

GAMA OPEL  
DE VEHÍCULOS COMERCIALES

Desde **9.900€**

[SOLICITA TU OFERTA](#)

LEGAL

Síguenos en <https://www.facebook.com/NoticiasJuridicasOficial> <https://www.linkedin.com/company/noticias-juridicas> <https://twitter.com/NoticiasJuridicas> <http://noticias.juridicas.com/>

(<http://noticias.juridicas.com/>)

(/)Noticias Jurídicas (/) Noticias de actualidad, jurisprudencia y sector legal (actualidad) Noticias

Noticias de actualidad (/categoria/20-noticias-de-actualidad) | Actualidad

27/10/2016 16:19:55 | REDACCIÓN - NJ

## Primera aplicación por el Tribunal Supremo de la doctrina del TJUE sobre software de segunda mano

A comienzos de verano la **Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó la sentencia 361/2016, de 1 de junio de 2016** (\*), por la que se realiza la primera aplicación en el ordenamiento jurídico español de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establecida en su **sentencia de 3 de julio de 2012, asunto C 128/11, UsedSoft GmbH**, sobre lo que se conoce como software de segunda mano.

La relevancia de esta sentencia estriba en que establece que los fabricantes de software nunca pierden el derecho a autorizar el alquiler de sus programas, incluso aunque se den todas las condiciones establecidas por el TJUE para la reventa del software.

Según el TJUE, los titulares de licencias de uso de software concedidas por tiempo indefinido pueden revenderlas a terceros, por aplicación del principio de agotamiento del derecho de distribución de los fabricantes, siempre que se cumplan determinados requisitos.

El asunto resuelto por el Tribunal Supremo, mediante la sentencia indicada, fue impulsado por Business Software Alliance, la entidad que representa a empresas fabricantes de software. Con el asesoramiento de Ecija Abogados, tres miembros de dicha asociación (Adobe, Autodesk y Microsoft) demandaron a la empresa asturiana Bittia Comunicación por infracción de sus derechos de propiedad intelectual.

Como consecuencia de la acción judicial impulsada por BSA, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón ordenó un registro, inaudita altera parte, de las instalaciones de Bittia Comunicación. Durante dicha inspección judicial se detectaron programas de software de los mencionados fabricantes, reproducidos sin licencia tanto por Bittia Comunicación como por otras dos empresas ubicadas en el mismo domicilio (Bittia Media e Isertia Comunicación).

Para justificar la situación, Bittia Comunicación argumentó durante el procedimiento que podía hacer uso de dicho software y sus licencias porque había alquilado los equipos y el software a su matriz, la empresa de ingeniería Isastur, para lo cual presentó el contrato de alquiler firmado entre ambas compañías. Bittia a su vez, mediante otro contrato de alquiler, habría cedido los equipos y el software instalado a las otras dos

USO DE COOKIES. Usamos cookies para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies (política-de-cookies)

tanto el Juzgado de lo Mercantil 3 de Gijón como la Audiencia Provincial de Oviedo acordaron que Bittia Comunicación había incurrido en actividades de reproducción y distribución ilícitas de los programas de Adobe, Autodesk y Microsoft, en particular porque el contrato de alquiler con Isastur aportado como justificación de los hechos se había acordado sin la pertinente autorización previa de los fabricantes de software perjudicados.

El recurso de casación interpuesto por Bittia Comunicación ante el Tribunal Supremo se amparaba en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea citada para justificar la legalidad del contrato de alquiler. Pero en su sentencia, el Tribunal Supremo rechaza este argumento por dos motivos:

Porque no se había acreditado que la empresa matriz hubiera dejado de utilizar los programas objeto de alquiler, una de las condiciones establecidas por el TJUE para que las licencias de software por tiempo indefinido se puedan revender; y

Lo más relevante desde el punto de vista jurídico es que el Tribunal Superior confirmaba en su sentencia que incluso aunque se dieran todas las condiciones establecidas por el TJUE para hacer posible la reventa del software, los fabricantes de software nunca pierden el derecho a controlar y autorizar cualquier alquiler subsiguiente de sus programas que cualquier tercero quiera realizar.

Por lo tanto, y en aplicación de esta reciente sentencia del Tribunal Supremo, **cualquier alquiler de programas de ordenador realizado sin la autorización de su fabricante constituye una actividad legal, por infracción a los derechos de propiedad intelectual de los fabricantes de software, y por lo tanto está sujeta a obligación de indemnización y al cese de la actividad ilícita.**

**Carlos Pérez Sanz**

Socio

ECIJA ABOGADOS

(\*) Fundamento de derecho Quinto:

"... 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 Isasur 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 compararse 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, supone una transferencia de propiedad de la copia del programa de ordenador al cliente. En caso contrario, 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».

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 dispone de ella. Ambas operaciones deben examinarse en su conjunto a efectos de su calificación jurídica.

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 limitada 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 CDROM 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 descargas 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 prohíben la cesión posterior, el titular de los derechos de que se trate no podrá ya oponerse a la reventa de esa copia».

Los requisitos de la venta que el agotamiento de los derechos de explotación de los programas de ordenador requiere consisten en el hecho de que se haya producido una transferencia de propiedad de la copia del programa de ordenador al cliente. En caso contrario, 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».

de uso a Isasur, 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 Isasur a Bitia 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 licenciatario,

Isasur, al poner a disposición de Bitia Comunicación una copia del programa, así como el descargado en el ordenador de Bitia cuando esta puso la copia del programa a disposición de Bitia 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 Isasur a Bitia Comunicación y reproducidas por esta en sus ordenadores, y posteriormente transmitidas por Bitia Comunicación a Bitia Media e Isertia.

... para personalizar y personalizar el contenido que se muestra en función de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien controlar cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies (política de cookies)

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 las demandadas en relación con tales copias, por lo que la reproducción que realizó de tales programas y la distribución que hicieron de los mismos, infringieron los derechos de propiedad intelectual que las demandantes tenían sobre sus programas.»

USO DE COOKIES: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien controlar cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies (política de cookies)

Publicidad



Diagnóstico, Asesor Personal, Compromiso y Acuerdo  
Descubre el Método Solvia



Express Yourself in Motion – con 3 Años de mantenimiento, garantía y asistencia  
Julie desde 12.500€



Del 1 al 30 de noviembre días sin IVA en Ford Blue Friday de Ford



### Te recomendamos

Noviembre De 2016 | Actualidad (Actualidad), Noticias (Actualidad/Noticias)

Contenido de la Directiva (UE) 2016/1919, sobre asistencia jurídica gratuita en los procesos penales (actualidad/noticias/11416-contenido-de-la-directiva-ue-2016-1919-sobre-asistencia-juridica-gratuita-en-los-procesos-penales/)

Noviembre De 2016 | Actualidad (Actualidad), Noticias (Actualidad/Noticias)

Noticias Jurídicas premia el talento joven con su Primer Premio para Trabajos de Fin de Grado (actualidad/noticias/11415-noticias-juridicas-premia-el-talento-joven-con-su-primer-premio-para-trabajos-de-fin-de-grado/)

Noviembre De 2016 | Actualidad (Actualidad), Noticias (Actualidad/Noticias)

Catalá continúa al frente del Ministerio, con el objetivo de implementar una Estrategia Nacional de Justicia (actualidad/noticias/11413-catala-continua-al-frente-del-ministerio-con-el-objetivo-de-implantar-una-estrategia-nacional-de-justicia/)

Noviembre De 2016 | Actualidad (Actualidad), Noticias (Actualidad/Noticias)

El TC avala la constitucionalidad de la reforma de su Ley reguladora para permitirle la ejecución de sentencias (actualidad/noticias/11411-el-te-avala-la-constitucionalidad-de-la-reforma-de-su-ley-reguladora-para-permitirle-la-ejecucion-de-sentencias/)

Noviembre De 2016 | Actualidad (Actualidad), Noticias (Actualidad/Noticias)

La Audiencia Nacional rechaza que la jurisdicción universal pueda investigar en Argentina los crímenes de ETA (actualidad/noticias/11410-la-audiencia-nacional-rechaza-que-la-jurisdiccion-universal-pueda-investigar-en-argentina-los-crimes-de-eta/)

Octubre De 2016 | Actualidad (Actualidad), Noticias (Actualidad/Noticias)

Las Autoridades europeas solicitan a WhatsApp que cese su intercambio de datos con Facebook

USO DE COOKIES: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien controlar cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies (política de cookies)

Wolters Kluwer  
CONSULTOR JURÍDICO  
¿Quieres + Eficiencia

USO DE COOKIES: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien controlar cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies (política de cookies)



LO MÁS CONSULTADO

La utilidad del análisis del cabello en la toxicología forense (<http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11134-la-utilidad-del-analisis-del-cabello-en-la-toxicologamp;acutecute.a-forense/>)

Telecomunicaciones, finanzas y suministros, sectores que acaparan más sanciones por protección de datos (<http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11147-telecomunicaciones-finanzas-y-suministros-sectores-que-acaparan-mamp;acutecute-s-sanciones-por-proteccamp;acutecute.n-de-datos/>)

Responsabilidad de las personas jurídicas (<http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11016-responsabilidad-de-las-personas-juramp;acutecute.dicas/>)

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AMGC) deberá aprobar sus estatutos en nueva asamblea (<http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/1-la-asociaciamp;acutecute-n-unificada-de-guardias-civiles-augc-deberamp;acutecute.-aprobar-sus-estatutos-en-nueva-asamblea/>)

Si un inmueble tiene varios cotitulares, el ayuntamiento puede dividir entre ellos el recibo del IBI (<http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11005-si-un-inmueble-biene-varios-cotitulares-el-ayuntamamp;acutecute-puede-dividir-entre-ellos-el-recibo-del-ibi/>)

BIBLIOTECA RECOMENDADA

**EL PROCESO DE EJECUCIÓN FORZOSA**  
 /sys/log.php?tipo=libro&id=415&enlace=https://tienda.wolterskluwer.es/p/el-proceso-de-ejecucion-forzosa?utm\_source=noticias%2Juridicas&utm\_medium=carrusel&utm\_campaign=nmjj  
 El proceso de ejecución forzosa (/sys/log.php?tipo=libro&id=415&enlace=https://tienda.wolterskluwer.es/p/el-proceso-de-ejecucion-forzosa?utm\_source=noticias%2Juridicas&utm\_medium=carrusel&utm\_campaign=nmjj)  
 ALVARO CULTEBRIZ BELINCHES (COORDINADOR)  
 Queremos para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta el uso de cookies. [Ver configuración de cookies](#)

Más info (/sys/log.php?tipo=libro&id=415&enlace=https://tienda.wolterskluwer.es/p/el-proceso-de-ejecucion-forzosa?utm\_source=noticias%2Juridicas&utm\_medium=carrusel&utm\_campaign=nmjj)  
 (/sys/log.php?tipo=libro&id=415&enlace=https://tienda.wolterskluwer.es/p/el-proceso-de-ejecucion-forzosa?utm\_source=noticias%2Juridicas&utm\_medium=carrusel&utm\_campaign=nmjj)

**Derecho Penal Parte General**  
 /sys/log.php?tipo=libro&id=471&enlace=https://tienda.wolterskluwer.es/p/derecho-penal-parte-general-?utm\_source=noticias%2Juridicas&utm\_medium=carrusel&utm\_campaign=nmjj  
 Derecho Penal Parte General (/sys/log.php?tipo=libro&id=471&enlace=https://tienda.wolterskluwer.es/p/derecho-penal-parte-general-?utm\_source=noticias%2Juridicas&utm\_medium=carrusel&utm\_campaign=nmjj)  
 ANTONIO ZARATE CONDE Y ELISABETO GONZALEZ CAMPO

Más info (/sys/log.php?tipo=libro&id=471&enlace=https://tienda.wolterskluwer.es/p/derecho-penal-parte-general-?utm\_source=noticias%2Juridicas&utm\_medium=carrusel&utm\_campaign=nmjj)  
 (/sys/log.php?tipo=libro&id=471&enlace=https://tienda.wolterskluwer.es/p/derecho-penal-parte-general-?utm\_source=noticias%2Juridicas&utm\_medium=carrusel&utm\_campaign=nmjj)

**LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA LABORAL Y SOCIAL EN EL PERÍODO 1999-2010-2**  
 /sys/log.php?tipo=libro&id=357&enlace=https://tienda.wolterskluwer.es/la-jurisprudencia-constitucional-en-materia-laboral-y-social-en-el-per%C3%ADodo-1999-2010-2?utm\_source=noticias%2Juridicas&utm\_medium=carrusel&utm\_campaign=nmjj  
 La jurisprudencia constitucional en materia laboral y social en el periodo 199-2010 (/sys/log.php?tipo=libro&id=357&enlace=https://tienda.wolterskluwer.es/la-jurisprudencia-constitucional-en-materia-laboral-y-social-en-el-per%C3%ADodo-1999-2010-2?utm\_source=noticias%2Juridicas&utm\_medium=carrusel&utm\_campaign=nmjj)  
 JESÚS SUAREZ

Más info (/sys/log.php?tipo=libro&id=357&enlace=https://tienda.wolterskluwer.es/la-jurisprudencia-constitucional-en-materia-laboral-y-social-en-el-per%C3%ADodo-1999-2010-2?utm\_source=noticias%2Juridicas&utm\_medium=carrusel&utm\_campaign=nmjj)  
 (/sys/log.php?tipo=libro&id=357&enlace=https://tienda.wolterskluwer.es/la-jurisprudencia-constitucional-en-materia-laboral-y-social-en-el-per%C3%ADodo-1999-2010-2?utm\_source=noticias%2Juridicas&utm\_medium=carrusel&utm\_campaign=nmjj)

Actividad en Facebook

Noticias Jurídicas  
 Me gusta esta página 29 816 Me gusta

Una de las novedades incorporadas por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, ha sido la ampliación del abanico de funcionarios competentes para tramitar el expediente multimodal la