

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007  
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

## **“Software”. Obra protegida**

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** España

**ORGANISMO:** Tribunal Supremo, Sala 1ª

**FECHA:** 8-11-1995

**JURISDICCIÓN:** Judicial (Civil)

**FUENTE:** Texto del fallo en copia del original. Búsqueda en la web a través del Portal del Tribunal Supremo español por <http://www.poderjudicial.es> (Tribunal Supremo/jurisprudencia)

**OTROS DATOS:** Recurso de Casación contra sentencia dictada por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Recurso No. 1207/1992.

### **SUMARIO:**

*“Los programas de ordenador [tienen] que ser amparados como obra que atribuye a su autor facultad de disfrute o explotación económica en las circunstancias que determine el propio creador o licenciante frente a toda intromisión ilícita”.*

### **COMENTARIO:**

La mayoría de las leyes de reciente promulgación en los países latinoamericanos, con algunas variantes de forma, definen al “software” como la “... expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute una tarea u obtenga un resultado. La protección del programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”. De acuerdo a ese concepto, lo protegido no son las instrucciones en sí mismas (ya que no son objeto de protección por el derecho de autor las ideas, los procedimientos, métodos o conceptos matemáticos en sí), sino la forma de expresión de esas instrucciones. Se estima que la noción de “software” no sólo alcanza al programa mismo, sino también a su descripción o documentación técnica (que comprende una representación de las instrucciones, suficiente para determinar las operaciones que constituyen el programa) y a los documentos auxiliares o manuales de uso. De allí que al hablar de “programa de computación” o de “ordenador” deba entenderse que incluye a la expresión de la secuencia de instrucciones, a la descripción técnica y a la documentación auxiliar, como lo disponen varias legislaciones. Por supuesto que a la misma conclusión se llega a la luz de cualquier ordenamiento que, según es unánime en el Derecho Comparado, indique entre las obras protegidas a las expresadas por escrito, que es el caso de tales documentos técnicos. Pero el programa de computación es una obra compleja, en el sentido de que forman parte de él diversos elementos creativos, algunos captados directamente por el hombre (“elementos ostensibles”) y que constituyen las “interfase de usuario”, y otros que conforman “elementos ocultos” (estructura interna del programa), no legibles por el ser humano. Por ello, y para evitar confusiones en el intérprete que, por ejemplo, descartaran el plagio cuando lo usurpado es el “elemento oculto” del programa o desecharan la tutela del sistema operativo, resulta conveniente aclarar expresamente que la

protección se extiende tanto al programa fuente como al programa objeto (ADPIC, art. 10,1), a "cualquiera que sea su modo o forma de expresión" (Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, art. 4), u otra expresión equivalente de las usadas por varias leyes nacionales. Es de hacer notar, finalmente, que como lo reconoció la doctrina y la jurisprudencia antes de las reformas legislativas de los últimos años, el programa de ordenador siempre tuvo cabida en la protección por el derecho de autor, en su carácter de producto del ingenio humano con características de originalidad y dado el carácter simplemente enunciativo de los catálogos contenidos en las leyes y tratados sobre las obras protegidas. © Ricardo Antequera Parilli, 2007.

## TEXTO COMPLETO:

### Antecedentes de hecho

*PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Madrid, fueron vistos los autos de juicio declarativo de menor cuantía 129/89, a instancia de las compañías mercantiles A., S.A., F., S.A., SOFTWARE T. y de A., S.A., contra D. Luis Santiago R. G., Cía. Mercantil D.T.S. S.A., D. Moisés S. M. y la Delegación en Segovia del Colegio Oficial de A., sobre violación de derechos de autor sobre programas de ordenador.*

*Por la representación de la parte actora se formuló demanda en baso a los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, para terminar suplicando : "...dictar sentencia por la que, previas las declaraciones: a) De que la compañía A., S.A., en cuanto autora del programa de ordenador para la Arquitectura, denominado EPH, es titular, por Ministerio de Ley, de un derecho exclusivo y excluyente para su distribución y reproducción. b) Que la compañía SOFTWARE, TECNICO DE A., S.A. -STARD, S.A.- en cuanto autora del programa de ordenador para Arquitectural, denominado indistintamente como "Stard-Go" o "GO", es titular, por Ministerio de Ley de un derecho exclusivo y excluyente para su distribución y reproducción. c) De que las compañías A., S.A. y SOFTWARE T. DE A., S.A. -STARD, S.A.-, son, en cuanto autoras de los libros de instrucciones para uso de sus respectivos programas de ordenador "EPH" y "STARD-Go" o "GO", titulares, por Ministerio de Ley, un derecho exclusivo y excluyente para la distribución y reproducción. d) Que la compañía F., S.A., en cuanto autora de la traducción al español del libro de instrucciones para el manejo del programa de ordenador*

*para la Arquitectura "CAD-KEY", es titular por Ministerio de Ley, de un derecho exclusivo y excluyente para la distribución y reproducción de dicha traducción. e) Que la Delegación en Segovia del Colegio de A., titular contractual de la licencia de uso 35211987, del programa EPH, de que es autora licenciante la firma A., S.A., está incurso en claro incumplimiento del contrato de licencia de 7 de julio de 1987, prohibitivo de su reproducción, poniendo en circulación sin ninguna clase de autorización de su licenciante, copias ofertadas comercialmente que ha sido objeto de adquisición por orden A., S.A., declarándose nulo el precitado contrato de licencia. f) Que los demandas D. Luis Santiago R. G. y D. Moisés S. M. y D.T.S., S.A., en cuya sede se realizó una de las transacciones publicitada y ejecutada por su empleado Sr. R. G., al ofertar mediante anuncios en prensa periódica y comercializar a muy modestos precios copias no autorizadas por sus autores, de los programas de ordenador para la Arquitectura "EPH"; "STARD-Go" y "CAD-KEY" -este último norteamericano-, con sus respectivos libros de instrucciones de USO, cometen violación de los derechos exclusivos de sus respectivos autores en cuanto a distribución y reproducción de tales obras. g) Que a los adquirentes de copias ilícitas, objeto de reproducción y comercialización por los demandados, no se les facilitan actualizaciones de los programas adquiridos. h) Que los anteriores hechos son claramente causantes de daños y perjuicios, tanto materiales como morales, cuya cuantificación ha de hacerse en periodo de ejecución de la sentencia que se dicte. En su virtud, deberán ser condenados: 1º.- A cesar con carácter inmediato y para el futuro, tanto en la actividad infractora de los derechos de autor de mis representadas, como de cualquier publicidad ofertante de copias de programas de*

ordenador de mis poderdantes. 2º.- A la inmediata entrega para su destrucción de todas la copias impresas y de los originales de que se obtienen, de los programas de ordenador para la Arquitectura "EPH", "STARD-GO" o "GO" y "CAD-KEY", así como de sus libros de instrucciones de uso. 3º.- En cuanto a la Delegación en Segovia del Colegio de A., a la inmediata devolución a A., S.A. sin contraprestación alguna, del programa de ordenador "EPH", objeto del contrato de licencia de uso de 7 de julio de 1987. 4º.- En cuanto a todos los demandados, al pago de la indemnización de daños y perjuicios, tanto materiales como morales, cuya exacta cuantificación tendrá lugar en período de ejecución de sentencia. 5º.- A todos los demandados, al pago de las costas causadas en este procedimiento".

2. Admitida la demanda y emplazados los demandados, compareció en los autos la entidad mercantil (D.T.S. S.A.), contestando a la demanda estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando: "...dictar en su día sentencia, por la que absolviendo a esta parte en la instancia, se declare que la compañía mercantil D.T.S, S.A., no está incurso en violación de suerte alguna sobre los derechos exclusivos que las demandantes dicen ostentar y, por tanto, no ha causado daño ni perjuicio tanto económico como material de ninguna clase a las actoras, habiendo incurrido éstas en evidente temeridad al formular su demanda contra mi representada por lo que deber serles impuestas las costas que a la última cause el presente procedimiento".

Asimismo compareció en tiempo y forma el Colegio Oficial de A. de M., contestando y oponiéndose a la demanda, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando: "...dictar sentencia en la que se desestime la demanda declarando la existencia de todas o algunas de las exenciones formuladas; y si se estima que no concurre ninguna de estas, se desestime la demanda respecto de mi representado declarando que no es procedente la acumulación de acciones y que respecto de la sociedad demandante A., S.A. éste en ningún caso ha incumplido el contrato de licencia nº

35211987, celebrado con A. Y con carácter subsidiario que no ha habido un incumplimiento contractual doloso imputable a mi representado exigible en base al artículo 1102 Código civil. Y si se estimare pertinente la acumulación de acciones, se declare que en ningún caso mi representado ha incumplido relación contractual con los demandantes F., S.A., y SOFTWARE T. Y DE A., S.A., al no existir relación alguna entre mi representado y estos demandantes, y respecto de la demandante A., S.A. mi representado en ningún caso ha incumplido el contrato de licencia núm. 35211987, celebrado con A. Y con carácter subsidiario que no ha habido un incumplimiento contractual doloso imputable a mi representado exigible en base al artículo 1102 del Código Civil. Y en todo caso se contenga la declaración de la obligación de abonar por la parte demandante las costas causadas respecto a mi representado, condenando a aquélla parte a pasar por las anteriores declaraciones".

Por la representación del demandado, D. Moisés S. M., se contestó oponiéndose a la misma, formulando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, para terminar suplicando al juzgado: "... dictar sentencia desestimado la demanda interpuesta, absolviendo íntegramente a mi representado de las pretensiones en la misma contenidas, con expresa condena en costas a la actora, por".

Asimismo la procurador D.<sup>a</sup> María Luisa Martínez Parra, en nombre representación del demandado, D. Luis Santiago R. G., contestó en legal forma oponiéndose a la demanda, alegando los hechos y fundamentos de derecho de aplicación al caso y terminó suplicando: "...en si día dictar sentencia absolviendo libremente de la misma al demandado, mi representado, con expresa imposición de costas a la entidad actora, por ser preceptivo y además por su temeridad y mala fe".

3. Recibido el pleito a prueba se practicaron las que propuestas por las partes fueron declaradas pertinentes y figuran en los autos.

4. Tramitado el procedimiento, el Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Madrid, dictó sentencia de fecha 14 de mayo de 1.990, cuyo fallo dice literalmente: "FALLO QUE ESTIMANDO COMO ESTIMO LA DEMANDA formulada por la representación de A., S.A., SOFTWARE Y A. S.A., contra D. LUIS SANTIAGO R. G., D. MOISES S. M. y D.T.S., S.A., y Delegación de Segovia del COLEGIO DE A., desestimando las excepciones formuladas por D.T.S. S.A. Delegación en Segovia del Colegio de A., procede entrara a conocer del fondo del asunto, declarando. a) Que la compañía A., S.A., en cuanto autora del programa de ordenador para la Arquitectura, denominado EPH, es titular, por Ministerio de Ley, de un derecho exclusivo y excluyente para su distribución y reproducción. b) Que la Compañía SOFTWARE, TECNICO DE A. S.A., -STARD S.A.- en cuanto autora del programa de ordenador para Arquitectura, denominado indistintamente como "stard-go" o "go", es titular, por Ministerio de Ley de un derecho exclusivo y excluyente para su distribución y reproducción. c) que las compañías A., S.A. y SOFTWARE T. DE A., -STARD S.A.- son, en cuanto autoras de los libros de instrucciones para uso de sus respectivos programas de ordenador EPH y STARD-Go o Go, titulares, por Ministerio de Ley, de un derecho exclusivo y excluyente para su distribución y reproducción. d) Que la compañía F., S.A. en cuanto autora de la traducción al español del libro de instrucciones para el manejo del programa de ordenador para la Arquitectura "CAD-KEY" es titular por Ministerio de Ley de un derecho exclusivo y excluyente para la distribución y reproducción de dicha traducción. e) Que la Delegación en Segovia del Colegio de A., titular contractual de la licencia de uso 35211987, del programa E P H, de que es autora licenciante la firma A., S.A, está incurso en claro incumplimiento del contrato de licencia de 7 de julio de 1987, prohibitivo de su reproducción poniendo en circulación sin ninguna clase de autorización de su licenciante, copias ofertadas comercialmente que han sido objeto de adquisición por orden de A., S.A., declarándose nulo el precitado contrato de licencia. f) Que los demandados D. Luis Santiago R, G., D. Moisés S. M. y D.T.S., S.A., en cuya sede se realizó una de las transacciones publicitada y ejecutada por su

empleado Sr. R. G., al ofertar mediante anuncios en prensa periódica y comercializar a muy modestos precios copias no autorizadas por sus autores de los programas de ordenador para la Arquitectura "EPH"; "STARD-GO" y "CAD-KEY", éste último norteamericano-, con sus respectivos libros de instrucciones de uso, cometen violación de los derechos exclusivos de sus respectivos autores en cuanto a distribución y reproducción de tales obras. g) Que a los adquirentes de copias ilícitas, objeto de reproducción y comercialización por los demandados, no se les facilitan actualizaciones de los programas adquiridos. h) Que los anteriores hechos son claramente causantes de daños y perjuicios, tanto materiales como morales, cuya cuantificación ha de hacerse en período de ejecución de la sentencia. En su virtud, DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados D. LUIS SANTIAGO R. G., D.T.S., S.A., D. MOISES S. M. y DELEGACION EN SEGOVIA DEL COLEGIO DE A. 1º.- A Cesar con carácter inmediato y para el futuro, tanto en la actividad infractora de los derechos de autor de las demandantes, como de cualquier publicidad ofertante de copias de programas de ordenador de las actoras. 2º.- A la inmediata entrega para su destrucción de todas las copias impresas y de los originales de que se obtienen los programas de ordenador para la arquitectura "EPH"; "STARD-GO" o "GO" y "CAD KEY", así como de sus libros de instrucciones de uso. 3º.- En cuanto a la Delegación en Segovia del Colegio de A., a la inmediata devolución a A., S.A., sin contraprestación alguna, del programa de ordenador "EPH", objeto del contrato de licencia de uso de 7 de julio de 1987. 4º.- En cuanto a todos los demandado, al pago de indemnización de daños y perjuicios, tanto materiales como morales, cuya exacta cuantificación tendrá lugar en período de ejecución de sentencia. 5º.- A todos los demandados al pago de las costas de este procedimiento".

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia de fecha 27 de enero de 1992 cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando los recursos

de apelación interpuestos por los Procuradores de los Tribunales D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta en nombre y representación del Colegio Oficial de A., delegación de Segovia, y D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Luisa Martínez Parra seguido por D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> José Arranz de Diego, en nombre de D. Luis Santiago R. G. debemos confirmar como confirmamos la sentencia dictada en 14 de mayo de 1990 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia número 2 de los de Madrid en los autos de que dimana en cuanto; afecta a las acciones ejercitadas contra ellos con expresa imposición a los mismos de las costas en primera y segunda instancia, según se detalla en el fundamento sexto de la presente, aclarado en el fallo de la sentencia apelada que la palabra "nulo" debe ser sustituida por "resuelto", y añadiendo en el pronunciamiento 4<sup>o</sup> que los daños y perjuicios se calcularán teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el fundamento de derecho 5<sup>o</sup> de esta sentencia. Se estima el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Pedro Vila Rodríguez en nombre y representación de "D.T.S., S.A." y revocando la sentencia apelada, debemos declarar como declaramos no haber lugar a la demanda deducida contra la mencionada sociedad, por las demandantes absolviéndole libremente de las acciones contra él ejercitadas con expresa condena de las costas devengadas por estas acciones en primera instancia, y sin hacer expresa imposición de las costas de este recurso".

*TERCERO. Notificada la resolución anterior a las partes, se interpuso recurso de casación por la representación de "COLEGIO DE A. DE M.", con amparo en los siguientes motivos:*

*Primero. Se formula al amparo de lo establecido en el artículo 1692 de la LEC por inadecuación de la acumulación de acciones ejercitada por la parte actora.*

*Segundo. Se formula al amparo del número 3<sup>o</sup> del art. 1692 de la LEC en base a la falta de legitimación activa en los codemandantes "F., S.A." y "SOFTWARE T. Y DE A., S.A.", respecto de mi representado.*

*Tercero. Se formula al amparo de lo establecido en el artículo 1692 de la LEC por*

*incongruencia de la Sentencia dictada en Apelación en relación con las pretensiones deducidas respecto de mi poderdante del Suplico del escrito de demanda, en concreto la nulidad del contrato de licencia celebrado entre mi poderdante y el codemandante A., S.A en fecha 7 de julio de 1987. Cuarto.- Se formula al amparo de lo establecido en el artículo 1692 de la LEC, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Como normas del ordenamiento jurídico que se consideran infringidas citamos el artículo 9.3 de la Constitución Española, art. 2<sup>o</sup>-3 del Código Civil, y Ley 11 noviembre 1987, número 22/1987 sobre propiedad Industrial, y en concreto, sus disposiciones transitorias cuarta y quinta. Quinto.- Estrechamente vinculado con el anterior motivo casacional, se formula al amparo del n<sup>o</sup> 4 del art. 1692 de la LEC por falta de prueba de la existencia de daños y perjuicios a cuya indemnización se condenó a mi poderdante. Sexto.- Se formula al amparo del núm. 5<sup>o</sup> del art. 1692 de la LEC por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto, a las costas procesales. Como normas del ordenamiento jurídico que se consideran infringidas citamos el art. 523 párrafo 2<sup>o</sup> y 710 párrafo 2<sup>o</sup>, "sensu contrario", ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. CUARTO.- Por auto de esta Sala de fecha 13 de enero de 1993 se acordó admitir el recurso de casación interpuesto, dándose traslado según lo dispuesto en el art. 1710.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.*

*Por la representación de las Cías. Mercantiles "A., S.A.", "SOFTWARE T. Y DE A., S.A." y "F., S.A.", se evacuó el traslado en tiempo y forma impugnando el recurso formulado de adverso, para terminar suplicando a la Sala: "...previa la sustanciación legal pertinente, concluya desestimándola en todos sus motivos el recurso de casación formulado en nombre del Colegio de A. de M. contra la sentencia dictada en 27 de Enero de 1992 por la Sección Duodécima de la Ilustre Audiencia Provincial de Madrid con la preceptiva imposición de costas a la entidad recurrente".*

Por el Procurador D. Miguel Zamora Bausa en nombre y representación del recurrido, D. Luis Santiago R. G., evacuó el traslado, en cuyo cuerpo de su escrito dice literalmente: "Que el Letrado de mi parte, ha examinado detenidamente todos cuantos antecedentes del Juzgado de Primera Instancia, rollo de Sala y del presente recurso afectan al problema litigioso, de cuyo estudio ha llegado a la conclusión de que no procede, a su entender, interponer recurso de casación contra la citada sentencia de la Audiencia Provincial, por no haber sido preparado en su día a su debido tiempo, como tampoco impugnar el presente interpuesto por el Colegio de A. de M. al favorecer éste los intereses de mi representado". Y terminó suplicando: "...y en su virtud, dar a las actuaciones el curso legal que en Derecho corresponda".

No habiéndose solicitado la celebración de vista pública por todas las partes personadas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º del art. 1711 de la LEC se señaló para Votación y Fallo el día 23 de octubre de 1995, a las 10'30 horas de su mañana, en que ha tenido lugar.

Ha sido ponente el magistrado Excmo. Sr. Don Eduardo Fernández-Cid de Temes

### **Fundamentos de Derecho**

PRIMERO. "A., S.A.", "F., S.A." y "SOFTWARE T. y de A., S.A.", en anagrama STARD, S.A., interpusieron demanda contra D. Luis Santiago R. G., "D.T.S., S.A.", D. Moisés S, M, y Delegación en Segovia del Colegio Oficial de A., sobre violación de derechos de autor, incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios materiales y morales, con base en los siguientes hechos: A., como creadora del programa EPH, F., como titular del programa Cadkey y Stard como autora del programa Go o, alternativamente, Stard Go, ceden a sus clientes los "diskettes" y sus manuales de instrucciones, con las correspondientes puestas al día, y al observar que en la publicación periódica "Segunda Mano" se reiteraba la oferta de programas de arquitectura, dada su absoluta prohibición de que fuesen reproducidos o cedidos a tercero, como ocurría con el programa de A. cedido al

Colegio Oficial de A., que incluía la facultad de resolver el contrato, pensando que sus programas venían siendo objeto de copias no autorizadas, encargaron a una agencia de investigación privada que adquiriese copias de sus programas, lo que dio como resultado que así lo hiciesen de Moisés S. M., que se anunciaba como "Romualdo" y de Luis Santiago R. G., que lo hacía como "Santiago", quien entregó los programas en las oficinas de "D.T.S., S A." donde trabajaba, ocurriendo que en las copias adquiridas por los detectives aparecía, en la primera pantalla, identificado el ejemplar licenciado a la Delegación en Segovia del Colegio de A., y en todas el distintivo internacional copyrigh (c). Opuestos los demandados, el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de los de Madrid condenó a los cuatro, previa declaración: de los derechos exclusivos y excluyentes de las actoras; del incumplimiento por la Delegación del Colegio de A. del contrato de licencia de 7 de julio de 1987, sobre la licencia de uso 35211987, del programa EPH, prohibitivo de su reproducción, poniendo en circulación copias no autorizadas por su licenciante y declarando nulo el tal contrato de licencia; la violación por los otros demandados de los derechos exclusivos de autor; que a los adquirentes de copias no se les facilitan actualizaciones de los programas adquiridos; y que ello causó daños y perjuicios materiales y morales, a que. 1º) cesasen en su actividad; 2º) entregasen para su destrucción todas las copias impresas y los originales de los que se obtuviesen los programas de ordenador para arquitectura "EPH", "STARD-GO" o "GO" y "CAD KEY", así como sus libros de instrucciones de uso; 3º) Que la Delegación en Segovia del Colegio de A. devolviese a A., sin contraprestación alguna, el programa de ordenador "EPH", objeto del contrato de licencia de uso de 7 de julio de 1987; 4º) Respecto a todos los demandados, al pago de indemnización de daños y perjuicios, tanto materiales como morales, cuya cuantificación tendría lugar en ejecución de sentencia; y 5º) Al pago de las costas.

Apelaron los demandados y la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial, que acogió los fundamentos de derecho de la sentencia apelada en cuanto no se opusiesen a los suyos, absolvió a "D.T.S., S.A." y desestimó

los demás recursos, aclarando en el fallo de la sentencia apelada que la palabra "nulo" había de ser sustituida por "resuelto", y añadiendo en el pronunciamiento 4º. que los daños y perjuicios se calcularían "teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el fundamento de derecho 5º de esta sentencia", no otras que la también aclaración de que, si bien las actoras no habían acreditado daños por pérdidas económicas o beneficios que hubieran dejado de obtener, la naturaleza de la actividad ilícita desde 1988, autorizaba a deducir que "necesariamente han tenido que producirse", a determinar en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta el contenido del art. 125 de la Ley de Propiedad Intelectual y "el tipo de responsabilidad de los codemandados que utilizaban mayor número de programas, distinta que la que debe recaer en el Colegio de A. que incide solamente por la reproducción de uno de los programas debido a su negligencia".

Contra la sentencia del órgano jurisdiccional colegiado recurre en casación el Colegio de A. (Delegación en Segovia).

SEGUNDO. El primer motivo del recurso, al amparo del núm 3º del art. 1692 de la LEC, acusa "inadecuación de la acumulación de acciones ejercida por la parte actora" y cita como infringido el art. 156 de la propia Ley, al entender que se acumulan acciones de diversas personas contra diversas personas, sin que exista relación alguna entre cada uno de los actores y cada uno de los demandados y sin que nazcan de un mismo título o causa de pedir, pues se ejercitan dos tipos de acciones diferentes: la de resolución o nulidad del contrato de licencia, que vincula a A., con la recurrente y la de indemnización de daños y perjuicios derivados de una trasgresión de la Ley de Propiedad Intelectual, siendo así, sigue diciendo, que se la condena a indemnizar a dos sociedades, F. y S., con las que ninguna relación había tenido y que el contrato de licencia que se dice incumplido es de fecha 7 de julio de 1987, por lo que solo puede aplicársele la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987 en sus artículos 14 a 16, según la disposición transitoria cuarta de la propia Ley.

El motivo es de imposible acogimiento, pues la simple lectura de los hechos revela el unitario origen de las acciones ejercitadas con base en infracción de la Propiedad Intelectual, venga ésta protegida por el antiguo Reglamento de 3 de septiembre de 1880, por convenio internacional, por la nueva Ley o por los artículos 428 y 429 del Código civil, ya que, en todo caso, los programas de ordenador tenían que ser amparados como obra que atribuye a su autor facultad de disfrute o explotación económica en las circunstancias que determine el propio creador o licenciante frente a toda intromisión ilícita y ésta existió por parte del Colegio, "derivada del claro incumplimiento del contrato de licencia de uso del específico programa EPH, identificado con el número 35211987 y fechado el 7 de julio de 1987, prohibitivo de la reproducción del mismo y de su circulación sin ninguna clase de autorización por su licenciante A., una de las empresas demandantes en el procedimiento", como expresó el juzgado, y aunque la relación afecte solo a la misma, pues, a despecho de la prohibición, el contrato de licencia quedó flagrantemente incumplido "por cuanto dos de las copias fraudulentas adquiridas por conducto de los investigadores privados a los demandados D. Moisés S. .... y D. Luis Santiago R. .... correspondían precisamente al ejemplar que fue licenciado a la Delegación en Segovia del Colegio de A. y que evidenciaba su fatal procedencia al visionarse el programa en pantalla a presencia del Notario....", por lo que su responsabilidad "queda reflejada en el conjunto de la prueba practicada...", siendo incierto que A., "conociese y brindase plena aquiescencia a la circulación indiscriminada del programa entre los colegiados...", e "...ilícitas las reproducciones adquiridas por los codemandados Sres. R. G. y S. M., evidenciando una flagrante transgresión de las obligaciones contractuales asumidas por el demandado ... Colegio ... que dolosamente lanzó al mercado o permitió hacerlo, mediante la obtención de copias apócrifas de dicho programa objeto de comercialización por los repetidos codemandados"; o como dice la Audiencia "... la causa de pedir viene principalmente representada por al infracción de derechos atribuidos por la ley sin poder desconocer, en este caso, la unidad de acción o relación que pudiera haber entre los

diferentes infractores que lógicamente supuso la demandante A., y el origen del programa reproducido que, indudablemente, procede del Colegio de A. de Segovia, todo lo que conduce a una relación íntima y conexión causal, en principio, entre las acciones deducidas que llevaba por razones de economía procesal a ser examinadas y resueltas en un mismo litigio, que es lo que... llevó a cabo con acierto el juez". Por todo ello, es llano que existe conexión jurídica, causal, que justifica el tratamiento unitario y la resolución conjunta, evitando decisiones discrepantes (S.s. de 12 de junio de 1985 y 7 de diciembre de 1987), máxime cuando, como reconoce la propia recurrente, existe una cierta flexibilidad en la jurisprudencia actual respecto a la conexión causal mencionada en el art. 156, por lo que es admisible la acumulación si al supuesto no le alcanzan las prohibiciones de los artículos 154 y 157 (sentencia de 4 de junio de 1990, a más de las citadas en el recurso). Finalmente, no se ajusta a la realidad que la recurrente tenga que indemnizar a las otras dos sociedades con las que no contrató, pues eso no lo dicen las sentencias de instancia, ni importa que al contrato de licencia de 7 de julio de 1987 no se le aplicase la Ley de 11 de noviembre del propio año, pues la protección frente a intromisiones ilícitas se produce en la legislación anterior, aplicable a toda invención científica, como lo es el programa de ordenador, que no puede entenderse protegido únicamente a partir de dicha Ley de 11 de noviembre de 1987.

TERCERO. El segundo motivo, guarda íntima relación con la parte última del que le precede y, también al amparo del núm. 3º del art. 1692 de la LEC, denuncia falta de legitimación en las demandantes "F., S.A." y S., S.A.", respecto de la parte recurrente Colegio de A., no obstante lo cual en el suplico de la demanda y en el punto 4º del fallo se contiene la siguiente condena: "4º En cuanto a todos los demandados al pago de indemnización de daños y perjuicios, tanto materiales como morales, cuya exacta cuantificación tendrá lugar en período de ejecución de sentencia"; añade que así se desprende del relato fáctico y de la prueba de confesión de ambas sociedades, pues no existe relación jurídica alguna, ni contractual, ni cuasi contractual, ni

por culpa o negligencia entre las mismas y el Colegio.

El motivo ha de decaer por no tener trascendencia al fallo, dado que, si bien se condena a todos los demandados, es claro que solo procede tal condena en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, a cada uno en la suya y sobre las bases fijadas al efecto, sin que el Colegio tenga que indemnizar lo que corresponda a responsabilidades de los codemandados, pero sí en la suya concurrente con la de éstos, es decir, la derivada del programa EPH, extremo que, a lo más podría haber sido motivo de aclaración de sentencia o de concreción en ejecución de la misma, pero nunca motivo de casación, cual tiene reiterado esta Sala, siendo de destacar que este problema no se planteó ante la Audiencia, aunque lo hubiera sido en primera instancia, ya que, como tema procesal, solo se le planteó el de la acumulación de acciones, de manera que ha de tenerse por renunciado, sin que pueda revivir en el recurso extraordinario que nos ocupa. Por último, la Audiencia dejó claro, después de afirmar que los daños "necesariamente han tenido que producirse", que "la indemnización, respetando lo pedido en la demanda, deberá determinarse en fase de ejecución de sentencia teniendo en cuenta tanto para el daño patrimonial como para el moral el contenido del artículo citado (el 125 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyos conceptos indemnizatorios se podían establecer por el juzgador aún antes de su entrada en vigor) Y el tipo de responsabilidad de los codemandados que utilizaban mayor número de programas, distinta que la que debe recaer en el Colegio de A. que incide solamente por la reproducción de uno de los programas debida a su negligencia", extremos que se trasladaron al fallo, según ha quedado consignado en anteriores fundamentos, como añadido al pronunciamiento 4º, de forma que, aunque sea más especificativo, en el fondo no ofrece variación.

CUARTO. El motivo tercero sigue el mismo cauce procesal que los anteriores y tacha de incongruente a la sentencia dictada en apelación, en el sentido de que se pidió la nulidad del contrato de licencia celebrado entre



el Colegio recurrente y A. y la Audiencia decretó su resolución.

Efectivamente, la Audiencia, después de estudiar el contrato y el actuar negligente del Colegio al no ajustarse a lo prescrito en el mismo, a la vista del clausulado (1ª, 2ª, 6ª) establece su responsabilidad "conforme a los preceptos de las obligaciones y contratos (artículos 1101, 1103 y 1104 del Código civil) con las consecuencias expresamente pactadas de la resolución del contrato -no nulidad- y devolución del programa y anejos sin compensación alguna, (cláusula 6º), como se reconoce en la sentencia apelada" y por eso aclara el fallo de la misma en el sentido de que "la palabra nulo debe ser sustituida por resuelto". Quiere decirse con lo transcrito que lo único que se hizo fue aclarar el error padecido en el petitum, al desprenderse éste de lo pactado por las partes y del propio litigio, en el que para nada se discutió la concurrencia de vicio invalidante, refiriéndose en todo momento al incumplimiento contractual conforme al clausulado, que obliga a la devolución del programa de ordenador "sin contraprestación alguna" (suplico) o "indemnización alguna" (contrato). No es pues que se alteren los hechos o la causa de pedir (lo que produciría ciertamente incongruencia), sino el empleo de una palabra inadecuada a lo que constituye el fondo del litigio, lo que ni siquiera supone aplicación del *da mihi fatum, ego dabo tibi ius* o del *iura novit curia*, por tratarse de corregir un mero error de transcripción que, al ajustarse al fondo del litigio, a lo en él discutido, a lo que fue intención de las partes y no a una estricta literalidad, carece de fuerza jurídica para generar incongruencia, so pena de conceder primacía a la literalidad sobre la intención y a una palabra sobre un conjunto, cosa que, en términos generales, no se admite en nuestro derecho; y como el litigio transcurrió con esa clara intención, ajustándose lo pedido a la misma, salvo el empleo erróneo de una palabra, es claro que en modo alguno se pudo general indefensión y que el motivo tiene que ser desestimado.

QUINTO. El motivo cuarto pretende que se ha aplicado retroactivamente la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987 y que ello predeterminó que se desestimase lo

excepcionado por acumulación indebida de acciones.

Cierto que retroactivamente solo pueden aplicarse los artículos 14 a 16 sobre "derecho moral del autor" sobre su obra, pero ya se ha razonado que la protección del autor frente a una reproducción ilícita no es materia introducida "ex novo" por la actual Ley y que los parámetros indemnizatorios de su art. 125 pueden aplicarse por el Juez como la mejor manera de alcanzar ese fin, sin que ello implique aplicación del precepto, sino acogimiento de sus pautas en la libre fijación de las bases a que ha de ajustarse la liquidación de los daños, por lo que el motivo ha de perecer sin mayor razonamiento.

SEXTO. El motivo quinto se formula al amparo del núm. 4º del art. 1692, según su redacción por Ley 34/84, no obstante presentarse el escrito de formalización el 6 de mayo de 1992, siendo el auto de admisión de 13 de enero de 1993.

Aún prescindiendo de ello, es lo cierto que denuncia error en la apreciación de la prueba, por faltar, dice, la que acredite la existencia de daños y perjuicios, a cuya indemnización se condena a la recurrente, cuestión que considera de puro hecho; pero el motivo habría de basarse en documentos literosuficientes que obrasen en autos y ninguno se cita al efecto.

También cita jurisprudencia establecedora de que los daños y perjuicios no van ineludiblemente ligados al incumplimiento contractual, jurisprudencia que se ha matizado por esta Sala en el sentido de que "no siempre", es decir, que hay casos en los que los daños y perjuicios sí derivan de modo necesario de tal incumplimiento, cual ocurre en el caso, en el que se obtuvo copia ilegítima del programa y se vendió, sin posibilidades de actualización, con lo que el daño se produce no solo para el autor sino también para el adquirente, sufriendo el prestigio del primero; ocurre, pues, que resulta de imposible contradicción lo apreciado por la Sala de instancia y el motivo ha de ser desestimado.

SÉPTIMO. El último motivo se planta al amparo del núm. 5º del art. 1692 de la LEC y denuncia

*infracción de los artículos 523 y 710 de la LEC, al condenarse a la recurrente al pago de las costas de la apelación a pesar de que la sentencia fue modificada, al declararse la resolución del contrato en vez de su nulidad, limitándose para la recurrente la indemnización de daños y perjuicios, por lo que no hubo ni simple confirmación ni agravamiento.*

*El motivo ha de correr idéntica suerte desestimatoria que los anteriores pues, en contra de lo que se afirma, la sentencia de primera instancia fue confirmada y no se redujo la indemnización de daños y perjuicios, produciéndose solo, cual se viene manteniendo en razonamientos anteriores, simple concreción y aclaración de lo resuelto, pero no modificación ni reducción de la condena.*

*OCTAVO. Por imperativo legal (art. 1715, párrafo último, de la LEC), las costas han de imponerse a la recurrente, con pérdida del*

*depósito constituido -lo que prueba que es consciente de la conformidad de ambas sentencias-, al que se dará el destino legal.*

*Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.*

### **Fallamos**

*QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Colegio de A., Delegación de Segovia, contra la sentencia dictada, en 27 de enero de 1992, por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid; condenamos a dicha recurrente al pago de las costas, decretamos la pérdida del depósito constituido; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndole los autos y rollo de Sala que remitió.*