

¹² *Ibíd.*, p. 60.

¹³ DEAZLEY, R. *Rethinking Copyright: History, Theory, Language*, p. 13.

Aterrizar el análisis económico del *fair use* a la protección jurídica del software

La doctrina macroeconómica califica el *fair use* como un instrumento útil en la promoción de los objetivos de la propiedad intelectual y, concretamente, para la maximización del bienestar social. Por su parte, la microeconomía contempla los efectos positivos que genera la promoción de la competencia, a través de esta figura, en las decisiones individuales de las empresas¹⁴.

La teoría de los costos de transacción de Landes y Posner identifican al *fair use* como el instrumento que permite corregir los altos costos de transacción que impiden la eficiencia en contratos de licencias de derechos de autor, sin embargo, ello no justifica las decisiones de las Cortes al aplicar el uso justo, las cuales no se centran realmente en justificar la aplicación de la doctrina, en aquellos casos en los que resulte necesario evitar los costos derivados de una transacción, en muchas circunstancias ese no es el eje central de la discusión ni mucho menos la racionalidad de la aplicación del uso justo¹⁵.

Ahora, es interesante hacer alusión a la teoría de la profesora Wendy Gordon, quien, a raíz de la decisión de la Corte Suprema en el caso Sony Corporation of America contra Universal City Studios, Inc, sostuvo las justificantes del uso justo: 1) una falla del mercado que impida a las potenciales partes de una licencia que negocien de manera eficiente; 2) la transferencia de derechos de autor al supuesto infractor debe generar un resultado socialmente deseable y, finalmente, 3) dicha transferencia de derechos al infractor no debe afectar de manera negativa el incentivo de un autor para crear nuevas obras¹⁶.

El Congreso Americano, convencido de la importancia de admitir el uso de ciertas obras protegidas por el derecho de autor, en ciertas circunstancias,

¹⁴ KENNEDY, C. An Economic Analysis of Market Failures in Copyright Law: Iatrogenesis and the Fair Use Doctrine, 16 WAKE Forest J. Bus. & INTELL. PROP. L. 208 (2016); p. 227.

¹⁵ *Ibíd.*, p. 227.

¹⁶ *Ibíd.*, p. 227.

con el fin de promover la creatividad y la originalidad¹⁷, adopta la doctrina del *fair use* en la sección siete del *Copyright Act Americano* de 1976, disposición que consagró cuatro factores que deben ser analizados para determinar si el uso de la obra ha sido justo:

1. El propósito y carácter del uso, análisis que debe considerar si tal uso es de naturaleza comercial o con propósitos educativos sin ánimo de lucro;
2. La naturaleza de la obra protegida;
3. La proporción utilizada, en términos de cantidad y calidad, y en relación con la totalidad de la obra;
4. El efecto de su uso en mercados potenciales o en el valor de la obra protegida¹⁸.

Si bien esta doctrina ha sido criticada por la amplitud de la flexibilidad que imprime, también se ha reconocido su utilidad al enfrentar los nuevos retos impuestos por la evolución tecnológica, en relación con la necesidad del acceso al conocimiento. De hecho, algunos sostienen que “*la doctrina del “uso justo” ha sido el intento más ambicioso del Congreso para abatir las fallas del mercado monopolístico de la ley de derechos de autor*”¹⁹.

Es más, hay quienes esgrimen que Europa debería acoger la doctrina del *fair use* en la medida en que le otorgaría mayor autonomía interpretativa al juez. Al respecto Jonathan Griffiths sostiene: “El desarrollo de dicha teoría no solo permitiría aliviar la inflexibilidad de aquellas predominantes corrientes europeas, sino que, además, reduciría la ventaja competitiva que tiene Estados Unidos sobre Europa, y además aseguraría un grado de armonización dado el aumento de jurisdicciones que han acogido la doctrina en análisis.”²⁰

¹⁷ ROBINSON V. Random House, Inc, 1995, Citado por ASHTEN Kimbrough, Transformative use vs. market impact: Why the fourth fair use factor should not be supplanted by transformative use as the most important element in a fair use analysis, *Alabama Law Review*, 2012, p. 625.

¹⁸ Traducción libre.

¹⁹ COLIN Kennedy, An Economic Analysis of Market Failures in Copyright Law: Iatrogenesis and the Fair Use Doctrine, 16 *WAKE Forest J. Bus. & INTELL. PROP. L.* 208 (2016).

²⁰ GRIFFITHS J., London, “Unsticking the Centre-piece – the liberation of European copyright law?”, traducción libre del siguiente extracto: “*The development of such a doctrine would not*

Aunque el *transformative use*, criterio cubierto en el primer numeral de la Sección siete del Copyright Act Americano de 1976, será estudiado más adelante, se resalta, desde ya, la gran importancia que ha adquirido en la evaluación de los factores integrantes de la doctrina del *fair use*. En efecto, a partir del caso *Campbell v. Acuff Rose Music, Inc.*, las Cortes incluyeron dicha doctrina como factor predominante en el análisis del *fair use*. En esta sentencia, la Suprema Corte concluyó que la adaptación a versión rap de la reconocida canción “*Pretty Woman*” del artista Roy Orbison realizada por el grupo Live Crew, consistía en una parodia de la versión original y, en consecuencia, debía ser considerado como un uso transformativo.

Así mismo, la doctrina ha definido el uso transformativo como aquella modificación sustancial y formal de una obra, convirtiéndola en una nueva creación: “*If the secondary use adds value to the original-if the quoted matter is used as raw material, transformed in the creation of new information, new aesthetics, new insights and understandings-this is the very type of activity that the fair use doctrine intends to protect for the enrichment of society.*”²¹

En este contexto, y con la imperiosa necesidad de promover la innovación en un entorno que garantice la competencia entre los actores económicos, ciertas tendencias se inclinan por defender la apropiación e imitación de ideas con el fin de garantizar la difusión y el acceso al conocimiento. Algunos aseguran que esto generaría mayor creación por cuanto quien se apropia de una idea ajena adquiere la responsabilidad de mejorarla, desarrollarla y convertirla en una nueva creación. Seth Godin, por ejemplo, sostuvo en el blog “Questions Worth Asking” de la página web TED, lo siguiente: “*With the ability to steal comes responsibility. Not just the responsibility to synthesize something better than what you started with, but*

only help to alleviate the inflexibility currently prevailing in the European copyright system, but may also go some way to reducing the competitive advantage that the fair use doctrine may grant the US over Europe and would secure a degree of harmonisation with the increasing number of jurisdictions adopting fair use-type provisions around the world”. Disponible en: <http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-2-2010/2617/JIPITEC%202%20->

²¹ PIERRE N. Level. Towards a Fair use Standard, Citado por KIMBROUGH, Ashten Transformative Use Vs. Market Impact: Why the Fourth Fair Use Factor Should not be Supplanted by Transformative Use as the Most Important Element in a Fair Use Analysis, *Alabama Law Review*, 2012, p. 625.

the obligation to relentlessly seek out the next thing worth stealing. We've created a bucket line. Our economy is a long line of people handing ideas up and down the line, improving and customizing at each step. When you stop seeking and merely consume, you let us all down"²².

Podría considerarse que la aplicación de la doctrina del *fair use* refleja, en cierta medida, aquella tendencia, por cuanto admite el “*uso creativo*”²³ de obras protegidas siempre y cuando el propósito de la obra original sea transformado, y que permita, a la vez, que se cumplan los objetivos primordiales del derecho de autor: el acceso al conocimiento y la promoción de las artes, la ciencia y la cultura. Esto se complementa, además, con los desarrollos de la doctrina del *fair use*, la cual ha sido considerada como aquel motor generador de mayor creación e innovación, a partir de obras ya existentes. Sobre este tema, Mark A. Fisher manifestó: “*the concept behind fair use is that creativity often requires the use of others' works for the expression of ideas*”²⁴. No obstante lo anterior, debe reconocerse también la importancia de la *escasez* como factor originario de la creación, dado que esta última nace ante la necesidad de innovar. En otras palabras, ante la exclusión se incentiva tanto a los antiguos autores como a los nuevos, para que innoven y a desarrollen nuevas ideas. En cambio, el uso irrestricto de obras podría generar no sólo efectos nefastos en el proceso creativo de un país, sino además la violación flagrante y constante de derechos. Además, economistas han señalado los efectos negativos de aplicar el *fair use* sin bases sólidas ni justificaciones objetivas pues genera incertidumbre *ex ante* y ello se debe también a la imprecisión y falta de uniformidad en la aplicación de la doctrina por parte de las Cortes, convirtiéndose el análisis en uno basado en cada caso (*on a case by case basis*).

Ahora bien, el *fair use* ha resultado ser una herramienta necesaria para impedir la apropiación de necesidades competitivas, y en especial de caracte-

²² Artículo disponible en: <http://blog.ted.com/2014/02/03/the-big-mistake-we-all-make-about-ideas/>

²³ KIMBROUGH, Ashten Transformative Use Vs. Market Impact: Why the Fourth Fair Use Factor Should not be Supplanted by Transformative Use as the Most Important Element in a Fair Use Analysis, *Alabama Law Review*, 2012, p. 626.

²⁴ FISCHER, Mark A. y DUANE MORRIS LLP, “All's Fair in Copying the World'S Books”, Disponible en: <http://www.mediabizbloggers.com/mark-fischer/Alls-Fair-in-Copying-the-Worlds-Books----Mark-Fischer.html>

rísticas funcionales en el software, abriéndose así a mayores posibilidades para la interoperabilidad, aspecto requerido para el desarrollo tecnológico en el contexto de la cuarta revolución industrial y es precisamente ello lo que fundamenta la decisión de la Suprema Corte en el caso Oracle versus Google.

Los retos jurídicos en la protección de software trascienden la aplicación del *fair use*

El Software tiene una naturaleza jurídica compleja por cuanto, aunque integra información para la solución de problemas técnicos, se ha protegido, de manera tradicional, como una obra literaria, mas no como una invención patentable. Sin embargo, sí existen antecedentes de su protección vía patente, en particular sobre tecnologías asociadas a *Blockchain*, cuando con ello no se otorgue protección a ideas abstractas, sino a invenciones con efectos técnicos. En Colombia, se requiere que consista en una invención implementada por computador, no es admisible la protección del software como tal.

La funcionalidad que caracteriza al software dificulta su categorización y la definición acerca de los mecanismos idóneos para proteger su conocimiento asociado y expresado en obras o invenciones susceptibles de protección.

Estas dificultades requieren una adecuada definición de lo que debe entenderse por obra protegible mediante el derecho de autor. En el artículo 23 de la Decisión 351 de 1993, se determinó la extensión de la protección así: *“los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto”*.

Como toda creación susceptible de protección, el software debe cumplir con requisitos que lo hagan materia protegible por la propiedad intelectual. De no existir tales requerimientos y admitirse la protección de un programa, se abriría la posibilidad a que a toda materia que surja del intelecto humano sea apropiada de manera exclusiva por una sola persona, lo cual posiblemente perjudicaría tanto a competidores en un determinado sector

como a quienes deseen ingresar a comercializa productos o servicios semejantes. Así, con el fin de evitar la apropiación de necesidades comunes, así como de objetos que no ameritan tal protección, el programa de ordenador, como obra literaria, debe ser una creación humana original fijada o expresada en un soporte tangible²⁵.

La doctrina y la jurisprudencia han reconocido la necesidad de acceder a ciertas ideas o conceptos básicos indispensables en un mundo interconectado en donde, por un lado, los desarrollos tecnológicos surgen del trabajo colaborativo, y, por otro lado, con la tecnología *Blockchain* y los *Smart contracts*, se pretende dicha colaboración precisamente. Así, el fomento de la innovación en estas tecnologías exige que se evite la concesión de monopolios exclusivos sobre elementos literales y no literales²⁶ que sean evidentes frente a la funcionalidad del software o que sean requeridos por terceros para competir y operar²⁷.

Lo anterior se dificulta en un sistema de limitaciones y excepciones como el colombiano en donde, además de que el análisis de la infracción es mucho más riguroso, en el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con carácter netamente declarativo, se extraña la delimitación precisa del objeto de protección o materia protegible. Ahora bien, sí es de resaltarse el esfuerzo del legislador al permitir mediante la Ley 1915 de 2018²⁸:

Actividades de buena fe no infractoras de ingeniería inversa realizadas a la copia de un programa de computación obtenida legalmente, siempre que los elementos particulares de dicho programa no hubiesen estado a disposición inmediata de la persona involucrada en dichas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas.

²⁵ KILLIAN Robert, Crossed Signals: Using Oracle America, Inc v. Google Inc to Untangle the Analysis of Software Copyright Protection, *Business & Bankruptcy Law Journal*, <http://heinonline.org>

²⁶ Huelga mencionar que los elementos literales son los códigos fuente y objeto, los no literales se refieren a la estructura, secuencia y organización del software y las interfaces de este. DÍAZ Lina, El caso Oracle America v. Google: ¿Son patentables las interfaces de software?, Disponible en: <http://propintel.uexternado.edu.co/el-caso-oracle-america-v-google-son-patentables-las-interfaces-de-software/>

²⁷ MENELL, Peter S. An Analysis of the Scope of Copyright Protection for Application Programs, 41 *STAN. L. REV.* 1045, 1050 (1989) (arguing that the copyright idea/expression doctrine should allow unlicensed use of standardized interfaces and diffusion of scientific ideas).

²⁸ Ley 1915 de 2018, Por la cual se modifica la Ley 23 de 198.

Adicional a ello, también resulta procedente la aplicación de la teoría “*de la abstracción del filtro de comparación*”, desarrollada por la jurisprudencia arbitral al permitir abstraer de la comparación entre el programa de computador originario y el supuesto software infractor, aquellos elementos netamente funcionales y aquellos que no son susceptibles de protección dentro la obra.

Aunque el escenario *del fair use*, dada la flexibilidad que lo caracteriza, pareciera dar luces más claras frente a la interoperabilidad y a la promoción de la competencia sobre monopolios excesivos y desproporcionados, existe una delgada línea entre la corrección de las fallas de mercado, anteriormente mencionadas, y la inseguridad e incertidumbre jurídicas generadas a raíz de las fluctuaciones de las decisiones judiciales en esta materia.

¿Es requerido el *fair use* en la protección jurídica del software por el derecho de autor?

La funcionalidad del software hace que éste tenga una naturaleza compleja y de ahí su difícil categorización y protección; y ello se dificulta aún más si se considera el hecho de que el usuario solo percibe el soporte lógico mediante la pantalla de un dispositivo electrónico, sea este un computador, una *tablet* o un celular. Sin embargo, inmerso en dicho elemento perceptible, se encuentran aquellos intangibles que componen y otorgan valor al software y lo convierten en un elemento susceptible de protección por el derecho de autor: los códigos, algoritmos, la lógica de la creación y el lenguaje de programación.

En ese sentido, pese a las discusiones que han caracterizado la protección del software, lo cierto es que, en Colombia, se ha protegido el software por el derecho de autor. Al respecto, el Consejo de Estado ha considerado que: “[...] *el soporte lógico o software, sí es una creación del espíritu en el campo científico y es por lo tanto objeto protegible por la ley sobre derechos de autor*”²⁹. Esta categorización dentro de la propiedad intelectual obedece a que para el autor es posible expresar su individualidad o sello personal mediante el lenguaje de programación, permitiendo así, la con-

²⁹ CONSEJO DE ESTADO, Sección Primera, Sentencia de 14 de diciembre de 1990, Expediente Número 1304. Consejero Ponente: Doctor Rodrigo Vieira.

creación efectiva de su personalidad en un soporte material, y así es posible su protección cuando el programa de computador expresa más que ideas, un conjunto de códigos que, aunque intangibles, de manera original ofrecen soluciones técnicas en el mundo tangible.

Las dificultades en la protección del software requieren una adecuada definición de la obra protegible mediante el derecho de autor. De conformidad con la Decisión Andina 351 de 1993³⁰, el software consiste en la “[...] expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador –un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones–, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”. Este concepto coincide con la definición contenida en el Decreto 1360 de 1989.

Asimismo, el artículo 23 de la Decisión 351 de 1993 determinó la extensión de la protección de la siguiente forma: “los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto”.

Ahora bien, la protección del software depende del cumplimiento de requisitos esenciales para que sea protegible mediante el derecho de autor. De no existir tales requerimientos, se correría el riesgo de reconocer derechos exclusivos de manera desproporcionada e infundada a toda materia que surja del intelecto humano. Así las cosas, y como quiera que se trata de una obra literaria, el programa de ordenador debe ser una creación humana original y debe estar fijada o expresada en un soporte tangible³¹. No obstante, se dificulta su protección en aquellos casos en los cuales no es clara la extensión de la protección conferida al software ni tampoco la extensión del objeto protegible.

³⁰ COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Decisión 351 de 1993, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, <http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec351s.asp>

³¹ KILLIAN, Op. cit.

La originalidad requerida en el software exige una estrecha relación subjetiva entre el autor y el software, éste es la expresión material del esfuerzo intelectual del autor cuya impronta o sello personal debe quedar grabado en su creación para que cumpla con el requerimiento de originalidad. Sobre el particular el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado que *“debe tratarse de una creación intelectual, es decir, producto del ingenio humano, de manera que el simple trabajo intelectual, por muy arduo o complejo que sea, no constituye, por ese solo hecho, una creación, independientemente de las inversiones o recursos que se hayan aportado para su producción o ejecución. Para que llegue a tener entonces, el carácter de “creación”, es necesaria la “originalidad”, que no es sinónimo de “novedad”, sino de “individualidad”, vale decir, “que exprese lo que debe examinarse en cada caso y, en el presente, por el juez nacional”*³².

La difícil escisión de las ideas respecto de su expresión material no solo puede suceder respecto de los elementos funcionales de la obra sino también respecto de aquellas características propias de los soportes lógicos en el área en cuestión, así como de todas las herramientas necesarias para que programas de la misma naturaleza puedan producirse, ser interoperables o competir. Así, aspectos como el lenguaje de programación, por ejemplo, constituyen elementos cuya utilización es requerida en un programa para poder adaptarse, ser visible u operar en otro programa análogo, el uso de dicho lenguaje o herramientas afines será legítimo y acorde con el ordenamiento jurídico. Lo anterior se explica por cuanto el derecho de autor no se fundamenta en la protección ni de ideas plasmadas en el soporte lógico ni mucho menos de necesidades competitivas, y, por lo tanto, en principio, los terceros son libres de utilizarlas. De ahí que puedan existir soportes lógicos similares que compartan las mismas funcionalidades³³.

Todo lo anterior fue desarrollado en el caso *Gates Rubber Company. v. Bando Chemical Industry*, en el cual la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito [UNITED STATES COURT OF APPEALS, Tenth Circuit],

³² TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, Interpretación Prejudicial 10-IP-99 del 11 de junio de 1999, consulta realizada por el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, Caso de Lexis S.A. contra la Empresa Productora e información Compañía Limitada (Proinfo).

³³ CALLE D’ALEMÁN, Sol Beatriz, Protección Jurídica del Software, Editorial Ibáñez, Bogotá, 2012.

advirtió: *“La investigación de la corte no termina con la conclusión de que el acusado haya copiado porciones del programa del demandante. La responsabilidad por infracción del copyright se concluirá solo si se han copiado los elementos protegidos de una obra con derechos de autor”*³⁴. En ese sentido, con el fin de determinar cuáles elementos de un programa se encuentran protegidos, las Cortes han debido establecer la frontera entre la idea y su expresión en el Software, aspecto que fue ampliamente desarrollado en el caso *Whelan Associates Inc vs. Jaslow Dental Laboratory Inc*, en el cual, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos determinó que: *“La línea entre idea y expresión se puede trazar con referencia al fin que se buscó lograr con la obra en cuestión. En otras palabras, el propósito o función de una obra utilitaria sería la idea de la obra y todo lo que no sea necesario para dicho propósito o función será parte de la expresión de la idea”*.

En el caso *Development Corp vs. Paperback Software International*, en la identificación de la materia protegida, la Corte del Distrito de Massachusetts manifestó que *“si, sin embargo, la expresión de una idea tiene elementos que van más allá de todos los elementos funcionales de la idea en sí misma, y más allá de lo obvio, y si hay muchas otras formas de expresar la idea no hay derecho de autor, ya que son los elementos de expresión, originales y sustanciales protegidos por el derecho de autor”*³⁵. Así las cosas, explica la Corte que todo aquello que es evidente, no se encuentra protegido, tal es el caso de las hojas de cálculo, ejemplifica la autoridad judicial en su decisión. Ahora, si no es posible proteger la función del programa, en los casos en los cuales ésta constituya una idea o se base en

³⁴ UNITED STATES COURT OF APPEALS, Tenth Circuit, Octubre 19 de 1993, *The GATES RUBBER COMPANY*, a Colorado corporation, Plaintiff-Appellee, v. *BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, LIMITED*, a Japanese corporation; Bando Manufacturing of America, Inc., a Kentucky corporation; Bando U.S.A., Inc., a Delaware corporation; Allen Hanano, Defendants, Bando American Inc., an Illinois corporation; Steven R. Piderit; Ron Newman; Denise Hanano, Defendants-Appellants. No. 92-1256. Traducción libre de: *“The court’s inquiry does not end with a finding that the defendant copied portions of the plaintiff’s program. Liability for copyright infringement will only attach where protected elements of a copyrighted work are copied”*.

³⁵ Traducción libre de: *“If, however, the expression of an idea has elements that go beyond all functional elements of the idea itself, and beyond the obvious, and if there are numerous other ways of expressing the non-copyrightable idea, then those elements of expression, if original and substantial, are copyrightable”*. United States District Court, D. Massachusetts, *Lotus Development Corporation vs. Stephen Limited*, F. Supp. 37 (1990), Civ. A. No. 87-76-K, 1990.

conceptos básicos, ¿qué criterios objetivos deberían ser aplicados entonces para establecer cuándo se trata de una idea no protegible por el derecho de autor?

La jurisprudencia norteamericana ha desarrollado el test o examen de los tres pasos, acogido en Colombia en sede arbitral³⁶, a partir del cual se determina la existencia de una reproducción indebida de los elementos que del software sí son susceptibles de protección por el derecho de autor. Según este test, denominado “*de la abstracción del filtro de comparación*” se debe partir de un estudio aislado de todas las partes que componen el software con el fin de filtrar con cuidado aquellos elementos que no cumplen con los requisitos para ser protegidos y, finalmente, se realiza la comparación entre ambos programas de computador haciéndose énfasis en aquellos componentes susceptibles de protección para concluir si éstos fueron o no reproducidos, configurándose en el primer evento una infracción de derechos de autor.

Este test fue desarrollado en el caso *Computer Associates International Inc. Vs. Altai Inc*³⁷, en el cual la Corte de Apelaciones manifestó que, aunque solo ciertos elementos del programa eran similares al de la demandante, su impacto no era suficientemente significativo como para concluir la existencia de una infracción al derecho de autor. La utilización del examen mencionado también se ha visto en casos como *John Richardson Computers Ltd v. Flanders* y en *OBCOS Computers Ltds v. Barclays Mercantile Highland Finance Ltd*.

La Corte de Apelaciones del Distrito de California del Norte en mayo de 2014 aplicó el mismo test o examen en el antecedente del caso de *Oracle versus Google* que se estudiará más adelante y el cual versa sobre la protección de las interfaces de Oracle. La Corte manifestó: “*cuando una parte específica de un software, [...] es la única forma de indicar al hardware que realice una tarea, su uso por terceros no es considerado como una infracción.*” Así las cosas, será fundamental establecer cuántos mecanismos

³⁶ CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN – CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Laudo Arbitral de AS Colombia LTDA. v. Informática y Gestión S.A. de 17 de octubre de 2006.

³⁷ UNITED STATES COURT OF APPEALS, SECOND CIRCUIT, COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL, INC., Plaintiff-Appellant, v. ALTAI, INC., Defendant-Appellee, No. 1090, Docket 93-7957, July 17, 1995.

existen para diseñar el código fuente de tal forma que dicte o determine las mismas instrucciones al hardware. De existir solo un mecanismo, por supuesto, no podrá conferirse un monopolio sobre el software³⁸.

Sobre el particular, Delia Lipszyc ha manifestado:

Quando el programador se encuentra obligado, por especificaciones internas (reglas impuestas por el programa) o externas (reglas impuestas por la legislación, la profesión, etc.) a desarrollar el programa de una manera determinada que no deja alternativa, el programa no estará protegido por el derecho de autor porque es principio general de esta materia que los derechos exclusivos que confiere no se puedan adquirir ni sobre las ideas consideradas en sí mismas ni sobre los principios³⁹.

Además de considerar si al momento de crear el software existían diversos caminos para obtener el mismo resultado, las cortes norteamericanas deben aplicar las normas según las cuales la protección por derechos de autor no se extiende a las ideas inmersas en la obra. Así de conformidad con el artículo 102 (b) del *Copyright Act* de 1976, “*en ningún caso la protección del copyright sobre una obra original de un autor se extiende a la idea, el procedimiento, proceso, sistema, método de operación, concepto, principio o descubrimiento, independientemente de la forma en la que se describa, explique, ilustre, o se haya embebido en este tipo de trabajo.*”⁴⁰

La justificación de dicha disposición y de los precedentes referidos se traduce en la necesidad de permitir la libre apropiación de ideas como motor fundamental de la creación y del desarrollo tecnológico. La no protección de las ideas en el software ha sido acogida por la normativa y casuística europea. En efecto, la Directiva Europea “sobre la protección jurídica de programas de ordenador” (91/250/CEE)⁴¹ consagró en el artículo 1.2. lo

³⁸ DÍAZ, Op. cit.

³⁹ LIPSYC Delia, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, CERLALC, ZAVALIA, Buenos Aires Argentina, 1993.

⁴⁰ Traducción libre de: “(b) *In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.*”.

⁴¹ DIRECTIVA DEL CONSEJO de 14 de mayo de 1991 sobre la protección jurídica de programas de ordenador (91/250/CEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31991L0250>

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

Lo mismo sucede en la Comunidad Andina pues de conformidad con el artículo 7 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena⁴²: *“Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial”*.

Como se anunció, en Colombia el test comentado con el fin de evitar la protección de las ideas inmersas en el software ha sido acogida por jurisprudencia arbitral. En efecto, el laudo arbitral de AS COLOMBIA LTDA contra INFORMÁTICA Y GESTIÓN S. A.⁴³, el Tribunal acogió la posición jurisprudencial norteamericana expuesta. En concreto, el laudo dejó expresado en sus considerandos que *“si sólo existe un método para llegar a la funcionalidad, el método o la expresión no serían protegibles.”* Y se agrega: *“[...] por consiguiente sería legal desarrollar un programa que ejecute la misma función o propósito que un software o programa desarrollado con anterioridad, a menos, claro está, que dicha función esté protegida por la propiedad intelectual u otro instrumento jurídico como lo sería el régimen legal de los secretos empresariales.”* (Destacado fuera del texto original).

El Tribunal concluyó que la naturaleza funcional o utilitaria del software impide que su función sea protegible como obra, de ahí que sea considerado acorde con el ordenamiento jurídico la creación de un software con idénticas finalidades o utilidades al software original.

⁴² COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA Op. cit.

⁴³ CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN – CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Laudo Arbitral de AS Colombia LTDA v. Informática y Gestión S.A. de 17 de octubre de 2006.

En este orden de ideas, se deduce entonces que, en virtud de la doctrina de la fusión (o *merger doctrine*) y del principio de no protección de las ideas, así como del test “*de la abstracción del filtro de comparación*”, cuando no es posible separar las ideas de su expresión en el software, no es posible la protección de aquellas, pese a que han sido plasmadas en un soporte tangible. Y ello fue precisamente lo que sucedió frente a las líneas de código utilizadas por Google en el caso a estudiarse a continuación y una vez se haya expuesto con mayor precisión el significado de las API.

Sobre la protección de las API

Las Interfaces de Programación o (Application Programming Interfaces [API] por sus siglas en inglés), se traducen en instrucciones de código que facilitan que diversos programas de computador puedan ser interoperables. Así, cuando no es posible acceder a ellas sea por una restricción contractual o por considerar que dichas interfaces se encuentran protegidas por derechos de propiedad intelectual, no es posible que nuevos competidores accedan a tecnologías esenciales o requeridas para el desarrollo de otras que le son dependientes o incluso a interoperar entre diversos sistemas operativos o lenguajes de programación. Los problemas que ello genera son acentuados en la estandarización en la que las empresas pioneras alcanzan a determinar cuáles son los estándares que van a utilizarse y cuáles son necesarios para operar, frente a algunas innovaciones como las tecnologías requeridas para operar bajo el 5G, por ejemplo.

En la sentencia en análisis, proferida para el caso de *Oracle versus Google*, la Corte determinó en qué consistió la conducta de Google, y si se trató de la copia no de programas de implementación de tareas sino del código de declaración de la API de Sun Java que funciona como el pedal de un carro y en ese sentido, constituye la interfaz de comunicación entre el ser humano y la máquina. De esta forma, la Corte concluye que, para ello, Google copió tanto los nombres asignados a tareas particulares como la agrupación de esas tareas en clases y paquetes.

De manera mayoritaria se ha sostenido que el uso de las interfaces no debería estar amparado por derechos de exclusiva por cuanto en virtud de lo que la jurisprudencia ha denominado como *merger doctrine*, respecto de

la interfaz del software no es posible escindir, de manera clara, la idea de su expresión, razón por la cual su protección sería anticompetitiva. Situación diferente ocurre respecto de los desarrollos de la interfaz, los cuales *a priori* sí ameritan y requieren protección.

En efecto, el principio de la no protección de las ideas por el derecho de autor ha sido desarrollado mediante la aplicación de la *merger doctrine* o teoría de la fusión de la idea con su expresión material, según la cual, las ideas, aunque expresadas en un soporte perceptible por los sentidos no son protegibles, salvo que existan muchas otras formas de expresar o cumplir dichas ideas o conceptos. Así, la jurisprudencia ha sostenido que cuando no haya otra forma de alcanzar la función pretendida mediante el programa de computador, la utilización de dicha forma única no podría constituir una infracción al derecho de autor. Los elementos esenciales para alcanzar una determinada función o finalidad técnica en el software no son protegibles entonces.

En concreto, sobre las interfaces, Martín Bangermann, cuando era vicepresidente de la Comisión Europea manifestó:

Si ocurren similitudes en el código que implementa las ideas, reglas o principios o en programas interoperativos, debido a la inevitabilidad de ciertas formas de expresión, cuando las imposiciones de la interfaz son totales que en estas circunstancias ninguna implementación diferente resulta posible, no podrá existir normalmente infracción al derecho de autor, en razón de que en tales circunstancias se dice que generalmente la idea y la expresión se han fundido⁴⁴.

De obligatoria mención, también es el caso de *Microsoft Corp versus. Commission* en el cual la Corte Europea confirmó la decisión de la Comisión y sostuvo que la conducta de Microsoft consistente en negarse a facilitar a sus competidores “la información relativa a la interoperabilidad y a autorizar su uso para el desarrollo y la distribución de productos que compiten con los suyos en el mercado de los sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo”⁴⁵, era abusiva por cuando suprimía la competencia en el merca-

⁴⁴ ÁLVAREZ, María Yolanda y RESTREPO, Luz María, El Derecho de autor y el software, Biblioteca Jurídica DIKE, Universidad Pontificia Bolivariana, Bogotá, 1997.

⁴⁵ CASE T-201/04; Microsoft Corp, v Commission of the European Communities, Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=67518&doclang=EN>

do de los sistemas operativos y generaba un perjuicio con efecto rebote tanto para la evolución tecnológica como para los consumidores, en general.

Comentario al caso GOOGLE LLC versus ORACLE AMERICA, INC.

La decisión adoptada el 5 de abril de 2021, por la Corte Suprema de los Estados Unidos, ha marcado una huella histórica en el análisis sobre el balance entre los derechos de exclusiva y el derecho de la competencia, y concretamente, acerca de la protección por copyright de interfaces de programación. El 10 de enero de 2020, la Suprema Corte avocó conocimiento de la controversia entre *Oracle* y *Google*, cuyo problema jurídico consistía en establecer si *Google* había incurrido en infracción de derechos de autor por el uso de 11.500 de líneas de código requeridas para construir nuevos sistemas operativos y cuyo propósito era diverso al originalmente concebido para el software de *Oracle* pues la finalidad era construir el sistema ANDROID para teléfonos móviles por medio de la re-implementación de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de JAVA⁴⁶. Una API constituye una biblioteca de tareas informáticas prescritas que le permite a programadores re-implementar dichas tareas en sus propios programas.

De esta forma, la Corte ha decidido uno de los casos más importantes en derechos de autor, después de haber recibido 15 declaraciones *amicus curiae* respaldando la petición de *Google*, por medio de *certiorati* en el que se solicitaba determinar si las líneas de código utilizadas por el demandado eran susceptibles de protección por el derecho de autor y si la conducta de *Google* era legítima, al estar cubierta por el concepto de *fair use*. Sobre el particular, el American Antitrust Institute en el *amicus curiae* que presentó en el proceso en curso sostuvo el carácter anticompetitivo de la protección por derechos de autor de las interfaces de los programas de computador, por cuanto con ello no solo se privilegia a las empresas con posición de dominio en el mercado, creándose barreras para nuevos participantes

⁴⁶ GHOSH STRICKLETT, Sue, *Google v. Oracle: An expensive Fair Use defense deters investment in original content*; Disponible en: <https://www.ipwatchdog.com/2020/01/19/google-v-oracle-expensive-fair-use-defense-deters-investment-original-content/id=117951/>

en el mercado, sino que se crean monopolios con efectos nocivos en los usuarios y desarrolladores a quienes se les dificulta cambiar de sistemas operativos⁴⁷. Aunque ello es lógico, la indebida protección de desarrollos tecnológicos también desincentiva la innovación.

La demanda de *Oracle* contra *Google* por la supuesta infracción de derechos de autor ascendía a la suma de \$ 9 mil millones por los perjuicios generados por la supuesta copia ilícita de 11.500 líneas de código de software Android para teléfonos móviles y se trataba de una eterna batalla que inició cuando *Google* copió parte de los códigos, así como la utilización del lenguaje JAVA, y el diseño de *Google* fue creado de tal forma que no pudieran ser utilizadas por el sistema JAVA, imposibilitándose así la interoperabilidad entre sistemas de programación.

En 2016, un jurado de San Francisco decidió que *Google* no había violado derechos de autor por cuanto las copias realizadas y los usos se encontraban justificadas y autorizadas bajo la figura del *fair use*. Sin embargo, en 2019, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal no confirmó dicha decisión y ahora la Corte Suprema de Justicia concluye la discusión sosteniendo que aún cuando sí cabía la protección por derechos de autor, lo cierto es que en el caso en cuestión se cumplen los requisitos del *fair use*. El eje fundamental consistió aplicar el artículo 102 (b) del Copyright Act, según el cual “en ningún caso la protección del copyright sobre una obra original de un autor se extiende a la idea, el procedimiento, proceso, sistema, método de operación, concepto, principio o descubrimiento, independientemente de la forma en la que se describa, explique, ilustre, o se haya embebido en este tipo de trabajo”.

Los abogados de *Oracle* aducían un argumento fuerte a favor de esta Compañía y que demostraba la importancia del balance y de la decisión que adoptara la Corte en la innovación: “[...] el próximo Oracle pensará dos veces en invertir tan fuertemente en una empresa como JAVA si sabe que cualquier competidor podría copiar libremente su trabajo para competir directamente contra él”⁴⁸.

⁴⁷ SAMUELSON Pamela, BERKELEY LAW SCHOOL, *Google v. Oracle: Amici weigh on why the Supreme Court should reverse the Federal Circuit’s rulings*. Disponible en: <https://patentlyo.com>

⁴⁸ LIPTAK, Adam, *Supreme Court to Hear Google and Oracle Copyright Case*; <https://www.nytimes.com/2019/11/15/us/supreme-court-google-oracle.html>

No obstante, el análisis más que cuantitativo en cuanto a las líneas copiadas debía basarse en uno cualitativo y de esa forma la Corte consideró:

Las líneas de código copiadas son parte de una “interfaz de usuario” que proporciona una forma para que los programadores accedan al código de computadora pre-escrito mediante el uso de comandos simples. [...] Google copió solo lo que se necesitaba para permitir que los programadores trabajaran en un entorno informático diferente sin descartar una parte de un lenguaje de programación familiar. El propósito de Google era crear un sistema diferente relacionado con tareas para un entorno informático diferente (teléfonos inteligentes) y crear una plataforma, la plataforma Android, que ayudaría a lograr y popularizar ese objetivo. El registro demuestra numerosas formas en las que la re-implementación de una interfaz puede promover el desarrollo de programas informáticos. Por tanto, el propósito de Google era coherente con ese progreso creativo que es el objetivo constitucional básico de los propios derechos de autor.

Así las cosas, la Corte concluye que el uso de líneas en las numerosas formas en las que la reimplementación de una interfaz, además de ser usual entre los desarrolladores pues permite entender, asimilar y aplicar las API, también puede promover el desarrollo de programas informáticos. Al analizar la copia de las líneas de código de propiedad de *Oracle*, se aborda el segundo factor del *fair use* y se establece si la reimplementación consiste en un uso transformativo del software y sobre el particular sostiene:

Aquí, el uso de Google de la API de Sun Java busca crear nuevos productos. Busca expandir el uso y la utilidad de los teléfonos inteligentes basados en Android. Su nuevo producto ofrece a los programadores una herramienta altamente creativa e innovadora para un entorno de teléfonos inteligentes. En la medida en que Google usó partes de Sun Java API para crear una nueva plataforma que los programadores pudieran usar fácilmente, su uso fue consistente con ese “progreso” creativo que es el objetivo constitucional básico de los derechos de autor. Cf. Feist, 499 US, en 349-350 (“El objetivo principal de los derechos de autor no es recompensar el trabajo de los autores, sino ‘[] o promover el progreso de la ciencia y las artes útiles’” (citando la Const. De EE. UU., Art. I, §8, cl. 8).

Ahora, los argumentos sobre el progreso y crecimiento creativo basados en la Constitución, aunque plantean un escenario utópico e idealizado del *fair use*, lo cierto es que también deben tomarse en cuenta en el análisis lo afir-

mado por el Juez Thomas, J. quien puntualiza en algo que ha sido omitido por la Corte, concretamente, que tanto el código implementado o directo, como el declarado o indirecto son protegibles desde el derecho de autor y que es precisamente el código declarativo el “*core*” de los derechos de autor porque es el único que está al alcance de los desarrolladores de manera *ex ante*, diseñado “*user-centered*” para que sea de fácil uso, mientras que el código de implementación no puede ser ni visto ni expresado por los desarrolladores por lo que es de difícil apropiación. La declaración de código es la forma cómo los programadores acceden al código de implementación, de manera que el precio del segundo está directamente relacionado con el precio del primero y en cuánto tiempo se invirtió aprendiendo su uso.

Adicionalmente, se indica en la opinión disidente o salvamento de voto que aun cuando los códigos declarativos y de implementación contengan ideas o *computing tasks* ello no se traduce necesariamente en la no protección del código *per se* y mucho menos cuando este constituye el corazón del software: “*While ideas cannot be copyrighted, expressions of those ideas can. Golan, 565 U. S., at 328*”.

En consecuencia, aún cuando se justifique una conducta en los cuatro factores del *fair use* sigue siendo inexorable la delimitación de la materia protegible pues, aunque la Corte deja este aspecto sin resolución, también puede resultar en efectos desaceleradores de la generación de conocimiento en el sector del software si no se establece de manera clara el alcance de la protección del software y de las API.

Conclusiones

“*Cada época tiene su regulador potencial, su amenaza a la libertad*” afirma Lawrence Lessig en su artículo *Code is Law, On Liberty in Cyberspace*⁴⁹, y con ello, en pocas palabras, se revelan la mayoría de los retos que impone la tecnología en el Derecho, específicamente, de cara a la explotación de plataformas o programas de computador orientados a la automatización y frente a la disminución de la intervención estatal en la exigibilidad de las obligaciones. Ahora, este escenario, con orientaciones libertarias solo

⁴⁹ LESSIG Lawrence; *Code is Law, On Liberty in Cyberspace*, <https://www.harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law.html>

se hace posible si se plantean los interrogantes correctos, de la mano de una adecuada protección de la tecnología. Las decisiones que se adopten son determinantes en el estímulo de la innovación, en la protección de los consumidores y, al final, todo ello tendrá, a nivel macro, un efecto tanto en los valores como en los principios que se asuman en las próximas regulaciones tecnológicas. El 14 de septiembre de 2020, se expidió en Colombia el Decreto 1234⁵⁰ por medio del cual se adiciona el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el espacio controlado de prueba para actividades de innovación financiera o *Sandbox*, norma respecto de la cual habrá que esperar sus efectos. Ahora, aunque son positivos los pasos evolutivos, éstos no pueden darse sin tener la seguridad sobre la protección de las tecnologías asociadas y, en ese sentido, se exponen en este acápite cuáles son los parámetros para tenerse en cuenta en la protección del eje central en la automatización: el Software. Y para ello, ha sido fundamental el estudio del caso *Google LLC versus Oracle America, Inc.* (18-956 - 04/05/2021)⁵¹ del cual podrán derivarse diversas consecuencias jurídicas para la protección jurídica del software y aunque no son trasladables de manera automática los efectos de la decisión de la Corte en Estados Unidos a Colombia, es innegable que de una u otra forma, sí afectará las transacciones relativas a la transferencia de tecnología mediante contratos de licencia y otras figuras, pues en ellos solo podrá exigirse, por parte del titular, la protección de sus derechos de propiedad intelectual con los límites y derroteros señalados en este caso. En ese sentido, aún cuando las decisiones de las cortes no son exigibles jurídicamente en otras jurisdicciones, es innegable el alcance internacional y global de la tecnología porque su desarrollo, utilización y explotación están proyectados para una utilización generalizada a través de la nube y la internet.

La aplicación de la doctrina del *fair use* pareciera ofrecer soluciones más flexibles y adaptadas a los actuales desarrollos tecnológicos, mientras que

⁵⁰ MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA IVÁN DUQUE. Decreto 1234 de 2020, Por medio del cual se adiciona el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el espacio controlado de prueba para actividades de innovación financiera.

⁵¹ SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Google LLC versus Oracle America, Inc.* (18-956 - 04/05/2021), Disponible en: https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956_d18f.pdf

el sistema de limitaciones y excepciones no pareciera evolucionar al ritmo requerido o, por lo menos, no de las fallas del mercado creadas por el ejercicio monopólico y extralimitado de derechos de autor. Sin embargo, la aplicación del *fair use* sigue generando incertidumbres y, con ello, más fallas en el mercado con efectos tanto a nivel macro como microeconómico, de ahí que ni se cumpla con el objetivo general de la propiedad intelectual ni tampoco con la motivación individual. Ello no tendrá solución en la jurisprudencia si no a nivel legislativo o, como mínimo, requerirá una reestructuración del modelo de *fair use* consagrado en el Copyright Act de Estados Unidos que permita una delimitación más exacta sobre las consecuencias de actos que conllevan la copia como en el caso de *Oracle versus Google*. Ello aunado a la delimitación de la materia protegible por el derecho de autor, pues, aunque la Corte Suprema lo ha dejado de un lado sigue siendo incierta la protección de las API, porque como lo sostiene el juez Thomas en su salvamento de voto, aún si se considera que existen elementos declarativos que integran instrucciones para la implementación del código, ello no significa que éste no amerite protección. Ahora, en países como Colombia, al no ser aplicable dicha doctrina sí se requiere, a nivel legislativo, el esclarecimiento preciso de la materia protegible por derechos de autor en materia de software y con ello se buscaría proteger el derecho de competir en este sector.

Finalmente, ante la realidad actual en la cual en un mismo intangible pueden concurrir diversos derechos de exclusiva, resultará clave la estructuración de modelos contractuales y de negocio, mediante los cuales la apropiación de tecnologías no impida el acceso al mercado por nuevos competidores. Además, la combinación de los procesos de estandarización tecnológica y los modelos de innovación colaborativa permitirían promover las invenciones debido a que dicha interacción tiene el potencial para acelerar el proceso de desarrollo y adopción de estándares, lo cual, adicionalmente, posibilita la interoperabilidad de las implementaciones de *software* de código abierto.

Bibliografía

ANDERMAN Steven. *EU Competition Law and Intellectual Property Rights: The Regulation of Innovation*; 2nd Edition; 2011. Oxford University Press.

ÁLVAREZ MARÍA Yolanda y RESTREPO Luz María. *El Derecho de autor y el software*. Biblioteca Jurídica DIKE. Universidad Pontificia Bolivariana, Bogotá, 1997.

D'ALEMÁN, Sol Beatriz Calle, *Protección Jurídica del Software*. Editorial Ibañez, Bogotá, 2012

CASE T-201/04; Microsoft Corp, v Commission of the European Communities, Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=67518&doclang=EN>

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN – CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, LAUDO Arbitral de AS Colombia LTDA. v. Informática y Gestión S.A. de 17 de octubre de 2006.

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sección Primera, Sentencia de 14 de diciembre de 1990, Expediente Número 1304. Consejero Ponente: Doctor Rodrigo Vieira.

COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Decisión 351 de 1993, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Disponible en: <http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec351s.asp>

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1915 (12 de julio de 2018). Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos.

DEAZLEY, R. *Rethinking Copyright: History, Theory, Language*, p. 13.

DÍAZ Lina, El caso Oracle America v. Google: ¿Son patentables las interfaces de software? Disponible en: <http://propintel.uexternado.edu.co/el-caso-oracle-america-v-google-son-patentables-las-interfaces-de-software/>

DREXL, J., Kerber, W y PODZUN, R, *Competition Policy and the Economic Approach: foundations and limitations*. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2011, p. 36.

FISCHER, Mark A. y DUANE MORRIS LLP, “All’s Fair in Copying the World’s Books”, Disponible en: <http://www.mediabizbloggers.com/mark-fischer/Alls-Fair-in-Copying-the-Worlds-Books----Mark-Fischer.html>

GHOSH STRICKLETT, Sue, Google v. Oracle: An Expensive Fair Use Defense Deters Investment in Original Content; Disponible en: <https://www.ipwatchdog.com/2020/01/19/google-v-oracle-expensive-fair-use-defense-deters-investment-original-content/id=117951/>

- GRIFFITHS J., London, "Unsticking the Centre-piece – the Liberation of European Copyright Law? "
- HERRERA SIERRA, L. y DÍAZ VERA, L. 2013. Patentes de medicamentos: ¿incentivos a la innovación o límites a la salud humana? un análisis desde la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. En: Revista La Propiedad Inmaterial. 17 (Nov. 2013).
- KENNEDY, Colin. An Economic Analysis of Market Failures in Copyright Law: Iatrogenesis and the Fair Use Doctrine, 16 WAKE Forest J. Bus. & INTEL. PROP. L. 208 (2016); p. 5.
- KIMBROUGH, Ashten Transformative Use Vs. Market Impact: Why the Fourth Fair Use Factor Should Not Be Supplanted by Transformative Use as The Most Important Element in A Fair Use Analysis. En: Alabama Law Review, 2012, vol. 63, p. 626.
- KILLIAN Robert. Crossed Signals: Using Oracle America, Inc V. Google Inc to Untangle the Analysis of Software Copyright Protection, Business & Bankruptcy Law Journal, Disponible en: <http://heinonline.org>
- LESSIG Lawrence; Code is Law, on Liberty in Cyberspace, Disponible en: <https://www.harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html>
- LIPSZYC Delia, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, CERLALC, ZAVALIA, Buenos Aires Argentina, 1993.
- LIPTAK Adam, Supreme Court to Hear Google and Oracle Copyright Case; <https://www.nytimes.com/2019/11/15/us/supreme-court-google-oracle.html>
- LOTUS DEVELOPMENT Corporation vs. Stephen Limited, F. Supp. 37 (1990), Civ. A. No. 87-76-K, 1990.
- MANNE G. A. and WRIGHT J.D. *Competition Policy and Patent Law Under Uncertainty: Regulating Innovation*, edited by G.A. Manne and J.D. Wright. Traducción libre de: "Innovation drives competition and competition is in turn driven by innovation." 2011, Cambridge University Press
- MENELL, Peter S. An Analysis of the Scope of Copyright Protection for Application Programs. *Stanford Law Review*, 1989, p. 1045-1104.
- PIERRE N. Level. Towards a Fair use Standard, citado en KIMBROUGH Ashten, Transformative use vs. market impact: Why the fourth fair use factor should not be supplanted by transformative use as the most important element in a fair use analysis, Alabama Law Review, 2012, p. 625.

PINZÓN CAMARGO, Mario A., “Acceso a medicamentos y propiedad intelectual: Un conflicto de derechos”. En: Contexto, Revista de Derecho y Economía N.º 31, Segundo Cuatrimestre de 2010, Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Citado en HERRERA SIERRA, L. y DÍAZ VERA, L. 2013. Patentes de medicamentos: ¿incentivos a la innovación o límites a la salud humana? un análisis desde la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. Revista La Propiedad Inmaterial. 17 (nov. 2013), 31-62.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DUQUE, Iván. Decreto 1234 de 2020, Por medio del cual se adiciona el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el espacio controlado de prueba para actividades de innovación financiera.

ROBINSON v. Random House, Inc, 1995, citado en KIMBROUGH, Ashton Transformative Use Vs. Market Impact: Why the Fourth Fair Use Factor Should Not Be Supplanted by Transformative Use as The Most Important Element in A Fair Use Analysis, Alabama Law Review, 2012, p. 625.

SAMUELSON Pamela, Berkeley Law School, Google v. Oracle: Amici Waigh on why the Supreme Court Should Reverse the Federal Circuit’s Rulings; Disponible en: <https://patentlyo.com>

STIGLITZ, Joseph, “Economic foundations of intellectual property”, En Duke Law Journal, vol. 57, N° 6, Durham, (Abril de 2008), p. 1693-1724. Citado en HERRERA SIERRA, L. y DÍAZ VERA, L. 2013. Patentes de medicamentos: ¿incentivos a la innovación o límites a la salud humana? un análisis desde la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. En: *Revista La Propiedad Inmaterial*. 17 (Nov. 2013), 31-62.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Google LLC versus Oracle America, Inc.* (18-956 - 04/05/2021), Disponible en: https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956_d18f.pdf

TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Interpretación Prejudicial 10-IP-99 del 11 de junio de 1999, consulta realizada por el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, Caso de Lexis S.A. contra la Empresa Productora e información Compañía Limitada (Prodinfo).

UNITED STATES COURT OF APPEALS, SECOND CIRCUIT, Computer Associates International, INC., Plaintiff-Appellant, v. ALTAI, INC., Defendant-Appellee, No. 1090, Docket 93-7957, July 17, 1995.