

Asunto C-410/19

Petición de decisión prejudicial

Fecha de presentación:

27 de mayo de 2019

Órgano jurisdiccional remitente:

Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido)

Fecha de la resolución de remisión:

22 de mayo de 2019

Parte recurrente:

The Software Incubator Ltd

Parte recurrida:

Computer Associates (UK) Ltd

SUPREME COURT OF THE UNITED KINGDOM

22 de mayo de 2019

[*omissis*]

[*omissis*]

Computer Associates (UK) Ltd (parte recurrida) contra

The Software Incubator Ltd (parte recurrente)

UNA VEZ OÍDOS el letrado de la parte recurrente y el letrado de la parte recurrida, el 28 de marzo de 2019

SE RESUELVE:

1. Plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las cuestiones recogidas en el anexo de la presente resolución con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

2. Suspender todas las demás actuaciones entre la parte recurrente y la parte recurrida [*omissis*] hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales planteadas o hasta que se dicte otra resolución.
3. Reservar la decisión sobre las costas.

ANEXO

Órgano jurisdiccional remitente

1. El órgano jurisdiccional remitente es la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido).

Partes

2. Partes en el procedimiento principal:
 - 2.1. **Software Incubator Limited (en lo sucesivo, «Software Incubator»)** [*omissis*]
 - 2.2. **Computer Associates UK Limited (en lo sucesivo, «Computer Associates»)** [*omissis*]

Objeto del procedimiento principal

3. El litigio en el procedimiento principal versa sobre una demanda presentada por Software Incubator contra Computer Associates en relación con una indemnización reclamada en virtud del Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993 (Reglamento de agentes comerciales; en lo sucesivo, «Reglamento»), con el cual el Reino Unido transpuso la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (DO 1986, L 382, p. 17; en lo sucesivo, «Directiva»).
4. Con las cuestiones prejudiciales se pretende aclarar si el concepto de «agente comercial», que en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva se define limitado a «*la venta de mercancías*», es aplicable a una copia de software informático suministrado a un cliente del empresario, acompañada electrónicamente de una licencia perpetua de uso de una copia del software.
5. Software Incubator alegó que el suministro del software informático a un cliente del empresario, acompañado electrónicamente de una licencia perpetua de uso de una copia del software, constituye una «*venta de mercancías*» en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva. Computer Associates alegó que el suministro del software informático a un cliente del empresario, acompañado electrónicamente de una licencia limitada o perpetua de uso de una copia del

software, no constituye una «venta de mercancías» en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva.

6. Mediante sentencia de 1 de julio de 2016, la High Court of England and Wales (Tribunal Superior de Inglaterra y País de Gales) declaró que el suministro electrónico de software acompañado de una licencia perpetua constituye una «venta de mercancías», y condenó a Computer Associates a pagar a Software Incubator la suma de 475 000 GBP en concepto de indemnización con arreglo al Reglamento.
7. A raíz del recurso de apelación interpuesto contra dicha sentencia, la Court of Appeal of England and Wales (Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales), mediante sentencia de 19 de marzo de 2018, declaró que el software suministrado a un cliente del empresario de forma electrónica y no en un soporte físico no constituye una «mercancía» en el sentido del artículo 2, apartado 1, del Reglamento y del artículo 1, apartado 2, de la Directiva. En consecuencia, la Court of Appeal consideró que Software Incubator no era un agente comercial a efectos del Reglamento, y desestimó su pretensión de indemnización en virtud del Reglamento.
8. A continuación, Software Incubator solicitó a la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido) su autorización para recurrir en casación la resolución de la Court of Appeal. Mediante auto de 28 de marzo de 2019, la Supreme Court concedió dicha autorización, y ahora remite al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las cuestiones prejudiciales que se formulan más adelante.

Antecedentes de hecho

El contrato

9. La acción ejercitada por Software Incubator se deriva de un contrato celebrado entre Software Incubator y Computer Associates el 25 de marzo de 2013 (en lo sucesivo, «contrato»). Con arreglo a la cláusula 2.1 del contrato, Software Incubator actuaba por cuenta de Computer Associates contactando con potenciales clientes en el Reino Unido e Irlanda, con el fin de «promocionar, comercializar y vender el Producto». El «Producto» se definía en el primer considerando del contrato como «software de automatización de servicios de aplicación para la implantación y gestión de aplicaciones en el centro de datos» (en lo sucesivo, «software»). En consecuencia, a los efectos del contrato, Computer Associates era el empresario y Software Incubator, el agente.
10. El software se conoce como «software de automatización de la liberación de aplicaciones» (en lo sucesivo, «RAS»). RAS es «software sobre software», es decir, su finalidad es coordinar y llevar a cabo automáticamente la implantación de otras aplicaciones de software y de sus actualizaciones en los distintos entornos operativos de grandes organizaciones, como bancos y compañías de seguros, de modo que las aplicaciones subyacentes queden plenamente integradas en el

entorno operativo del software. Un RAS sofisticado es complejo y costoso, y el tiempo necesario para negociar y cerrar un acuerdo con una gran organización puede dilatarse considerablemente.

El Software

11. La High Court (Tribunal Superior) describió el software calificándolo de sofisticado, comercial y no a medida. Podía instalarse en el hardware del cliente bien utilizando un soporte físico o bien mediante descarga electrónica, tal como se disponía en los contratos celebrados entre Computer Associates y sus clientes. Tal como reconoció la Court of Appeal (Tribunal de Apelación), Computer Associates había acreditado que: 1) Computer Associates suministraba el software electrónicamente mediante un correo electrónico que contenía un enlace a un portal en línea desde donde el cliente descargaba el software, y 2) Computer Associates nunca suministraba el software a sus clientes utilizando un soporte físico.

Práctica de licencias de Computer Associates sobre el software

12. La cláusula 4.1 del contrato disponía que Computer Associates tendría el derecho exclusivo a establecer las condiciones de concesión de licencias del software a los clientes, y la cláusula 6.1 disponía que Computer Associates cobraría y recaudaría todos los «cánones» adeudados por los clientes por el «uso» del software. Las funciones reconocidas a Software Incubator se referían a la promoción de licencias de Computer Associates para el uso del software a sus clientes. Software Incubator no estaba autorizada a transmitir la propiedad ni titularidad sobre el software.
13. Computer Associates concedía licencias por las que facultaba a sus clientes a utilizar el software en las condiciones establecidas en el módulo de software que contenía el contrato fundacional, en el caso de los nuevos clientes, o en el contrato maestro, en el caso de los clientes existentes. Los nuevos clientes obtenían acceso al software rellenando un formulario de pedido donde se declaraba que el software a que se refería el formulario se ponía *«a disposición del cliente conforme a las condiciones establecidas en el presente formulario y en el contrato fundacional antes mencionado. La licencia de uso del software de CA es concedida al cliente por CA Europe S.A.R.L. conforme al módulo de software celebrado entre el cliente y CA Europe S.A.R.L.»* Para los clientes que tuviesen un contrato maestro con Computer Associates, las licencias del software se regían por las condiciones establecidas en dicho contrato (que eran esencialmente idénticas a las del contrato fundacional y el módulo de software).
14. En virtud de la cláusula 3.1 del módulo de software, CA Europe S.A.R.L. (en lo sucesivo, «CA Europe») concedía al cliente una licencia limitada, no exclusiva e intransferible, durante el plazo de vigencia establecido, para: i) instalar e implantar el software en el territorio especificado, hasta el número autorizado de usuarios finales; ii) permitir a los usuarios finales autorizados acceder al software;

iii) efectuar un número razonable de copias del software para recuperación en caso de accidente, y iv) reubicar el software en otro lugar del territorio, previa notificación por escrito.

15. Con arreglo a la cláusula 3.4 del módulo de software, la licencia se supeditaba a la condición de que el cliente cumpliera con las siguientes obligaciones: i) no acceder ni utilizar parte alguna del software cuyo uso no hubiese sido autorizado; ii) no efectuar ni permitir que se efectúe la descompilación o ingeniería inversa del software; iii) no modificar el software; iv) no arrendar, ceder, transferir ni conceder sublicencias sobre el software; v) no retirar avisos de derechos de autor, etiquetas ni marcas de ninguna de las copias del software, y vi) no exceder el número autorizado de usuarios finales.
16. La cláusula 4.1 del módulo de software disponía que Computer Associates / CA Europe conservaba «*todos los derechos, títulos, derechos de autor, patentes, marcas, secretos comerciales y demás intereses de propiedad intelectual sobre*» el software, los cuales no se transmitían al cliente. Asimismo, la cláusula 9.12 del módulo de software aclaraba que la licencia solo concedía derechos personales a las partes.
17. Toda licencia del software podía ser bien por tiempo indefinido («*licencia perpetua*») o bien por un período de tiempo limitado. En la práctica, la mayor parte de las licencias eran perpetuas. Con arreglo a la cláusula 10.2 del contrato fundacional, cualquiera de las partes podía rescindir el contrato en caso de incumplimiento sustancial por la otra parte (mediante el preaviso acordado y el plazo de subsanación pertinente) o en caso de insolvencia de la otra parte, con la consecuencia de la revocación inmediata de la licencia y la obligación de devolver todas las copias del software a Computer Associates, o bien de borrarlas o destruirlas.

Rescisión del contrato

18. Mediante carta de 9 de octubre de 2013, Computer Associates rescindió el contrato que la unía a Software Incubator.

Disposiciones legales aplicables

19. La disposición nacional aplicable a los hechos es la definición de «agente comercial» que contiene el artículo 2, apartado 1, del Reglamento, conforme a la cual, «*a los efectos del presente Reglamento, se entenderá por “agente comercial” todo intermediario independiente que se encargue de forma permanente de negociar la venta o la compra de mercancías por cuenta de otra persona (el “empresario”)*

[...]

20. La disposición del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita es el artículo 1, apartado 2, de la Directiva, conforme al cual, «*a efectos de la presente*

Directiva, se entenderá por agente comercial a toda persona que, como intermediario independiente, se encargue de manera permanente ya sea de negociar por cuenta de otra persona, denominada en lo sucesivo el “empresario”, la venta o la compra de mercancías [...]».

Motivación de la remisión

21. La Directiva exigía al Reino Unido que transpusiese las disposiciones de la Directiva y, en particular:

21.1. El derecho del agente comercial a una reparación o indemnización en el momento de la terminación del contrato (conforme al artículo 17 de la Directiva), indemnización que era el objeto de la demanda, y

21.2. El concepto de «agente comercial» del cual toma su definición la legislación nacional aplicable a los hechos, que cita la versión inglesa de la misma disposición de la Directiva correspondiente (artículo 1, apartado 2).

22. El órgano jurisdiccional remitente solicita una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 1, apartado 2, pues considera que no es *acte clair* si dicha definición se aplica a los hechos del presente asunto, expuestos con más detalle en las cuestiones prejudiciales.

Cuestiones prejudiciales

23. Las cuestiones que plantea el órgano jurisdiccional remitente al Tribunal de Justicia son las siguientes:

- 1) Cuando se suministra una copia de software informático a un cliente del empresario de forma electrónica y no en un soporte físico, ¿constituye dicho software una «mercancía» en el sentido en que aparece en la definición de «agente comercial» del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (en lo sucesivo, «Directiva»)?
- 2) Si el software informático se suministra a los clientes del empresario mediante la concesión a dichos clientes de una licencia perpetua de uso de una copia del software, ¿constituye ello una «venta de mercancías» en el sentido en que aparece en la definición de «agente comercial» del artículo 1, apartado 2, de la Directiva?

El Secretario

22 de mayo de 2019