

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Caso UsedSoft GmbH contra Oracle International Corp.. Sentencia de 3 julio 2012

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4, apartado 2, y 5, apartado 1, de la [Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 \(LCEur 2009, 621\)](#), sobre la protección jurídica de programas de ordenador

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre UsedSoft GmbH (en lo sucesivo, «UsedSoft») y Oracle International Corp. (en lo sucesivo, «Oracle»), relativo a la comercialización por UsedSoft de licencias de programas de ordenador de segunda mano de Oracle.

Hechos que originaron el litigio principal y cuestiones prejudiciales

20 Oracle desarrolla y distribuye programas de ordenador. Dicha empresa es titular del derecho de uso exclusivo de tales programas en virtud de los derechos de autor. También es titular de las marcas denominativas alemanas y comunitarias Oracle, registradas –entre otros– para programas de ordenador.

21 En el 85 % de los casos Oracle distribuye los programas de ordenador controvertidos en el litigio principal, a saber, software de bases de datos, mediante descargas de Internet. El cliente descarga en su ordenador directamente de la página web de Oracle una copia del programa. Se trata de programas de ordenador que funcionan con arreglo a la modalidad «cliente/servidor». El derecho de uso del programa, concedido mediante un contrato de licencia, incluye el derecho de almacenar de manera permanente la copia del programa en un servidor y permitir a un determinado número de usuarios acceder al mismo descargando la copia en la memoria principal de sus estaciones de trabajo. En virtud de un contrato de mantenimiento, se pueden descargar de la página web de Oracle versiones actualizadas del programa de ordenador de que se trate («updates») y programas que sirven para subsanar errores («patches»). A petición del cliente, los programas de ordenador controvertidos pueden proporcionarse también en CD-ROM o en DVD.

22 Con respecto a los programas de ordenador controvertidos en el litigio principal, Oracle ofrece licencias para grupos mínimos de 25 usuarios cada una. Así pues, la empresa que necesite una licencia para 27 usuarios debe adquirir dos licencias.

23 Los contratos de licencia de Oracle relativos a los programas de ordenador controvertidos en el litigio principal contienen, bajo el epígrafe «Concesión de derechos», la siguiente cláusula:

«Con el pago por los servicios tendrá, exclusivamente para sus operaciones profesionales internas, un derecho de uso indefinido, no exclusivo, no transmisible y gratuito respecto de todos aquellos productos y servicios que Oracle desarrolle y le ceda basándose en el presente contrato».

24 UsedSoft comercializa licencias de segunda mano de programas de ordenador, concretamente licencias de uso relativas a los programas de ordenador de Oracle controvertidos en el litigio principal. A tal efecto, UsedSoft adquiere a los clientes de Oracle las licencias de uso, o bien una parte de éstas cuando las licencias inicialmente adquiridas son válidas para un número de usuarios mayor del que necesita el primer adquirente.

25 En octubre de 2005, UsedSoft ofertó «promociones especiales Oracle», en el marco de las cuales ponía en venta licencias «ya utilizadas» relativas a los programas de ordenador de Oracle controvertidos en el litigio principal. De este modo, UsedSoft indicaba que todas las licencias estaban «actualizadas», en el sentido de que el contrato de mantenimiento suscrito por el licenciatario inicial con Oracle seguía produciendo sus efectos y que un documento notarial confirmaba la legalidad de la venta inicial.

26 Los clientes de UsedSoft que aún no disponen del programa de ordenador de Oracle controvertido descargan directamente de la página web de Oracle, tras haber adquirido una de estas licencias de segunda mano, una copia del programa. En cuanto a los clientes que ya disponen de ese programa de ordenador y compran como complemento licencias para usuarios adicionales, UsedSoft les hace copiar el programa de ordenador en las estaciones de trabajo de estos usuarios.

27 Oracle presentó una demanda en el Landgericht München I para que se ordenara a UsedSoft poner fin a las prácticas mencionadas en los apartados 24 a 26 de la presente sentencia. Dicho tribunal estimó las pretensiones de Oracle. El recurso de apelación contra esta resolución interpuesto por UsedSoft fue desestimado, interponiendo ésta a continuación recurso de casación ante el Bundesgerichtshof.

34 En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Es "adquirente legítimo" en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24 quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de una copia de un programa de ordenador?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Se agota el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador en el sentido del artículo 4, apartado 2, parte inicial de frase, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#) cuando el adquirente hizo la copia con la autorización del titular del derecho descargando el programa de Internet en un soporte de datos?

3) En caso de respuesta afirmativa también a la segunda cuestión: ¿Puede quien haya adquirido una licencia de programa de ordenador "de segunda mano" invocar también, con arreglo a los artículos 5, apartado 1, y 4, apartado 2, parte inicial de frase, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#), el agotamiento del derecho de distribución de la copia del programa de ordenador realizada por el primer adquirente mediante descarga del programa de Internet en un soporte de datos con la autorización del titular del derecho, para hacer una copia del programa como «adquirente legítimo» cuando el primer adquirente haya borrado su copia del programa o ya no la utilice?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la segunda cuestión prejudicial

35 Mediante la segunda cuestión prejudicial, que procede examinar en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que se dilucide si, y en qué circunstancias, la descarga de Internet de una copia de un programa de ordenador, autorizada por el titular de los derechos de autor, puede dar lugar al agotamiento del derecho de distribución en la Unión Europea de dicha copia, conforme al artículo 4, apartado 2, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#).

36 Ha de recordarse que, a tenor del artículo 4, apartado 2, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#), la primera venta en la Unión de una copia de un programa por el titular de los derechos de autor o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Unión de dicha copia.

37 De la resolución de remisión se desprende que el propio titular de los derechos de autor, en este caso Oracle, pone a disposición de sus clientes en la Unión que deseen utilizar su programa de ordenador una copia de éste, que puede ser descargada de la página web de la empresa.

38 A efectos de determinar si, en una situación como la controvertida en el litigio principal, se agota el derecho de distribución del titular de los derechos de autor, debe comprobarse en primer lugar si la relación contractual entre el titular y su cliente, en cuyo marco se ha descargado una copia del programa de ordenador de que se trata, puede calificarse de «primera venta [...] de una copia de un programa», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#).

42 Según una definición comúnmente aceptada, la «venta» es un contrato mediante el que una persona transfiere a otra, a cambio del pago de un precio, los derechos de propiedad de un bien corporal o incorporeal que le pertenece. De ello se infiere que la operación comercial que, conforme al artículo 4, apartado 2, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#), da lugar al agotamiento del derecho de distribución relativo a una copia de un programa de ordenador implica que se ha transferido el derecho de propiedad de esa copia.

43 Oracle sostiene que no vende copias de sus programas de ordenador controvertidos en el litigio principal. Dicha empresa aduce al respecto que en su página web pone gratuitamente a disposición de sus clientes una copia del programa de que se trata, copia que los clientes pueden descargar. No obstante, la copia descargada de este modo sólo puede ser utilizada por los clientes si éstos han celebrado un contrato de licencia de uso con Oracle. Esta licencia confiere a los clientes de Oracle un derecho de uso indefinido, no exclusivo y no transmisible del programa de ordenador de que se trata. Ahora bien, según Oracle, ni la puesta a disposición gratuita de la copia ni la celebración del contrato de licencia de uso implican la transferencia del derecho de propiedad de tal copia.

44 A este respecto, es preciso señalar que la descarga de una copia de un programa de ordenador y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso forman un todo indivisible. En efecto, la descarga de una copia de un

programa de ordenador carece de utilidad si dicha copia no puede ser utilizada por quien disponga de ella. Así pues, ambas operaciones deben examinarse en su conjunto a efectos de su calificación jurídica (véase, por analogía, la [sentencia de 6 de mayo de 2010 \[TJCE 2010, 133\]](#), Club Hotel Loutraki y otros, C-145/08 y C-149/08, Rec. p. I-4165, apartados 48 y 49 y jurisprudencia citada).

45 Por lo que se refiere a la cuestión de si, en una situación como la controvertida en el litigio principal, las operaciones comerciales de que se trata implican la transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador, debe declararse que de la resolución de remisión se desprende que el cliente de Oracle, que descarga la copia del programa de ordenador de que se trata y celebra con dicha empresa el correspondiente contrato de licencia de uso, obtiene, a cambio del pago de un precio, un derecho de uso de esa copia por una duración ilimitada. Así pues, la finalidad de la puesta a disposición por Oracle 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.

46 En estas circunstancias, las operaciones mencionadas en el apartado 44 de la presente sentencia, examinadas en su conjunto, implican la transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador de que se trata.

48 En consecuencia, debe considerarse que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, la transferencia por el titular de los derechos de autor de una copia de un programa de ordenador a un cliente, acompañada de la celebración entre las mismas partes de un contrato de licencia de uso, constituye una «primera venta [...] de una copia de un programa», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#).

55 [...] del artículo 4, apartado 2, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#) no se desprende que el agotamiento del derecho de distribución de las copias de programas de ordenador, previsto en dicha disposición, se limite a las copias de programas de ordenador que se encuentren en un soporte material, como puede ser un CD-ROM o un DVD. Antes al contrario, debe considerarse que tal disposición, 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.

58 [...] las mencionadas disposiciones revelan claramente la voluntad del legislador de la Unión de asimilar, a efectos de la protección prevista por la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#), las copias materiales e inmateriales de un programa de ordenador.

59 En estas circunstancias, ha de considerarse que el agotamiento del derecho de distribución previsto en el artículo 4, apartado 2, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#) se refiere a ambas copias –materiales e inmateriales– de un programa de ordenador y, por tanto, también a las copias que, en el momento de su primera venta, se descargaron de Internet en el ordenador del primer adquirente.

72 Sobre la base de todo lo anterior, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 4, apartado 2, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#) debe interpretarse en el sentido de que el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador se agota si el titular de los derechos de autor, que ha autorizado, aunque fuera a título gratuito, la descarga de Internet de dicha copia en un soporte informático, ha conferido igualmente, a cambio del pago de un precio que le permita obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario, un derecho de uso de tal copia, sin límite de duración.

Sobre las cuestiones prejudiciales primera y tercera

73 Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y tercera, el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que se determine si, y en qué circunstancias, el adquirente de licencias de segunda mano relativas a programas de ordenador, como las vendidas por UsedSoft, puede, por efecto del agotamiento del derecho de distribución previsto en el artículo 4, apartado 2, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#), considerarse un «adquirente legítimo», a efectos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24, que, conforme a esta última disposición, goza del derecho de reproducción del programa de ordenador de que se trate que le permita utilizarlo con arreglo a su finalidad propuesta.

74 A tenor del artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#), salvo que existan disposiciones contractuales específicas, la reproducción de un programa de ordenador no necesita la autorización del autor del

programa cuando la reproducción sea necesaria para la utilización del programa de ordenador por parte del adquirente legítimo con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores.

80 Dado que el titular de los derechos de autor no puede oponerse a la reventa de una copia de un programa de ordenador respecto de la que se ha agotado el derecho de distribución de dicho titular en virtud del artículo 4, apartado 2, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#), debe considerarse que el segundo adquirente de la copia, como todo adquirente posterior, es un «adquirente legítimo» de la misma a efectos del artículo 5, apartado 1, de la citada Directiva.

81 Por consiguiente, en caso de reventa de la copia del programa de ordenador por el primer adquirente de ésta, el nuevo adquirente, conforme al artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#), podrá descargar en su ordenador la copia que el primer adquirente le ha vendido. Tal descarga debe considerarse como la reproducción necesaria de un programa de ordenador para la utilización de éste por el nuevo adquirente con arreglo a su finalidad propuesta.

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

1º

El artículo 4, apartado 2, de la [Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 \(LCEur 2009, 621\)](#), sobre la protección jurídica de programas de ordenador, debe interpretarse en el sentido de que el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador se agota si el titular de los derechos de autor, que ha autorizado, aunque fuera a título gratuito, la descarga de Internet de dicha copia en un soporte informático, ha conferido igualmente, a cambio del pago de un precio que le permita obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario, un derecho de uso de tal copia, sin límite de duración.

2º

Los artículos 4, apartado 2, y 5, apartado 1, de la [Directiva 2009/24 \(LCEur 2009, 621\)](#) deben interpretarse en el sentido de que, en caso de reventa de una licencia de uso que comporte la reventa de una copia de un programa de ordenador descargada de la página web del titular de los derechos de autor, licencia que había sido concedida inicialmente al primer adquirente por dicho titular sin límite de duración a cambio del pago de un precio que permitía a este último obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de su obra, el segundo adquirente de tal licencia, así como todo adquirente posterior de la misma, podrá invocar el agotamiento del derecho de distribución previsto en el artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva y podrá ser considerado, por tanto, adquirente legítimo de una copia de un programa de ordenador, a efectos del artículo 5, apartado 1, de la referida Directiva, y gozar del derecho de reproducción previsto en esta última disposición.