

**BASE DE DATOS DE Norma DEF.-**

Referencia: NCJ064583

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA**

Sentencia de 18 de diciembre de 2019

Sala Quinta

Asunto. n.º C-666/18

**SUMARIO:**

**Propiedad intelectual. Protección jurídica de programas de ordenador. Contrato de licencia de un programa informático. Acción por responsabilidad contractual.** Acción por infracción de derechos de propiedad intelectual ejercida por el autor del programa informático contra un licenciataria por la modificación no autorizada del código fuente de un programa de ordenador infringiendo el contrato de licencia.

En virtud del artículo 1 de la Directiva 2009/24, los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como si fueran obras literarias. Los derechos exclusivos del titular de dichos programas que los Estados miembros han de proteger incluirán, con la salvedad de determinadas excepciones que la Directiva establece, en particular, el derecho de realizar o de autorizar la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador. Por lo tanto, la prohibición de modificar el código fuente de un programa informático está comprendida dentro de los derechos de autor sobre un programa de ordenador cuya protección establece la Directiva 2009/24.

Por tanto se señala que el incumplimiento de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador, relativo a los derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor, está comprendido dentro del concepto de «infracciones de los derechos de propiedad intelectual», en el sentido de la Directiva 2004/48. Por tanto, el referido titular debe poder disfrutar de las garantías previstas en la Directiva en cualquiera de las situaciones, con independencia de que el régimen nacional prevea una vía específica o diferente de protección para el caso.

**PRECEPTOS:**

Directiva 2004/48/CE (respeto de los derechos de propiedad intelectual), arts. 1, 2 y 3.

Directiva 2009/24/CE (protección jurídica de programas de ordenador), arts. 1, 4 y 5.

**PONENTE:**

*Don I. Jarukaitis.*

En el asunto C-666/18,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia), mediante resolución de 16 de octubre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de octubre de 2018, en el procedimiento entre

**IT Development SAS**

y

**Free Mobile SAS,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. I. Jarukaitis (Ponente), E. Juhász, M. Ilešić y C. Lycourgos, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;



habiendo considerado los escritos obrantes en autos;  
consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de IT Development SAS, por el Sr. B. Lamon, avocat;
- en nombre de Free Mobile SAS, por el Sr. J. Fréneaux, avocat;
- en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Coesme y las Sras. A.-L. Desjonquères y A. Daniel, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier y S. L. Kal?da y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de septiembre de 2019;

dicta la siguiente

### Sentencia

1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; correcciones de errores en DO 2004, L 195, p. 16, DO 2004, L 351, p. 44, y DO 2007, L 204, p. 27), y del artículo 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 (DO 2009, L 111, p. 16).

2. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre IT Development SAS y Free Mobile SAS en relación con la supuesta infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre un programa informático y el perjuicio resultante de ello.

#### Marco jurídico

##### *Derecho de la Unión*

##### *Directiva 2004/48*

3. Los considerandos 10, 13 y 15 de la Directiva 2004/48 están redactados en los siguientes términos:

«(10) El objetivo de la presente Directiva es aproximar [las legislaciones de los Estados miembros] para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

[...]

(13) Es preciso definir el ámbito de aplicación de la presente Directiva de la manera más amplia posible con el fin de incluir todos los derechos de propiedad intelectual cubiertos por las disposiciones [del Derecho de la Unión] sobre la materia y/o por la legislación nacional del Estado miembro de que se trate. [...]

[...]

(15) La presente Directiva no debe afectar al Derecho sustantivo de propiedad intelectual [...].»

4. El artículo 1 de dicha Directiva, que define su objeto, está redactado como sigue:

«La presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. [...].»

5. El artículo 2 de dicha Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», establece:



«1. Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación [de la Unión] o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho [de la Unión] o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.

[...]

3. La presente Directiva no afectará a:

a) las disposiciones [de la Unión] que regulan el derecho sustantivo de propiedad intelectual [...]

[...]».

6. El artículo 3 de la Directiva 2004/48, con el epígrafe «Obligación general», preceptúa:

«1. Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.»

7. El artículo 4 de dicha Directiva, con la rúbrica «Personas legitimadas para solicitar la aplicación de medidas, procedimientos y recursos», está redactado como sigue:

«Los Estados miembros reconocerán legitimidad para solicitar la aplicación de las medidas procedimientos y recursos mencionados en el presente capítulo a:

a) los titulares de derechos de propiedad intelectual con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable;

[...]».

*Directiva 2009/24*

8. El considerando 15 de la Directiva 2009/24 enuncia lo siguiente:

«La reproducción, traducción, adaptación o transformación no autorizadas de la forma del código en el que se suministra la copia del programa de ordenador constituyen una infracción de los derechos exclusivos del autor. [...]»

9. El artículo 1 de la Directiva 2009/24, que define el objeto de esta, dispone en su apartado 1:

«De conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. [...]»

10. El artículo 4 de esta Directiva, con el epígrafe «Actos sujetos a restricciones», dispone lo siguiente:

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

[...]



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

[...].».

**11.** El artículo 5 de dicha Directiva, titulado «Excepciones a los actos sujetos a restricciones», establece en su apartado 1:

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

**12.** A tenor del artículo 8, párrafo primero, de la Directiva 2009/24, las disposiciones de dicha Directiva se entenderán sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones jurídicas tales como las relativas, en particular, al derecho de obligaciones.

### ***Derecho francés***

**13.** El artículo L. 112-2 del code de la propriété intellectuelle (Código de Propiedad Intelectual), dispone:

«Se considerarán en particular obras intelectuales en el sentido del presente código:

[...]

13.º los programas informáticos, incluido el material de concepción preparatorio;

[...].»

**14.** El artículo L. 122-6 de dicho Código establece:

«Sin perjuicio de las disposiciones del artículo L. 122-6-1, el derecho de explotación de que dispone el autor de un programa informático comprenderá el derecho de efectuar y autorizar:

1.º La reproducción permanente o provisional de un programa informático [...]

2.º La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra modificación de un programa informático y la reproducción del programa informático resultante [...]

[...].».

**15.** El artículo L. 122-6-1 de dicho Código dispone lo siguiente:

«l. Los actos previstos en los puntos 1.º y 2.º del artículo L. 122-6, incluida la corrección de errores, no estarán sujetos a la autorización del autor cuando sean necesarios para la utilización del programa informático, con arreglo a su finalidad, por la persona que tenga derecho a utilizarlo.

No obstante, el autor podrá reservarse por contrato el derecho a corregir los errores y a determinar las modalidades particulares a las que quedarán sujetos los actos previstos en los puntos 1.º y 2.º del artículo L. 122-6, necesarios para la utilización del programa informático, con arreglo a su finalidad, por la persona que tenga derecho a utilizarlo.

[...].»

**16.** El artículo L. 335-3, párrafo segundo, de ese mismo Código está redactado como sigue:



«Constituirá asimismo un delito de contrafacción la infracción de los derechos de autor de un programa informático definidos en el artículo L. 122-6.»

### **Litigio principal y cuestión prejudicial**

**17.** Mediante contrato de 25 de agosto de 2010, modificado mediante un apéndice de 1 de abril de 2012, IT Development concedió a Free Mobile, operadora de telefonía que ofrecía tarifas planas de telefonía móvil en el mercado francés, una licencia y un contrato de mantenimiento relativos a un paquete de aplicaciones denominado ClickOnSite, programa de gestión centralizada de proyectos que le permitía organizar y seguir en tiempo real la evolución del despliegue del conjunto de sus antenas de radiotelefonía por sus equipos y sus proveedores de servicios técnicos externos.

**18.** Mediante escrito de 18 de junio de 2015, IT Development demandó a Free Mobile ante el tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia) por contrafacción [infracción de los derechos de propiedad intelectual] del programa informático ClickOnSite y solicitó la indemnización del perjuicio sufrido. IT Development reprochaba a Free Mobile haber modificado el programa, en particular, mediante la creación de nuevos formularios. Además del carácter, según ella, sustancial de dichas modificaciones, para sostener que Free Mobile no tenía derecho a realizar tales modificaciones, invocaba, en particular, las estipulaciones del artículo 6 del contrato de licencia, titulado «Alcance de la licencia», conforme al cual, en esencia, se prohibía expresamente al cliente reproducir, directa o indirectamente, el paquete de aplicaciones, descompilar y/o realizar operaciones de ingeniería inversa sobre él, modificarlo, corregirlo, adaptarlo, crear obras secundarias y añadidas, directa o indirectamente, respecto de dicho programa informático.

**19.** Free Mobile formuló reconvencción por procedimiento abusivo y alegó que las pretensiones de IT Development eran inadmisibles e infundadas.

**20.** Mediante sentencia de 6 de enero de 2017, el tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París) declaró inadmisibles las pretensiones de IT Development basadas en la responsabilidad delictual de Free Mobile, desestimó la pretensión de indemnización de daños y perjuicios por procedimiento abusivo formulada por esta última y condenó en costas a IT Development. Dicho Tribunal consideró que existían dos regímenes distintos de responsabilidad en materia de propiedad intelectual, uno delictual, en caso de vulneración de los derechos de explotación del autor del programa informático, tal como están designados por ley, y otro contractual, en caso de vulneración de un derecho que el contrato reserva al autor, y que, en el presente asunto, se reprochaba claramente a Free Mobile el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, que se incardina en una acción por responsabilidad contractual, y no hechos delictivos de contrafacción del programa informático.

**21.** IT Development apeló dicha sentencia ante la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia), solicitando a este que plantease una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia, que anulase la sentencia de primera instancia y que declarase la admisibilidad de la demanda de contrafacción que había presentado. Asimismo, solicita que se declare que las modificaciones del programa informático realizadas por Free Mobile constituyen actos de contrafacción, que se condene a esta a pagarle la cantidad de 1 440 000 euros en concepto de indemnización por el daño sufrido y que, con carácter subsidiario, se condene a Free Mobile con arreglo al Derecho contractual, a pagarle la cantidad de 840 000 euros en concepto de indemnización de dicho daño. Además, solicita, en cualquier caso, que se prohíba, bajo amenaza de multa, a Free Mobile y a su subcontratista, Coraso, utilizar el programa informático, así como extraer y reutilizar los datos resultantes de este.

**22.** Free Mobile solicita a la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París), en particular, que confirme lo dispuesto en la sentencia de primera instancia, que condene a IT Development a pagarle la cantidad de 50 000 euros en concepto de daños y perjuicios por procedimiento abusivo y que declare la inadmisibilidad de todas las pretensiones de IT Development y que, en cualquier caso, las declare infundadas.

**23.** El órgano jurisdiccional remitente indica que el Derecho francés de la responsabilidad civil se basa en el principio de no acumulación, que implica que, por una parte, una persona no puede incurrir frente a otra en





responsabilidad contractual y delictual por los mismos hechos y que, por otra parte, la responsabilidad delictual se descarta en favor de la responsabilidad contractual cuando esas personas están vinculadas por un contrato válido y el perjuicio sufrido por una de ellas resulta del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de alguna de las obligaciones del contrato. Además, señala que, en el Derecho francés, la contrefaçon, que está en el origen de una infracción penal, se incardina en la responsabilidad ex delicto, pero que, en el mencionado Derecho, no existe ninguna disposición por la que una contrefaçon no exista cuando haya un contrato que vincule a las partes. A este respecto, a modo de ejemplo, una acción por contrefaçon puede ejercerse en materia de patentes y de marcas contra un licenciatario que ha infringido los límites de su contrato.

**24.** El órgano jurisdiccional remitente señala, no obstante, que el artículo 2 de la Directiva 2004/48, que delimita el ámbito de aplicación de esta, dispone de manera general que las medidas, procedimientos y recursos que establece se aplicarán a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, sin distinguir en función de si dicha infracción resulta del incumplimiento de un contrato o no.

**25.** En estas circunstancias, la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«El hecho de que el licenciatario de un programa informático no respete los términos de un contrato de licencia de un programa informático (por la expiración del período de prueba, la superación del número de usuarios autorizados o de otra unidad de medida, como los procesadores que pueden utilizarse para que se ejecuten las instrucciones del programa informático, o por la modificación del código fuente del programa informático cuando la licencia reserva este derecho al titular inicial) ¿constituye:

- una infracción de los derechos de propiedad intelectual (con arreglo a la Directiva [2004/48]) sufrida por el titular del derecho de autor del programa informático reservado por el artículo 4 de la Directiva [2009/24] sobre la protección jurídica de programas de ordenador,
- o bien puede quedar sujeto a un régimen jurídico distinto, como el régimen de responsabilidad contractual de Derecho común?»

### **Sobre la cuestión prejudicial**

**26.** Con carácter preliminar, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el marco de la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, establecida por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular, en su caso, las cuestiones que se le planteen (sentencias de 28 de junio de 2018, Crespo Rey, C-2/17, EU:C:2018:511, apartado 40, y de 26 de septiembre de 2019, UTEP 2006., C-600/18, EU:C:2019:784, apartado 17 y jurisprudencia citada).

**27.** En el presente asunto, se desprende de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia que la problemática del litigio principal se refiere a la aplicación del principio de no acumulación, sobre cuya base la responsabilidad delictual debe descartarse cuando una acción, como la del litigio principal, se basa en el supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales y no en hechos de contrefaçon de naturaleza delictiva.

**28.** Como ha indicado el órgano jurisdiccional remitente, dicho principio del Derecho francés implica que, por una parte, una persona no puede incurrir en responsabilidad contractual y delictual frente a otra persona por los mismos hechos y, por otra parte, que la responsabilidad delictual se descarta en favor de la responsabilidad contractual siempre que dichas personas estén vinculadas por un contrato válido y el daño sufrido por una de ellas resulte del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de alguna de las obligaciones del contrato.

**29.** El órgano jurisdiccional remitente también ha señalado que la contrefaçon constituye, en Derecho francés, una infracción penal que se incardina en la responsabilidad delictual y no en el incumplimiento de un contrato. Además, el Gobierno francés señala, en sus observaciones escritas, que el término «contrefaçon» constituye la traducción, al Derecho francés, de la expresión «infracción del derecho de propiedad intelectual», en



el sentido de la Directiva 2004/48, de tal manera que las normas del Derecho francés relativas a la acción en contrafalso constituyen la transposición de dicha Directiva.

**30.** A la luz de lo anterior, procede considerar que, mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si las Directivas 2004/48 y 2009/24 deben interpretarse en el sentido de que la infracción de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador relativa a los derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor sobre dicho programa está comprendida en el concepto de «infracción del derecho de propiedad intelectual», en el sentido de la Directiva 2004/48, y de que, por lo tanto, el referido titular ha de poder beneficiarse de las garantías previstas en esta Directiva, independientemente del régimen de responsabilidad aplicable conforme al Derecho nacional.

**31.** Procede observar que, en la cuestión prejudicial planteada, el órgano jurisdiccional remitente enuncia varias formas posibles de infringir un contrato de licencia de programa informático, a saber, el hecho de que un licenciataria no respete la expiración del período de prueba, la superación del número de usuarios autorizados o de otra unidad de medida, como los procesadores que pueden utilizarse para que se ejecuten las instrucciones del programa informático, o la modificación del código fuente del programa informático cuando la licencia reserva este derecho al titular inicial. Ahora bien, la controversia del litigio principal únicamente versa sobre este último supuesto, de modo que, en el presente asunto, solo procede hacer referencia a él.

**32.** En lo que atañe a la Directiva 2009/24, que determina los derechos sustantivos de los autores de programas de ordenador, procede señalar que, en virtud de su artículo 1, los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias. A tenor del artículo 4 de dicha Directiva, los derechos exclusivos del titular de dichos programas que los Estados miembros han de proteger incluirán, con la salvedad de determinadas excepciones que ella misma establece, en particular, el derecho de realizar o de autorizar la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador. Por lo tanto, la prohibición de modificar el código fuente de un programa informático está comprendida dentro de los derechos de autor sobre un programa de ordenador cuya protección establece la Directiva 2009/24. Procede añadir que, en virtud del artículo 3 de la referida Directiva, tal protección se concederá a todas las personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en la legislación nacional sobre derechos de autor aplicable a esas obras.

**33.** Por consiguiente, la Directiva 2009/24 no supedita la protección de los derechos del titular de los derechos de autor sobre un programa de ordenador a la cuestión de si la infracción alegada de esos derechos resulta del incumplimiento de un contrato de licencia o no.

**34.** A este respecto, procede señalar que el considerando 15 de dicha Directiva se limita a enunciar que la adaptación o la transformación de la forma del código en el que se suministra la copia del programa de ordenador constituyen una infracción de los derechos exclusivos del autor, sin hacer precisión alguna sobre el origen, contractual u otro, de dicha infracción.

**35.** Por su parte, la Directiva 2004/48, tal como se desprende de sus considerandos 10 y 15, así como de su artículo 1, prevé las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, lo que incluye los derechos establecidos en la Directiva 2009/24.

**36.** A tenor de su artículo 2, apartado 1, la Directiva 2004/48 se aplicará «a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual». Del tenor de dicha disposición, en particular del adjetivo «todas», resulta que dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que incluye también las infracciones resultantes del incumplimiento de una cláusula contractual relativa a la explotación de un derecho de propiedad intelectual, incluido el del autor de un programa de ordenador.

**37.** Esta constatación queda confirmada tanto por los objetivos de la Directiva 2004/48 como por el contexto en el que se inscribe el artículo 2, apartado 1, de esta, que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, deben tenerse en cuenta al interpretar dicha disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de mayo de 2016, *Envirotec Denmark*, C-550/14, EU:C:2016:354, apartado 27 y jurisprudencia citada).



**38.** Por lo que respecta, ante todo, al objetivo de la Directiva 2004/48, de los considerandos 10 y 13 de la misma se desprende, respectivamente, que este consiste en aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior y que el ámbito de aplicación de dicha Directiva debe definirse de la manera más amplia posible con el fin de incluir todos los derechos de propiedad intelectual cubiertos por las disposiciones del Derecho de la Unión sobre la materia o por la legislación nacional del Estado miembro de que se trate.

**39.** Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que el objetivo de la Directiva 2004/48 consiste en que los Estados miembros garanticen, concretamente en la sociedad de la información, la protección efectiva de la propiedad intelectual (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474, apartado 131).

**40.** Asimismo, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que las disposiciones de dicha Directiva pretenden regular los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a las infracciones de estos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier infracción de un derecho de propiedad intelectual existente (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de abril de 2014, ACI Adam y otros, C-435/12, EU:C:2014:254, apartado 61 y jurisprudencia citada).

**41.** Además, en lo que atañe al contexto en el que se inscribe el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48, esta prevé, en su artículo 4, que están legitimados para solicitar la aplicación de las medidas, los procedimientos y los recursos que establece todos los titulares de derechos de propiedad intelectual, con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable. Ahora bien, la posibilidad de efectuar tal solicitud no está sometida a limitación alguna en lo que respecta al origen, contractual u otro, del menoscabo de tales derechos.

**42.** Procede señalar, a la luz de lo anterior, que el incumplimiento de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador relativo a los derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor sobre dicho programa está comprendido dentro del concepto de «infracciones de los derechos de propiedad intelectual», en el sentido de la Directiva 2004/48, por lo que el referido titular debe poder disfrutar de las garantías previstas en esa Directiva.

**43.** No obstante, si bien la Directiva 2004/48 tiene por objeto establecer medidas, procedimientos y recursos para los titulares de derechos de propiedad intelectual, lo cual engloba los derechos de autor sobre los programas de ordenador previstos en la Directiva 2009/24, la primera Directiva no determina las modalidades exactas de aplicación de esas garantías y no exige la aplicación de un régimen de responsabilidad particular en caso de infracción de esos derechos.

**44.** Por lo tanto, el legislador nacional sigue siendo libre de establecer las modalidades concretas de protección de los referidos derechos y de definir, en particular, la naturaleza contractual o delictual de la acción que asiste al titular de estos contra un licenciario de un programa de ordenador, en caso de infracción de sus derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, es indispensable que, en todos los supuestos, se cumplan los requisitos de la Directiva 2004/48.

**45.** A este último respecto, se desprende, en particular, del artículo 3 de dicha Directiva que las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual han de ser justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios. Asimismo, serán efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.

**46.** De las anteriores consideraciones se desprende que es competencia de los Estados miembros determinar el régimen de responsabilidad aplicable en caso de infracción de los derechos de autor sobre un programa de ordenador por un licenciario de dicho programa. Sin embargo, la aplicación de un régimen de responsabilidad particular no debe en ningún caso constituir un obstáculo a la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor sobre dicho programa, como establecen las Directivas 2004/48 y 2009/24.





47. En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente indica que ninguna disposición del Derecho nacional relativa a la contrefacción dispone expresamente que esta pueda invocarse únicamente en el supuesto de que las partes no estén vinculadas por un contrato. Asimismo, señala que la contrefacción se define, en su acepción más amplia, como una infracción de un derecho de propiedad intelectual, en particular, una infracción de uno de los derechos de autor relativos a un programa de ordenador.

48. A este respecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en virtud del principio de interpretación conforme del Derecho interno, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a dar a dicho Derecho, en la medida de lo posible, una interpretación conforme con las exigencias del Derecho de la Unión y a garantizar, en el marco de sus competencias, la plena efectividad del Derecho de la Unión al resolver el litigio de que conozca. Dicho principio requiere que el órgano jurisdiccional nacional tome en consideración la totalidad del Derecho nacional para apreciar en qué medida puede aplicarse este de modo que no produzca un resultado contrario al Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de diciembre de 2013, Koushkaki, C-84/12, EU:C:2013:862, apartados 75 y 76, y de 24 de junio de 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, apartado 55). De lo indicado en el apartado anterior y sin perjuicio de las comprobaciones que ha de realizar el órgano jurisdiccional remitente, resulta que es posible en el presente asunto realizar una interpretación conforme con los requisitos de las Directivas 2004/48 y 2009/24.

49. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que las Directivas 2004/48 y 2009/24 deben interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador, relativa a derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor sobre dicho programa, está comprendido dentro del concepto de «infracciones de los derechos de propiedad intelectual», en el sentido de la Directiva 2004/48, por lo que las garantías previstas en esta última Directiva deben asistir al referido titular independientemente del régimen de responsabilidad aplicable conforme al Derecho nacional.

### Costas

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

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

**La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, y 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, deben interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador, relativa a derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor sobre dicho programa, está comprendido dentro del concepto de «infracciones de los derechos de propiedad intelectual», en el sentido de la Directiva 2004/48, por lo que las garantías previstas en esta última Directiva deben asistir al referido titular independientemente del régimen de responsabilidad aplicable conforme al Derecho nacional.**

Fuente sitio en internet del Tribunal de Justicias