

**Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 236/2012 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 15 de junio de 2012 (Advance Machining System S.L. (Amsys S.L.) & Environment & Ecology S.L. contra Grindsoft S.L. & Alonso)**

### **1. Antecedentes de hecho**

La empresa Advance Machining System S.L. (AMSYS) y Environment & Ecology (ENECO) presentaron una demanda contra GRINDSOFT S.L. (GRINSOFT) ante el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, por la explotación ilícita de un software constitutiva de actos de competencia desleal.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, por lo que las demandantes plantearon un recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

### **2. Fundamentos de derecho**

Las recurrentes imputaban a la demandante la infracción de los siguientes preceptos de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD): el art. 5, ya que fue un ex trabajador de AMSYS (el Sr. Alonso) quien creó la entidad GRINDSOFT dedicada a la misma actividad y ofreciendo los mismos servicios a los mismos clientes, empleando el software propiedad de AMSYS. El art. 11. 2 LCD también se entiende infringido, ya que el Sr. Alonso se apropió según las recurrentes, del software titularidad de AMSYS, y a través de GRINDSOFT procedió a su venta e instalación a terceros sin autorización del titular del producto. Por último, se alegaba la infracción del Art. 14.2 LCD, por inducción a la infracción contractual.

La demandada basó su defensa en la existencia de un acuerdo de colaboración que permitía a GRINDSOFT la venta e instalación del software relativo a las máquinas "Octopus 100". Dicho acuerdo se ejecutaba desde la salida de los Sres. Alonso y José de la empresa AMSYS en junio de 2007, pero no estaba documentado.

Tras revisar toda la documentación aportada y la prueba practicada, la Audiencia Provincial declaró que compartía la valoración del juez en la sentencia impugnada. Así, apreció la existencia de un acuerdo de colaboración y licencia entre AMSYS-ENECO y GRINDSOFT que permitía a este la utilización del software. Por ello rechazó la comisión de actos desleales por la demandada y declaró la desestimación del recurso.

Así, en relación con la infracción del art. 14.2 LCD, las recurrentes aseguraban que la compañía alemana BRINKMANN GMBH les había confirmado que el Sr. Alonso de GRINDSOFT contactó con ella en la Feria de Maquinaria celebrada en Hannover en

septiembre de 2007 y le ofreció una máquina "Octopus 100" de la empresa COUGHY con el software de AMSYS. La compañía alemana solicitó al Sr. Alonso que le confirmara si tenía licencia de AMSYS, lo que le fue confirmado por correo afirmando que GRINDSOFT pagaba a ENECO una licencia por el uso del programa.

Para las recurrentes, dicha conducta suponía una inducción al engaño del cliente alemán para que finalizara la relación comercial con ellas y la iniciara con GRINDSOFT.

La demandada alegaba que dicho acuerdo se había alcanzado en una reunión celebrada en Módena los días 10 y 11 de julio de 2007, tras la constitución de GRINDSOFT, con asistencia de la empresa distribuidora COMAR, de la fabricante del modelo "Octopus 100", COUGHY, de ENECO y de GRINDSOFT, para tratar la reorganización y gestión del software y el flujo de pagos. Como prueba de ello, la demandada aportó un escrito firmado por los representantes de COMAR y COUGHY en el que confirman la citada reunión y los acuerdos alcanzados. Asimismo, presentó un bloque de e-mails enviados durante 2007, 2008 y 2009 que acreditan la existencia del acuerdo y el conocimiento que tenían las recurrentes de que GRINDSOFT estaba instalando el software en dichas máquinas.

### **3. Comentario**

Este caso planteó un litigio relativo a competencia desleal por explotación comercial no autorizada de un software.

El origen del litigio se encuentra en el uso por dos extrabajadores del software de las empresas AMSYS y ENECO, así como de su venta e instalación. Las recurrentes alegaban que dichos actos constituían actos de competencia desleal, porque no había existido consentimiento por su parte.

Los extrabajadores de AMSYS habían fundado una nueva empresa, GRINDSOFT y habían realizado ventas e instalaciones del software para clientes anteriores de las recurrentes. La empresa demandada afirmaba que dichas actividades se habían realizado con el consentimiento de AMSYS y ENECO, pero que no existía un contrato por escrito donde figurara expresamente dicho consentimiento.

La falta de contrato escrito fue el fundamento esencial para las recurrentes. No obstante, la Audiencia Provincial de Barcelona declaró que dicho conocimiento y consentimiento por parte de las recurrentes se desprendía de las pruebas aportadas por la demandada, de manera que no era conditio sine qua non la existencia de un contrato escrito para poder admitir la existencia de un acuerdo de licencia entre las partes implicadas.

De ahí que esta sentencia resulte relevante en la práctica, pues determina cómo el acuerdo de licencia para la explotación de un derecho de propiedad intelectual puede manifestarse por medios distintos al contrato escrito, con independencia de que este resulte el medio más adecuado de cara a su prueba.

**Legislación relacionada disponible en UAIPIT:**

Ley 3/1991, de Competencia Desleal:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1366629417\\_LEY\\_DE\\_COMPETENCIA\\_DE\\_SLEAL.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1366629417_LEY_DE_COMPETENCIA_DE_SLEAL.pdf)

**Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:**

[http://rclip.sakura.ne.jp/db/search\\_detail.php?cfid=3692](http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3692)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride y Nuria Martinez. UAIPIT-University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.