

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2013  
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

## Protección internacional. Principio del “trato nacional”.

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** España

**ORGANISMO:** Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª

**FECHA:** 18-4-2005

**JURISDICCIÓN:** Judicial (Civil)

**FUENTE:** Texto del fallo a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial de España, en <http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia>. Actualización: 26-1-2013.

**OTROS DATOS:** Recurso 113/2005. Sentencia 155/2005.

### SUMARIO:

*“La parte actora, Autodesk, promovió demanda en ejercicio de las acciones que al efecto confiere la Ley de Propiedad Intelectual, en relación con determinados programas de ordenador de los que aquélla es titular; dicha demanda se dirigió contra la mercantil IHSV respecto de la que, según diligencias de investigación practicadas en sede de procedimiento de medidas cautelares también promovidas por la demandante, se había comprobado estar utilizando determinados programas de ordenador sin contar al efecto con la correspondiente licencia. La entidad demandante tiene su domicilio en Estados Unidos, contando en España con sucursal en la población de Sant Just Desvern (Barcelona)”.*

[...]

*“Alega la recurrente no poder aplicarse a la parte demandante el tenor del artículo 160 de la Ley de Propiedad Intelectual, y por el que se protegerán, con arreglo a dicha Ley, los derechos de propiedad intelectual de los autores españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, así como los nacionales de terceros países en quienes concurren determinados requisitos, indicando en tal sentido que ni la entidad demandante tiene residencia habitual en España, ni sus obras han sido publicadas por primera vez en territorio español o dentro de los 30 días siguientes a que lo hayan sido en otro país, supuestos éstos a que se refiere el artículo 160 en su apartado primero. La sentencia de la instancia aplicaba dicho precepto por considerar que la entidad actora tiene su domicilio en España, tesis ésta que no cabe admitir en esta alzada por cuanto quien tiene domicilio en nuestro país, en Sant Just de Desvern (Barcelona), es la entidad Autodesk España SA, que ciertamente y según resulta del contenido de las actuaciones pertenece al mismo grupo empresarial filial de la estadounidense, pero con personalidad jurídica propia y distinta de la entidad demandante. No obstante ello, necesario es indicar ... que dicho precepto también otorga la protección a que se refiere la Ley, en su apartado tercero, a «los nacionales*

*de terceros países... en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte...», resultando que tanto España, en 1973, como Estados Unidos, en 1989, ratificaron el Convenio de Berna de 1886, en cuyo artículo 5 se establece: «1) los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especiales establecidos en este Convenio», añadiendo en el 2) «el goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos, se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección».*

*“De conformidad con dicho Convenio, y dada la ratificación del mismo por España y Estados Unidos, la entidad actora goza de la protección que al efecto establece la Ley de Propiedad Intelectual, debiendo admitirse, como indica la parte apelante, que el Convenio de Berna, por razón de la fecha de su promulgación, no contiene en la relación de su artículo 2, obras protegidas, los programas de ordenador «software»; sin embargo, a tal efecto ha de estarse al artículo 4 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre derecho de autor en el que se indica que «los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión».*

**COMENTARIO:** La adhesión a los convenios internacionales resulta indispensable para el intercambio cultural entre las naciones, pues la falta de esa normativa dificulta la cooperación de otros países en tal intercambio, pues éstos sabrían que lo que suministran a aquel donde no existe protección, quedaría libre para ser utilizado por terceros y perderían el control sobre sus contribuciones <sup>1</sup>, razón por la cual si un país no forma parte de ningún instrumento internacional que asegure la aplicación del “trato nacional”, se enfrenta en los demás (a los efectos de invocar la protección para sus obras), a la aplicación del principio de la “reciprocidad” como respuesta a esa ausencia de tutela. Pero la mayoritaria ratificación de los estados a uno o a varios de los instrumentos internacionales con vocación de universalidad, hace regir en ellos el principio del “trato nacional”, por el cual las obras y demás producciones extranjeras quedan amparadas en cada país miembro en las mismas condiciones en que se tutela a las creaciones y producciones nacionales, además de la aplicación directa de los derechos que a título de obligación mínima reconozcan los convenios internacionales ratificados. © Ricardo Antequera Parilli, 2013.

1 OLSSON, Henry: *La importancia económica y cultural del derecho de autor*, en el libro-memorias del II Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (“Num Novo Mundo do Direito de Autor”). Ed. Direcção-Geral dos Espectáculos. Lisboa, 1994, pp. 67-68.

## TEXTO COMPLETO:

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente, el Ilmo. Sr. Magistrado DOÑA MARÍA ANTONIA GAITÓN REDONDO, el presente rollo de apelación número 113/05, dimanante de los autos de Juicio Ordinario 952/02, promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Valencia 6, entre partes, de una, como demandada apelante a IN HOC SIGNO VINCES SL, y de otra, como demandante apelada a ENTIDAD AUTODESK INCORPORATED, sobre Competencia Desleal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por In Hoc Signo Vinces Sl.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia de Valencia 6, en fecha 27 de octubre 2004 y 10 de noviembre 2004, contiene el siguiente FALLO: “Estimando la demanda interpuesta por el/la Procurador/a Pérez Orero, Teresa, en nombre y representación de Autodesk Incorporated, debo condenar y condeno a la demandada entidad “In Hoc signo Vincens SL, a estar y pasar por la siguiente declaración:

1º) Se declarar la titularidad de los derechos de explotación de la compañía Autodesk Incorporated sobre los programas de ordenador Autocad R.14, Autocad Desktop 3, Autocad 2000, Autocad 2002, 3 D Studio Max, Mechanical 3, Mechanical 5 y Mechanical 14.5.

2º) Declarar el uso ilícito por parte de la demandada sobre los programas de ordenador que se hallaron instalados en los ordenadores del domicilio inspeccionado en la diligencia de investigación practicada el día 11 de diciembre de 2001.

3º) condenar a la demandada al cese de la actividad ilícita, comprendiendo dicho cese la suspensión de la actividad de reproducción y uno no autorizado, con la prohibición de reanudarlas, procediendo a la destrucción de las copias de los programas

de ordenador detallados en el punto primero del presente fallo, que se encontraron instalados en los ordenadores inspeccionados.

4º) Condenar a la demandada al pago en concepto de daños y perjuicios, de la cantidad de doscientos noventa y cuatro mil ochocientos cincuenta euros con nueve céntimos (294.850,09) en concepto de indemnización a la compañía Autodesk Incorporated, más los intereses legales devengados desde el día 11-12-01, fecha en que se realizó la diligencia de investigación, por ser el momento en el que se acreditó el uso no autorizado, hasta su efectivo pago.

5º) Se impone el pago de costas de este procedimiento a la demandada”.

**SEGUNDO.-** Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por In Hoc Signo Vincens Sl, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

**TERCERO.-** Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** Dictada sentencia por la que se estimaba la demanda que, en reclamación de cantidad y ejercitando acción relativa a la propiedad intelectual, formuló la representación procesal de la mercantil AUTODESK INCORPORATED (en adelante Autodesk), contra la entidad IN HOC SIGNO VINCENS SL (en adelante IHSV), interpone recurso de apelación ésta última y, a los efectos de obtener su revocación, alegaba los siguientes motivos:

1) Renuncia parcial de la actora en el acto del juicio. Indicaba la recurrente que se había infringido por la sentencia lo dispuesto en el artículo 218.1 de la LEC en relación con los artículos 20, 396. 1 y 394.2 de dicho precepto legal, que le generaba indefensión,

por falta de debido pronunciamiento respecto de la renuncia hecha por la demandante en el acto del juicio en relación con la titularidad sobre los derechos de explotación del programa 3D STUDIO RELEASE 4, y respecto de la que la sentencia dictada indicaba que dicho programa no era objeto de reclamación. Señalaba que por la renuncia efectuada había de estarse al tenor del artículo 20 de la LEC, siendo que al momento en que se renunció en momento en que no cabía desistimiento, dictándose resolución por la que se desestimara dicha pretensión, y por ende, no acogiéndose íntegramente la demanda, debió no haberse hecho expresa imposición de las costas causadas, por aplicación de lo dispuesto en el referido precepto en relación con los artículos 394 y 396 LEC. Entendía que tal falta de pronunciamiento generaba indefensión a la recurrente, suponiendo una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

2) Prescripción de acciones, retraso desleal en el ejercicio de la acción y mala fe de Autodesk. A este respecto señalaba que la sentencia de la instancia no se había pronunciado sobre tales cuestiones. Alegaba la prescripción en base a que la demandante tenía conocimiento desde 1998 de la existencia de supuestas copias no consentidas en poder de la demandada de los programas cuya titularidad pide que se declare en este procedimiento, indicando que el único precepto que la Ley de Propiedad Intelectual determina un plazo es el artículo 140.3 en relación con la acción para reclamar daños y perjuicios, por lo que a falta de disposición especial había de estarse al plazo de prescripción de un año que establece el artículo 1968 del Código Civil para la acción para exigir las obligaciones derivadas de culpa o negligencia. Indicaba que la primera actuación de la demandante había sido la demanda de medidas cautelares en 2001, por lo que habían prescrito todas las acciones ejercitadas en la demanda a salvo la de indemnización de daños y perjuicios.

En relación con el retraso desleal en el ejercicio de la acción “*verwirkung*” indicaba que Autodesk había dejado transcurrir cuatro años desde que tuvo

noticia de la supuesta infracción de sus derechos de propiedad intelectual, hasta el momento en que emprendió las acciones legales contra la demandada, y en tal sentido la Jurisprudencia considera que actúa de forma contraria a las exigencias de la buena fe, a pesar de hacerlo dentro del plazo legal, a quien lo hace tan tardíamente que generó en la contraparte la confianza de que no ejercitaría las acciones.

Por lo que se refería a la mala fe con que había actuado Autodesk, indicaba que la diligencia de investigación se había llevado a cabo en el mes de diciembre de 2001, siendo que un mes antes la entidad apelante había realizado una serie de pedidos de licencia, y que los programas no le fueron suministrados hasta el mes de enero de 2002, dos meses después de que fueran solicitadas, añadiendo que por Acta notarial había quedado acreditado que todos los ordenadores de la empresa demandada tenían instalados los programas con las correspondientes licencias.

Por tales motivos del recurso solicitaba se declarase la incongruencia omisiva, la prescripción de todas las acciones salvo la indemnizatoria, con carácter subsidiario, y alternativo respecto de la acción indemnizatoria, el retraso desleal y el ejercicio abusivo y antisocial de la acción por parte de Autodesk.

3) Alteración de las normas aplicables a la carga de la prueba. Señalaba que el Juzgador, incluso en contra de lo señalado por el perito judicial, llega a la conclusión, por razón de las declaraciones de los empleados de la entidad filial de la actora, que dicha mercantil realiza ventas directas en España de sus programas, razón por la que aplica el precio de venta al público como aquél que se correspondería a la remuneración que Autodesk hubiera obtenido de haber autorizado su explotación, debiendo tenerse también a tal efecto en cuenta la circunstancia de que el legal representante citado, Carol Bartz no compareció al acto del juicio, haciéndolo otra persona, debiendo por tanto estarse a lo dispuesto en el artículo 304 de la LEC. Alegaba también la

*falta de motivación de la sentencia en relación con los supuestos daños producidos, entendiéndose que, en todo caso, había de estarse al valor neto conforme al resultado de la prueba pericial.*

*4) Cuestiones procesales apreciables de oficio. Insistía a este respecto en la falta de poderes suficientes de Autodesk en el acto de la audiencia previa, y que pese a que el Juzgado y después la Audiencia habían declarado el defecto subsanado, éste era un defecto insubsanable que debía dar lugar a la nulidad radical de todo lo actuado. También como cuestión procesal hacía referencia al “presunto” dictamen pericial elaborado por los Sres. Leonardo y Eusebio, que consideraba no podía ser considerado como prueba pericial, al no venir basada en hecho o circunstancias acontecido, sino fundamentado sobre un previo dictamen.*

*5) Inaplicabilidad de la Ley de Propiedad Intelectual y de los Convenios de Berna y Ginebra, por razón de que la entidad demandante, entidad de nacionalidad extranjera, no cumplía los requisitos al efecto establecidos por el artículo 160 de aquella Ley a fin de poderle aplicar dicha normativa, y por considerar que aquellos tratados internacionales no protegen el software, programas de ordenador, al menos en las versiones ratificadas por el Estado español.*

*6) Improcedente imposición de intereses desde la fecha de la diligencia judicial de investigación, con infracción de lo establecido en los artículos 1100 y concordantes del Código Civil, entendiéndose que la sentencia se equivocaba al conceder los intereses desde tal momento, ya que la mora no se produjo entonces, sino mucho después.*

*La parte demandante solicitó la confirmación de la sentencia dictada en la instancia, que estimaba ajustada a derecho, con arreglo a las alegaciones que, en relación con cada uno de los motivos del recurso indicados, contenía su escrito de oposición a la apelación que consta unido a los autos.*

**SEGUNDO.-** *La parte actora, Autodesk, promovió*

*demanda en ejercicio de las acciones que al efecto confiere la Ley de Propiedad Intelectual, en relación con determinados programas de ordenador de los que aquella es titular; dicha demanda se dirigió contra la mercantil IHSV respecto de la que, según diligencias de investigación practicadas en sede de procedimiento de medidas cautelares también promovidas por la demandante, se había comprobado estar utilizando determinados programas de ordenador sin contar al efecto con la correspondiente licencia. La entidad demandante tiene su domicilio en Estados Unidos, contando en España con sucursal en la población de Sant Just Desvern (Barcelona).*

*Bajo tales premisas, conforme a lo prevenido en el artículo 465.4 de la LEC, y no obstante el orden de los diferentes motivos del recurso alegados por la parte demandada, se hace preciso abordar, en primer término, aquellos que son de carácter estrictamente procesal, razón por la que habrá de iniciarse esta resolución con el examen de la cuestión referida a la insuficiencia del poder de la demandante.*

*Tal y como consta en autos, f.462, la entidad IHSV después de contestar a la demanda, presentó escrito añadiendo la excepción de falta de capacidad de la parte por falta de representación, por razón de no aparecer justificada la capacidad del otorgante de lo poderes. Ello fue objeto de debate en sede de la Audiencia Previa, dictándose posteriormente resolución del Juzgado de la Instancia, de fecha 14 de abril de 2003, por la que se declaraba finalizado el proceso al entender no subsanado el indicado defecto de representación. El indicado auto fue apelado, dictándose Auto de fecha 11 de noviembre de 2003, por la Sección 6ª de esta misma Audiencia Provincial, que revocaba el anterior y que, entendiéndose subsanado el defecto procesal de falta de representación del procurador de la parte demandante, ordenaba al Juzgado la reanudación del procedimiento. Resulta así incuestionable la imposibilidad de que esta Sala revise nuevamente, y con ocasión del presente recurso de apelación, la indicada cuestión procesal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,*

*conforme a cuyo apartado 3 las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada, precepto éste que a su vez ha de ser puesto en relación con el contenido del artículo 222 del mismo texto legal. Así pues, ha de rechazarse este primer motivo del recurso de apelación.*

*La segunda cuestión de índole procesal, primera del recurso, venía referida a la falta de pronunciamiento en la sentencia en relación con la renuncia parcial de la parte actora en el acto del juicio, alegando al efecto infracción del artículo 218 de la LEC, que conllevaba igualmente la infracción de las normas relativas a la imposición de las costas. Como resulta de la demanda inicial de las actuaciones, la parte actora solicitaba en su escrito inicial la declaración de titularidad de los derechos de explotación sobre los programas de ordenador AUTOCAD R.14, AUTOCAD DESKTOP 3, AUTOCAD 2000, AUTOCAD 2002, 3D STUDIO MAX, 3D STUDIO RELEASE 4, MECHANICAL 3, MECHANICAL 5 Y MECHANICAL 14.5, y demás pronunciamientos en relación con el uso ilícito por la demandada respecto de tales programas, si bien en el acto del juicio y en fase de las conclusiones sobre las pruebas (artículo 431 LEC), la Letrado de la parte demandante a requerimiento de la Juzgadora manifestó que se renunciaba respecto del programa 3D STUDIO RELEASE 4, concretando a continuación que dicho programa no era objeto de reclamación porque no estaba en los ordenadores de la demandada. No obstante ello, la Sala no estima que concurra al caso el supuesto de renuncia a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues dicho precepto se refiere a la renuncia a la acción ejercitada o al derecho en que funde su pretensión supuesto en el que ha de dictarse sentencia absolviendo al demandado, mientras que la demandante sólo vino a indicar la innecesariedad de que se hiciera declaración judicial en relación con determinado programa informático, pero sin hacer desde luego ni dejación de la acción ejercitada, ni del derecho en que se fundaba su pretensión. En el caso del artículo 20 de la LEC, el objeto de la renuncia es la acción entendida como derecho concreto, esto es, se renuncia al derecho*

*a obtener una sentencia determinada y favorable al que lo ejercita, supuesto este que, por lo indicado, no se da en el caso de autos y por cuyo motivo, en relación con esta concreta cuestión, tampoco ha de dar lugar a la aplicación del artículo 394. 2 de la LEC, en relación a las costas del procedimiento.*

**TERCERO.** - *No obstante no tener carácter procesal, también se hace necesario abordar con carácter previo el motivo del recurso de apelación relativo a la inaplicabilidad del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de los Convenios de Berna y Ginebra, pues la aplicación de tal normativa es presupuesto previo al examen de las cuestiones referidas a la valoración de la prueba en relación, precisamente, con la acción ejercitada al amparo de tal normativa.*

*Alega la recurrente no poder aplicarse a la parte demandante el tenor del artículo 160 de la Ley de Propiedad Intelectual, y por el que se protegerán, con arreglo a dicha Ley, los derechos de propiedad intelectual de los autores españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, así como los nacionales de terceros países en quienes concurren determinados requisitos, indicando en tal sentido que ni la entidad demandante tiene residencia habitual en España, ni sus obras han sido publicadas por primera vez en territorio español o dentro de los 30 días siguientes a que lo hayan sido en otro país, supuestos éstos a que se refiere el artículo 160 en su apartado primero. La sentencia de la instancia aplicaba dicho precepto por considerar que la entidad actora tiene su domicilio en España, tesis ésta que no cabe admitir en esta alzada por cuanto quien tiene domicilio en nuestro país, en Sant Just de Desvern (Barcelona), es la entidad Autodesk España SA, que ciertamente y según resulta del contenido de las actuaciones pertenece al mismo grupo empresarial filial de la estadounidense, pero con personalidad jurídica propia y distinta de la entidad demandante. No obstante ello, necesario es indicar (ex artículo 218, apartado 1, párrafo 2 de la LEC) que dicho precepto también otorga la protección a que se refiere la Ley, en su apartado*

tercero, a “los nacionales de terceros países... en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte...”, resultando que tanto España, en 1973, como Estados Unidos, en 1989, ratificaron el Convenio de Berna de 1886, en cuyo artículo 5 se establece: 1) los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especiales establecidos en este Convenio, añadiendo en el 2) el goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos, se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.

De conformidad con dicho Convenio, y dada la ratificación del mismo por España y Estados Unidos, la entidad actora goza de la protección que al efecto establece la Ley de Propiedad Intelectual, debiendo admitirse, como indica la parte apelante, que el Convenio de Berna, por razón de la fecha de su promulgación, no contiene en la relación de su artículo 2, obras protegidas, los programas de ordenador “software”; sin embargo, a tal efecto ha de estarse al artículo 4 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre derecho de autor en el que se indica que “los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión”. A su vez, la Directiva del Consejo 250/1991, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, indica en su artículo 1 que “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. A los fines de la presente Directiva, la expresión «programas de ordenador» comprenderá su documentación preparatoria. 2. La protección prevista en la presente Directiva se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. ...”.

En atención a cuanto se ha expuesto, ha de decaer también el motivo del recurso de apelación referido a la inaplicabilidad de la Ley de Propiedad Intelectual y Convenios de Berna y Ginebra.

**CUARTO.**- Siguiendo motivo del recurso de apelación lo constituían las alegaciones de prescripción de las acciones, el retraso desleal en el ejercicio de la acción y la mala fe con que actuó Autodesk, ésta última por cuanto le había suministrado las licencias de los programas después de haberse practicado las diligencias de investigación.

Por lo que a la primera cuestión se refiere, cierto es que el artículo 140 de la LPI establece el plazo de cinco años para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere dicho precepto, no habiendo regulación específica del instituto de la prescripción en relación con las demás acciones ejercitadas por la demandante (declaración de la titularidad de la demandante, del uso ilícito por la demandada y cese por ésta última de tal actividad), pero en modo alguno cabe que por dicha razón haya de estarse al plazo de prescripción de un año que establece el artículo 1968 del Código Civil. Éste último precepto se refiere, entre otras, al plazo para exigir las obligaciones derivadas de culpa o negligencia, mientras que la acción ejercitada por la demandante deriva de la obligación legal de la demandada de respetar los derechos de autor en los términos que establece la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996; tratándose de un acción que no tiene establecido plazo especial, es de aplicación el artículo 1964 del Código Civil que establece el plazo prescriptivo de quince años para las acciones personales que no tengan señalado término especial. No cabe, por tanto, apreciar prescripción

*de las acciones ejercitadas por la demandante y, aún de estar al plazo de un año que se pretende por la recurrente, resulta de las pruebas practicadas en autos que tras el conocimiento por la demandante de los hechos de que deriva esta reclamación en el año 1998, se produjeron numerosas reclamaciones extrajudiciales (véase la testifical del Sr. Octavio y del Sr. Clemente (éste último trabajador de la demandada)) a fin de que la entidad IHSV regularizara la situación de falta de licencia para el uso de los programas de ordenador, con evidente resultado negativo, procediendo posteriormente a interponer la demanda de medidas cautelares en octubre de 2001 y en sede de cuyo procedimiento se practicaron las diligencias de investigación de las que derivó la realidad de los hechos aducidos en la demanda, lo que en cualquier caso haría de aplicación lo dispuesto en el artículo 1973 del Código Civil (interrupción de la prescripción de las acciones).*

*En segundo lugar, y por lo que se refiere a los motivos agrupados antes referidos, alegaba el comportamiento desleal y contrario a la buena fe de Autodesk por haber dejado transcurrir cuatro años desde que tuvo noticia de la supuesta infracción de sus derechos de propiedad intelectual, hasta el momento en que emprendió acciones legales contra la demandada. Como viene indicando esta Sala en numerosas resoluciones, por todas la de 3 de febrero de 2005, R.A 71/05, (Ponente Sra. Martorell), a propósito de la denominada «verwirkung», “La doctrina del retraso desleal en el ejercicio de un derecho ha sido desarrollada por la doctrina Jurisprudencial, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 2 de febrero de 1.992 y 4 de julio de 1.997, debe ser de aplicación restrictiva, y en casos en que el transcurso del plazo haya sido excesivamente dilatado causando con ello un excesivo perjuicio ..., ya que, en caso contrario, se desnaturalizaría la institución de la prescripción, provocando la consiguiente inseguridad jurídica. La Sentencia de la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Valencia de 15 de noviembre de 2004..., argumenta al respecto que: “Cierto es que el Tribunal Supremo tiene dicho que*

*el principio de buena fe, como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, precisa la fijación de su significado y alcance, habiendo mantenido la jurisprudencia que se falta a la buena fe cuando se va contra la resultancia de los actos propios, se realiza un acto equívoco para beneficiarse intencionadamente de su dudosa significación o se crea una apariencia jurídica para contradecirla después en perjuicio de quien puso su confianza en ella, señalando también la doctrina científica que actúa contra la buena fe el que ejercita un derecho en contradicción con su anterior conducta en la que hizo confiar a otros (prohibición de ir contra los actos propios), y especialmente infringe el mismo principio el que ejercita su derecho tan tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo (retraso desleal), vulnerando, tanto la contradicción con los actos propios como el retraso desleal, las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho, las que lejos de carecer de trascendencia determinan que el ejercicio del derecho se torne inadmisibile.... Pero en el caso enjuiciado no puede aceptarse como concurrente ni la vulneración de actos propios, ni el retraso desleal, ni, en suma, el abuso del derecho... cuando el ánimo que le guía en la reclamación no es perjudicar a la contraparte sin propio beneficio, sino simplemente ejercer su derecho, y esto dado que el abuso de derecho es una institución jurisprudencial de equidad que se caracteriza por un elemento objetivo, cual es el exceso en el ejercicio de un derecho o utilización del mismo de un modo anormal y contrario a la convivencia, y por un elemento subjetivo de ausencia de una finalidad seria y legítima y de intención de causar daño (S.s. T.S. 8-7-87/ 27-5-88/ 7-2-90/ 2-11-90/ 11-5-91/ 26-2-92/ 27-4-94/ 11-4-95/ 15-3-96/ 20-7-96...), que no concurren en el caso enjuiciado; en segundo lugar, porque, ... la demora en la reclamación judicial no puede tildarse de retraso desleal o fraudulento cuando el ejercicio del derecho se hace dentro del plazo de prescripción de la acción personal de que se trata, que es de quince años (...1964 C.C.) y ello tanto más cuando los principios de legalidad y de seguridad jurídica, contemplados en la Constitución como informadores del ordenamiento jurídico han*



*de primar sobre los principios éticos en el ejercicio del derecho, que si bien han de ponderarse en la aplicación de las normas, no pueden ser fundamento exclusivo de las resoluciones a dictar por los Tribunales (art. 3.2 del C.C.) ...” . A la luz de la anterior doctrina jurisprudencial no cabe estimar la concurrencia de tal conducta desleal de la demandante en tanto ha ejercitado su derecho dentro del plazo de prescripción y, además, previamente a la interposición de la demanda, intentó obtener de la demandada el respeto de sus derechos de propiedad intelectual para lo que instó extrajudicialmente a la entidad IHSV a que adquiriera los programas de ordenador titularidad de la demandante con las correspondientes licencias de uso, adquisición a la que se negó la hoy recurrente, llegando a afirmar el Sr. Octavio (responsable de ventas de Autodesk en Cataluña y Levante), que tras los numerosos contactos que tuvo con la entidad demandada a los fines de que por la misma se compraran las licencias de los programas, finalmente IHSV manifestó que habían comprado una licencia y que no pensaban comprar más, pese a que contaban según la diligencia de investigación judicial con al menos 45 ordenadores en los que tenían instalados los programas de la actora y necesitando cada uno de los programas la correspondiente y distinta licencia de uso en los términos en que es concedida por Autodesk (para un puesto de ordenador y otro adicional, siempre que este último también sea propiedad del adquirente de la licencia y ambos ordenadores no estén operativos a la vez con el mismo programa). Así pues, desde que la demandante tiene conocimiento de la situación, en 1998, intenta solucionar extrajudicialmente con la demandada la infracción de sus derechos de propiedad intelectual que derivan de la autoría de sus programas, interponiendo a continuación en octubre de 2001 la demanda de medidas cautelares y, posteriormente, el 23 de octubre de 2002, la demanda origen de las presentes actuaciones, devenir histórico éste del que en modo alguno cabe apreciar el retraso desleal en el ejercicio de la acción de la demandante.*

*Finalmente, y en este mismo sentido, alegaba la*

*representación de IHSV la concurrencia de mala fe en la conducta de la demandante, ex artículo 7 del Código Civil, por cuanto aquella tenía cursada una petición de programas en noviembre de 2001 y no le fueron suministrados hasta febrero de 2002, dos meses después de practicadas las diligencias de las medidas cautelares (17/12/01). Al margen de las consideraciones relativas a la falta de coincidencia entre el documento que en este sentido se acompañó a la demanda y aquél otro que se incorporó a las diligencias de investigación, y a los efectos de desestimar tal motivo del recurso de apelación, basta señalar que la apelante no tiene en cuenta que si bien la diligencia judicial tuvo lugar el día 17 de diciembre de 2001, fecha ésta lógicamente señalada por el Juzgado, la solicitud de medidas se verificó el 4 de octubre de 2001, y por tanto con anterioridad a la fecha en que se dice haber cursado por la demandada la petición de licencias, razón por la que en modo alguno cabe apreciar la alegada maniobra dilatoria en la entrega del pedido por la demandante, no pudiendo estimarse a tales efectos la circunstancia de que, según Acta Notarial incorporada como documento de la demandada, todos y cada uno de los ordenadores de la demandada tuvieran instalados los programas con sus correspondientes licencias (extremo éste al que posteriormente nos referiremos) por cuanto dicho Acta lleva fecha de 4 de septiembre de 2002 y los hechos de la demanda vienen referidos a aquella otra en que se llevó a cabo la diligencia judicial (17 de diciembre de 2001).*

**QUINTO.-** *A continuación procede examinar las alegaciones de la parte apelante en orden a la valoración de la prueba, incluyéndose a este respecto tanto las relativas a la prueba de venta directa de productos por la demandante, interrogatorio del Legal Representante de la demandante, contenido del acta notarial al que se acaba de hacer referencia, y dictámenes periciales obrantes en autos.*

*Alega la parte demandada en su escrito de interposición del recurso que, conforme a lo prevenido en el artículo 304 de la LEC, procede tener por ciertos los hechos de la contestación a la*

*demanda, ya que no acudió al acto del juicio el legal representante de Autodesk, cuya comparecencia se acordó en el acto de la audiencia previa, alegación ésta que no puede estimarse por razón de las circunstancias concurrentes. El día de la celebración del juicio compareció en calidad de Legal Representante de la entidad demandante D. Rubén, manifestado su Letrada que la presencia de éste derivaba de la circunstancia de que la persona de la que inicialmente se había pedido la declaración, quien también ostentaba tal condición de legal representante, Carol Bartz, no tenía conocimiento de los hechos objeto del pleito, siendo que en dicho acto el Juzgador así lo admitió y se practicó la prueba de interrogatorio de parte. La parte demandada se limitó a indicar que no era la persona que había sido propuesta para tal prueba, no obstante lo cual, tras hacer constar su protesta, formuló el interrogatorio que tuvo por conveniente y se estimó pertinente; se trató por tanto de situación análoga a la que viene referida en el artículo 309 de la LEC, no habiendo razón para estar a lo dispuesto en el artículo 304 de dicho texto legal en el que lo que se regula es la falta de comparecencia de la parte a quien se le ha de formular el interrogatorio.*

*Igualmente, y a efectos de valoración de la prueba, indica la parte recurrente que el dictamen emitido por Don. Leonardo y Eusebio no puede ser considerado como prueba pericial, ya que la misma no está basada en hechos o circunstancias acontecidos, sino que se fundamenta en un documento. Según resulta de las actuaciones (f. 44), la parte actora aportó junto con su demanda dictamen emitido por Don. Eusebio, (Licenciado en Informática, Auditor CISA y Profesor de la Facultad de Informática), y Leonardo (Economista, Auditor Censor Jurado de Cuentas y Auditor Informático), ambos miembros de la Organización de Auditoría Informática para el que se utilizaron como fuentes de información, según consta en el propio dictamen y ratificaron en el acto de la vista, el contenido íntegro de las diligencias judiciales de investigación, a las que se hallaba incorporado croquis de planta de las instalaciones, donde se numeraban los ordenadores y aparecía la ubicación física de los mimos, así como los*

*volcados de pantalla, el acta de diligencia de investigación y el informe pericial aportado a los autos, circunstancias estas de elaboración que permiten considerar tal dictamen como prueba pericial en tanto el artículo 335 de la LEC establece que “cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o plásticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean conocimientos correspondientes...”; el acta de diligencia de investigación obrante en autos, y llevada a cabo el día 17 de diciembre de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Valencia contiene una mera descripción de lo que aparece en los ordenadores de la demandada que, sin la correlativa explicación por persona con conocimientos en la materia, carecería del sentido adecuado a lo que dicha información supone en relación con el objeto del pleito, de modo que desde tal consideración aquél dictamen sí cumple la finalidad propia del artículo 335. En todo caso, aún de considerar el dictamen como prueba documental ello no le privaría de eficacia probatoria, debiendo tenerse en cuenta que la determinación de que se trata de uno u otro medio de prueba “pericial o documental” no le otorgaría mayor relevancia en orden a obtener la convicción del Juzgador a fin de dictar la sentencia. Deviene por tanto necesario desestimar tal motivo del recurso de apelación. Pasando ya al análisis de la valoración de la prueba practicada en relación con los motivos argumentados por la parte recurrente, y en lo que se refiere tanto a la venta directa por la demandante de los programas de ordenador a los efectos de determinar el importe de la indemnización como a la acreditación de que la demandada tenía en su poder las licencias de uso necesario para la utilización de los programas, han de realizarse las siguientes consideraciones. Como ya se ha apuntado antes, la entidad demandada incorporó como prueba documental copia del Acta de presencia notarial, solicitada en fecha 3 de septiembre de 2002, y llevada a cabo el día 4 del indicado mes y año, en la que se hace constar que personado el Sr. Notario en las dependencias provisionales de la demandada, comprobó que en*

los equipos informáticos se encontraban instalados los programas de ordenador que a continuación se indicaban, y que contaban con los correspondientes números de licencia que también se relacionaban. Como se ha indicado antes el contenido y resultado de dicho Acta Notarial carece de la eficacia necesaria a los fines desestimatorios de la demanda pretendidos por la entidad IHSV ya que la misma se verificó en septiembre de 2002, mientras que los hechos a que se refiere la demanda vienen fijados en relación a las circunstancias concurrentes a la fecha de la diligencia de investigación judicial y así, en el suplico de la demanda y en relación con el total contenido de la misma, se solicitaba la declaración del uso ilícito por la demandada sobre los programas de ordenador que se hallaron instalados en los ordenadores del domicilio inspeccionado en aquella diligencia practicada el día 17 de diciembre de 2001, viniendo también fijada la indemnización solicitada por daños y perjuicios en relación a tal fecha. En todo caso, y como resulta tanto de la declaración testifical de Don. Octavio y Vilart como del dictamen de Don. Eusebio y Leonardo, la instalación de cada programa informático en un ordenador conlleva la atribución de una única licencia, de modo que las numeraciones de cada programa son diferentes, pese a lo cual y según aquel documento notarial el programa Autocad 2002, con el mismo número de licencia, estaría instalado hasta en 35 ordenadores diferentes, mientras que el programa Mechanical Desktop 2002, también con el mismo número de licencia, estaría instalado en 7 ordenados diferentes.

No obstante ello, ha de acogerse el motivo del recurso de apelación referido a la valoración de la prueba en relación con los daños causados a la demandante. La sentencia de la instancia declaraba probado que la entidad Autodesk también vende directamente sus programas, sin distribución intermedia, razón por la que acogía la pretensión indemnizatoria conforme al criterio que establecía el dictamen de Don. Eusebio y Leonardo en el que la cuantía se conseguía al multiplicar el número de programas usados por la demandada sin licencia por el precio que los mismos tenían en venta al público. Ciertamente, y como indica

la sentencia apelada, de la testifical practicada a instancia de la demandante, empleados de la filial española de Autodesk resultaría que la entidad actora, además de vender a través de los distribuidores, vende directamente sus productos informáticos sin intermediario en el mercado, pero tal circunstancia en modo alguno puede tenerse por acreditada, conforme al principio de la carga de la prueba que establece el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que no existe diligencia de prueba alguna en los autos que corrobore la afirmación de aquellos empleados. Por el contrario, y a tenor de la prueba pericial practicada en autos, folios 698 y ss, en relación con la declaración de su emisor en el acto del juicio, Sr. Jorge, a tenor de los registros contables de la demandada en relación con el análisis de los estados financieros de la demandante y la información extracontable facilitada por Autodesk España SA, se llega a la conclusión de que Autodesk Incorporated no tiene venta directa en el mercado español, realizando sus ventas a través de un distribuidor, bien sea la propia filial española, bien sea a través un intermediario de Autodesk España SA. Es por ello que, habiendo optado la demandante por la indemnización consistente en la remuneración que hubiere percibido de haber autorizado la explotación (artículo 140 LPI), y teniendo por acreditado la infracción por la demandada de los derechos de autor de la actora en los términos que se indican en la fundamentación jurídica de la sentencia de la instancia (que a este respecto ha de darse por reproducida en sus fundamentos primero a tercero, con excepción del último párrafo de éste último, en cuanto no se opongan a cuanto hasta aquí se ha expuesto) no cabe efectuar la mera operación aritmética de multiplicar los programas usados por la demandada sin licencia por el precio de venta al público de los mismos a la fecha de la diligencia judicial verificada en diciembre de 2001, pues al utilizar canales de distribución de su productos aquél precio no puede coincidir con la remuneración que Autodesk hubiera percibido en los términos que señala el artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Es por ello que a efectos de la determinación del quantum indemnizatorio habrá de estarse, no al criterio adoptado por el dictamen de la demandante, sino al que resulta de la prueba pericial practicada en autos consistente en la remuneración neta que para cada uno de los distintos programas resulta de aplicar al precio de venta neto el porcentaje general que representa los beneficios de explotación (página 4 del dictamen pericial). Así, y multiplicando el número de cada uno de los distintos programas usados ilícitamente por la demandada por el importe de la remuneración neta correspondiente a cada uno de ellos con relación al año 2001, el importe de la indemnización ascendería a la cantidad total de 41.754'50 Euros. Este importe resulta de la suma final de los resultados obtenidos al multiplicar 41 (Autocad R14) por 573'53 Euros, 8 (3 Autocad 2000 y 5 Autocad 2002) por 600'21 Euros, 11(3D Studio Max) por 566'87 y 9 (2 Mechanical 3, 4 Mechanical 14.5 y 3 Mechanical 5) por 800'28 Euros, teniendo en cuenta a tal efecto que no constando el importe de la remuneración neta para el Mechanical 14.5 en el año 2001, pese a que éste también se había usado ilícitamente por la demandada, se ha computado para el mismo igual cuantía que para el resto de los programas Mechanical. Así pues, ha de estimarse en parte el recurso de apelación, dando lugar a la reducción de la cuantía indemnizatoria en los términos que se han señalado.

Finalmente el último motivo del recurso de apelación consistía en la alegación de improcedente imposición de los intereses, que en sentencia se indicaban serían los devengados desde la fecha de la diligencia judicial, por estimar que la constitución en mora por la demandada no se produjo en tal momento, sino mucho después. No obstante tal alegación, la parte demandada no argumenta ni fija el momento en que ha de considerarse que ha incurrido en mora, alegación por tal motivo vana y que le hace merecedor de ser rechazada, siendo que, además, la fecha de aquella diligencia judicial, 11 de diciembre de 2001, ha de tenerse como válida a los efectos de considerar que al menos en ese momento la demandada tuvo conocimiento de la obligación de pagar los derechos que

correspondían a Autodesk por razón de la titularidad de los programas de ordenador que estaba usando ilícitamente, haciéndose desde ese momento merecedora de la indemnización que procede por mora en el cumplimiento de su obligación (art. 1100 Código Civil).

**SEXTO.-** Procediendo la estimación parcial del recurso, y por ende la también parcial estimación de la demanda, y conforme a lo prevenido en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se hace expresa imposición ni de las costas causadas en la primera instancia, ni de las devengadas en esta alzada.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

#### FALLO

Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la mercantil IN HOC SIGNO VINCES SL, contra la sentencia de fecha 27 de octubre de 2004, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Valencia en autos de juicio ordinario Nº 952/02, revocamos dicha resolución en el concreto pronunciamiento relativo a la indemnización por daños y perjuicios, por cuyo concepto la citada mercantil deberá abonar a AUTODESK INCORPORATED la cantidad de 41.754'50 Euros, así como en el relativo a las costas causadas en la primera instancia de las que no se hace expresa imposición, confirmando el resto de los pronunciamientos contenidos en dicha resolución.

No se hace expresa imposición de las costas causadas en esta alzada, debiendo cada parte sufragar las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin

*necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.*

*Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.*