

APLICACIONES MÓVILES: PROTECCIÓN JURÍDICA DESDE EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

ANDRÉS EDUARDO RODRÍGUEZ GÓMEZ*

HÉCTOR ANDRÉS ROJAS ROSARIO**

RESUMEN

El presente artículo tomará como referencia o punto de partida el contexto que la denominada *economía naranja* nos otorga en la actualidad nacional colombiana.

Dicha economía creativa ha permitido que las ideas, la innovación y el emprendimiento se materialicen en beneficios, bienes y servicios que se ven reflejados en las diferentes actividades desplegadas por el ser humano en los ámbitos de su vida cotidiana, tales como la cultura, el diseño, la publicidad, la arquitectura, la música, el cine, siendo la más destacada en la era moderna, la tecnología¹.

Mencionada tecnología específicamente aplicada a los dispositivos móviles, a través de su parte lógica e intangible como lo son las llamadas *Apps* o Aplicaciones móviles serán el eje central del presente documento, en el que se propenderá por su estudio desde el punto de vista del ordenamiento jurídico colombiano y la normatividad andina supranacional que protege dichas creaciones, los bienes y los servicios que se derivan de estas.

* Abogado de la Universidad del Norte, Barranquilla, Atlántico. Especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D. C. (Colombia). Correo electrónico: andreser0993@hotmail.com. Fecha de recepción: 12 de octubre del 2018. Fecha de aceptación: 25 de octubre del 2018.

** Abogado de la Universidad del Rosario. Especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D. C. (Colombia). Correo electrónico: hcandresrojas@hotmail.com, hectorrojas@javeriana.edu.co. Fecha de recepción: 12 de octubre del 2018. Fecha de aceptación: 25 de octubre del 2018. Para citar el artículo: RODRÍGUEZ GÓMEZ A. E. y ROJAS ROSARIO H. A. "Aplicaciones móviles: protección jurídica desde el ámbito de la propiedad intelectual", *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 26, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2018, pp. 117-142. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n26.05>

1 BUITRAGO RESTREPO, FELIPE. *La economía naranja: una oportunidad infinita* (Washington D. C.: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2013), 33-ss.

Palabras claves: aplicaciones, marcas, patente, propiedad intelectual, derechos de autor.

MOBILE APPLICATIONS (APPS): LEGAL PROTECTION
FROM THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY

ABSTRACT

This article will take as reference or starting point the context that the so-called “*Orange Economy*” gives us currently in the Colombian reality.

This creative economy has allowed ideas, innovation and entrepreneurship to materialize in benefits, goods and services that are reflected in the different activities carried out by the human being in areas of his daily life, such as culture, design, advertising, architecture, music, cinema, being the most prominent in the modern era, technology.

Mentioned technology specifically applied to mobile devices, through its logical and intangible part such as the so-called Apps or mobile applications, will be the central axis of this document, where it will tend for its study from the point of view of the Colombian legal system and the supranational Andean regulations that protect such creations and the goods and services that derive from them.

Key words: Apps, trademarks, patent, intellectual property, copyrights.

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se dispone a hacer alusión a la importancia que han adquirido las aplicaciones móviles (*apps*) en el contexto de la economía mundial, específicamente en la denominada era de la *economía naranja*, resaltando e informando a los lectores sobre los instrumentos jurídicos que actualmente brinda el ordenamiento colombiano, complementada con la normatividad andina supranacional, las cuales conjuntamente propenden por su efectiva protección desde la perspectiva del derecho de la propiedad intelectual, ya que engloba el derecho marcario, el derecho de autor y la nueva tendencia que posibilita la patentabilidad de dichas aplicaciones móviles, siempre y cuando, se reúnan los requisitos necesarios, los cuales procederemos a analizar más adelante en el presente documento.

Por esta razón, con el fin de desarrollar los fundamentos de la presente investigación, en primera medida, se procederá a definir desde la perspectiva de la propiedad intelectual aquello que se entiende por *aplicación móvil (apps)*, destacando, en segundo lugar, su importancia en la denominada *economía naranja*, la cual es de vital importancia si se toma como fundamento los estudios realizados por diferentes empresas de investigación de medios, dentro de las cuales se destaca *Kantar IBOPE Media Colombia*, quien en su informe denominado “Las tendencias para aplicacio-

nes móviles durante 2016”² presentó un estudio detallado mediante el cual permite conocer los hábitos de consumo en medios de comunicación, productos, estilos de vida y actitudes de los colombianos respecto al uso de aplicaciones móviles y que en el mismo sentido demuestra el mercado actual que posee en Colombia y sus posibilidades de crecimiento, que en el presente caso son exponenciales gracias a la industria y desarrollo de la *economía naranja*³, y, finalmente, profundizaremos en la protección que desde el punto de vista jurídico se le otorga a dichas aplicaciones móviles, específicamente tomando punto de referencia el derecho de marcas, los derechos de autor y el derecho de patentes, lo que permitirá arribar a las conclusiones correspondientes dentro del presente documento.

2. APLICACIONES MÓVILES: DEFINICIÓN DESDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

A lo largo de los últimos años, en virtud al acelerado crecimiento, desarrollo y avance de las nuevas tecnologías de la información (TIC) se han venido gestando grandes cambios en los diferentes ámbitos de la sociedad, situación frente a la cual no es ajeno el mundo jurídico, especialmente la propiedad intelectual, pues se ha generado un gran debate en torno al nacimiento, uso y protección de las ya mencionadas nuevas tecnologías, más aún, en lo que concierne al objeto de estudio del presente documento respecto a la creación y la exigencia de protección desde el punto de vista jurídico para las denominadas *apps* o aplicaciones móviles.

En primer lugar, y antes de entrar a describir la visión general que desde la normatividad, la jurisprudencia y la doctrina se trae para la protección jurídica de nuevas creaciones y modelos de negocio generados a través de las aplicaciones móviles, es de vital importancia resaltar, ante todo, aquello que se debe entender por dicho termino, pues permite contextualizar y determinar el eje central de la presente investigación.

Así, pues, partiendo de los lineamientos más elementales es necesario traer a colación la definición o concepto básico que para las *apps* o aplicaciones ha sido establecido inicialmente por el Diccionario de Real Academia Española (RAE) y el cual indica lo siguiente: “Aplicación: [...] Programa preparado para una utilización específica, como el pago de nóminas, el tratamiento de textos, etc.”⁴ (Subrayado fuera de texto)

² Kantar IBOPE Media Colombia. “*Las tendencias para aplicaciones móviles durante 2016*”. Tomado de <http://www.301creativastudio.com/uso-de-las-aplicaciones-moviles-en-colombia/> (24 de abril de 2017). “*Así consumen apps los colombianos*” Tomado de <http://www.eltiempo.com/tecnosfera/consumo-de-aplicaciones-en-colombia-81190>. (24 de abril de 2017).

³ Organización de Estados Americanos (OEA); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); British Council. “*The Economic Impact of the Creative Industries in the Americas*”. Tomado de: <https://www.dinero.com/economia/articulo/relevancia-industrias-creativas-dentro-economia-mundial/215557>. (11 de abril de 2015)

⁴ Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. *Diccionario de la lengua española* (23.ª edición). “Aplicación” (Madrid: 2014).

De la citada definición es posible destacar que una aplicación es un programa o *software*, el cual permite a su usuario llevar a cabo o realizar una serie de actividades directamente desde un dispositivo, que para el caso del presente documento se deberá entender que es de carácter móvil, tales como aquellos que en la actualidad se conocen gracias al gran avance de las nuevas tecnologías, siendo un ejemplo de esto: los teléfonos celulares, *smartphones*, *tablets* o cualquier otro tipo de dispositivo con características similares.

En este mismo sentido, expertos en la materia y especialmente en el área del desarrollo de este tipo de herramientas de carácter informático han intentado definir lo que se entiende por aplicación móvil, limitándolo a aquellos programas con un carácter relativamente “ligero” y que a lo largo de los últimos años, en virtud del constante crecimiento e innovación en el área de la tecnología, han sido creados y diseñados para funcionar en las diferentes plataformas móviles⁵.

Aunado a las definiciones previamente señaladas, es necesario destacar que en el marco o contexto en el cual se ha venido gestando la creación y desarrollo de la aplicaciones móviles, principalmente en la denominada “Era de la economía naranja” nacen estas herramientas a partir de un simple ideal, mediante la cual se pretende satisfacer o cubrir una necesidad o problema específico, ya no en el plano eminentemente informático, sino en el mundo real, pues dichas herramientas se crean y se transforman tomando como fundamento que un determinado grupo de la población obtendrá una respuesta al problema concreto y se facilitará la consecución de una tarea determinada, asistiendo en las gestiones, operaciones y necesidades del diario vivir en una nueva era de la tecnología.

Así, pues, tomando como referencia la concreta definición y contextualización previamente mencionada, al ser la aplicación móvil un programa o *software*, no es ajena al mundo de lo jurídico, menos aún el de la propiedad intelectual, pues dicha herramienta que nace o se crea como una obra literaria es posible enmarcarla y catalogarla dentro del género de las creaciones de carácter intelectual originales y que son susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier de sus formas, más aun cuando se configura o constituye como aquella

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.⁶

5 MANDEL, MICHAEL. Informe TechNet “*Where the jobs are: The app Economy*”, 2012. p. 2. Tomado de: <https://southmountaineconomics.files.wordpress.com/2012/09/technet-app-economy-study.pdf>

6 Comisión del Acuerdo de Cartagena. Decisión 351 (17 de diciembre de 1993). “Por la cual se aprueba el régimen común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos”. Comunidad Andina de Naciones (Lima, Perú: 1993). Artículo 3.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo ya referenciado, es dable expresar que las aplicaciones móviles no solo reciben protección jurídica desde el momento en que han sido creadas, sino que además es posible que sus autores y demás personas que participen en el nacimiento de dicha herramienta, cuenten con una serie de instrumentos, mecanismos o figuras jurídicas que les provee la ley y, a su vez, permitan que desde la perspectiva del derecho de marcas, del derecho de autor y de patentes, vean protegidos sus derechos patrimoniales y morales sobre aquellos intangibles respecto de los cuales ostentan la titularidad. Situación anterior la cual se procederá a explicar en los acápites siguientes.

3. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS APLICACIONES MÓVILES EN COLOMBIA

3.1. DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO DE MARCAS

Luego de definir aquello que se debe entender por *aplicación móvil* desde el punto de vista de la propiedad intelectual, es posible entrar a analizar aquellas vías de carácter jurídico establecidas para la protección de estos bienes intangibles, respecto de las cuales se estudiarán en el presente acápite, tomando como punto de referencia la familia de los signos distintivos, específicamente lo que la ley y la jurisprudencia han sabido denominar marca.

Así, pues, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 del 14 de septiembre del 2000 emanada de la Comisión de la Comunidad Andina, una marca se encuentra definida como “[...] cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”⁷.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina de Naciones en su reiterada jurisprudencia ha señalado que

[...] la marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.⁸

7 Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 (14 de septiembre del 2000). “Por la cual se aprueba el régimen común sobre Propiedad Industrial. Comunidad Andina de Naciones” (Lima, Perú: 2000). Artículo 134.

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2015, demandante: Colombina S.A. Marca: “SPLENDA” (mixta). Expediente Interno: 2011-00086. M.P.: Hernán Romero Zambrano.

Ahora bien, Colombia se rige por un sistema atributivo⁹ en lo correspondiente a este tipo de derechos sobre la propiedad intelectual¹⁰, pues implica que al momento de ser concedidos se encuentran sujetos al registro del signo distintivo (marca) ante la respectiva autoridad administrativa, siempre y cuando se proporcione previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Decisión 486 del 14 de septiembre del 2000 emanada de la Comisión de la Comunidad Andina.

Visto lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al analizar una solicitud de marca, estudiará que el signo, cuyo registro se pretende, cumpla con los requisitos que la normatividad andina establece, los cuales son la distintividad (que incluye la perceptibilidad) y la susceptibilidad de representación gráfica. Además, la autoridad administrativa analizará que el signo solicitado no se encuentre inmerso dentro de las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la mencionada decisión.

Dentro de las causales de irregistrabilidad del artículo 135 se enuncia en primera medida la imposibilidad de registro de un signo que no se enmarque en aquellos señalados por el artículo 134 y que se consideran susceptibles de configurar una marca, los cuales han sido clasificados por la doctrina en dos grandes grupos:

a. Marcas tradicionales: nominativas, figurativas y mixtas.

b. Marcas no tradicionales: olfativas, sonidos, de color, gestuales, animadas, de posición y táctiles.

En el mismo orden, mencionado artículo 135 establece aquello que jurisprudencial y doctrinariamente se conocen como las *causales absolutas de irregistrabilidad*, dentro de las cuales, a modo de ejemplo, podemos encontrar la irregistrabilidad de aquellos signos que atentan contra la moral pública o los signos que carecen de distintividad intrínseca¹¹, como es el caso de signos meramente descriptivos o genéricos.

Por su parte, el artículo 136 del mismo cuerpo normativo establece las causales de irregistrabilidad relacionadas con la distintividad extrínseca del signo, es decir, aquella aptitud que debe tener el signo para distinguirse de otros signos en el

9 En algunos Estados, el derecho de propiedad intelectual que surge de las marcas puede no estar sujeto necesariamente al registro del signo. Por ejemplo, en Estados Unidos se contempla tanto el sistema atributivo como es el caso de las *Federal Trademarks*; no obstante, también existe lo que se conoce como las *Common Law Trademarks*, cuyos derechos nacen por su uso en el comercio y no por su registro.

10 “[...] Ante esta realidad es preciso revisar y estudiar los nuevos fenómenos que afectan el tradicional derecho de marcas. El Comercio internacional he hecho que los sistemas jurídicos deban adaptarse a las nuevas realidades comerciales y por tanto, principios como el registro, fundamento principal del sistema atributivo en el derecho continental, o el uso, como aspecto fundamental del derecho anglosajón en materia de marcas, se han vuelto cada vez más difusos.” GUERRERO GAITAN, MANUEL. *El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea* (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016), 21.

11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 155-IP-2012. Demandante: Inversiones la Llanerita Ltda. Marca: “Llaneritas” (mixta). Expediente Interno: 2007-00264. “[...] La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; [...]”.

mercado que estén en cabeza de terceras personas¹². Estas causales, en su mayoría, están encaminadas a evitar que se genere un riesgo de confusión o asociación entre el signo a solicitar y las marcas u otros signos distintivos de terceros.

Aunado a lo previamente dicho, se debe destacar que en el caso de las marcas notorias se busca evitar que estos signos reconocidos sean objeto de un aprovechamiento injusto de su prestigio o, en el peor de los casos, que sean objeto de dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial y publicitario.

Ahora bien, de acuerdo con lo anteriormente dicho al tema objeto de estudio, se debe señalar que, tal como lo establece el artículo 134 *Ibidem*, la naturaleza del producto o del servicio al cual se ha de aplicar una marca, en ningún caso será obstáculo para su registro, supuesto que implica que todo tipo de productos o servicios son susceptibles de protección marcaria, incluidas las *aplicaciones móviles*. No obstante, es de vital importancia determinar de modo concreto y exacto aquello que la marca protege en el caso de las *aplicaciones móviles* y de las implicaciones que ostenta dicha protección.

Así, respecto al objeto de estudio del presente documento, se debe aclarar que la marca no protege el *software*, su funcionamiento, su código, ni los servicios que se prestan o se pueden llegar a prestar mediante las *aplicaciones móviles*, puesto que, tal como se estableció en párrafos precedentes, la marca busca proteger el signo por medio del cual el empresario distingue o identifica sus productos y sus servicios, siendo, en este caso, el signo que identifique a la aplicación móvil frente a los consumidor y cuyo titular de la marca ostenta el derecho exclusivo de su uso, así como también la prerrogativa de impedir a terceros usar signos iguales, o que puedan llegar a generar riesgo de confusión y asociación con la marca registrada.

Siguiendo la línea de lo ya expuesto hasta el momento, los signos generalmente usados para distinguir las *aplicaciones móviles* son las marcas tradicionales: nominativas¹³, figurativas¹⁴ y mixtas¹⁵. De manera excepcional, se pueden presentar casos en los cuales los empresarios pueden llegar a registrar y a usar una marca de color, sonora o animada para distinguir una *aplicación móvil*; sin embargo, en cuanto a marcas olfativas, táctiles o de posición, es realmente improbable que se usen estos tipos de marcas para la protección de este tipo de productos y servicios que se prestan mediante las *aplicaciones móviles*.

Contrario a lo anteriormente dicho, las marcas nominativas, mixtas y, especialmente, las figurativas, son los tipos de marcas que comúnmente son utilizadas

12 *Ibid.* “[...] La distintividad tiene un doble aspecto: [...] 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”.

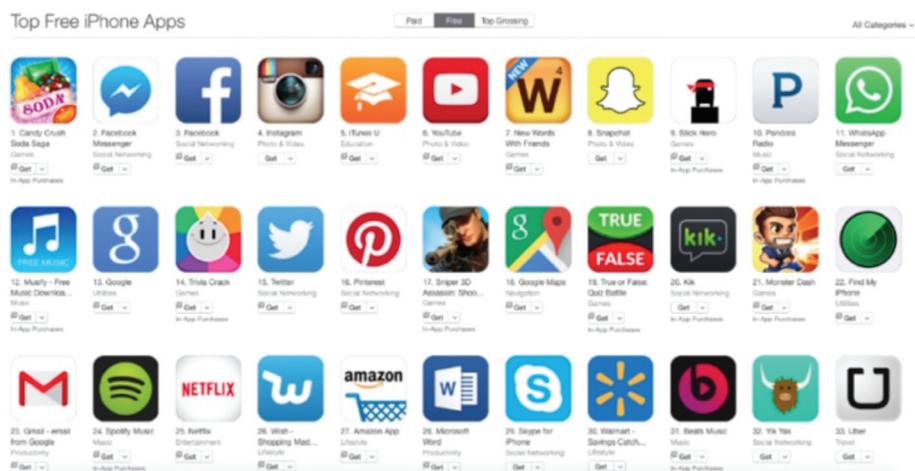
13 Asociación Caveller del Derecho. “Intellectual Property Handbook, Manual de Propiedad Intelectual” (Caveller Abogados, 2015), 32. “Marcas nominativas, que se caracterizan por ser palabras, frases o nombres sin elementos gráficos. Ejemplo: Yahoo!, Nintendo, Samsung, Louis Vuitton, Hermes, etc. [...]”

14 *Ibid.* “[...] Marcas mixtas, compuestas por la combinación del elemento nominativo y otro gráfico (imágenes, figuras o símbolos) [...]”.

15 *Ibid.* “[...] Marcas figurativas, que son puramente gráficas, sin elementos nominativos”.

en la industria de las *aplicaciones móviles*, pues la naturaleza de estas implica que los consumidores de sus productos y servicios accederán a estos por medio de diferentes tipos de equipos electrónicos y móviles con reducidas pantallas como lo son celulares, teléfonos inteligentes y tabletas, lo cual requiere que las marcas que identifican las *aplicaciones móviles* sean sencillas, simples, fuertemente distintivas y con el principal fin de poder ser fácilmente diferenciables en las denominadas *app stores*, tiendas de aplicaciones móviles o hasta en la propia parrilla de aplicaciones del consumidor, tal y como se puede apreciar en la imagen 1.

IMAGEN 1.



Fuente: Apple App Store.

Adicionalmente a lo ya expresado, se debe señalar que la estrategia de *branding*¹⁶ utilizada por los titulares de las marcas que identifican las *aplicaciones móviles* debe resaltar y tener en cuenta un elemento fundamental, el cual es el hecho de que estas son comercializadas, vendidas y distribuidas por medio de las llamadas *appstores*, tiendas de aplicaciones o plataformas para su comercialización pertenecientes a los principales proveedores de servicios tecnológicos, como lo son principalmente *Google* y *Apple*.

Los proveedores previamente señalados tienen fuertes regulaciones para que una *aplicación móvil* sea ofertada en sus plataformas, dentro de las cuales se encuentran

16 PRIDE, WILLIAM, BRYAN LUKAS, SHARON SCHEMBRI y OUTI NIININEN. "Marketing Principles, Chapter 7: The Power of Branding" (Cengage Learning Australia. 2014), 223. "Sellers benefit from branding because the brand identifies their products, which makes repeat purchasing easier for customers. Branding helps a company to introduce a new product that carries the name of one or more of its existing products because buyers are already familiar with the company's existing brands. It facilitates promotional efforts because the promotion of each branded product indirectly promotes all other similarly branded products".

desde limitaciones en el número de caracteres de las marcas usadas, hasta un control interno en el cual la propia compañía decide cuando una marca es similarmente confundible con otra ya usada o registrada y, en dado caso, puede tomar la decisión de retirar la *aplicación móvil* de su plataforma¹⁷.

Así pues, siguiendo la línea argumentativa de lo ya expuesto, y con el fin de otorgar una mayor claridad respecto al tema objeto de estudio, a continuación, se exponen algunos ejemplos de *aplicaciones móviles*, cuyos signos a la fecha han sido registrados como marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, ya sean nominativas, mixtas y figurativas para distinguir tanto productos como servicios.

3.1.1. Caso WhatsApp

Como primer ejemplo se tiene la marca *WhatsApp* la cual, es el nombre con el que se conoce a la *aplicación móvil* de mensajería más exitosa de los últimos años, a principios del 2018 logró la impresionante cifra de mil quinientos millones de usuarios registrados¹⁸. Este chat es utilizado por los usuarios a través de teléfonos móviles de última generación, conocidos como *smartphones*, el cual permite el envío de mensajes de texto entre sus usuarios y funciona de la misma manera como los programas comunes o *software* de mensajería instantánea para computadores¹⁹.

En Colombia, el signo distintivo WhatsApp se encuentra registrado como marca nominativa²⁰ y figurativa²¹ tanto para identificar productos como servicios, tal y como se puede evidenciar en las tablas 1, 2 y 3.

17 ASBELL, MATTHEW D. "Protecting trademarks for mobile apps", Ladas & Parry LLP Education Center. 2014. Tomado de <https://ladas.com/education-center/protecting-trademarks-mobile-apps/>

18 TORRESI, GUILLERMINA. (5 de febrero del 2018). "WhatsApp supera los mil millones de usuarios diarios activos". La Vanguardia. Recuperado de <http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180202/44448498399/whatsapp-usuarios-facebook-mark-zuckerberg.html>. Fecha de consulta: 15 de mayo de 2018.

19 Fotografía y diseño gráfico digital. "¿Que es WhatsApp?" Recuperado de <http://www.fotonostra.com/digital/whatsapp.htm>. Fecha de consulta: 15 de mayo del 2018.

20 Superintendencia de Industria y Comercio – Colombia. Resolución n.º 74324 de 21 de diciembre del 2011, "Por la cual se concede un registro." Marca Nominativa "Whastapp". Certificado de registro n.º 437692.

21 Superintendencia de Industria y Comercio – Colombia. Resolución n.º 71256 de 21 de octubre del 2016, "Por la cual se concede un registro." Marca Figurativa "Whastapp". Certificado de registro n.º 540917.

TABLA 1

Whatsapp (Nominativa)	Número de solicitud:	11063902
	Fecha de presentación:	24-may-2011
	Tipo de signo:	Marca
	Certificado de registro:	437692
	Naturaleza del signo:	Nominativa
Clase y descripción de productos y/o servicios:	Clase 9: “[...] soporte lógico (software) de mensajería instantánea; Soporte lógico (software) de intercambio de archivos; Soporte lógico (software) de comunicaciones, para el intercambio de datos por vía electrónica, audio, video, imágenes y gráficos a través del computador, móviles, inalámbricos, y redes de telecomunicaciones; soporte lógico de computador para procesamiento de imágenes, gráficos, audio, video y texto”.	
Titular:	WhatsApp Inc.	

TABLA 2

Whatsapp (Nominativa)	Número de solicitud:	11063904
	Fecha de presentación:	24-may-2011
	Tipo de signo:	Marca
	Certificado de registro:	437693
	Naturaleza del signo:	Nominativa
Clase y descripción de productos y servicios:	Clase 38: “Servicios de telecomunicaciones, a saber, Transmisión de datos y servicios de recepción a través de redes de telecomunicaciones; Intercambio electrónico de voz, datos, audio, video, texto y gráficos accesibles a través del computador y de redes de telecomunicaciones; Servicios de mensajería instantánea; servicios de comunicación telefónica móvil”.	
Titular:	WhatsApp Inc.	

TABLA 3

	Número de solicitud:	15303998
	Fecha de presentación:	22-dic-2015
	Tipo de signo:	Marca
	Certificado de registro:	540917
	Naturaleza del signo:	Figurativa
Clase y descripción de productos y/o servicios:	<p>Clase 9: “Software descargable, a saber, Software de mensajería instantánea, Software De Intercambio De Archivos, Software De Comunicaciones Para El Intercambio Electrónico De Datos, Audio, Imágenes De Vídeo Y Gráficos A Través Del Ordenador, Móvil, Inalámbrica Y Redes De Comunicación; [...]”.</p> <p>Clase 38: “Los servicios de telecomunicación, a saber, Servicios de Transmisión y Recepción a través de redes de Telecomunicaciones; Intercambio Electrónico de voz, datos, audio, vídeo, texto y gráficos accesibles a través de Redes Informáticas y de Telecomunicaciones. [...]”.</p> <p>Clase 42: “Servicios de Proveedor Aplicaciones, a saber, Facilitación, Alojamiento, Gestión, Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones, Software, Sitios Web y Bases de Datos en los Campos de la Comunicación Inalámbrica, Acceso a la Información Móvil, y la Gestión de Datos a Distancia para la Entrega Inalámbrica de Contenido a las Computadoras de Mano, Portátiles y Dispositivos Móviles; [...]”.</p> <p>Clase 45: “Servicios de Redes Sociales en Línea; Servicios de Verificación de Identificación, [...]”.</p>	
Titular:	WhatsApp Inc.	

3.1.2. Caso Waze

Otro de los ejemplos a destacar dentro del presente estudio y el cual se puede tomar como punto de referencia para el análisis de la protección jurídica de las *aplicaciones móviles*, es el caso de la aplicación gratuita de navegación y tráfico *Waze*²², la cual, cuenta con diversas funcionalidades,

[...] la primera, es la de un mapa en GPS normal que lleva al usuario de un lugar A a un lugar B, pero con un agregado importante y es la comunidad de usuarios que hacen que la plataforma en tiempo real esté dando las condiciones de tráfico y la ruta más rápida para llegar al destino.²³

De igual manera, la mencionada aplicación permite:

[...] unir a las marcas con los usuarios, porque éstas pueden acceder a los servicios de Google desde Waze Site para pautar ahí y tener pines en la plataforma para que cuando los usuarios se van dirigiendo por su destino vean el logo de esa marca y puedan desviarse a tomar un café, a echar gasolina, ir a un cajero o ir al comercio que quieran [...].²⁴

En el mismo sentido, tal y como se expuso en el acápite anterior, en Colombia la aplicación móvil *Waze* cuenta con registros de marca desde el día treinta (30) de noviembre del 2011, fecha en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca *WAZE* (mixta)²⁵ para distinguir productos de la clase novena (9ª) de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se puede evidenciar en la tabla 4, a saber:

TABLA 4

	Número de solicitud:	11069996
	Fecha de presentación:	07-jun-2011
	Tipo de Signo:	Marca
	Certificado de Registro:	438455
(Mixta)	Naturaleza del Signo:	Mixta
Clase y descripción de productos y/o servicios:	Clase 9: "Programas y Software Informáticos para la acumulación, compilación, procesamiento, transmisión Y difusión de datos GPS para uso en dispositivos fijos, móviles y manuales".	
Titular:	Google LLC.	

22 Waze Mobile. Recuperado de <https://www.waze.com/es-419/> (Fecha de consulta: 15 de mayo del 2018).

23 El Diario. "Waze hace más cortas las distancias en el mundo". (21 de mayo de 2018). Recuperado de <http://www.eldiario.com.co/seccion/GENERAL/waze-hace-m-s-cortas-las-distancias-en-el-mundo1805.html> Fecha de consulta: 31 de mayo de 2018.

24 *Ibíd.*

25 Superintendencia de Industria y Comercio - Colombia. Resolución n.º 70299 de 30 de noviembre del 2011, "Por la cual se concede un registro." Marca Mixta "Waze". Certificado de registro n.º 438455.

Tal como se logra observar de los ejemplos expuestos hasta el momento, los signos distintivos, específicamente las marcas son una herramienta de protección ampliamente utilizada en el ámbito de las aplicaciones móviles.

Las marcas generalmente utilizadas son las de tipo nominativa, mixtas y figurativas; no obstante, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de registrabilidad, no hay razón para que, hacia el futuro, se soliciten, concedan y registren marcas no tradicionales como lo son las marcas sonoras²⁶, marcas animadas²⁷ y marcas de color²⁸.

Ahora bien, para finalizar el presente acápite, se considera de vital relevancia mencionar que en virtud a la naturaleza de los productos y servicios que pueden llegar a ser ofrecidos a través de las llamadas *aplicaciones móviles*, se han generado grandes retos en el ámbito de la propiedad intelectual, especialmente para el derecho marcario, tanto local como internacional, pues es evidente que las herramientas jurídicas actuales no se ajustan a la velocidad y avance con el que lo hace el comercio mundial, el desarrollo y la tecnología actual.

Lo anterior debido a que se considera que las *aplicaciones móviles* han puesto en duda principios axiomáticos del derecho de marcas, tal y como sucede con el principio de territorialidad, pues al ser estas un *software* que puede llegar a ser comercializado, adquirido y descargado desde cualquier lugar del mundo, la territorialidad de la protección marcaria muchas veces es una gran limitante frente a la realidad del comercio, más aun cuando en la actualidad no es extraño ver casos en los cuales el titular de una marca en una jurisdicción contempla que los derechos que ostenta sobre su marca pueden llegar a ser infringidos en razón a que existen *aplicaciones móviles* que usan signos similarmente confundibles al suyo, aplicaciones

26 Asociación Caveller del Derecho. *“Intellectual Property Handbook, Manual de Propiedad Intelectual”* (Caveller Abogados, 2015), 32. “Marcas sonoras, integradas por un sonido o por un jingle [...]”; Instituto Nacional De Propiedad Industrial (INAPI). “Las marcas sonoras son aquellos sonidos que tiene la capacidad de distinguir un determinado origen empresarial y que pueden registrarse como marcas comerciales” (Santiago de Chile, 2012). Recuperado de <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyvalue-889.html>. (Fecha de consulta: 31 de mayo del 2018).

27 Superintendencia de Industria y Comercio – Colombia. *Manual de marcas*. Instructivo de signos distintivos – Versión inicial (2016), 28. “La marca animada es aquella compuesta por una secuencia de movimientos representados en imágenes fijas que lo describen en su conjunto. Es necesario así mismo que en la solicitud se presente una descripción que explique el movimiento, que pueda comprenderse la naturaleza de la marca solicitada, tanto por la Superintendencia como por terceros para efectos de su publicación, con el fin de que puedan presentar oposición si así lo estiman conveniente”.

28 Asociación Caveller del Derecho. *“Intellectual Property Handbook, Manual de Propiedad Intelectual”* (Caveller Abogados, 2015), 32-34. “Marcas de color, siempre delimitadas por una forma”; Superintendencia de Industria y Comercio – Colombia. Resolución n.º 33205 de 27 de mayo de 2014, “[...] la normatividad andina permite el registro como signo distintivo de un determinado color, entendido este como un elemento que permite la individualización de un producto (con el cual en principio no se relaciona) y que el cliente puede asociar de forma directa e inmediata con un producto y el empresario encargado de su producción o comercialización [...] Ejemplo: la tonalidad rosa (para gaseosas) no representa visualmente para el consumidor una condición particular o intrínseca de productos derivados o con sabor a manzana, pues esta fruta suele tener dos colores predominantes (rojo o verde) [...]”.

que, aunque son ofertadas en una jurisdicción, fueron creadas y están protegidas por marcas válidas en otro territorio²⁹.

3.2. DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR

La otra gran rama del derecho de la propiedad intelectual desde la cual se considera necesario entrar a analizar la protección jurídica de las *aplicaciones móviles* es la de los derechos de autor y derechos conexos.

Desde un punto eminentemente académico y personal, esta disciplina es la que quizá tenga mayor relevancia a la hora de proteger una *aplicación móvil*, puesto que, tal y como se indicó en acápites previos, las *aplicaciones móviles* son tomados y definidos dentro del marco de los programas de ordenador o mejor llamados *software*.

Así, en Colombia la normatividad que se encarga de regular los derechos de autor es principalmente la Ley 23 de 28 de enero 1982 “Sobre derechos de autor”, junto con sus respectivas modificaciones y reglamentaciones, así como la Decisión 351 de 1993, la cual constituye el régimen común que sobre esta materia comparten los países miembros de la Comunidad Andina Naciones³⁰.

Adicionalmente, Colombia hace parte de diversos tratados sobre derechos de autor que consagran un marco general de protección para estos, tal como lo son, principalmente, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886³¹, y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor (wct)³².

Ahora bien, antes de entrar a analizar puntualmente la protección que el régimen de derechos de autor ha establecido para los programas de ordenador (*software*) y que dentro del presente estudio es aplicable a las *aplicaciones móviles*, es importante señalar aquello que se protege en el derecho de autor y cuáles son las prerrogativas que tienen los autores o creadores sobre sus obras y, más importante aún, cuáles son los requisitos que una obra debe cumplir en Colombia para que sea protegida por el régimen objeto de análisis en el presente documento.

29 VELLAKKAT, RAJESH. *Mobile Apps and Trademarks; Legal Issues*. (30 de julio del 2015). Recuperado de <https://www.linkedin.com/pulse/mobile-apps-trademarks-legal-issues-rajesh-vellakkat/>. (Fecha de consulta: 31 de mayo del 2018).

30 Comisión del Acuerdo de Cartagena. Decisión 351 (17 de diciembre de 1993). “Por la cual se aprueba el régimen común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Comunidad Andina de Naciones”. Lima, Perú. 1993.

31 Congreso de la Republica – Colombia. Ley 33 de 26 de octubre de 1987 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas del 9 de septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en París el 24 de julio de 1971”.

32 Congreso de la Republica – Colombia. Ley 565 de 02 de febrero del 2000 “Por medio de la cual se aprueba el Tratado de la OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – sobre derechos de autor (wct), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)”.

Así, pues, el derecho de autor es el conjunto de normas, instituciones y principios que propende por la protección de los derechos que tiene los autores sobre sus obras. A su vez, teniendo en cuenta lo preceptuado por el artículo 3.º de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, una obra es: “Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”³³. (Subrayado fuera de texto)

Por otra parte, y a diferencia de lo que sucede con los derechos de propiedad industrial, el derecho de autor nace desde el momento de la creación de la obra misma, lo que significa que su protección no está supeditada al registro y concesión por parte de la autoridad nacional competente, sino que el registro de las obras cumple un fin meramente declarativo, no constitutivo del derecho, a diferencia de lo que sucede en el caso de las marcas descritas en el acápite anterior.

Ahora bien, siguiendo la línea argumentativa, lo anterior no significa que cualquier escrito, ilustración, dibujo o programa de ordenador pueda ser considerado una obra protegible por el derecho de autor, pues tal y como sucede en materia de marcas, las cuales requieren que para que un signo sea considerado como tal deba cumplir con el requisito de *distintividad*; o en su defecto en el caso de patentes, que se exige que el producto o procedimiento deba cumplir con los requisitos de *novedad, nivel inventivo y aplicación industrial*; en materia de derechos de autor, la obra o creación, para que sea considerada como tal, debe ostentar el carácter de *originalidad*³⁴.

Así mismo, se debe destacar en este punto que el derecho de autor otorga dos tipos de derechos: i) *Derechos morales* y ii) *Derechos patrimoniales*.

Los primeros, “[...] son derechos personalísimos, a través de los cuales se busca salvaguardar el vínculo que se genera entre el autor y su obra, en tanto ésta constituye la expresión de su personalidad. En tal carácter, los derechos morales son inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables”³⁵.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 11.º de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual señala que:

33 Comisión del Acuerdo de Cartagena. Decisión 351 (17 de diciembre de 1993). “Por la cual se aprueba el régimen común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Comunidad Andina de Naciones” (Lima, Perú, 1993), artículo 3.

34 МЕНТА, SHUCHI. *Analysis of Doctrines: “Sweat of the Brow” & “Modicum of Creativity” Vis-a-Vis Originality in Copyright Law*. (09 de enero del 2015). Recuperado de <http://www.indialaw.in/blog/blog/law/analysis-of-doctrines-sweat-of-brow-modicum-of-creativity-originality-in-copyright/>. (Fecha de consulta: 31 de mayo del 2018). El criterio de originalidad ha sido ampliamente discutido sin que hasta la fecha se llegue a un consenso en la doctrina. Los criterios de originalidad varían desde la doctrina del *sweat of the brow* que protege una obra si hubo esfuerzo impuesto en ella, hasta la doctrina del *modicum of creativity*, que propugna por proteger las obras cuando en ellas se evidencia un mínimo de actividad creativa. Esta última aceptada y aplicada en Colombia.

35 Dirección Nacional de Derecho de Autor – Colombia. *Generalidades del Derecho de Autor - ¿Qué son los derechos morales?* Recuperado de <http://derechodeautor.gov.co/preguntas-frecuentes#6> (Fecha de consulta: 14 de mayo del 2018).

El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:

- a) Conservar la obra inédita o divulgarla;
- b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,
- c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor (...).³⁶ (Subrayado fuera de texto)

Incluso, no solo se han definidos los derechos morales, como aquellos de carácter inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable, sino que además han sido considerados como derechos de rango constitucional, específicamente derechos fundamentales, toda vez que la facultad creadora del hombre ha sido enmarcada como inherente a la condición racional propia de la naturaleza humana³⁷.

Por otra parte, y de conformidad con lo dicho hasta el momento, los derechos patrimoniales de autor son “[...] prerrogativas de naturaleza económico - patrimonial, con carácter exclusivo, que permiten a su titular controlar los distintos actos de explotación de que la obra puede ser objeto”, pues en palabras de Guillermo Zea Fernández, estos surgen al mundo jurídico una vez la obra ha sido publicada mediante ejemplares de esta o comunicada al público previa la expresa autorización de su autor³⁸.

Lo previamente referido implica entonces que todos y cada uno de los actos de explotación de la obra (en el presente caso las *aplicaciones móviles*) se encuentran amparados por un derecho patrimonial, los cuales deberán contar con la autorización expresa y de carácter previo por parte de su titular, pues será este el encargado de determinar todas y cada una de las condiciones gratuitas u onerosas que a bien decida definir en el ejercicio de su autonomía privada de la voluntad.

Descrito lo anterior, se puede entonces decir que la protección puntual que el derecho de autor brinda a los programas de ordenador enmarca en igual sentido a

³⁶ Comisión del Acuerdo de Cartagena. Decisión 351 (17 de diciembre de 1993). “Por la cual se aprueba el régimen común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Comunidad Andina de Naciones” (Lima, Perú, 1993), artículo 11.

³⁷ Corte Constitucional – Colombia. Sentencia C- 155 de veintiocho (28) de abril de 1998. M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa. “[...] la facultad creadora del hombre, la posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma particular, su capacidad de invención, su ingenio y en general todas las formas de manifestación del espíritu, son prerrogativas inherentes a la condición racional propia de la naturaleza humana, y a la dimensión libre que de ella se deriva. Desconocer al hombre el derecho de autoría sobre el fruto de su propia creatividad, la manifestación exclusiva de su espíritu o de su ingenio, es desconocer al hombre su condición de individuo que piensa y que crea, y que expresa esta racionalidad y creatividad como manifestación de su propia naturaleza. Por tal razón, los derechos morales de autor deben ser protegidos como derechos que emanan de la misma condición de hombre [...]”.

³⁸ ZEA FERNÁNDEZ, GUILLERMO. *Derechos de autor y derechos conexos* (Ensayos Universidad Externado de Colombia, 2009), 30. Tomado de PERICO RODRÍGUEZ, JUAN DAVID. *El derecho patrimonial de autor como garantía en el derecho comercial* (Bogotá: Ibáñez, 2012), 22.

sus análogos o similares como lo son, en el presente caso, las denominadas *aplicaciones móviles* que, en la actualidad, en razón a las nuevas tecnologías se encuentran en auge y se pretende por su protección desde el punto de vista jurídico a la luz de lo ya explicado en el presente documento.

Asimismo, atendiendo a esta nueva realidad, los instrumentos internacionales han dado inicio a la consagración del *software* o programas de ordenadores como objeto de protección autoral, al igual como sucede con las *aplicaciones móviles*, a tal punto que, es el wcr³⁹ el instrumento jurídico que en su artículo 4 establece lo siguiente: “*Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión.*”⁴⁰

En el mismo sentido, a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, la Decisión andina 351 de 1993 estableció un capítulo completo (capítulo VIII) para la regulación de los programas de computador, frente a los cuales se puede decir que son aplicables a las *aplicaciones móviles*⁴¹.

Los programas de ordenador o denominados *software*, tal y como señala la referida Decisión 351 de 1993, se protegen en los mismos términos de las obras literarias y su protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto, entendiéndose, el primero, como el lenguaje que puede ser percibido por los seres humanos y, el segundo, como el proceso mediante el cual, el ordenador o herramienta procesa y decodifica dichas órdenes.

Ahora bien, se puede considerar que el hecho de que al *software* se le otorgue el mismo tratamiento que ostenta la protección de las obras literarias tiene implicaciones importantes para destacar, pues tal y como se procederá a explicar, en diversas ocasiones lleva a que la protección que brinda los derechos de autor sea insuficiente frente a las necesidades de la misma industria.

39 Congreso de la Republica – Colombia. Ley 565 de 02 de febrero del 2000 “Por medio de la cual se aprueba el Tratado de la OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – sobre derechos de autor (wcr), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)”.

40 Congreso de la Republica – Colombia. Ley 565 de 02 de febrero del 2000 “Por medio de la cual se aprueba el Tratado de la OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – sobre derechos de autor (wcr), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)”.

41 Comisión del Acuerdo de Cartagena. Decisión 351 (17 de diciembre de 1993). “Por la cual se aprueba el régimen común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Comunidad Andina de Naciones” (Lima, Perú, 1993), artículo 23. “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. En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales. Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas” (Subrayado fuera de texto).

Entonces es viable decir que el derecho de autor protege como tal la expresión de las ideas, más no las ideas en sí mismas consideradas. Esta modalidad de protección se ve reflejada claramente en el ámbito literario, puesto que existen cientos de obras literarias (libros, canciones, poemas, entre otros) que abordan los mismos temas (amor, aventura, crimen, entre otros) e incluso que desarrollan las mismas ideas (un príncipe que rescata a una princesa de las garras de un enemigo).

Al ser el *software* objeto de protección por medio del derecho de autor y en un alcance igual al de la protección de obras literarias, la protección que se brinda recae fundamentalmente sobre los códigos del programa y no sobre su funcionalidad.

Lo anterior quiere decir que el titular del *software* tiene derechos exclusivos sobre sus códigos y, en virtud de ese derecho, puede prohibir a terceras personas que comercialicen programas que reproduzcan sustancialmente sus códigos, pero no podrá evitar: (i) que un tercero pueda llegar a plagiar aspectos de su estructura interna⁴² o (ii) que un tercero comercialice un *software* que cumple las mismas funciones, pero cuyos códigos son sustancialmente distintos.

En este sentido, y con el fin de sustentar lo previamente mencionado, la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) ha señalado que

[...] si la obra (software) cumple con los requisitos necesarios para gozar de la protección que otorga el derecho de autor y no vulnera derechos de terceros, podrán crearse diversos programas de computador que versen sobre un mismo tema ya que el objeto de protección del derecho de autor son las obras literarias y artísticas y no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí mismos.⁴³

En palabras similares, se ha pronunciado la jurisprudencia arbitral en Colombia, respecto de lo cual es posible citar el ejemplo de *As Colombia Ltda. vs. Informática y Gestión S.A.*, donde el árbitro único determinó lo siguiente:

[...] no hay que olvidar que el software es una obra utilitaria y el hecho de que dos softwares compartan o utilicen o lleguen a funcionalidades idénticas o similares, no significa que inexorablemente uno sea copia o reproducción del otro. En otras palabras: no necesariamente la identidad de funcionalidades significa copia o reproducción dado que se puede arribar a ellas por caminos o esfuerzos independientes tal como aconteció en el presente caso.⁴⁴ (Subrayado fuera de texto)

42 RENGIFO GARCÍA, ERNESTO. *Propiedad intelectual el moderno derecho de autor* (Bogotá: 1997), 216. “Estructura interna está compuesta por los elementos ocultos de la obra, es decir, aquellos que no pueden ser perceptibles por un usuario normal”.

43 Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA); GARCÍA PINEDA, FELIPE. *Concepto I-2012-49791* (Bogotá: 2012). Tomado de Flórez, German, Sebastián Salazar, Mayra DURÁN, JUAN RODRÍGUEZ y ÓSCAR SIERRA. *Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y derecho del consumo. Reflexiones desde el moderno derecho privado* (Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia, 2017), 44.

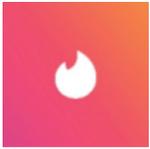
44 Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. *As Colombia Ltda. vs. informática y gestión S.A.*, Laudo de 17 de octubre del 2006.

En el mismo pronunciamiento arbitral, se logró concluir que “[...] *el régimen del derecho de autor no prohíbe que se desarrollen programas de computador que se basen en las ideas (funcionalidades) contenidas en otro programa*, siempre y cuando, eso sí, se haya desarrollado el respectivo programa de manera independiente y satisfaga el requisito de la originalidad”.⁴⁵

Visto lo anterior y aterrizándolo al tema objeto de estudio dentro del presente documento, se puede considerar entonces que las denominadas *aplicaciones móviles*, al ser equiparables a un *software*, se encuentran protegidas principalmente por el derecho de autor, en la misma medida y alcance que se protegen las obras literarias; sin embargo, tal como se expuso, de forma previa, esta protección es insuficiente, puesto que no cumple a cabalidad con la función que busca el empresario o creador de la aplicación, la cual es evitar que terceras personas compitan con una herramienta informática igual o similar a la suya.

Lo señalado, es fácilmente evidenciable al observar que en el mercado existen un sinnúmero de aplicaciones que sin ser exactamente iguales desarrollan una misma idea de negocio, verbo y gracia las que a continuación se presentan:

IMAGEN 2

 <p>Easy Taxi^{a/}</p>	 <p>Tappsi^{b/}</p>
 <p>Tinder^{c/}</p>	 <p>POF^{d/}</p>
 <p>Cabify^{e/}</p>	 <p>Uber^{f/}</p>

a/ Imagen tomada de <http://www.easytaxi.com/co/>

b/ Imagen tomada de <https://tappsi.co/>

c/ Imagen tomada de <https://tinder.com/>

d/ Imagen tomada de <https://www.pof.com/>

e/ Imagen tomada de <https://www.cabify.com/>

f/ Imagen tomada de <https://www.uber.com/>

45 Ibid.

En virtud de lo expresado, se tiene que los creadores y desarrolladores de *aplicaciones móviles* han empezado a buscar protección de sus programas, más allá de los derechos de autor y es por eso que en la actualidad se busca la protección desde todos los ángulos de la propiedad intelectual; se protege el código y la infraestructura del *software* por medio del derecho de autor; se registran marcas que les permitan identificar productos y servicios y distinguirse de sus competidores. Por último, se busca proteger la funcionalidad de la *aplicación* por medio del derecho de patentes, tal y como se procederá a explicar en el acápite posterior.

3.3. DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO DE PATENTES

Finalmente, en el presente apartado se analizará la posibilidad de brindar una nueva alternativa de protección para las aplicaciones móviles, bajo la luz de la propiedad industrial, específicamente al *software* o soporte lógico, el cual en Colombia ha tenido un alto debate académico y en el que la Superintendencia de Industria y Comercio, actuando en calidad de autoridad nacional en materia de propiedad industrial ha brindado lineamientos para su resolución.

Es así como la necesidad de buscar proteger el *software* a través de la obtención de una patente nace como respuesta a aquella limitada protección brindada por el derecho autor (*copyright*), la cual blindada únicamente la parte literaria de este, esto es su código fuente, más no su funcionalidad, cuando este último es un elemento esencial para el ejercer de manera efectiva el derecho exclusivo de explotación desde los diferentes ámbitos y correlativamente tener a su disponibilidad la prerrogativa de prohibir a terceros infringir su derecho.

Si bien es cierto que un sector de la doctrina ha sentado su posición respecto a que la patente no es el instrumento adecuado para la protección de un *software* debido a la falta de cumplimiento de los requisitos preestablecidos de patentabilidad, a saber: i) la novedad, ii) el nivel inventivo y iii) la aplicación industrial⁴⁶, las diferentes autoridades públicas y oficinas de patentes a nivel mundial, y donde es posible incluir a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, se han encargado en los últimos años de sentar las nuevas bases necesarias para la nueva alternativa de protección de los denominados *software*.

Así, en Colombia la discusión se ha centrado principalmente en la prohibición impuesta por la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones mediante lo preceptuado por la Decisión Andina 486 del 2000, norma de carácter supranacional que se encarga de regular el derecho de la propiedad industrial en los países de la Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador), y la cual

⁴⁶ Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 (14 de septiembre del 2000). “Por la cual se aprueba el régimen común sobre Propiedad Industrial. Comunidad Andina de Naciones” (Lima, Perú, 2000), artículo 14. “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. (Subrayado fuera de texto)

establece respecto al tema a tratar dentro del presente acápite lo siguiente: “No se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; [...]e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información”⁴⁷ (Subrayado fuera de texto).

De la anterior lectura y de su interpretación es posible entender inicialmente que se encuentra eliminada de manera absoluta la posibilidad de proteger el *software* a través de una patente, sin embargo, se puede considerar que la norma deja un vacío o espacio abierto, olvidando definir o brindar lineamientos sobre aquello que se debe entender por la expresión “como tales”, siendo este el hecho generador de la discusión ya referida en párrafos anteriores, y, a su vez, uno de los argumentos principales que se tuvieron en cuenta al momento de permitir excepcionalmente la protección del *software* a través del proceso de patentabilidad.

Dicha posibilidad de protección ha sido acogida por la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, pues se ha encargado de proferir una serie de decisiones que han sido publicadas y, a su vez, pueden ser halladas en la base de datos de nuevas creaciones del Sistema Integrado de Propiedad Industrial (SIPI) y respecto de las cuales se deben destacar las siguientes a modo ilustrativo, a saber: “(...) el establecimiento de una sesión de visualización inalámbrica entre un dispositivo de computación y una unidad principal del vehículo (...)”⁴⁸.

De las funciones anteriormente señaladas se indicaba que pueden implementarse a través de *hardware*, *software*, *firmware* o cualquier combinación de estos.

Aunado a lo anterior y siguiendo la misma línea argumentativa, es posible indicar que la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia concedió en el 2017, la protección a la invención denominada “Capas de salida objetivo en codificación de video”, donde existía la forma de implementar dicha invención a través de *software*, en cuyo caso indicaba lo siguiente: “[...] las funciones pueden almacenarse en o transmitirse en forma de una o más instrucciones o código en un medio legible por computadora, ser ejecutadas por una unidad de procesamiento basada en hardware”⁴⁹.

Por esta razón y en miras a dejar por sentado una línea jurídica definida, se plasmó la posibilidad de patentar un *software* en el *Manual para el Examen de Solicitud de Patentes de Invención*, donde se definió al *software* o soporte lógico como aquellas instrucciones que necesita una máquina para conseguir un resultado⁵⁰ y que:

47 Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 (14 de septiembre de 2000). “Por la cual se aprueba el régimen común sobre Propiedad Industrial. Comunidad Andina de Naciones”. Lima, Perú. 2000. Artículo 15.

48 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución n.º 90476, Expediente n.º 15123151.

49 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución n.º 37310, Expediente n.º 15123422.

50 Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para la propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones. “Gua para examen de solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad”, Pág. 62.

[...] en principio, no se consideran invenciones porque no tienen carácter técnico al ser considerados en sí mismos, como ocurre con las obras literarias. No obstante, cuando la solicitud no verse sobre un programa de ordenador en sí mismo o como tal el Examinador deberá proceder a adelantar el estudio de patentabilidad, según los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación de industrial [...].⁵¹

Bajo este lineamiento es viable establecer un nuevo requisito a cumplir, haciendo referencia al “carácter técnico” que debe poseer el *software* o soporte lógico para ser protegido como patente, término que sigue la línea sentada por el derecho occidental a través del Convenio Europeo de Patentes⁵².

En el mismo sentido, la doctrinante Brenda Salas Pasuy contribuye brindando una concepción del significado del *carácter técnico*, pues destaca que “[...] el carácter técnico no solamente se adquiriría porque el software se encuentre vinculado a un proceso industrial, sino también porque el programa de ordenador forma parte de un producto que requiere del mismo para desempeñar sus funciones [...]”⁵³.

Así pues, se puede considerar entonces que toda invención, ya sea máquina, herramienta, entre otros, que tenga incluido un *software* para ejecutar las instrucciones dispuestas en este, se podría enmarcar dentro del campo de la patentabilidad, siempre y cuando, cumpla a cabalidad con las siguientes reglas y criterios estandarizados que debe tener en cuenta el examinador al momento de evaluar si las reivindicaciones que incluyen un *software* o programa de ordenador son o no materia de patentabilidad:

(1) La invención reivindicada, debe estar dirigida a una de las dos categorías legales aceptables según el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000: Producto o Procedimiento.

(2) La materia reclamada, no debe ser dirigida por completo a una excepción a la patentabilidad de las relacionadas en el artículo 15 de la Decisión 486 de 2000.⁵⁴

Bajo la tutela de dichos preceptos debemos realizar una serie de estudios, partiendo del primero destinado a determinar si la reivindicación presentada se encuentra dirigida a proteger un producto o procedimiento, cuya patentabilidad no se en-

51 *Ibíd.*

52 Organización Europea de Patentes. *¿Patentar software? Normas y usos en la Oficina Europea de Patentes* (Madrid: 2016). “[...] pueden concederse patentes para invenciones implementadas en ordenador que resuelvan un problema técnico de forma inventiva. Como con todas las invenciones, las invenciones implementadas en ordenador son patentables únicamente si satisfacen estrictos criterios de patentabilidad. Deben tener carácter técnico, ser nuevas y realizar una contribución técnica inventiva al conocimiento disponible en la fecha en que se presentó la primera solicitud.”

53 Rengifo García, Ernesto. *Derecho de patentes* (Bogotá: 2016), 476.

54 Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para la propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones. *Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad* (2012), 233. Tomado de http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf

cuentra prohibida por no ser una invención como podría ser, a manera ilustrativa, el programa de ordenador por sí solo, un acuerdo legal o un ser humano en sí.

Surtida la anterior etapa, se deberá realizar un segundo análisis únicamente en el caso de que las reivindicaciones analizadas estén incursas en una excepción de patentabilidad, donde el examinador se encuentra obligado a analizar si dicha materia no patentable puede ingresar al campo de la patentabilidad cuando presente una *aplicación práctica*, término que tiene una diferente connotación para cuando es un producto o un procedimiento.

Frente a un producto, ya sea máquina, manufactura o composición de materia, si esté posee materia que se considera no patentable, pero se aplica en forma práctica a una estructura o producto con una utilidad real, quedando la idea abstracta en que se fundamentó limitada a una aplicación particular y práctica, se podría considerar para estudio de patentabilidad.

Ahora bien, evaluando un procedimiento que comprenda un *software*, este deberá “(1) estar vinculado a una determinada máquina, aparato o dispositivo”, o “(2) ser una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente” y que si el método evaluado no cumpliera con ninguno de los dos requisitos anteriormente expuestos, no pasara la prueba y deberá ser rechazado.

Para efectos de entender la vinculación a una determinada máquina, aparato o dispositivo es importante señalar los siguientes requisitos:

i. El vínculo requerido deberá ser con una máquina en particular o con la transformación en particular de un artículo específico.

ii. Definir un límite significativo para el alcance de la reivindicación, con base en la necesidad poseer una utilidad práctica y determinada.

iii. Debe implicar más que una actividad insignificante extra a la solución, lo que nos apunta a que la actividad debe ser esencial para el cumplimiento y correcto funcionamiento del método propuesto.

Bajo dichos lineamientos, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ha procedido a conceder varias patentes que incluyen un *software* o soporte lógico, tales como: “*aparato aerosol y nebulizaciones con un dispositivo de visualización*”⁵⁵, “*dispositivo trazador en dos dimensiones*”⁵⁶, etc.

De igual manera, el Tribunal Andino de la Comunidad Andina de Naciones, ha empezado a virar su posicionamiento respecto al tema objeto de estudio, sin embargo, ha brindado luces para soportar la anterior investigación. Así, por ejemplo, a través de sus interpretaciones prejudiciales 38-IP-2012 y 190-IP-2015, este Tribunal ha señalado lo siguiente:

⁵⁵ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución n.º 65022, Expediente n.º 728603.

⁵⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución n.º 31734, Expediente n.º 12171709.

“El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento), los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables.”

“La normativa comunitaria ha establecido excepciones a ser considerados inventos como son los softwares, que por su naturaleza han sido catalogados como obras pasibles de protección por el Derecho de Autor y no patentables.”

En conclusión, como se ha demostrado, si los productos o procedimientos sujetos a examen de patentabilidad involucran un *software* o programa de ordenador que efectivamente presente un carácter técnico, este se podrá patentar, lo que amplía el ámbito de protección de las *apps* o aplicaciones móviles ya referenciadas a lo largo del presente documento, sin embargo, deseamos poner de presente que este cambio hace necesario analizar los efectos que causen frente a índices de innovación, por cuanto hay autores como Guadamuz que exponen un punto válido al afirmar que no hay pruebas suficientes de que las patentes de *software* resulten en mayores beneficios e innovación. Por el contrario, los temores sobre un sistema paralizado por el miedo a la infracción es más probable que domine a los que están familiarizados con el *software* desarrollado⁵⁷.

4. CONCLUSIONES

Luego de analizadas las tres (3) herramientas de protección que nos brinda la propiedad intelectual, debemos destacar las siguientes conclusiones:

En primer lugar, debemos destacar el papel que desempeña la Superintendencia de Industria y Comercio, en calidad de autoridad encargada de la propiedad industrial en Colombia, toda vez que dicha entidad estatal ha empezado a dar pasos concretos con el fin de brindar una protección integral y efectiva a los creados de *software* o programas de ordenador, debido a que decidió apartarse del antiguo posicionamiento que limitaba el ámbito de protección de dichas invenciones a su espectro literario dentro de la categoría de derecho de autor, abriendo en este tiempo la protección a su funcionalidad, elemento esencial para la correcta y completa explotación económica de dicha herramienta tecnológica.

De igual forma, debemos destacar la protección tripartita que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico, mediante las herramientas previamente expuestas en el derecho de marcas, derecho de autor y derecho de patentes, diseñadas para atender necesidades particulares y únicas de sus creadores, las cuales no deben entenderse

⁵⁷ GUADAMUZ, ANDRÉS. The Software Patent Debate. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 196-206, (2006), 15.

como medios de protección opuestos, sino como medios de protección complementarios destinados a ofrecer una protección mucho más amplia.

Una tercera conclusión que cabe formular es destacar el papel esencial y estratégico que desempeñan las aplicaciones móviles dentro de la *economía naranja*, cuyo eje principal se rige por el impulso de creaciones artificiales o tecnológicas que, dentro del mundo globalizado, permiten asegurar un mayor acercamiento y una mejor experiencia frente al consumidor promedio.

Finalmente, deseamos realizar una invitación al Congreso de la República para no quede en *flatus vocis*, sino, todo lo contrario, que actué de la mano del Ejecutivo en expedir leyes que beneficien y protejan de manera integral a los creadores o inventores de aplicaciones móviles, tomando como ejemplo, la nueva Ley 1915 del 12 de julio del 2018.

REFERENCIAS

DOCTRINA

- ASBELL, MATTHEW D. *Protecting trademarks for mobiles apps*. Ladas & Parry LLP Education Center. 2014. Tomado de <https://ladas.com/education-center/protecting-trademarks-mobile-apps/>
- Asociación Cavellier del Derecho *et al. Intellectual Property Handbook, Manual de Propiedad Intelectual*. Cavellier Abogados, 2015.
- BUITRAGO RESTREPO, FELIPE. *La economía naranja: una oportunidad infinita*. Banco Interamericano De Desarrollo (BID). Washington D. C., 2013.
- GUADAMUZ, ANDRÉS. The Software Patent Debate. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 196-206, 2006.
- GUERRERO GAITÁN, MANUEL. *El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016.
- Kantar Ibope Media Colombia. *Las Tendencias para Aplicaciones Móviles durante 2016*. Tomado de <http://www.301creativastudio.com/uso-de-las-aplicaciones-moviles-en-colombia/> (Fecha de consulta 24 de abril del 2017). “*Así consumen apps los colombianos*” Tomado de <http://www.eltiempo.com/tecnosfera/consumo-de-aplicaciones-en-colombia-81190> (Fecha de consulta 24 de abril del 2017).
- MANDEL, MICHAEL. Informe Technet “*Where the jobs are: The app Economy*”, 2012. Tomado de <https://southmountaineconomics.files.wordpress.com/2012/09/technet-app-economy-study.pdf>
- MENDOZA FANTINATO, GUIDO. *La supranacionalidad de la Comunidad Andina y la Relevancia de la apuesta por la construcción de proyectos de largo plazo*. Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones. Disponible en <http://www.comunidadandina.org/BDA/docs/CAN-INT-0047.pdf>

- MEHTA, SHUCHI. *Analysis of Doctrines: “Sweat of the Brow” & “Modicum of Creativity” Vis-a-Vis Originality in Copyright Law*. (Fecha de consulta 09 de enero del 2015).
- Pontificia Universidad Javeriana. Tesis n.º 45. *Decisión 486 de la Comunidad Andina: Régimen Común*. Disponible en <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-45.pdf>
- PRIDE, WILLIAM, BRYAN LUKAS, SHARON SCHEMBRI y OUTI NIININEN. *Marketing Principles, Chapter 7: The Power of Branding*. Cengage Learning Australia, 2014.
- RENGIFO GARCÍA, ERNESTO. *Derecho de patentes*. Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia, 2016.
- RENGIFO GARCÍA, ERNESTO. *Propiedad intelectual el moderno derecho de autor*. Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia, 1997.
- RÍOS RUIZ, WILSON. *La propiedad intelectual en la era de las tecnologías de información*. Bogotá: Editorial Universidad de Los Andes, 2009.
- ZEA FERNÁNDEZ, GUILLERMO. *Derechos de autor y derechos conexos*. Ensayos Universidad Externado de Colombia, 2009. Tomado de PERICO RODRÍGUEZ, JUAN DAVID. *El derecho patrimonial de autor como garantía en el derecho comercial*. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2012.

TEXTOS LEGALES

- Congreso de la República - Colombia. Ley 33 de 26 de octubre de 1987 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas del 9 de septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en París el 24 de julio de 1971”.
- Comisión de la Comunidad Andina. *Decisión 486 (14 de septiembre del 2000). Por la cual se aprueba el régimen común sobre propiedad industrial*. Comunidad Andina de Naciones. Lima, Perú. 2000.
- Comisión del Acuerdo de Cartagena. *Decisión 351 (17 de diciembre de 1993). Por la cual se aprueba el régimen común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Comunidad Andina de Naciones. Lima, Perú. 1993.
- Consejo de la Comunidad Europea. *Directiva 2001/29/CE (22 de mayo de 2001) relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de información*. Comunidad Europea.
- Organización de Estados Americanos (OEA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), British Council. “*The Economic Impact of the Creative Industries in the Americas*”. Tomado de <https://www.dinero.com/economia/articulo/relevancia-industrias-creativas-dentro-economia-mundial/215557>. (11 de abril de 2015).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)*. Convenio de Berna, Suiza. 1996.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente. Adaptación para Latinoamérica*. 2011.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2015, Demandante: COLOMBINA S.A. Marca: “SPLENDA” (mixta). Expediente Interno: 2011-00086. M.P.: Hernán Romero Zambrano.