

**TRIBUNAL SUPREMO***Sentencia 361/2016, de 1 de junio de 2016**Sala de lo Civil**Rec. n.º 297/2014***SUMARIO:**

Propiedad intelectual. Protección jurídica de programas de ordenador. Contrato de licencia de uso. Agotamiento de los derechos de explotación del titular de los programas de ordenador. El argumento de la sentencia recurrida, según el cual no se había producido el agotamiento porque no había existido venta, sino solo concesión de una licencia de uso a un tercero que alquiló los programas a la empresa demandada, no se ajusta a la doctrina del TJUE. La puesta a disposición del cliente de una copia de un programa de ordenador y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso, examinadas en su conjunto, implican la transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador de que se trata, pues el cliente obtiene el derecho de utilizar dicha copia por una duración ilimitada a cambio del pago de un precio. Es indiferente que la copia del programa de ordenador haya sido puesta a disposición del cliente por el titular de los derechos de que se trate mediante la descarga de la página web de este o mediante un soporte material, como puede ser un CD-ROM o un DVD. Esta transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa debe considerarse que constituye una «primera venta [...] de una copia de un programa», por tanto, produce el agotamiento de los derechos de explotación del titular del programa. Es decir, interpretara ampliamente el término «venta», en el sentido de que engloba todas las modalidades de comercialización de un producto que se caractericen por la entrega de un derecho de uso de una copia de un programa de ordenador por tiempo indefinido a cambio del pago de un precio. El agotamiento se produce incluso en los casos en los que el contrato de licencia de uso contenga una estipulación que impida la transmisión del derecho del licenciataria, y el titular de los derechos de que se trate no podrá ya oponerse a la reventa de esa copia. Ahora bien, los términos en que está redactado tanto el art. 4.2 de la Directiva como el art. 99.c , segundo párrafo, del TRLPI , excluyen del agotamiento de los derechos de explotación del titular del programa de ordenador el derecho de controlar el alquiler del programa o de una copia del mismo. Y en el supuesto enjuiciado, se ha producido el alquiler de las copias de los programas por parte de las demandadas y tal alquiler está excluido del agotamiento de los derechos de explotación de las demandantes sobre sus programas de ordenador y, por tanto, infringe sus derechos en tanto que no había sido consentido. Por otro lado, exige que el adquirente inicial que procede a la reventa de una copia de un programa de ordenador respecto de la que se ha agotado el derecho de distribución correspondiente al titular de los derechos de autor, para no violar el derecho exclusivo a la reproducción de un programa de ordenador que corresponde al autor de este, debe inutilizar la copia descargada en su ordenador en el momento de revenderla.

PRECEPTOS:

Ley 1/2000 (LEC), arts. 222.4, 287, 296.1, 721, 726.2, 728.2, 730.2, 732.2 y 733.
RDLeg. 1/1996 (TRLPI), arts. 19.2, 99 y 141.



www.civil-mercantil.com

Directiva 2001/29/CE (Armonización de determinados aspectos de los Derechos de autor y Derechos afines a los Derechos de autor en la sociedad de la información), art. 4.2.

Directiva 2009/24/CE (protección jurídica de programas de ordenador), art. 4.

PONENTE:

Don Rafael Saraza Jimena.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 1 de junio de 2016

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 387/2013 de 19 de diciembre, dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 23/2012 del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Gijón, sobre propiedad intelectual. El recurso fue interpuesto por Bittia Comunicación, S.L., representada por el procurador D. Ignacio Aguilar Fernández y asistida por la letrada D.ª Rocío Tejedor López. Son partes recurridas Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated y Autodesk Incorporated, representadas por el procurador D. Jorge Deleito García y asistidas por la letrada D.ª Maite Mascaró Miralles.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- *Tramitación en primera instancia.*

1.- El procurador D. Aníbal Cuetos Cuetos, en nombre y representación de Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated y Autodesk Incorporated, interpuso demanda de juicio ordinario contra Bittia Comunicación, S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] formulando las declaraciones y condenas siguientes:

» 1º.- Se declare la titularidad de los derechos de explotación de las compañías Microsoft Corporation, Autodesk Incorporated y Adobe Systems Incorporated sobre los programas de ordenador instalados en las dependencias de la demandada y que constan en el Informe Pericial emitido por el perito Sr. Jesús Luis con ocasión del procedimiento de medidas cautelares seguido por este Juzgado con el número 17/11.

» 2º.- En virtud de la acción principal ejercitada se declare a la demandada como responsable de la reproducción no autorizada de los programas de ordenador propiedad de mis mandantes, tal y como se describe en el Hecho Segundo de la presente demanda, declarándose que dichas actividades de reproducción no autorizada constituyen una violación de los derechos de propiedad intelectual que sobre tales programas de ordenador ostentan mis representadas, y se condene a la demandada a indemnizar a mis representadas, en concepto de daños y perjuicios causados por las actividades de reproducción no autorizadas en que ha incurrido la demandada, en la cantidad de sesenta y siete mil ciento sesenta y seis euros con



cuarenta y un céntimos (67.166,41 €), más los intereses legales devengados desde el día 13 de abril de 2011, fecha en que se realizó la diligencia de investigación por ser el momento en que se acreditó la existencia de las actividades no autorizadas de reproducción.

» 3º.- Subsidiariamente, y para el supuesto de desestimarse la acción principal, y con carácter subsidiario, se declare a la demandada como responsable de la reproducción y distribución no autorizada de los programas de ordenador propiedad de mis mandantes, tal y como se describe en el Hecho Tercero de la presente demanda, declarándose que dichas actividades de reproducción y distribución no autorizadas constituyen una violación de los derechos de propiedad intelectual que sobre tales programas de ordenador ostentan mis representadas, y se condene a la demandada a indemnizar a mis representadas, en concepto de daños y perjuicios causados por las actividades de reproducción no autorizadas en que ha incurrido la demandada, en la cantidad de sesenta y siete mil ciento sesenta y seis euros con cuarenta y un céntimos (67.166,41 €), más los intereses legales devengados desde el día 13 de abril de 2011, fecha en que se realizó la diligencia de investigación por ser el momento en que se acreditó la existencia de tales actividades no autorizadas.

» 4º.- Se ordene a la demandada la cesación de las actividades ilícitas de reproducción y, en su caso, distribución no autorizadas antes descritas, comprendiendo dicho cese la suspensión de las actividades de alquiler, puesta a disposición, reproducción no autorizadas, con la prohibición de reanudarlas, procediendo a la destrucción de la copia de los programas de ordenador hallados en las instalaciones de las demandadas.

» 5º.- Se condene, asimismo, a la demandada a indemnizar a mis representadas en la suma de 9.000 euros en concepto de daños morales causados por su actividad ilícita.

» 6º.- Se condene a la demandada a la publicación íntegra y a su costa de la sentencia condenatoria en un periódico de ámbito nacional y en una revista especializada del sector de la construcción.

» 7º.- Se condene a la demandada al pago de las costas del presente procedimiento».

2.- La demanda fue presentada el 25 de enero de 2012 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Gijón y fue registrada con el núm. 23/2012 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- El procurador D. Víctor Viñuela Conejo, en representación de Bittia Comunicación, S.L., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] se sirva dictar sentencia mediante la que se desestime íntegramente la demanda interpuesta, absolviendo a mi mandante de cuantas pretensiones se contienen en el suplico de la demanda, y condenando a las actoras al pago de las costas procesales causadas».

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Gijón, dictó sentencia de fecha 30 de noviembre de 2012 , con la siguiente parte dispositiva:

«Estimar sustancialmente la demanda interpuesta por las mercantiles Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated y Autodesk Incorporated, contra Bittia Comunicación, S.L. y, en consecuencia, procede realizar los siguientes pronunciamientos:

» a) Se declara la titularidad de los derechos de explotación de las compañías actoras sobre los programas de ordenador instalados en las dependencias de la demandada y que



www.civil-mercantil.com

constan en el informe pericial emitido por el perito Don. Jesús Luis con ocasión de las medidas cautelares seguidas por este Juzgado con el nº 71/11;

» b) Se declara a la demandada como responsable de la reproducción y distribución no autorizada de los programas de ordenador propiedad de las actoras, declarándose que dichas actividades de reproducción y distribución no autorizada constituyen una violación de los derechos de propiedad intelectual que sobre tales programas de ordenador ostentan mis representadas, en concepto de daños y perjuicios causados por las actividades de reproducción no autorizadas en que ha incurrido la demandada, en la cantidad de 67.166,41.-€, más los intereses legales devengados desde el día 13 de abril de 2011, fecha en que se realizó la diligencia de investigación por ser el momento en que se acreditó la existencia de actividades no autorizadas:

» c) Se ordena a la demandada la cesación de las actividades ilícitas de reproducción y distribución no autorizadas, comprendiendo dicho cese la suspensión de las actividades de puesta a disposición y reproducción no autorizadas, con la prohibición de reanudarlas, procediendo a la destrucción (desinstalación) de las copias de los programas de ordenador hallados en las instalaciones de las demandadas;

» Se condena en costas a la demandada de conformidad con lo dispuesto en fundamento de derecho octavo de la presente resolución».

Segundo.- *Tramitación en segunda instancia.*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Bittia Comunicación, S.L. La representación de Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated y Autodesk Incorporated, se opusieron al recurso interpuesto de contrario.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo, que lo tramitó con el número de rollo 120/2013 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 387/2013 en fecha 19 de diciembre, cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: Que estimando parcialmente el recurso de apelación formulado por Bittia Comunicación, S.L. contra la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2012 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Oviedo en el Juicio Ordinario 23/2012, debemos acordar y acordamos revocarla en el único extremo de declarar la no imposición de las costas causadas en la primera instancia, manteniendo el resto de pronunciamientos. No ha lugar a realizar expresa imposición de las costas causadas en esta alzada.

» Dese el destino legal al depósito constituido para recurrir».

Tercero.- *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.*

1.- El procurador D. Ramón Blanco González, en representación de Bittia Comunicación, S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:



www.civil-mercantil.com

«Único.- Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC , por infracción del artículo 222.4 de la LEC , e infracción de doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (STS 29/07/1993 , o STS nº 12/2000 de 22/01/2000), que confirman que las resoluciones dictadas en procedimientos de medidas cautelares carecen de eficacia de cosa juzgada al fondo del asunto del posterior proceso principal».

El motivo del recurso de casación fue:

«Único.- Al amparo del artículo 477.2.3º de la LEC y según interpretación del Acuerdo de 30/12/2011 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por infracción del artículo 19.2 y 99.c) párrafo segundo de la Ley de Propiedad Intelectual , existiendo: 1) Común opinión de la comunidad jurídica contraria a la interpretación que hace la sentencia recurrida 387/13 , acreditada por la Sentencia firme de 03/07/2012 de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por la Resolución del Expediente S/0322/11 Microsfot Tech de 14/03/2013 de la Comisión Nacional de la Competencia; y 2) Una necesidad de crear jurisprudencia acorde a la evolución de la realidad social actual sobre el concepto de "venta" o "transmisión" de un programa informático, y sobre las segundas transmisiones de programas de ordenador».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 11 de febrero de 2015, cuya parte dispositiva es como sigue:

«1.- ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN Y EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuesto por la representación procesal de "BITTIA COMUNICACIÓN, S.L." contra la sentencia dictada, con fecha 19 de diciembre de 2013, por la Audiencia Provincial de Oviedo (sección 1ª), en el rollo de apelación nº 120/2013 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 23/2012 del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón.

» 2.- Y entréguese copia de los escritos de interposición de los recursos de casación y recurso extraordinario por infracción procesal formalizados, con sus documentos adjuntos, a la partes recurridas personadas ante esta Sala, para que formalicen su oposición en el plazo de VEINTE DÍAS, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría ».

3.- Se dio traslado a las partes recurridas para que formalizaran su oposición al recurso, lo que hicieron mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 11 de mayo de 2015, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Antecedentes del caso.

1.- La representación de Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated y Autodesk Incorporated (en lo sucesivo, las demandantes) presentó escrito de solicitud de realización de informes e investigaciones y posterior adopción de medidas cautelares de carácter urgente para la protección de los derechos de propiedad intelectual objeto de infracción contra la compañía Bittia Comunicación, S.L. (en adelante, Bittia Comunicación).



www.civil-mercantil.com

Solicitaba la adopción de medidas cautelares contra Bittia Comunicación por hechos que podían ser constitutivos de una infracción de los derechos de autor, y que en aplicación de los arts. 141 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, TRLPI) y 732.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acordara requerir los informes u ordenar las investigaciones que estimara oportunas, con anterioridad a dar traslado del escrito de solicitud de medidas a la futura parte demandada, y señalar día y hora para la práctica de la diligencia de investigación a efectuar en la sede de Bittia Comunicación.

Para ello, alegaba en su solicitud, se debería acordar la constitución de la comisión judicial, acompañada de un técnico en informática, para que procediera a examinar el contenido de los discos duros de los distintos ordenadores y demás soportes informáticos, incluido el servidor, a fin de comprobar la utilización de reproducciones no autorizadas de todos aquellos programas de ordenador y sus respectivas versiones cuya titularidad ostentaban las demandantes, así como analizar el servidor de dicha sede con la finalidad de detectar los programas de ordenador que estuvieran siendo utilizados en las demás sedes de dicha compañía en España.

Alegaba asimismo que se debería dejar expresa constancia, al efecto de la elaboración del dictamen pericial que se solicitaba, de los siguientes aspectos: nombre de los programas de ordenador hallados y versión; compañía titular de los mismos; cantidad de reproducciones encontradas; número de serie y, en su caso, entidad o persona a favor de la cual aparecen licenciados; precio de mercado de las reproducciones encontradas.

Y en base al resultado de los informes e investigaciones practicadas, solicitaba la adopción de las siguientes medidas cautelares:

1º) Medidas cautelares en el ejercicio de la pretensión indemnizatoria: depósito o consignación judicial por parte de la futura demandada de la cantidad debida en concepto de remuneración de la propiedad intelectual y que se correspondería con la cantidad que se fijara en el informe pericial que se emitiera al realizarse la diligencia de investigación, cantidad que debería ser incrementada en 9.000 € en concepto de daños morales.

2º) Medidas cautelares en el ejercicio de la pretensión de cesación:

- Suspensión de la actividad de reproducción de programas de ordenador.
- Secuestro de los ejemplares producidos o utilizados.
- Secuestro del material o medios empleados para la reproducción.

2.- El Juzgado Mercantil dictó un auto el 1 de febrero de 2011 cuya parte dispositiva acordaba:

«1) Ordeno que la Comisión Judicial presidida por el Sr. Secretario Judicial de este Juzgado, y asistido del perito que se dirá, con el auxilio de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el caso que fuera necesario, acceda al domicilio de BITTIA COMUNICACIÓN, S.L., sito en la Avda. Mar Cantábrico, nº 17, de Gijón, al objeto de: 1) comprobar la utilización de reproducciones no autorizadas de todos aquellos programas de ordenador y sus respectivas versiones cuya titularidad ostentan los actores; 2) analizar el servidor de dicha sede con la finalidad de detectar los programas de ordenador que están siendo utilizados en las demás sedes que dicha mercantil tiene en España, dejando expresa constancia de los siguientes aspectos: nombre de los programas de ordenador hallados y versión; compañía titular de los mismos; cantidad de reproducciones encontradas; nº de serie y, en su caso, entidad o persona a favor de la cual aparecen licenciados; precio de mercado de las reproducciones encontradas. En la práctica de esta diligencia se garantizará la confidencialidad y privacidad de los datos que



www.civil-mercantil.com

contengan los ordenadores, y se adoptarán las medidas precisas para evitar el borrado o destrucción accidental de datos que contengan los mismos.

»2) Se designa al Sr. Don Jesús Luis, Ingeniero en Informática, como perito judicial que formará parte de la Comisión Judicial a los efectos de practicar la presente diligencia de investigación a practicar en las dependencias de la futura demandada, y de emitir el informe pericial interesado por la actora en el otosí digo de su solicitud de medidas cautelares previas.

»3) La Comisión Judicial será asistida, si fuera necesario, por la Policía Nacional, a cuyo fin se libraré el oportuno oficio para cuidar que estuviere disponible la fuerza pública suficiente con tal fin, apercibiendo en el mismo sobre la previsible duración de la diligencia.

»4) La diligencia se verificará el día y hora que se señale a tal efecto, una vez se constituya fianza de 6.000 € en alguna de las formas admitidas por la LEC en el plazo de 5 días.

»5) Una vez practicadas las anteriores diligencias, se citará a las partes para la celebración de la vista prevista en el art. 733 LEC, con el fin de resolver sobre las medidas cautelares previas interesadas, con citación del demandado a tal efecto.

»6) Una vez que se adopten, si procede, las medidas cautelares interesadas, el demandante deberá presentar en el término de veinte días demanda (art. 730.2 LEC).

»7) Notifíquese esta resolución exclusivamente a la parte actora en este momento y a la demandada cuando se vaya a efectuar la diligencia».

3.- Tras practicarse las actuaciones acordadas en el auto transcrito, y tramitarse la oposición formulada por Bittia Comunicaciones, el Juzgado Mercantil dictó el 13 de diciembre de 2011 un auto en el que acordó la adopción de las siguientes medidas cautelares con relación al ejercicio de la pretensión de cesación: a) secuestro del material empleado para la reproducción; b) secuestro de ejemplares reproducidos o utilizados sin licencia; c) suspensión de la actividad de reproducción de programas de ordenador.

4.- Tras dictarse dicho auto, las demandantes interpusieron una demanda contra Bittia Comunicación en la que solicitaron que se declarara su titularidad de los derechos de explotación sobre los programas de ordenador instalados en las dependencias de la demandada, se declarara a la demandada como responsable de la reproducción no autorizada de los programas de ordenador propiedad de las demandantes y que dichas actividades de reproducción no autorizada constituyen una violación de los derechos de propiedad intelectual que sobre tales programas de ordenador ostentan las demandantes, y se condenara a la demandada a indemnizarles, en concepto de daños y perjuicios causados por las actividades de reproducción no autorizadas en que ha incurrido la demandada, en la cantidad de 67.166,41 €, más los intereses legales devengados desde el día 13 de abril de 2011, fecha en que se realizó la diligencia de investigación por ser el momento en que se acreditó la existencia de las actividades no autorizadas de reproducción. Subsidiariamente, y para el supuesto de desestimarse la acción principal, y con carácter subsidiario, solicitaron que se declarara a la demandada como responsable de la reproducción y distribución no autorizada de los programas de ordenador propiedad de las demandantes, y que dichas actividades de reproducción y distribución no autorizadas constituyen una violación de los derechos de propiedad intelectual que sobre tales programas de ordenador ostentan las demandantes, y se condenara a la demandada a indemnizarles, en concepto de daños y perjuicios causados por las actividades de reproducción no autorizadas en que esta había incurrido, en la cantidad de 67.166,41 €, más los intereses legales devengados desde el día 13 de abril de 2011. Solicitaban también que se ordenara a la demandada la cesación de las actividades ilícitas de reproducción y, en su caso, distribución no autorizadas descritas, comprendiendo dicho cese la

suspensión de las actividades de alquiler, puesta a disposición, reproducción no autorizadas, con la prohibición de reanudarlas, procediendo a la destrucción de la copia de los programas de ordenador hallados en las instalaciones de las demandadas, y a indemnizar a las demandantes en la suma de 9.000 € en concepto de daños morales causados por su actividad ilícita, y a la publicación íntegra y a su costa de la sentencia condenatoria en un periodo de ámbito nacional y en una revista especializada del sector de la construcción.

5.- La demandada se opuso a la demanda. Los motivos de su oposición fueron, resumidamente, que las demandantes distintas de Microsoft carecían de legitimación activa, pues en los ordenadores de la demandada solo había instalados programas de Microsoft; que las acciones ejercitadas estaban prescritas; que el auto que adoptó las medidas cautelares era nulo porque vulneraba los derechos fundamentales y se había violado el deber de custodia; que los ocho equipos informáticos utilizados por los empleados de la demandada disponían de licencia; que no debía responder por lo utilizado en los ordenadores de titularidad ajena, así como que el concepto "reproducción" utilizado por las demandantes no debía incluir la "instalación" de un programa ni el simple "uso" del mismo; y, finalmente, que no había existido distribución o puesta a disposición de terceros de los programas informáticos, pues era aplicable la institución del agotamiento del derecho.

6.- El Juzgado Mercantil estimó plenamente la demanda, pues rechazó las excepciones y motivos de oposición formulados por la demandada.

En lo que aquí interesa, a la vista de las cuestiones planteadas en los recursos extraordinarios, la sentencia de primera instancia negó que se hubiera vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio de terceros, puesto que la autorización de entrada en domicilio para la práctica de las diligencias necesarias para la investigación de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, se acordó con relación al domicilio de la demandada, en el que se encontraban los equipos informáticos de la demandada, sin perjuicio de que también constituyera el domicilio social de otras sociedades del mismo grupo que compartían sede social. Y negó que fuera aplicable a estas diligencias el concepto de "cadena de custodia de pruebas", propio de la instrucción penal, puesto que tenían por finalidad facilitar la posesión del material intervenido al perito para que pudiera emitir el informe objeto de la diligencia.

El Juzgado Mercantil afirmó que en tres de los equipos de la demandada se constató que se había producido la reproducción ilícita de los programas de ordenador de cuyos derechos son titulares las demandantes. Consideró que la demandada había obtenido el software en virtud del contrato de arrendamiento de servicios suscrito con Isastur Servicios, S.L. (en lo sucesivo, Isastur) y a su vez facilitó los citados programas de ordenador a otras sociedades del grupo, Bittia Media, S.L. (en adelante, Bittia Media) e Isertia Comunicación Corporativa, S.L. (en lo sucesivo, Isertia) sin que concurrieran los requisitos para que se considerara producido el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual sobre los programas, pues no solo no se había probado por la demandada la obtención de una licencia de uso sobre los programas de ordenador, sino que además, de haberlo obtenido, el art. 99 TRLPI no autoriza la distribución a terceros de los programas de ordenador por quien tiene una licencia de uso, si no es autorizada por su titular.

Por tal razón, el Juzgado Mercantil estimó sustancialmente la demanda y declaró la titularidad de los derechos de explotación de las compañías demandantes sobre los programas de ordenador instalados en las dependencias de la demandada y que constaban en el informe pericial emitido con ocasión de las medidas cautelares; declaró a la demandada como responsable de la reproducción y distribución no autorizada de los programas de ordenador propiedad de las demandantes y que dichas actividades de reproducción y distribución no



autorizada constituían una violación de los derechos de propiedad intelectual que sobre tales programas de ordenador ostentaban las demandantes, le condenó a indemnizar a las demandantes en concepto de daños y perjuicios causados por las actividades de reproducción no autorizadas en la cantidad de 67.166,41 €, más los intereses legales; ordenó a la demandada la cesación de las actividades ilícitas de reproducción y distribución no autorizadas, comprendiendo dicho cese la suspensión de las actividades de puesta a disposición y reproducción no autorizadas, con la prohibición de reanudarlas, y procediera a la destrucción (desinstalación) de las copias de los programas de ordenador hallados en sus instalaciones, y le condenó al pago de las costas.

7.- Bittia Comunicación apeló la sentencia dictada en primera instancia, y la Audiencia Provincial desestimó el recurso.

En lo que aquí interesa, la Audiencia Provincial abordó la impugnación que se basaba en la vulneración de derechos fundamentales en las medidas cautelares, en lo relativo a la obtención anticipada de pruebas. Sobre esta cuestión, la sentencia de apelación declara:

«Por lo que se refiere a la reiterada invocación de los vicios que pretendidamente aquejan al procedimiento seguido para la obtención del material probatorio en que se fundamenta la Sentencia apelada, haremos de comenzar recordando el camino procesal seguido hasta llegar a la Sentencia ahora apelada. Así primeramente el Juzgado de lo Mercantil dictó Auto de fecha 1 febrero 2011 ordenando que la Comisión Judicial acompañada por el Sr. Secretario Judicial y asistido del perito Don Jesús Luis accediera al domicilio de "Bittia Comunicación, S.L." sito en la Avenida del Mar Cantábrico, nº 17, de Gijón, al objeto de comprobar la utilización de reproducciones no autorizadas de todos aquellos programas de ordenador y sus respectivas versiones cuya titularidad ostentan los actores, así como analizar el servidor de dicha sede con la finalidad de detectar los programas de ordenador que están siendo utilizados en las demás sedes de esa sociedad en España, dejando expresa constancia del nombre de los programas de ordenador hallados y versión, compañía titular de los mismos; cantidad de reproducciones encontradas; nº de serie y, en su caso, entidad o persona a favor de la cual aparecen licenciados, y precio de mercado de las reproducciones encontradas, acordando asimismo que en la práctica de tal diligencia se habría de garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos que contuvieran los ordenadores. Asimismo el Juzgado de lo Mercantil dictó seguidamente Auto de 13 diciembre 2011 acordando adoptar como medidas cautelares en relación con la demandada "Bittia Comunicación, S.L." las de secuestro del material empleado para la reproducción, secuestro de ejemplares reproducidos o utilizados sin licencia y suspensión de la actividad de reproducción de programas de ordenador.

»Recurrida en apelación por "Bittia Comunicación, S.L." esta última resolución, esta Sala dictó Auto 22 noviembre 2012 en el que tuvo ocasión de examinar la esgrimida vulneración de derechos fundamentales por violación del domicilio causada con ocasión de la práctica de la diligencia de entrada acordada por el Juzgado de lo Mercantil, pues en tal sentido consta en el informe pericial elaborado por el Sr. Jesús Luis que "a las 12,00 horas aproximadamente, con la mitad de los equipos de usuario revisados, los representantes de la demandada advierten a los miembros de la comisión que los equipos allí presentes no son todos de la empresa demandada, llegando a insinuar que la empresa no tiene no tiene equipos informáticos. Se les comenta que en su momento deberán aportar las pruebas que estimen oportunas y que será el Juez el que estime dicha alegación, continuando los peritos con la inspección". En este sentido se razonó por esta Sala que "se trató de una mera manifestación de alguna persona de la entidad no acreditada en aquel momento, debiendo tenerse en cuenta

The logo consists of the letters 'CEF.-' in a bold, white, sans-serif font, set against a dark red rectangular background.

**Revista práctica del
Derecho CEFLegal.-**



www.civil-mercantil.com

que se trataba de "comprobar la utilización de reproducciones no autorizadas...", es decir material usado sin la correspondiente autorización de sus titulares. Desde otro punto de vista ante la falta de datos acreditativos, debe presumirse que los ordenadores que se encuentran en funcionamiento en la sede de la entidad en donde estaba teniendo lugar la diligencia son de su titularidad. En definitiva, ello no supone vulneración de la inviolabilidad del domicilio, ya que existía la resolución que así lo acordaba, ni posible aplicación al supuesto de la teoría de los "frutos del árbol envenenado" (que aun cuando procede del Derecho Penal, cierto es que permite su aplicación al civil a través del art. 287 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

»Asimismo se examinó la alegación vertida acerca de una pretendida vulneración de lo dispuesto en el art. 296-1 LEC y del deber de custodia por parte del Secretario Judicial de los materiales obtenidos en dicha diligencia, razonando esta Sala a tal propósito que "al mismo tiempo se designaba un perito judicial quien debía practicar el correspondiente informe sobre los materiales que allí pudieran encontrarse. Se señaló la vista con fecha 8 de noviembre, fecha en la que tuvo lugar (folio 294 a 296) la práctica de la prueba, entre la que se encontraba la pericial reseñada por parte de D. Jesús Luis una vez redactado el informe. Pues bien, en aquel momento ninguna manifestación realizó la representación de BITTIA COMUNICACIÓN acerca de que se hubiera infringido el deber de custodia, y es en el recurso cuando parece descubrir que dichos materiales fueron custodiados por el perito, como lógica consecuencia de su designación para la elaboración del informe pericial imprescindible. Ni que decir tiene que supone introducir una cuestión nueva en la que no procede entrar, máxime cuando no se acreditó la infracción alegada".

»Llegados a este punto es claro que los motivos alegados en el presente recurso de apelación por "Bittia Comunicación, S.L." en los que se vuelve a insistir en la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio de la sociedad demandada con ocasión de la diligencia de ingestación practicada así como la infracción del art. 296-1 LEC al haber quedado las pruebas obtenidas en aquella ocasión bajo la custodia del perito, y no así del Secretario judicial, no pueden ser nuevamente examinados por esta Sala toda vez que ya fueron objeto de anterior enjuiciamiento, constituyendo la decisión dictada al respecto res iudicata ».

La sentencia de la Audiencia Provincial también daba respuesta a la impugnación basada en el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual de las demandantes. En primer lugar, confirmaba las conclusiones de la sentencia del Juzgado Mercantil sobre la existencia del contrato de arrendamiento de servicios, que incluía la cesión del software, entre Isastur y Bittia Comunicación, por lo que esta era cesionaria en calidad de arrendataria de las licencias de uso originariamente adquiridas por Isastur, y confirmaba también lo declarado por el Juzgado Mercantil sobre la puesta a disposición de los programas por parte de Bittia Comunicación en favor de Bittia Media e Isertia, y afirmaba que la licenciataria de los programas era Isastur. Y declaraba:

«No resulta obstáculo a lo anterior la pretendida aplicación de la doctrina del agotamiento que ya estaba presente en el art. 9-2 de la Directiva 92/100/CEE , en relación con el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler o préstamo de originales y obras protegidas por el derecho de autor, cuando establecía que "el derecho de distribución ... no se agotará en la Comunidad salvo en el caso de primera venta en la Comunidad de dicho objeto por parte del titular o con su consentimiento", y que posteriormente fue recogido para el ámbito específico que nos ocupa en el art. 4.2 de la Directiva 2001/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001 , relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. La doctrina del agotamiento ha sido incorporada a la Ley de Propiedad de Intelectual por la Ley 23/2006, de 7 de julio, al disponer ahora el art. 19-2 que "Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en el ámbito



de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, este derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las ventas y transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial", y en este sentido el Juez de lo Mercantil rechaza con acierto la posibilidad de entender aplicable el agotamiento al caso que nos ocupa toda vez que no cabe confundir los efectos limitados que se derivan de la obtención de la licencia de uso, tal y como aparecen descrito en el art. 99 c) párrafo segundo, con los de la "venta u otro título de transmisión de la propiedad" en cuanto que presupuesto normativo exigido para el agotamiento de los derechos de autor, consideraciones todas ellas que suponen el rechazo del recurso de apelación en los extremos examinados».

La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación exclusivamente en lo relativo al pronunciamiento de condena en costas, que revocó por considerar que no había existido una estimación de la demanda que fuera equiparable al vencimiento total, por lo que no hizo expresa imposición de las costas ni en primera ni en segunda instancia.

8.- Bittia Comunicación ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, basados cada uno de ellos en un solo motivo, que han sido admitidos a trámite.

Recurso extraordinario por infracción procesal.

Segundo.- *Formulación del motivo.*

1.- El único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se formula bajo el siguiente epígrafe:

«Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC , por infracción del artículo 222.4 de la LEC , e infracción de doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (STS 29/07/1993 , o STS nº 12/2000 de 22/01/2000), que confirman que las resoluciones dictadas en procedimientos de medidas cautelares carecen de eficacia de cosa juzgada al fondo del asunto del posterior proceso principal».

2.- La infracción denunciada se habría cometido al atribuir la sentencia efectos de cosa juzgada positiva al auto de la propia Audiencia Provincial que resolvió las medidas cautelares, respecto del fondo del asunto del posterior proceso principal. Con ello, afirma la recurrente, la sentencia recurrida habría vulnerado la doctrina jurisprudencial que afirma que las resoluciones dictadas en unas medidas cautelares carecen de eficacia de cosa juzgada respecto del fondo del asunto.

Tercero.- *Decisión de la Sala. Inexistencia de contradicción del efecto de cosa juzgada positiva.*

1.- En la sentencia 12/2000, de 22 de enero, esta sala declaró:

«Las medidas cautelares en cualquier tipo de procedimiento tienen como finalidad proteger el derecho de los interesados con carácter preventivo para evitar el daño que pudiera producirse durante la tramitación del proceso; de ahí que las resoluciones dictadas en el incidente para su tramitación carezcan de eficacia de cosa juzgada respecto al fondo del asunto y que las declaraciones que en ellas se hagan no prejuzgan el fondo de la cuestión debatida».



www.civil-mercantil.com

En la sentencia 267/2016, de 22 de abril , declaramos:

«Conforme a la regulación de las medidas cautelares que se contiene en los arts. 721 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y en concreto, en preceptos como los arts. 726.2 y 728.2, la resolución que se dicte acordando o denegando la adopción de medidas cautelares tiene un carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y alzamiento, conforme a lo previsto en dicha ley , y contiene un juicio provisional e indiciario sobre el fundamento de la pretensión contenida en la demanda, que no prejuzga ni condiciona la sentencia que en su día pueda dictarse sobre el fondo del litigio.

»Por tanto, incluso en los casos en los que las pruebas practicadas sean las mismas en el proceso principal y en la pieza de medidas cautelares [...], la resolución que decida sobre la adopción de tales medidas cautelares no prejuzga ni predetermina el contenido que haya de tener la sentencia. El tribunal, a la hora de dictar la sentencia definitiva en el proceso principal, puede realizar un juicio más profundo, más reflexivo, en el que valore con más detenimiento las alegaciones realizadas y las pruebas practicadas, tenga en cuenta las alegaciones finales realizadas por los abogados de las partes en el juicio, y de este modo sustituya el juicio provisional e indiciario contenido en el auto que resuelve la solicitud de medidas cautelares por un enjuiciamiento definitivo de la cuestión litigiosa. Y ello es posible tanto en primera como en segunda instancia, en la que la Audiencia debe valorar, además, las alegaciones efectuadas en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el proceso principal».

2.- En la resolución que decide sobre la adopción de medidas cautelares se enjuicia la apariencia de buen derecho. Por tanto, no es admisible que la sentencia que resuelve el litigio principal adopte su decisión partiendo del enjuiciamiento de la apariencia del derecho del demandante hecho en el auto sobre medidas cautelares, considerándolo un antecedente lógico del que debe partirse para decidir el proceso principal.

3.- La sentencia de la Audiencia Provincial no ha actuado de ese modo, puesto que ha enjuiciado el derecho de las demandantes valorando las alegaciones y las pruebas practicadas.

La cuestión de si en la sentencia del proceso que resuelve el litigio principal puede revisarse la regularidad procesal de las medidas cautelares, en concreto de la corrección de las pruebas obtenidas en las diligencias practicadas en la pieza de medidas cautelares, es una cuestión ajena al efecto de cosa juzgada positiva que pudiera tener el auto de medidas cautelares. La negativa de la Audiencia a volver a enjuiciar la regularidad de tales pruebas podría tener alguna trascendencia en lo relativo a la cosa juzgada negativa, esto es, a la posibilidad de volver a enjuiciar lo ya resuelto en una resolución anterior, pero no a la cosa juzgada positiva, que es la que se denuncia como infringida en el recurso.

Además, dicha negativa a enjuiciar en realidad no es tal, puesto que la sentencia reproduce, con la evidente intención de asumirlas, las consideraciones que hizo en la anterior resolución, con lo que se produce una motivación por remisión, y la invocación a la res iudicata es un argumento añadido.

Lo expuesto lleva a que el motivo, y con él el recurso extraordinario por infracción procesal, deba ser desestimado.

Recurso de casación.

Cuarto.- *Formulación del recurso de casación.*

1.- El único motivo del recurso de casación se formula bajo este epígrafe:



«Al amparo del artículo 477.2.3º de la LEC y según interpretación del Acuerdo de 30/12/2011 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por infracción del artículo 19.2 y 99.c) párrafo segundo de la Ley de Propiedad Intelectual, existiendo: 1) Común opinión de la comunidad jurídica contraria a la interpretación que hace la sentencia recurrida 387/13, acreditada por la Sentencia firme de 03/07/2012 de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por la Resolución del Expediente S/0322/11 Microsoft Tech de 14/03/2013 de la Comisión Nacional de la Competencia; y 2) Una necesidad de crear jurisprudencia acorde a la evolución de la realidad social actual sobre el concepto de "venta" o "transmisión" de un programa informático, y sobre las segundas transmisiones de programas de ordenador».

2.- Las razones que sustentan el motivo consisten, resumidamente, en que conforme a la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, STJUE) de 3 de julio de 2012, dictada en el asunto C 128/11, caso UsedSoft GmbH y Oracle International Corp., la obtención de una licencia de uso de un programa informático equivale a su primera venta o transmisión, pues implica la transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador de que se trata, y supone el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual del titular del programa de ordenador.

Por tanto, la adquisición por Isastur de los derechos de uso de los programas de ordenador objeto de la demanda equivale a la adquisición de su propiedad, lo que provoca el agotamiento de dicho derecho de distribución, de forma que Isastur quedó legítimamente facultada para ceder y transmitir nuevamente dichos programas a Bittia Comunicación, y esta quedó facultada para descargar en su ordenador y reproducir dicho programa y para volver a transmitir a las demás sociedades de su grupo empresarial los mismos programas informáticos, con lo que la vulneración no se habría producido.

Quinto.- *Decisión de la Sala. Agotamiento de los derechos de explotación del titular de los programas de ordenador*

1.- El art. 99 TRLPI, dentro del título dedicado a los programas de ordenador, prevé:

«Contenido de los derechos de explotación.

»Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de esta Ley los derechos exclusivos de la explotación de un programa de ordenador por parte de quien sea su titular con arreglo al artículo 97, incluirán el derecho de realizar o de autorizar:

»a) La reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de ordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa necesiten tal reproducción deberá disponerse de autorización para ello, que otorgará el titular del derecho.

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

»c) Cualquier forma de distribución pública incluido el alquiler del programa de ordenador original o de sus copias.



www.civil-mercantil.com

»A tales efectos, cuando se produzca cesión del derecho de uso de un programa de ordenador, se entenderá, salvo prueba en contrario, que dicha cesión tiene carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose, asimismo, que lo es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario. La primera venta en la Unión Europea de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo».

Esta norma es transcripción del art. 4 de la Directiva 2009/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 , sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

2. - La tesis sostenida tanto por el Juzgado Mercantil como por la Audiencia Provincial, respecto del agotamiento del derecho de distribución de los programas de ordenador, supone la utilización de un criterio estricto en la interpretación de la expresión «primera venta» que utiliza el último párrafo del art. 99 TRLPI . La Audiencia, asumiendo el razonamiento empleado por el Juzgado, afirma en su sentencia:

«no cabe confundir los efectos limitados que se derivan de la obtención de la licencia de uso, tal y como aparecen descrito en el art. 99 c) párrafo segundo, con los de la "venta u otro título de transmisión de la propiedad" en cuanto que presupuesto normativo exigido para el agotamiento de los derechos de autor».

En consecuencia, dado que lo otorgado por las demandantes a Isastur fue una licencia de uso, no se habría producido el agotamiento de los derechos de las titulares de los programas de ordenador pues faltaba el requisito de la «venta u otro título de transmisión de la propiedad».

3.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE) ha tratado esta cuestión en la sentencia de 3 de julio de 2012, dictada en el asunto C 128/11, caso UsedSoft GmbH y Oracle International Corp .

El TJUE afirma en esta sentencia que, a efectos de determinar si se ha producido el agotamiento del derecho de distribución del titular de los derechos de autor, debe comprobarse en primer lugar si la relación contractual entre el titular y su cliente, en cuyo marco se ha descargado una copia del programa de ordenador de que se trata puede calificarse de «primera venta [...] de una copia de un programa», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 .

Para el TJUE, la finalidad de la puesta a disposición por parte del titular del programa de una copia de su programa de ordenador y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso, es que sus clientes puedan utilizar dicha copia de manera permanente a cambio del pago de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario.

La puesta a disposición del cliente de una copia del programa de ordenador y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso forman un todo indivisible, pues la puesta a disposición de una copia del programa de ordenador carece de utilidad si dicha copia no puede ser utilizada por quien disponga de ella. Ambas operaciones deben examinarse en su conjunto a efectos de su calificación jurídica.



www.civil-mercantil.com

El TJUE considera que la puesta a disposición del cliente de una copia de un programa de ordenador y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso, examinadas en su conjunto, implican la transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador de que se trata, pues el cliente obtiene el derecho de utilizar dicha copia por una duración ilimitada a cambio del pago de un precio. Es indiferente que la copia del programa de ordenador haya sido puesta a disposición del cliente por el titular de los derechos de que se trate mediante la descarga de la página web de éste o mediante un soporte material, como puede ser un CD-ROM o un DVD.

Esta transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa debe considerarse que constituye una «primera venta [...] de una copia de un programa», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, y por tanto, produce el agotamiento de los derechos de explotación del titular del programa en los términos previstos en dicho precepto, transpuesto en el segundo párrafo del art. 99.c TRLPI.

El TJUE, haciendo suyas en este punto las conclusiones del abogado general, descarta la interpretación restrictiva que se venía sosteniendo por parte de la doctrina, y afirma que si no se interpretara ampliamente el término «venta», a efectos del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, en el sentido de que engloba todas las modalidades de comercialización de un producto que se caractericen por la entrega de un derecho de uso de una copia de un programa de ordenador por tiempo indefinido a cambio del pago de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario, se pondría en peligro el efecto útil de esta disposición, pues bastaría que los suministradores calificasen el contrato de «licencia» en lugar de «venta» para soslayar la regla del agotamiento, privando a ésta de toda eficacia.

Este agotamiento del derecho de distribución de las copias de programas de ordenador no se limita a las copias de programas de ordenador que se encuentren en un soporte material, como puede ser un CD-ROM o un DVD. El art. 4.2 de la Directiva, al referirse sin más precisiones a la «venta [...] de una copia de un programa», no hace ninguna distinción en función de la forma material o inmaterial de la copia de que se trate, como es el caso de las descargadas de Internet, por lo que el agotamiento abarca la puesta a disposición de las copias, tanto materiales como inmateriales.

El agotamiento se produce incluso en los casos en los que el contrato de licencia de uso contenga una estipulación que impida la transmisión del derecho del licenciatario. El TJUE, en el párrafo 77 de su sentencia, ha declarado que «en virtud de la citada disposición [art. 4.2 de la Directiva] y pese a la existencia de disposiciones contractuales que prohíban la cesión posterior, el titular de los derechos de que se trate no podrá ya oponerse a la reventa de esa copia».

La consecuencia de lo expuesto es que el argumento de la sentencia recurrida consistente en que no se había producido el agotamiento porque no había existido una venta sino solo la concesión de una licencia de uso a Isastur, no es correcto. La concesión de una licencia de uso por tiempo indefinido, junto con la puesta a disposición del programa en soporte material (CD-ROM o DVD) o inmaterial (a través de Internet), supone una transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa que agota el derecho del titular en los términos establecidos en el art. 4.2 de la Directiva y el segundo párrafo del art. 99.c TRLPI.

Ciertamente, la sentencia de la Audiencia Provincial, al haber considerado que la licencia de uso no suponía en ningún caso una venta, no precisaba el dato de la duración de la concesión del derecho al licenciatario, porque no era relevante a la vista de la interpretación del precepto que se realizaba. Pero el argumento de las recurridas de que no hay prueba de cuál sea esa duración no puede acogerse, puesto que ellas, como licenciantes, conocen cuál es esa

duración, y ni siquiera han llegado a afirmar en su oposición al recurso que la licencia hubiera sido concedida por un lapso temporal determinado.

4.- Ahora bien, como se ha dicho, el segundo párrafo del art. 99.c TRLPI ha de interpretarse en el sentido de que la puesta a disposición de una copia, en soporte material o inmaterial, de un programa de ordenador y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso, examinadas en su conjunto, implican la transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador de que se trata y producen el agotamiento de los derechos del titular del programa en los términos previstos en dicho precepto legal.

Los términos en que está redactado tanto el art. 4.2 de la Directiva como el art. 99.c , segundo párrafo, del TRLPI , excluyen del agotamiento de los derechos de explotación del titular del programa de ordenador el derecho de controlar el alquiler del programa o de una copia del mismo. Y en el supuesto enjuiciado, según ha resultado determinado, se ha producido el alquiler de las copias de los programas por parte de Isastur a Bittia Comunicación. Tal alquiler está excluido del agotamiento de los derechos de explotación de las demandantes sobre sus programas de ordenador y, por tanto, infringe sus derechos en tanto que no había sido consentido.

5.- Tampoco podría considerarse producido el agotamiento de los derechos de explotación de las demandantes sobre los programas de ordenador de los que son titulares puesto que no se ha alegado siquiera que se haya hecho inutilizable la copia del programa descargada en el ordenador del licenciataria, Isastur, al poner a disposición de Bittia Comunicación una copia del programa, así como el descargado en el ordenador de Bittia cuando esta puso la copia del programa a disposición de Bittia Media e Isertia.

La STJUE de 3 de julio de 2012 citada, en sus párrafos 70 y 78, exige que el adquirente inicial que procede a la reventa de una copia material o inmaterial de un programa de ordenador respecto de la que se ha agotado el derecho de distribución correspondiente al titular de los derechos de autor, para no violar el derecho exclusivo a la reproducción de un programa de ordenador que corresponde al autor de éste, previsto en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva, debe inutilizar la copia descargada en su ordenador en el momento de revenderla.

Tampoco se ha cumplido este requisito exigido por el TJUE, por lo que no puede considerarse agotado el derecho de las demandantes sobre la explotación económica de las copias del programa de ordenador de que son titulares, que fueron cedidas en alquiler por Isastur a Bittia Comunicación y reproducidas por esta en sus ordenadores, y posteriormente transmitidas por Bittia Comunicación a Bittia Media e Isertia.

6.- Como conclusión a lo expuesto, si bien es cierto que la interpretación restrictiva de la expresión «primera venta» empleada en el precepto legal no es correcta porque no se ajusta a la jurisprudencia del TJUE, no obstante, no se cumplen los requisitos necesarios para considerar que los derechos de explotación económica de las demandantes sobre las copias de sus programas de ordenador estaban agotados respecto de las actividades realizadas por la demandada Bittia Comunicación en relación con tales copias, por lo que la reproducción que realizó de tales programas y la distribución que también realizó de los mismos, infringieron los derechos de propiedad intelectual que las demandantes tenían sobre sus programas.

Por lo expuesto, también este motivo del recurso debe ser desestimado.



www.civil-mercantil.com

Sexto.- Costas y depósitos

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

FALLO

Por todo lo expuesto,

EN NOMBRE DEL REY,

por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Bittia Comunicación, S.L., contra la sentencia núm. 387/2013, de 19 de diciembre, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo, en el recurso de apelación núm. 120/2013.

2.º- Imponer al expresado recurrente las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, así como la pérdida de los depósitos constituidos. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.