

# ÍNDICE ANALÍTICO

## **ACCIONES JUDICIALES DE PROTECCIÓN.**

### **Acción de cesación.**

TS 16.01.12 (España); AP Murcia 17.11.11 (España); AP Ciudad Real 23.11.11 (España); AP Barcelona 28.11.11 (España); AP Barcelona 29.11.11 (España); AP Zaragoza 01.03.12 (España); AP Ourense 13.03.12 (España); AP A Coruña 16.03.12 (España); AP Tarragona 22.03.12 (España); AP Madrid 23.03.12 (España); AP Salamanca 27.03.12 (España); AP Madrid 30.03.12 (España); JM núm. 12 Madrid 14.07.11 (España); JM núm. 3 Pontevedra 17.11.11 (España); JM núm. 4 Madrid 25.11.11 (España); TJUE 16.02.12 (Unión Europea).

### **Acción de indemnización de daños y perjuicios.**

TS 16.01.12 (España); AP Barcelona 29.11.11 (España); AP Ciudad Real 09.12.11 (España); AP Murcia 23.02.12 (España); AP Madrid 02.03.12 (España); AP A Coruña 16.03.12 (España); AP Madrid 16.03.12 (España); AP Madrid 22.03.12 (España); JM núm. 12 Madrid 14.07.11 (España); JM núm. 3 Pontevedra 17.11.11 (España); JM núm. 4 Madrid 25.11.11 (España); Trib. Milán 19.01.10 (Italia); Trib. Roma 09.09.10 (Italia); Trib. Trieste 25.01.11 (Italia).

### **Acción de indemnización por incumplimiento contractual.**

Trib. Siena 24.06.10 (Italia).

### **Acción de nulidad de las tarifas generales.**

JM núm. 1 Oviedo 29.07.11 (España).

### **Acción de remoción.**

AP Madrid 02.12.11 (España).

### **Acción de resolución por incumplimiento contractual.**

AP Madrid 22.12.11 (España).

### **Plazo de prescripción.**

AP Ciudad Real 09.12.11 (España).

## **ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES.**

### **Comercialización de una grabación de una canción sin autorización del artista intérprete o ejecutante y del productor fonográfico.**

Trib. Milán 28.01.11 (Italia).

### **Remuneración por el uso de sus prestaciones.**

AP Murcia 23.02.12 (España); AP Ourense 13.03.12 (España); AP Madrid 23.03.12 (España).

## **AUTORÍA.**

### **Autoría de una obra cinematográfica.**

TJUE 09.02.12 (Unión Europea).

### **Distinción entre derechos de autor y derechos conexos.**

AP Murcia 23.02.12 (España).

### **Impago de derechos derivados del contrato de edición.**

AP Madrid 22.12.11 (España).

**Titularidad de derechos sobre los artículos periodísticos incluidos en diarios.**  
AP Madrid 02.12.11 (España).

**BASES DE DATOS.**

**Concepto.**

AP Madrid 30.03.12 (España).

**Derecho sui generis.**

AP Madrid 30.03.12 (España).

**Originalidad.**

TJUE 01.03.12 (Unión Europea).

**Protección autoral.**

TJUE 01.03.12 (Unión Europea).

**CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

**Alcance de la cesión de derechos.**

AP Madrid 02.12.11 (España).

**Presunción de cesión de los derechos de explotación de la obra cinematográfica al director.**

TJUE 09.02.12 (Unión Europea).

**COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA.**

**Aplicación a materiales y soportes digitales con anterioridad a la Ley 23/2006.**

AP Barcelona 30.11.11 (España).

**Director y productor de una obra cinematográfica.**

TJUE 09.02.12 (Unión Europea).

**Justificación de la compensación equitativa.**

AP Barcelona 30.11.11 (España); AP Barcelona 01.02.12 (España).

**Relación entre el nacimiento de la obligación de pago y el ejercicio de la posibilidad de introducir medidas tecnológicas de protección.**

Bundesgerichtshof 21.07.11 (Alemania).

**Soportes gravados.**

AP Barcelona 01.02.12 (España).

**Sujetos deudores.**

AP Barcelona 01.02.12 (España).

**COMPETENCIA DESLEAL.**

**Inexistencia de actos de competencia desleal.**

AP Madrid 30.03.12 (España); JM núm. 4 Madrid 25.11.11 (España); Trib. Milán 08.03.10 (Italia); Trib. Roma 04.11.10 (Italia).

**COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL.**

**Infracción de derechos de propiedad intelectual en Internet.**

TJUE 16.02.12 (Unión Europea).

**COMUNICACIÓN PÚBLICA.**

**Carga de la prueba de la comunicación pública.**

AP Murcia 17.11.11 (España); AP Castellón 02.12.11 (España).

**Carga de la prueba de la pertenencia de las obras utilizadas al repertorio de la entidad de gestión.**

AP Zaragoza 01.03.12 (España); AP Salamanca 27.03.12 (España).

**Comunicación pública de creaciones publicitarias.**

AP Madrid 02.02.12 (España).

**Comunicación pública de encuentros deportivos mediante uso de aparatos decodificadores fuera de la zona de difusión.**

TJUE 04.10.11 (Unión Europea); High Court of Justice 24.02.12 (Reino Unido).

**Concepto de ámbito estrictamente doméstico.**

AP Ourense 13.03.12 (España).

**Concepto de comunicación pública.**

AP Ourense 13.03.12 (España); TJUE 04.10.11 (Unión Europea); Trib. Roma 09.09.10 (Italia).

**Concepto de público nuevo.**

High Court of Justice 20.02.12 (Reino Unido); Trib. Roma 09.09.10 (Italia).

**Determinación de la tarifa aplicable.**

AP Ciudad Real 23.11.11 (España); AP Barcelona 28.11.11 (España); AP Murcia 09.12.11 (España); AP A Coruña 25.01.12 (España); AP Murcia 23.02.12 (España).

**Existencia.**

**Bar.**

AP Salamanca 27.03.12 (España).

**Centro comercial.**

AP Madrid 23.03.12 (España).

**Complejo habilitado para la celebración de eventos socio-familiares.**

AP Ciudad Real 23.11.11 (España).

**Emisora de radio.**

AP Murcia 17.11.11 (España).

**Fiestas locales.**

AP Castellón 02.12.11 (España); AP Valencia 23.12.11 (España); AP A Coruña 16.03.12 (España).

**Gimnasio.**

AP Murcia 23.02.12 (España); AP Zaragoza 01.03.12 (España).

**Hospital.**

AP Ourense 13.03.12 (España).

**Hotel.**

TJUE 15.03.12 (Unión Europea); Trib. Roma 09.09.10 (Italia).

**Página web.**

TS 16.01.12 (España).

**Pub.**

AP Barcelona 28.11.11 (España); AP A Coruña 25.01.12 (España).

**Redes P2P.**

High Court of Justice 20.02.12 (Reino Unido).

**Restaurante.**

AP Ciudad Real 09.12.11 (España); AP Murcia 09.12.11 (España); AP Tarragona 22.03.12 (España).

**Falta de prueba de la utilización de música libre.**

AP A Coruña 25.01.12 (España); AP Zaragoza 01.03.12 (España); AP Salamanca 27.03.12 (España).

**Inexistencia.**

**Programas P2P.**

JM núm. 4 Madrid 25.11.11 (España).

**Presunción de utilización de los aparatos para la comunicación pública de obras protegidas en establecimiento abierto al público.**

**Aplicación.**

AP Murcia 09.12.11 (España); AP Tarragona 22.03.12 (España).

**Puesta a disposición del público de manuales informáticos.**

TS 16.01.12 (España).

**Puesta a disposición del público de obras y prestaciones protegidas a través de red social.**

TJUE 16.02.12 (Unión Europea).

**Puesta a disposición del público de obras y prestaciones protegidas por usuarios de webs de enlaces.**

High Court of Justice: 20.02.12 (Reino Unido).

**Remuneración de los artistas intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública de sus actuaciones a través de la radiodifusión de grabaciones audiovisuales (art. 108.5 LPI).**

AP Ourense 13.03.12 (España).

**Remuneración equitativa de los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas.**

AP Murcia 23.02.12 (España); AP Madrid 23.03.12 (España).

**Responsable de la comunicación pública.**

TS 16.01.12 (España); AP Valencia 23.12.11 (España); AP A Coruña 16.03.12 (España).

**CONTRATO DE EDICIÓN.**

**Cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato.**

AP Madrid 22.12.11 (España).

**Distribución de libros a través de Internet a un precio inferior al precio fijo señalado por el editor.**

AP Madrid 16.03.12 (España).

**No tiene esta naturaleza el contrato para la publicación gratuita de una obra literaria sin cesión de derechos de explotación sobre ésta.**

Trib. Siena 24.06.10 (Italia).

**CONTRATOS.**

**Contrato de edición.**

**Cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato.**

AP Madrid 22.12.11 (España).

**Distribución de libros a través de Internet a un precio inferior al precio fijo señalado por el editor.**

AP Madrid 16.03.12 (España).

**Contrato para la publicación gratuita de una obra literaria sin cesión de derechos de explotación sobre ésta.**

Trib. Siena 24.06.10 (Italia).

**DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**

**Absolución.**

**Almacenamiento para la venta de soportes piratas.**

AP Madrid 28.11.11 (España) (II).

**Ofrecimiento en venta de soportes pirata.**

AP Madrid 16.11.11 (España).

**Posesión con finalidad de venta de diversos soportes no contraseñados por la SIAE.**

Casación 02.12.10 (Italia).

**Aplicación retroactiva de normativa más favorable (LO 5/2010, de 22 de junio).**

AP Madrid 16.11.11 (España).

**Condena.**

**Distribución de soportes pirata.**

AP Sevilla 25.11.11 (España).

**Fabricación, puesta en circulación y tenencia de mecanismos para facilitar la supresión no autorizada o neutralización de dispositivos técnicos.**

AP A Coruña 29.02.12 (España).

**Instalación y puesta a disposición de copias ilegales de juegos y programas en ordenadores situados en establecimientos abiertos al público.**

AP Sevilla 29.12.11 (España).

**Reproducción ilícita de soportes que contienen obras intelectuales.**

Casación 02.12.10 (Italia).

**Transporte de obras falsificadas para su posterior venta.**

AP Barcelona 04.11.11 (España); AP Sevilla 25.11.11 (España).

**Falta de prueba del contenido de los discos intervenidos.**

AP Madrid 28.11.11 (España) (II).

**Falta de prueba de los titulares de los derechos.**

AP Madrid 28.11.11 (España) (II).

**Requisitos del tipo penal.**

**Concurrencia.**

AP Sevilla 25.11.11 (España); AP A Coruña 29.02.12 (España).

**Conducta típica de distribución.**

AP Barcelona 04.11.11 (España); AP Sevilla 25.11.11 (España).

**No concurrencia.**

AP Madrid 16.11.11 (España); AP Madrid 28.11.11 (España) (II);  
Casación 02.12.10 (Italia).

**Responsabilidad civil derivada de delito.**

**Concurrencia.**

AP Sevilla 25.11.11 (España).

**No concurrencia.**

AP Barcelona 04.11.11 (España).

**DERECHO TRANSITORIO.**

**Aplicación de la Ley de 1879 a las obras creadas con anterioridad al 7 de diciembre de 1987.**

JM núm. 12 Madrid 14.07.11 (España).

**DERECHOS MORALES (DEL AUTOR).**

**Derecho de divulgación.**

AP Madrid 16.03.12 (España).

**Derecho de integridad.**

CA Milán 19.03.10 (Italia); Trib. Roma 25.10.10 (Italia).

**Derecho de paternidad.**

Trib. Roma 25.10.10 (Italia).

**DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS.**

**Concepto de “tercero” a los efectos de la alegación de una infracción.**

TJUE 16.02.12 (Unión Europea).

**DIRECTIVAS.**

**Eficacia de las Directivas.**

Bundesgerichtshof 21.07.11 (Alemania).

**DISTRIBUCIÓN (DERECHO DE).**

**Alquiler de soportes audiovisuales.**

JM núm. 1 Oviedo 29.07.11 (España).

**Agotamiento del derecho de distribución.**

AP Madrid 16.03.12 (España).

**Concepto de distribución.**

AP Madrid 27.12.11 (España); AP Murcia 20.01.12 (España).

**Distribución de libros a través de Internet a un precio inferior al precio fijo señalado por el editor.**

AP Madrid 16.03.12 (España).

**Distribución no autorizada de una obra.**

AP Barcelona 04.11.11 (España); AP Madrid 16.11.11 (España); AP Sevilla 25.11.11 (España); AP Madrid 02.12.11 (España); AP Madrid 15.12.11 (España); AP Sevilla 13.02.12 (España); JM núm. 12 Madrid 14.07.11 (España).

**Requisito de la transmisión de la propiedad.**

Bundesverfassungsgericht 19.07.11 (Alemania).

**DOMINIO PÚBLICO.**

**Imitación de artículos de diseño cuyos derechos de propiedad intelectual han caído en el dominio público.**

Trib. Florencia 08.03.10 (Italia).

**DURACIÓN DE LOS DERECHOS.**

**Plazo de 80 años para las obras creadas con anterioridad al 7 de diciembre de 1987.**

JM núm. 12 Madrid 14.07.11 (España).

**ENTIDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

**Carácter equitativo de las tarifas.**

AP Ciudad Real 23.11.11 (España); AP Murcia 23.02.12 (España); JM núm. 1 Oviedo 29.07.11 (España).

**Carga de la prueba de la pertenencia de las obras utilizadas al repertorio de la entidad de gestión.**

AP Murcia 17.11.11 (España); AP Zaragoza 01.03.12 (España).

**Determinación de la remuneración por el uso de su repertorio.**

AP Barcelona 28.11.11 (España); AP Murcia 09.12.11 (España); AP Murcia 23.02.12 (España); Trib. Trieste 25.01.11 (Italia).

**Legitimación activa universal derivada del artículo 150 LPI.**

AP Murcia 17.11.11 (España); AP Barcelona 28.11.11 (España); AP Barcelona 30.11.11 (España); AP Castellón 02.12.11 (España); AP Valencia 23.12.11 (España); AP Zaragoza 01.03.12 (España).

**FALTA CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**

**Absolución.**

**Ofrecimiento en venta de soportes pirata.**

AP Madrid 28.11.11 (España) (I).

**Tenencia de soportes pirata como conducta atípica.**

AP Madrid 27.12.11 (España); AP Murcia 20.01.12 (España).

**Aplicación retroactiva de normativa más favorable (LO 5/2010, de 22 de junio).**

AP Madrid 16.11.11 (España).

**Condena.**

**Ofrecimiento en venta de soportes pirata.**

AP Madrid 16.11.11 (España); AP Madrid 02.12.11 (España); AP Madrid 15.12.11 (España); AP Sevilla 13.02.12 (España).

**Prescripción de la falta.**

AP Murcia 20.01.12 (España).

**Principio de intervención mínima del Derecho penal.**

**No aplicación.**

AP Madrid 02.12.11 (España); AP Madrid 15.12.11 (España).

**Requisitos del tipo penal.**

**Concurrencia.**

AP Madrid 02.12.11 (España); AP Madrid 15.12.11 (España); AP Sevilla 13.02.12 (España).

**Conducta típica de distribución.**

AP Madrid 15.12.11 (España); AP Madrid 27.12.11 (España); AP Murcia 20.01.12 (España).

**Falta de prueba de la autorización de los titulares de los derechos.**

AP Madrid 02.12.11 (España).

**Falta de prueba de la obtención de beneficio.**

AP Madrid 28.11.11 (España) (I).

**Perjuicio de tercero.**

AP Madrid 28.11.11 (España) (I); AP Madrid 02.12.11 (España).

**Responsabilidad civil derivada de la falta.**

AP Madrid 16.11.11 (España).

**INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.**

**Cálculo equitativo de la cuantía.**

Trib. Milán 19.01.10 (Italia); Trib. Roma 09.09.10 (Italia).

**Cálculo mediante aplicación de la regalía hipotética [art. 140.2 b) LPI].**

AP Madrid 02.03.12 (España); Trib. Trieste 25.01.11 (Italia).

**Comunicación pública de anuncios publicitarios.**

AP Madrid 02.03.12 (España).

**Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público.**

AP Murcia 17.11.11 (España); AP Ciudad Real 23.11.11 (España); AP Barcelona 28.11.11 (España); AP Ciudad Real 09.12.11 (España); AP Murcia 09.12.11 (España); AP A Coruña 25.01.12 (España); AP Murcia 23.02.12 (España); AP Zaragoza 01.03.12 (España); AP Ourense 13.03.12 (España); AP Tarragona 22.03.12 (España); AP Madrid 23.03.12 (España); AP Salamanca 27.03.12 (España); TJUE 15.03.12 (Unión Europea); Trib. Roma 09.09.10 (Italia).

**Comunicación pública de obras protegidas en fiestas populares.**

AP Castellón 02.12.11 (España); AP Valencia 23.12.11 (España); AP A Coruña 16.03.12 (España).

**Determinación de la indemnización por daños y perjuicios.**

TS 16.01.12 (España); AP Murcia 23.02.12 (España); AP Madrid 02.03.12 (España); AP Madrid 16.03.12 (España); JM núm. 3 Pontevedra 17.11.11 (España); Trib. Milán 19.01.10 (Italia); Trib. Roma 09.09.10 (Italia); Trib. Trieste 25.01.11 (Italia).

**Incumplimiento de contrato para la publicación gratuita de una obra literaria sin cesión de derechos de explotación sobre ésta.**

Trib. Siena 24.06.10 (Italia).

**Responsabilidad solidaria.**

Trib. Milán 28.01.11 (Italia).

**INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (véase también DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS MORALES Y PLAGIO).**

**Existencia.**

**Comercialización de recopilaciones de meras reproducciones de artículos periodísticos.**

AP Madrid 02.12.11 (España).



**Comunicación pública de anuncios publicitarios.**

AP Madrid 02.03.12 (España).

**Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público.**

AP Murcia 17.11.11 (España); AP Ciudad Real 23.11.11 (España); AP Barcelona 28.11.11 (España); AP Ciudad Real 09.12.11 (España); AP Murcia 09.12.11 (España); AP A Coruña 25.01.12 (España); AP Murcia 23.02.12 (España); AP Zaragoza 01.03.12 (España); AP Ourense 13.03.12 (España); AP Tarragona 22.03.12 (España); AP Madrid 23.03.12 (España); AP Salamanca 27.03.12 (España); TJUE 15.03.12 (Unión Europea); Trib. Roma 09.09.10 (Italia).

**Comunicación pública de obras protegidas en fiestas locales.**

AP Castellón 02.12.11 (España); AP Valencia 23.12.11 (España); AP A Coruña 16.03.12 (España).

**Distribución no autorizada de obra literaria.**

JM núm. 12 Madrid 14.07.11 (España).

**Impago de la remuneración equitativa derivada de la explotación de composiciones musicales.**

AP Madrid 22.12.11 (España).

**Plagio de una obra literaria.**

JM núm. 3 Pontevedra 17.11.11 (España).

**Puesta a disposición del público de manuales informáticos.**

TS 16.01.12 (España).

**Puesta a disposición del público de obras y prestaciones protegidas por usuarios de webs de enlaces.**

High Court of Justice 20.02.12 (Reino Unido).

**Reproducción de obras y prestaciones protegidas por usuarios de web de enlaces.**

High Court of Justice 20.02.12 (Reino Unido).

**Reproducción no autorizada de obra literaria.**

JM núm. 12 Madrid 14.07.11 (España).

**Utilización no consentida de obras del repertorio de la SIAE.**

Trib. Trieste 25.01.11 (Italia).

**Inexistencia.**

**Comercialización de programas P2P.**

JM núm. 4 Madrid 25.11.11 (España).

**Distribución de libros a través de Internet a un precio inferior al precio fijo señalado por el editor.**

AP Madrid 16.03.12 (España).

**Explotación de unas vidrieras sin el reconocimiento de la autoría.**

AP Salamanca 13.12.11 (España).

**Imitación de artículos de diseño cuyos derechos de propiedad intelectual han caído en el dominio público.**

Trib. Florencia 08.03.10 (Italia).

**Plagio de obra literaria.**

AP Barcelona 29.11.11 (España); AP A Coruña 09.03.12 (España); Trib. Milán 31.05.10 (Italia); Trib. Roma 25.10.10 (Italia).

**Utilización en página web de datos contenidos en otra página web.**

AP Madrid 30.03.12 (España).

**INFRACITOR.**

**Concepto.**

JM núm. 3 Pontevedra 17.11.11 (España).

**INTERNET.**

**Análisis de las reglas especiales de competencia judicial supranacional en supuestos de infracción de los derechos de propiedad intelectual llevados a cabo a través de Internet.**

TJUE 16.02.12 (Unión Europea).

**Comercialización de programas P2P.**

JM núm. 4 Madrid 25.11.11 (España).

**Falta de prueba de la utilización de música libre.**

AP A Coruña 25.01.12 (España); AP Zaragoza 01.03.12 (España); AP Salamanca 27.03.12 (España).

**Puesta a disposición del público de manuales informáticos sin la autorización de los titulares de los derechos.**

TS 16.01.12 (España).

**Puesta a disposición del público de obras y prestaciones protegidas a través de red social.**

TJUE 16.02.12 (Unión Europea).

**Puesta a disposición del público de obras y prestaciones protegidas por usuarios de webs de enlaces.**

High Court of Justice 20.02.12 (Reino Unido).

**Redes sociales: prestadores de servicios de alojamiento.**

TJUE 16.02.12 (Unión Europea).

**Reproducción de obras y prestaciones protegidas por usuarios de web de enlaces.**

High Court of Justice 20.02.12 (Reino Unido).

**Sistemas de filtrado de las telecomunicaciones.**

TJUE 16.02.12 (Unión Europea).

**Utilización en página web de datos contenidos en otra página web.**

AP Madrid 30.03.12 (España).

**LÍMITES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

**Actos oficiales y ceremonias religiosas.**

**No aplicación.**

AP Valencia 23.12.11 (España).

**Cita.**

**Análisis de la necesidad de fin crítico o de ilustración.**

Bundesgerichtshof 30.11.11 (Alemania).

**Copia privada.**

**Compensación equitativa.**

AP Barcelona 30.11.11 (España); AP Barcelona 01.02.12 (España); TJUE 09.02.12 (Unión Europea); Bundesgerichtshof 21.07.11 (Alemania).

**Regla de los tres pasos.**

**Interpretación.**

TJUE 17.01.12 (Unión Europea).

**Reproducción provisional.**

**Interpretación.**

TJUE 04.10.11 (Unión Europea); TJUE 17.01.12 (Unión Europea).

**Revistas de prensa.**

**Interpretación.**

AP Madrid 02.12.11 (España).

**Seguridad pública y garantía del correcto desarrollo de procedimientos administrativos, parlamentarios y judiciales.**

TJUE 01.12.11 (Unión Europea).

**MARCA COMUNITARIA.**

**Carácter descriptivo y carácter distintivo de una marca.**

TJUE 26.01.12 (Unión Europea).

**Requisito del riesgo de confusión como argumento para la oposición al registro de la marca.**

TJUE 24.01.12 (Unión Europea).

**MARCAS.**

**Nulidad de marca por falta de carácter distintivo: desestimación.**

Trib. Milán 28.01.11 (Italia).

**Utilización no consentida de marca denominativa para título de soportes musicales fonográficos.**

Trib. Milán 28.01.11 (Italia).

**OBJETO DE PROTECCIÓN [A TRAVÉS] DEL DERECHO DE AUTOR (véase también ORIGINALIDAD).**

**Anuncios publicitarios.**

AP Madrid 02.03.12 (España).

**Formato televisivo.**

Trib. Roma 04.11.10 (Italia).

**Obra de carácter compilador.**

Trib. Roma 25.10.10 (Italia).

**Personaje de fantasía.**

Trib. Milán 31.05.10 (Italia).

**Vidrieras.**

AP Salamanca 13.12.11 (España).

**OBRA AUDIOVISUAL.**

**Presunción de cesión de los derechos al productor.**

TJUE 09.02.12 (Unión Europea); Trib. Milán 31.05.10 (Italia).

**OBRA [EN] COLABORACIÓN.**

Trib. Roma 25.10.10 (Italia).

**OBRA FOTOGRÁFICA.**

**Originalidad.**

TJUE 01.12.11 (Unión Europea); Patents County Court 12.01.12 (Reino Unido).

**OBRA LITERARIA.**

**Distribución por Internet a un precio inferior al precio fijo señalado por el editor.**

AP Madrid 16.03.12 (España).

**Plagio.**

AP Barcelona 29.11.11 (España); AP A Coruña 09.03.12 (España); JM núm. 3 Pontevedra 17.11.11 (España); Trib. Milán 31.05.10 (Italia); Trib. Roma 25.10.10 (Italia).

**Reproducción de artículos periodísticos en revistas de prensa.**

AP Madrid 02.12.11 (España).

**Reproducción y distribución sin el consentimiento del titular de derechos.**

JM núm. 12 Madrid 14.07.12 (España).

**OBRA MUSICAL.**

**Comunicación pública a través de emisora de radio.**

AP Murcia 17.11.11 (España).

**Comunicación pública en establecimientos abiertos al público.**

AP Murcia 17.11.11 (España); AP Ciudad Real 23.11.11 (España); AP Barcelona 28.11.11 (España); AP Ciudad Real 09.12.11 (España); AP Murcia 09.12.11 (España); AP A Coruña 25.01.12 (España); AP Murcia 23.02.12 (España); AP Zaragoza 01.03.12 (España); AP Tarragona 22.03.12 (España); AP Madrid 23.03.12 (España); AP Salamanca 27.03.12 (España); TJUE 15.03.12 (Unión Europea).

**Comunicación pública en fiestas populares.**

AP Castellón 02.12.11 (España); AP Valencia 23.12.11 (España); AP A Coruña 16.03.12 (España).

**Impago de la remuneración correspondiente a los autores.**

AP Madrid 22.12.11 (España).

**Movimiento «música libre».**

AP A Coruña 25.01.12 (España); AP Zaragoza 01.03.12 (España); AP Salamanca 27.03.12 (España).

**ORIGINALIDAD.**

**Base de datos.**

TJUE 01.03.12 (Unión Europea).

**Formato televisivo.**

Trib. Roma 04.11.10 (Italia).

**Obra fotográfica.**

TJUE 01.12.11 (Unión Europea); Patents County Court 12.01.12 (Reino Unido).

**Vidrieras.**

AP Salamanca 13.12.11 (España).

**PATENTES.**

**Requisitos de patentabilidad.**

**Novedad como desconocimiento de la invención anterior.**

Court of Appeal 24.01.12 (Reino Unido).

**PLAGIO.**

**Existencia.**

JM núm. 3 Pontevedra 17.11.11 (España).

**Inexistencia.**

AP Barcelona 29.11.11 (España); AP A Coruña 09.03.12 (España); Trib. Milán 31.05.10 (Italia); Trib. Roma 25.10.10 (Italia).

**PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

**Deber de colaboración de los prestadores de servicios de la sociedad de la información para la identificación de los usuarios infractores. Norwich Pharmacal orders.**

Court of Appeal 06.03.12 (Reino Unido); High Court of Justice 26.03.12 (Reino Unido).

**Redes sociales: prestadores de servicios de alojamiento.**

TJUE 16.02.12 (Unión Europea).

**Responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información.**

**Inexistencia.**

TJUE 16.02.12 (Unión Europea).

**Sistemas de filtrado de las telecomunicaciones.**

TJUE 16.02.12 (Unión Europea).

**PRODUCTORES AUDIOVISUALES.**

**Presunción de cesión de derechos.**

TJUE 09.02.12 (Unión Europea); Trib. Milán 31.05.10 (Italia).

**PRODUCTORES DE FONOGRAMAS.**

**Comercialización de una grabación de una canción sin autorización del productor fonográfico y del artista intérprete o ejecutante.**

Trib. Milán 28.01.11 (Italia).

**Remuneración equitativa por la comunicación pública de fonogramas.**

AP Murcia 23.02.12 (España); AP Madrid 23.03.12 (España); TJUE 15.03.12 (Unión Europea).

**PROGRAMAS DE ORDENADOR.**

**Comercialización de programas P2P.**

JM núm. 4 Madrid 25.11.11 (España).

**Fabricación, puesta en circulación y tenencia de mecanismos para facilitar la supresión no autorizada o neutralización de dispositivos técnicos utilizados para proteger programas.**

AP A Coruña 29.02.12 (España).

**PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.**

**Calificación de la IP como dato personal o dato de tráfico.**

Court of Appeal 06.03.12 (Reino Unido).

**Conflicto con la normativa de defensa de los derechos de propiedad intelectual y la libertad de empresa.**

TJUE 16.02.12 (Unión Europea).

**REMUNERACIÓN EQUITATIVA.**

**De los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas por comunicación pública de fonogramas.**

AP Murcia 23.02.12 (España); AP Ourense 13.03.12 (España); AP Madrid 23.03.12 (España); TJUE 15.03.12 (Unión Europea).

**REPRODUCCIÓN (DERECHO DE).**

**Comercialización de recopilaciones de meras reproducciones de artículos periodísticos.**

AP Madrid 02.12.11 (España).

**Plagio de obra literaria.**

AP Barcelona 29.11.11 (España); AP A Coruña 09.03.12 (España); JM núm. 3 Pontevedra 17.11.11 (España).

**Reproducción de encuentros deportivos mediante uso de aparatos decodificadores fuera de la zona de difusión.**

TJUE 04.10.11 (Unión Europea).

**Reproducción de obras y prestaciones protegidas por usuarios de web de enlaces.**

High Court of Justice 20.02.12 (Reino Unido).

**Reproducción no autorizada de obra literaria.**

JM núm. 12 Madrid 14.07.11 (España).

**Reproducciones no autorizadas realizadas por motores de búsqueda en Internet.**

Bundesgerichtshof 19.10.11 (Alemania).

*Colaboran en esta sección:*

Raquel EVANGELIO LLORCA (r. Evangelio), Sebastián LÓPEZ MAZA (s. L. Maza), Agnes LUCAS-SCHLOETTER (a. Lucas-Scholoetter), Patricia MARISCAL GARRIDO-FALLA (p. Mariscal), Gemma MINERO ALEJANDRE (g. Minero) y Paul L.C. TORREMANS (p. Torremans).

*La autoría de los resúmenes, y en su caso notas, realizados por cada colaborador/a, se hará constar al final de los mismos.*

## I. ESPAÑA

### 1. TRIBUNAL SUPREMO

ÓRGANO	<b>Tribunal Supremo (Sala 1<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 16 de enero de 2012.</b>
PARTES	<b>Training Park, S.L., y Noves Arts, S.L. (recurridas) contra Telefónica de España, S.A., Fundación Telefónica, Telefónica Data España, S.A.U., Ifigenia Plus, S.L, y Telefónica Data-corp, S.A. (recurrentes).</b>
OBJETO	<b>Puesta a disposición del público de unos manuales informáticos sin la autorización de los titulares de derechos. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Acciones de cesación y de indemnización. Determinación de la responsabilidad.</b>
FUENTE	<b>Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. Marg. n.º 2012/1785.</b>
RESUMEN	Las demandadas, previa conversión al formato HTML, han puesto a disposición del público en su página web unos manuales informáticos sin haber solicitado la correspondiente autorización de los titulares de derechos. La entidad Training Park, como titular de los derechos de autor de las versiones en castellano de tales manuales, y la entidad Noves Arts, como titular de los derechos de comercialización, formularon demanda contra Ifigenia y las distintas entidades de Telefónica, ejercitando acciones por infracción de los derechos de propiedad intelectual. El JM desestimó las pretensiones de las actoras, con base en que Noves Arts cedió los derechos de explotación en la red a la entidad Ifigenia para que ésta comercializara dichos contenidos con sus clientes. La Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso, declarando que los contratos relativos a los manuales no facultaban a Ifigenia a transformar ni permitir que

se transformaran dichas obras, ni alterar su contenido, ni que se hiciera accesible de forma indiscriminada su contenido íntegro a través de Internet. Declaró igualmente que Telefónica había infringido los derechos patrimoniales que las actoras ostentan sobre las traducciones al castellano de los manuales, por la puesta a disposición del público de estas obras en las web, y por la transformación del formato en que le fueron cedidas a HTML. Condena a Telefónica Data España, a Telefónica de España y a la Fundación Telefónica a indemnizar a Training Park al pago de la correspondiente indemnización, absolviendo a Telefónica Datacorp. Entre todos los recursos de casación que se plantean, merece destacar, en lo que aquí importa, el de Telefónica Data España y el de Fundación Telefónica. La primera considera infringidos los artículos 138 y 140 LPI. Alega la falta del elemento subjetivo —concurrencia de dolo o culpa— que es imprescindible para poder conceder la indemnización, ya que actuó con buena fe y diligencia, al desconocer la ausencia de facultades de Ifigenia. Además, al primer requerimiento recibido de las actoras en el que ponía de manifiesto la titularidad de los contenidos, todas las codemandadas procedieron a la retirada de los manuales de sus webs. El TS desestima el motivo. Apunta que el artículo 1902 CC no era aplicable aquí, por lo que resulta estéril cualquier alegación acerca del dolo o la culpa. Todas las codemandadas conocían la ilicitud de su conducta. Además, considera que esta recurrente no ha acreditado causa o circunstancia alguna que justifique o explique su actuación, sin que sea relevante a tal efecto el hecho de que tras la recepción de la primera carta de requerimiento se retiraran de las páginas web infractoras los manuales de las actoras, pues tal circunstancia no supone un hecho inequívoco del desconocimiento aludido, sino sólo la cesación de la actividad antijurídica. En cuanto al recurso planteado por Fundación Telefónica, entiende el TS que es responsable por ser titular y explotar las páginas web en que se cometieron las infracciones. Además, 1) la inclusión por parte de Fundación Telefónica de los enlaces con los manuales constituye ya una infracción; b) la alegación de que Fundación Telefónica es una entidad de carácter social y sin ánimo de lucro que contrató a una empresa altamente especializada en este tipo de servicios, la cual siempre le aseguró ostentar los derechos necesarios para los contenidos que le proporcionaba para sus páginas web, por lo que no se le puede exigir mayor labor de investigación sobre la realidad de tales afirmaciones, carece de soporte fáctico, pues no tiene verosimilitud en relación con el conocimiento de la ilicitud de la utilización que se hacía de las obras de las actoras; c) en lo que atañe a la



alegación de que recibido el requerimiento se procedió a retirar los manuales de la web «educared» y el link existente en «campusred», tal circunstancia no es incompatible ni excluyente respecto de la apreciación del conocimiento anterior del uso ilícito. Por todo esto, el TS termina desestimando todos los recursos de casación planteados (s. L. Maza).

## 2. AUDIENCIAS PROVINCIALES

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 6ª) [penal].</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 4 de noviembre de 2011.</b>
PARTES	<b>Ministerio Fiscal (apelado) <i>contra</i> Rómulo y Juan Miguel (apelantes).</b>
OBJETO	<b>Delito contra la propiedad intelectual en grado de tentativa: transportar CDs y DVDs falsificados: condena. Ausencia de responsabilidad civil por falta de acreditación del perjuicio causado.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/19525.</b>
RESUMEN	Rómulo y Juan Miguel fueron interceptados por la policía cuando transportaban en su vehículo una maleta llena de CDs y DVDs falsificados. La sentencia de primera instancia les condenaba por la comisión de un delito contra la propiedad intelectual a indemnizar conjunta y solidariamente en la cantidad de 8.462 euros a los productores de las obras incautadas, y 2.390 euros a la SGAE. Ambos acusados recurren en apelación alegando una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia derivado de una incorrecta valoración de la prueba. Tanto Rómulo como Juan Miguel alegan desconocer el contenido de la maleta, afirmando cada uno haber sido el otro quien introdujo la misma en el maletero del coche. Según señala la Audiencia, habida cuenta la poca credibilidad de las alegaciones de ambos acusados, el motivo no puede prosperar. Sin embargo, sí debe ser acogido el segundo motivo del recurso, referido a la infracción del tipo penal. La sentencia recurrida entiende que los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la propiedad intelectual, calificación que, si bien es correcta en cuanto al tipo penal, no lo es en cuanto a su grado de ejecución. La conducta de los apelantes consistió en transportar los CDs y DVDs pirata. Esta actividad constituye una fase intermedia y necesaria entre quien realiza la falsificación y quien la pone a disposición del público, por lo que forma parte de la conducta típica de “distribución”. Ahora bien, puesto que el delito se consuma con la puesta a disposición del público de la mercan-

cía y en el presente caso no se había llegado a tal punto de ejecución, el delito debe ser calificado en grado de tentativa, pues no se han realizado todos los actos que conforman el tipo, pero sí una parte del proceso de distribución, como es el transporte. Además, la tentativa debe considerarse inacabada, ya que los acusados fueron sorprendidos cargando la maleta en el vehículo, faltando aún llevarla hasta el punto de distribución. Todo ello lleva a rebajar la pena en dos grados, lo que se traduce en un mes y quince días de prisión, sustituible por tres meses de multa con cuota de 6 euros. En lo que se refiere a la responsabilidad civil derivada de delito, no ha quedado acreditada la existencia de perjuicio alguno ni a las productoras ni a la entidad de gestión, que ni siquiera han comparecido en las actuaciones, por lo que procede absolver a los acusados en este extremo (p. Mariscal).

**ÓRGANO** Audiencia Provincial de Madrid (Sección 1ª) [penal].  
**RESOLUCIÓN** Sentencia de 16 de noviembre de 2011.  
**PARTES** Ministerio Fiscal (apelado) *contra* don Juan Manuel (apelante).  
**OBJETO** Delito contra la propiedad intelectual: absolución. Falta contra la propiedad intelectual: condena. Aplicación retroactiva de la normativa más favorable (LO 5/2010, de 22 de junio).  
**FUENTE** Aranzadi Repertorio Penal Marg. n.º 2011/1459.

**RESUMEN** Los hechos que dan lugar a la presente sentencia son los típicos en este tipo de supuestos. El acusado es sorprendido en la vía pública ofreciendo para la venta una serie de CDs y DVDs falsificados sobre una sábana. En el concreto caso de nos ocupa, además, la policía pudo presenciar la consumación de un acto de venta de las obras ofrecidas. Tras ser condenado en primera instancia, el acusado recurre en apelación alegando fundamentalmente dos motivos. En primer lugar, afirma que se ha producido una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE) derivada de una incorrecta valoración de la prueba. De los 38 soportes intervenidos, únicamente tres fueron analizados en la pericial, desconociéndose, por tanto, el contenido de los restantes. La Audiencia desestima este primer motivo. En efecto, no resulta necesario la audición y visionado de todos los soportes para llegar razonablemente a la conclusión de que se trataba de ejemplares falsificados. Su apariencia exterior (la presencia de las letras DVD + r en el anillo central, el envoltorio de plástico y las carátulas fotocopiadas) daba plena evidencia de que se no se trataba de ejemplares originales. En segundo lugar, solicita el acusado la aplicación del párrafo

2º del artículo 270.1 CP, que tras la reforma operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, rebaja la calificación de delito a falta cuando el beneficio obtenido sea inferior a 400 euros. El recurso debe ser estimado en este extremo, aplicando la nueva legislación, más beneficiosa que la vigente en el momento en el que tuvieron lugar los hechos. Señala la Audiencia que el beneficio al que se refiere tanto el citado párrafo 2º del artículo 270.1 CP como el artículo 623.5 del mismo texto legal es el que hubiera obtenido el infractor con la utilización ilícita del material intervenido, y no el de los titulares de derechos de propiedad intelectual en el caso de que el infractor hubiera pedido autorización para su utilización. Esta consideración resulta de gran relevancia, porque de entender lo contrario resultaría que la mayoría de estos supuestos de piratería al por menor habrían de ser calificados como delito, quedando la falta prácticamente inaplicable. Por ello, dado que en el presente caso únicamente se ha acreditado la realización de una venta por el precio de 15 euros deben calificarse los hechos como constitutivos de falta. En todo caso, procede apreciar la responsabilidad civil derivada de la falta que ha de calcularse conforme al beneficio efectivo que habrían tenido los titulares de derechos sobre las obras de haber mediado autorización (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 17 de noviembre de 2011.</b>
PARTES	<b>SGAE (apelada) contra Compañía de música de Yecla, S.L. (apelante).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras musicales a través de emisora de radio: existencia. Carga de la prueba.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2011/417226.</b>

RESUMEN	La Compañía de música de Yecla es titular de una emisora de radio denominada Radio Compañía cuyo centro emisor se encuentra en Yecla (Murcia). Desde el año 2001 viene emitiendo obras musicales protegidas sin recabar para ello el consentimiento de la actora, a la sazón entidad de gestión de los autores musicales, que decide emprender acciones judiciales. El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Murcia dictó sentencia en la que condenaba a esta compañía a cesar en su actividad en tanto no obtuviera de la entidad de gestión la correspondiente autorización y abonado las respectivas tarifas. La demandada recurre ahora en apelación alegando una errónea aplicación de la carga de la prueba respecto de la fecha de inicio de las emisiones, así como una falta de legitimación de la actora. En cuanto a la primera de las cuestiones, sostiene la Audiencia que, no
---------	--

habiendo aportado la recurrente otra fecha alternativa del inicio de las emisiones, a pesar de la facilidad probatoria con que contaba en esta materia, la presunción aceptada por el Juzgado de lo Mercantil debe ser mantenida en segunda instancia. En segundo lugar, la legitimación activa de la actora tiene su fundamento en el artículo 150 LPI, que establece que las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa. En el presente caso, la SGAE ha aportado ambos documentos, por lo que este motivo debe también decaer. En consecuencia, se desestima el recurso en su totalidad (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 2ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 23 de noviembre de 2011.</b>
PARTES	<b>SGAE (apelada) <i>contra</i> Hotel Soprano SL. (apelante).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras musicales en complejo habilitado para la celebración de eventos sociofamiliares: existencia.</b>
FUENTE	<b>Aranzadi Civil. Marg. n.º 2011/2325.</b>
RESUMEN	<p>El Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Ciudad Real condenó a la mercantil Hotel Soprano S.L. a abonar a la entidad de gestión SGAE la cantidad resultante de aplicar las tarifas generales por comunicación pública de obras musicales en el local propiedad de la demandada “Villa Nupcial Soprano” durante el período comprendido entre julio de 2005 y junio de 2008, así como a cesar en su actividad en tanto no procediera al pago. La demandada recurre en apelación alegando el carácter inequitativo, abusivo y desproporcionado de las tarifas. El motivo es desestimado de plano por la Audiencia. Las tarifas aplicadas por la entidad de gestión no pueden ser consideradas abusivas ni desproporcionadas toda vez que para su cálculo se han tenido en cuenta tanto la realización del evento en sí como el número de comensales. Solamente en caso de que el empresario no facilitara a la entidad estos datos, procedería aplicar otras tarifas sustitutivas de las anteriores basadas únicamente en el aforo del local. Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido por el Juzgado en Primera Instancia, procede tomar en consideración, para la fijación de las tarifas, únicamente aquellas celebraciones en las que se haya servido “barra libre” o se haya</p>

contratado un “fin de fiesta” amenizado musicalmente, descartando, por ello, las comidas y banquetes en los que no haya tenido lugar la comunicación pública de obras musicales. Por estas razones se desestima el recurso y se confirma la sentencia de instancia (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 1ª) [penal].</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 25 de noviembre de 2011.</b>
PARTES	<b>Ministerio Fiscal, Lauren Films Video Hogar y otras (apelados y apelantes) contra don Alfonso (apelante y apelado).</b>
OBJETO	<b>Delito contra la propiedad intelectual: condena. Distribución de CDs y DVDs pirata. Responsabilidad civil derivada del delito.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/47692.</b>
RESUMEN	<p>El acusado, don Alfonso, fue sorprendido por la policía portando más de 400 CDs y DVDs falsificados en el maletero de su coche. El Juzgado de lo Penal núm. 5 de Sevilla le condenó por un delito contra la propiedad intelectual de los tipificados en el artículo 270.1 CP, considerando, sin embargo, la ausencia de responsabilidad civil derivada del mismo. Recurren en apelación tanto el acusado, interesando su absolución, como las demandantes, solicitando se aprecie la existencia de responsabilidad civil y se les indemnice adecuadamente. El recurso de don Alfonso se fundamenta en dos motivos. En primer lugar, sostiene que se ha producido un error en la valoración de la prueba, en la medida en que no fue sorprendido en ningún acto de venta, ni siquiera de ofrecimiento, de los CDs y DVDs que llevaba en el coche. Frente a ello, sostiene la Audiencia que no es necesaria la transmisión de las obras protegidas para la consumación del delito. Por otra parte, resulta evidente que el acusado iba a destinar los discos incautados a su venta, lo cual se deduce de la dirección que llevaba en el coche, coincidente con la de un conocido mercadillo ambulante donde se venden todo tipo de productos falsificados, y de que los discos se encontraban camuflados en el interior del coche. Además, el descargo ofrecido por el acusado cuando fue interceptado por la policía resulta de todo punto inverosímil: afirmaba haber encontrado todo el material en un contenedor de basura y que lo transportaba hacia su casa. En segundo lugar, sostiene el acusado que, en todo caso, los hechos deberían ser calificados como falta y no constitutivos de delito, según la reforma operada por la LO 5/2010, de 22 de junio. Sin embargo, es evidente que el hipotético beneficio por el material incautado supera los 400 euros que fija el artículo 623.5 CP para considerar los hechos como</p>

falta. Por su parte, los recursos de las demandantes tienen que ver con la solicitud de apreciación de responsabilidad civil. El Juzgado de lo Penal llega a la conclusión de que no cabe la responsabilidad civil porque los titulares no han sufrido perjuicio alguno, dado que los discos nunca llegaron a venderse. La Audiencia, sin embargo, considera que no es necesaria la consumación de la venta para la producción del perjuicio, afirmando la existencia de responsabilidad civil. No obstante, deja la cuantificación de la indemnización para la ejecución de sentencia (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 28 de noviembre de 2011.</b>
PARTES	<b>SGAE (apelada) contra Promotora Hostelera del Maresme, S.L. (apelante).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras protegidas en pub: existencia. Legitimación activa de la entidad de gestión. Aplicación incorrecta de las tarifas.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/97268.</b>
RESUMEN	<p>La demandada, Promotora Hostelera del Maresme, S.L., recurre en apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, cuyo fallo le condenaba al pago de 5.262,07 euros a SGAE en concepto de indemnización por la comunicación pública de obras incluidas en el repertorio de la entidad en el establecimiento de su propiedad —Bar Hawai—, sito en Comarruga, y correspondientes al período que va desde agosto de 2006 a julio de 2008. Dos son las cuestiones principales que se discuten en la presente alzada. En primer lugar, la recurrente alega infracción de los artículos 144.1 y 265.1 LEC, por haberse admitido tardíamente documentos que legitiman a la actora y sin la oportuna traducción. Se trata de los contratos con organizaciones extranjeras de gestión de derechos de propiedad intelectual. Cuestiones procesales aparte, lo que resulta primordial es que la legitimación activa de la actora en el presente litigio no proviene de tales documentos, sino del artículo 150 LPI. Este precepto no condiciona esa legitimación a que se pruebe la gestión de concretos derechos sino exclusivamente a que las entidades se encuentren debidamente autorizadas, tal es el caso. En segundo lugar, alega la titular del establecimiento que la actora está facturando tres veces por el mismo concepto. En realidad, la tarifa aplicada distingue entre tres conceptos distintos, por cada uno de los cuales se factura: uno genérico, correspondiente a la utilización del repertorio musical (87,59 euros al mes), y dos específicos que corresponden a la utilización</p>

del repertorio por medio de aparato receptor de TV (14,02 euros al mes) y a la utilización del repertorio por medio de aparato de vídeo (81,20 euros al mes). En este punto, la Audiencia da la razón a las recurrentes: no resulta razonable cobrar separadamente por el uso de la televisión y el vídeo, en la medida en que su uso carece de sustantividad propia; ambos sirven para la amenización musical del establecimiento. Se estima así parcialmente el recurso, reduciendo la cantidad establecida en primera instancia a 2.521,21 euros (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 2ª) [penal] (I).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 28 de noviembre de 2011.</b>
PARTES	<b>Ministerio Fiscal (apelado) <i>contra</i> don Pedro Miguel (apelante).</b>
OBJETO	<b>Falta contra la propiedad intelectual: absolución. Falta de prueba de que el acusado haya obtenido beneficio alguno con su actividad.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/20361.</b>
RESUMEN	<p>El Juzgado de lo Penal núm. 20 de Madrid dictó sentencia condenatoria contra don Pedro Miguel por la comisión de una falta contra el patrimonio al haber sido sorprendido en la vía pública ofreciendo para la venta una serie de CDs y DVDs falsificados. El condenado recurre en apelación alegando tres motivos. Primeramente, sostiene que ha habido un error en la apreciación de las pruebas, pues los agentes de policía declararon que el acusado iba con una bolsa llena de CDs con la intención de venderlos a la gente que transitaba por la calle y que se encontraba en el interior de los bares de la zona, cuando, sin embargo, ellos no entraron en ninguno de los establecimientos para constatarlo. El motivo ha de decaer, pues se contradice claramente con los informes y testimonios de varios agentes de policía. En segundo lugar, se alega la prescripción de la falta, por cuanto que han transcurrido más de 6 meses desde la fecha del auto de apertura del juicio oral hasta la fecha del juicio. La Audiencia no entra a considerar tal motivo. El tercero de los motivos tiene que ver con la ausencia de concurrencia de algunos elementos del tipo penal. Según el acusado, el artículo 623.5 CP y su correlativo 270.1 exigen la producción de un perjuicio para terceros, circunstancia que no se da en el presente caso, pues resulta evidente que don Pedro Miguel portaba burdas falsificaciones cuya hipotética venta no era susceptible de perjudicar a los titulares. Según la Audiencia, tal perjuicio sí se produce: las compañías titulares de los derechos ven mermados sus beneficios desde el momento en que se introducen en el mercado</p>

copias ilícitas. Además, el bien jurídico protegido por el precepto es de carácter plural, porque se perjudica no sólo a los titulares de derechos de propiedad intelectual, sino también a la industria correspondiente, a los intereses fiscales de Hacienda, que deja de recaudar por tal concepto, y a los intereses de los consumidores, que no tienen asegurada la calidad del producto adquirido. Con todo, es preciso tener en cuenta la nueva redacción del artículo 270.1 CP, operada tras la LO 2/2010, de 22 de junio, que introduce en el párrafo 2º el concepto de “beneficio económico”. En opinión de la Audiencia, esta incorporación modifica la naturaleza tendencial del tipo para exigir un resultado o rendimiento. En el presente caso no se ha acreditado que se haya obtenido ningún beneficio, pues ni pudo constatarse la venta efectiva de soportes, ni al acusado se le ocupó cantidad de dinero alguna. Por este motivo, procede la estimación del recurso y la absolución del acusado (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 23ª) [penal] (II).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 28 de noviembre de 2011.</b>
PARTES	<b>Ministerio Fiscal (apelado) <i>contra</i> Heraclio, Victoriano, Camilo y Luis Miguel (apelantes).</b>
OBJETO	<b>Delito contra la propiedad intelectual: almacenamiento para la venta de CDs y DVDs piratas: absolución. Falta de prueba del contenido de los soportes. Falta de acreditación de las compañías discográficas y cinematográficas titulares de los derechos sobre las obras.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/60264.</b>
RESUMEN	Los acusados fueron detenidos por miembros del cuerpo nacional de policía tras ser descubiertos en el interior de una vivienda almacenando y seleccionando numerosos CDs y DVDs que introducían en bolsas para entregárselos a varias personas de raza negra que aguardaban en la puerta del inmueble. En total fueron intervenidos 2735 DVDs y 1476 CDs, que resultaron ser copia de los originales, y cuyo valor total en el mercado comercial autorizado ascendía a 76.840 euros. El Juzgado de lo Penal dictó sentencia condenatoria imputando a los ahora recurrentes por un delito contra la propiedad intelectual de los recogidos en el artículo 270.1 CP, y condenándoles asimismo a indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, las cantidades de 45.948 euros a EGEDA, 4.383 euros a AGEDI y 1.638 euros a SGAE. En síntesis, los acusados fundamentan su recurso en la ausencia de prueba del contenido de los soportes. Frente a ello, afirma la Audiencia que, si bien la experiencia demuestra que el mero almacenamiento masivo de copias de películas y de



canciones está destinado a su venta, siendo altamente probable la ausencia de autorización por parte de los titulares, también lo es que al encontrarnos en el seno de un procedimiento penal, no puede presumirse un elemento del tipo, siendo necesaria la reproducción de, al menos, alguno de los soportes. En el presente proceso no se ha practicado prueba alguna de este tipo. Por otra parte, tampoco ha sido acreditada la titularidad de las compañías discográficas y cinematográficas, a las que ni siquiera se hace mención en el listado elaborado por el CNP, que sólo incluye los títulos de las obras y su autor. En la demanda se afirma que son las entidades de gestión EGEDA y AGEDI las que ostentan la representación de las señaladas discográficas y productoras audiovisuales, pero tal extremo tampoco ha sido probado. Todo este vacío probatorio lleva a la estimación del recurso y a la absolución de los acusados (p. Mariscal).

**ÓRGANO** Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª).  
**RESOLUCIÓN** Sentencia de 29 de noviembre de 2011.  
**PARTES** Jacinta (apelante) *contra* Micaela (apelada).  
**OBJETO** Plagio de obra literaria: inexistencia. Delimitación del objeto de la propiedad intelectual.  
**FUENTE** Westlaw. JUR 2012/133028.

**RESUMEN** Jacinta, que es autora de la obra “Escultura barroca a Catalunya. Els talers de Barcelona i Vic. Projectió a Girona (1680-1730)”, ejercita acción de infracción de derechos de propiedad intelectual contra Micaela, autora de la tesis doctoral “Retables barroques de la province de Gerone (1580-1777). Etudes iconologique et socioculturelle (modes de production, diffusion, réception)”. Según la actora, la tesis de la demandada constituye un plagio parcial de su obra, consistente en la copia de ideas reproducidas de forma casi idéntica o ligeramente disfrazadas y en haber presentado como propios conceptos y conclusiones exclusivos de aquélla. La sentencia dictada en primera instancia no aprecia, sin embargo, la existencia de plagio, pues aunque es cierto que existe cierta confluencia entre ambas obras (el tema tratado es el mismo, el período artístico estudiado confluye en buena parte, y algunas de las obras barrocas examinadas coinciden), ello no es suficiente para que se dé una similitud sustancial entre las obras. Según el Juez de lo Mercantil, si bien ambas obras comparten el mismo objeto de estudio y llegan a conclusiones muy similares, no hay una reproducción parcial de la segunda sobre la primera que dé lugar a una infracción de derechos de propiedad intelectual. La demandante recurre en apelación reiterando la existencia de plagio parcial,

lo cual se pondría de manifiesto en la copia literal de párrafos enteros omitiendo la cita de su nombre, el paralelismo estructural y metodológico de ambos trabajos, y la clara coincidencia en las conclusiones. Antes de examinar todas estas cuestiones, la Audiencia hace referencia a la definición de plagio acuñada por nuestra jurisprudencia. Según el TS, se entiende por plagio “copiar obras ajenas en lo sustancial” a través de una “actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación de ingenio —por lo que respecta a los ardides o ropajes empleados en disfrazarlo” (STS de 28 de enero de 1995). Pues bien, en el presente caso, no se aprecia, según la Audiencia, plagio alguno. El hecho de que la estructura y el método empleados por ambas autoras sea el mismo, así como que se haga referencia a ideas y conclusiones de la recurrente sin citarla es más una cuestión de honradez académica que jurídica. Tan sólo tendría relevancia jurídica en la medida en que conllevara una incorporación parcial (literal o disfrazada) de fragmentos respecto de los cuales pudiera predicarse la originalidad. Lo que sucede es que no se copia la forma de expresión de la actora. La demandada no transcribe extractos de la obra originaria, sino que toma referencias, conclusiones, opiniones, y omite su cita. No se trata, en definitiva, de un acto de reproducción parcial de la obra, sino más bien de falta de rigor y honradez intelectual que excede del ámbito jurídico. En este sentido, se confirma la sentencia de instancia, salvo en lo concerniente a la condena en costas, que deja sin efecto (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 30 de noviembre de 2011.</b>
PARTES	<b>SGAE (apelada) contra Lifelink Technology, S.L. (apelante).</b>
OBJETO	<b>Reclamación de la compensación equitativa por copia privada. Aplicación del canon a materiales y soportes digitales con anterioridad a la Ley 23/2006. Justificación de la compensación equitativa.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/195920.</b>
RESUMEN	El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona condenó a la mercantil ahora recurrente al pago de 19.742,54 euros, más intereses legales en concepto de remuneración equitativa por copia privada por aplicación del canon digital a las compras de soportes digitales (CD-Rs, CD-RWs, DVD-Rs y aparatos de MP3) realizadas por la demandada en el período comprendido entre septiembre de 2003 y diciembre de 2004. Las cuestiones que se

plantean en esta alzada son las siguientes. En primer lugar, se cuestiona la legitimación activa de SGAE para reclamar dicho pago. Pues bien, esta legitimación le viene conferida por el artículo 25.7 LPI, que ya en su redacción anterior a la Ley 23/2006 disponía expresamente que este derecho debía hacerse efectivo a través de las entidades de gestión. Además, es preciso tener en cuenta el RD 1434/1992, que atribuye la proporción que le corresponde a la actora en relación con el resto de entidades de gestión. Por otra parte, en virtud del artículo 150 LPI, las entidades de gestión gozan de legitimación universal para hacer valer los derechos de sus representados de acuerdo a lo establecido en sus propios estatutos. El artículo 6.1c) de los estatutos de SGAE prevé expresamente el ejercicio de este derecho. En segundo lugar, la parte demandada alega que el canon que pretende aplicarle la actora no se aplicaba a los materiales y soportes digitales con anterioridad a la Ley 23/2006. En sentido contrario, sostiene la Audiencia que estos materiales (CD-Rs, CD-RWs, DVD-Rs y aparatos de MP3) no estaban excluidos del régimen de remuneración por copia privada bajo la normativa anterior a la citada Ley, pues ya el artículo 25 LPI extendía su ámbito de aplicación a otros soportes sonoros, visuales y audiovisuales. Bastaba con que estos nuevos soportes posibilitaran la reproducción para uso privado del copista. En tercer lugar, la Audiencia entra a analizar si, aun contando con un marco legal de apoyo, el canon fue aplicado a la demandada de manera indiscriminada. Para ello, es preciso tener en cuenta la sentencia del TJUE de 21 de octubre de 2010 (C-467/08), que interpreta el concepto de “compensación equitativa por copia privada” como respuesta a una cuestión prejudicial planteada en un litigio que enfrentaba a esta misma entidad de gestión y a la empresa comercializadora de soportes Padawan, y que fue resuelto por esta misma Audiencia en sentencia de 2 de marzo de 2011. El TJUE recuerda que el concepto de compensación equitativa por copia privada es un concepto propio y autónomo de la Unión y que debe interpretarse uniformemente en todo su territorio. A estos efectos, el canon ha de tener por efecto compensar a los autores por el uso que se haya hecho de sus obras, y en este sentido ha de calcularse. En el caso español, un sistema de financiación de la compensación por medio de un canon que no grava a las personas físicas que realizan las copias sino a quienes disponen de los equipos, aparatos, y soportes de reproducción digital y los ponen a disposición de las personas privadas sólo es compatible con el concepto comunitario de “compensación equitativa” en el caso de que los equipos, aparatos y soportes de reproducción puedan utilizarse para realizar copias

privadas. Ello implica que no pueda realizarse una aplicación indiscriminada a todo tipo de soportes y aparatos, independientemente de su uso o destino. En el caso de autos, el canon fue aplicado a Lifelink Technology teniendo en cuenta las adquisiciones de aparatos idóneos para la grabación digital durante el periodo reclamado. Pero esta forma de gravar resulta indiscriminada pues impide distinguir si efectivamente todos ellos iban a ser vendidos o puestos a disposición de particulares o, por el contrario, serían adquiridos por empresas o profesionales para usos distintos de la copia privada de obras protegidas. Por este motivo, procede la estimación del recurso y la desestimación de la pretensión de condena al pago de las cantidades liquidadas por la actora en su demanda (p. Mariscal).

NOTA Es preciso tener en cuenta que la presente sentencia fue dictada con anterioridad a los cambios legislativos que, en esta concreta materia, tuvieron lugar a final de 2011. La Disposición Adicional 10ª del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público suprimió la compensación equitativa por copia privada tal y como se venía regulando en el artículo 25 y en su normativa de desarrollo. En el número 36 de esta revista puede consultarse un comentario a la sentencia del TJUE de 21 de octubre de 2010 (C-467/08) citada. Asimismo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de marzo de 2011 se encuentra reseñada en el número 37 (p. Mariscal).

ÓRGANO **Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª).**  
RESOLUCIÓN **Sentencia de 2 de diciembre de 2011.**  
PARTES **Asociación de Editores de Diarios Españoles (apelada) contra Documentación de Medios, S.A. (apelante).**  
OBJETO **Comercialización de recopilaciones de meras reproducciones de artículos aparecidos en diarios de prensa escrita sin autorización de los titulares de derechos. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Titularidad de derechos sobre artículos de periódicos incluidos en diarios. Interpretación del límite contenido en el artículo 32.1.2º LPI.**  
FUENTE **Aranzadi Civil. Marg. n.º 2011/2343.**  
RESUMEN La empresa demandada, dentro de la actividad de *press clipping* que constituye su objeto, lleva a cabo recopilaciones, en soportes papel y digital, consistentes en la mera reproducción de artículos y contenidos aparecidos en los diarios de prensa escrita

editados por las empresas representadas por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que luego oferta en el mercado a cambio de una remuneración. Cabe apuntar que las empresas editoras se han opuesto de forma expresa a que la demandada reproduzca los contenidos publicados en sus diarios. AEDE interpone demanda en ejercicio acumulado de acciones derivadas de la infracción de derechos de propiedad intelectual reconocidos en el artículo 8 LPI y de la comisión de actos de competencia desleal subsumibles en el artículo 11.2 LCD. El JM estima parcialmente la demanda, por lo que Documentación de Medios recurre en apelación. Alega, entre otras cosas, las siguientes: 1) error del juzgador en la interpretación del artículo 32.1 LPI, consistente en considerar que el derecho de oposición que en el párrafo segundo de dicho precepto se establece corresponde al editor del periódico, en vez de a los autores de los artículos publicados; 2) la sentencia impugnada utiliza el artículo 150 LPI para negar a la Federación de Asociaciones de la Prensa Española capacidad para gestionar los derechos de los autores de artículos periódicos relativos al cobro de las cantidades pertinentes por la reproducción de los mismos; 3) el producto ofertado por Documentación de Medios no es una mera reproducción de los contenidos publicados en diarios, sino que entraña una labor previa de selección, síntesis y catalogación e incorpora la creación de metadatos sobre cada artículo. Por su parte, AEDE impugnó igualmente la sentencia del JM, alegando: a) que la falta de invocación expresa del artículo 138 LPI no puede constituir motivo para su rechazo y reproduce las pretensiones ligadas a la comisión de actos de competencia desleal; b) el derecho de oposición y el derecho a percibir una remuneración equitativa caso de no ejercitarlo que se contemplan en los dos últimos incisos del segundo párrafo del artículo 32.1 LPI no corresponden originariamente al editor, sino a los autores de los artículos periodísticos integrados en la obra colectiva (el diario); c) no consta acreditada la cesión de tales derechos por parte de sus titulares a las empresas editoras contrarias. Según la AP, son dos los elementos claves que han de tenerse en cuenta a la hora de abordar la cuestión que se suscita. Por una parte, la conceptualización de los diarios de prensa escrita como obra colectiva del artículo 8 LPI. Por otra parte, la configuración del artículo 32 LPI como límite. El primero de los extremos señalados ofrece pocas dudas, pues tal conceptualización ha sido afirmada por el TS (STS de 13 de mayo de 2002), y por esta Sala (SAP Madrid de 6 de julio de 2007). Ello determina, como especifica el artículo 8 LPI en su segundo párrafo, que, salvo pacto en contrario, los derechos sobre tal obra corres-

pondan en exclusiva al editor, careciendo de derechos sobre la misma los autores de las aportaciones que se funden en la creación única y autónoma, esto es, los autores de los artículos periodísticos o, en general, de las contribuciones o contenidos que se incorporan al diario. Ahora bien, esto no afecta a los derechos morales de los autores de las aportaciones singulares incorporadas sobre su respectiva aportación, en los términos establecidos en el artículo 14.3 y 14.6 LPI, ni a su derecho a explotarlas en cualquier forma que no perjudique la normal del diario (art. 52 LPI). Por otra parte, el artículo 32 LPI contiene los límites de cita y de ilustración en la enseñanza. El precepto asimila al primero la realización de recopilaciones periódicas que revistan la forma de reseñas o revista de prensa (primer inciso del párrafo segundo del apartado 1). Este límite deja de operar cuando se trate de recopilaciones que consistan básicamente en la mera reproducción de artículos periodísticos realizadas con fines comerciales y se oponga expresamente el autor, quien, de permitirlos, tiene derecho a percibir una remuneración equitativa. Así las cosas, señala la Audiencia que cuando estamos ante la reproducción de artículos periodísticos publicados en un diario editado y divulgado, el derecho de oposición y el de remuneración equitativa que contempla el artículo 32.1.2º LPI corresponden al editor, en cuanto único titular del derecho de reproducción de la obra colectiva en que consiste el diario. Cobra así pleno sentido la equiparación que hace el precepto señalado entre autor y titular del derecho, esto es, entre autor y editor. Según la Audiencia, el planteamiento que sostiene la parte apelante supone reconocer que el autor del artículo periodístico publicado retendría el *imperium* de decidir sobre la reproducción de su artículo en recopilaciones realizadas con fines comerciales, cuyo ejercicio entraña un perjuicio evidente para el editor del periódico, lo que excede de las prerrogativas que el articulista conserva tras la edición y divulgación del diario —salvo pacto en otro sentido, según el artículo 52 LPI—. De esta forma, la Audiencia desestima este motivo. La misma conclusión adopta la Audiencia respecto a la titularidad del derecho de oposición y el derecho a una remuneración equitativa caso de no haber tal oposición reconocidos en el segundo párrafo del artículo 32.1 LPI. Negado que tales derechos correspondan a los autores de los artículos publicados en los diarios editados por las empresas que intervienen como actoras, también ha de negarse que los pagos efectuados a la FAPE en calidad de entidad gestora de los derechos de autor de los periodistas sean catalogables como satisfacción de la remuneración equitativa contemplada en el artículo 32.1 LPI. Finalmente, la demandada

alega que su actividad no consiste en la realización de meras reproducciones en el sentido que marca la norma, sino que existe un tratamiento del producto. Sin embargo, la AP apunta que en el escrito de contestación a la demanda, la demandada misma reconoce que el producto que pone en el mercado no alcanza un grado de originalidad o creatividad. En todo caso, entiende la Audiencia que el supuesto de hecho contemplado en la norma para excluir la operatividad del límite impuesto al titular de los derechos de propiedad intelectual por el artículo 32.1 LPI es la realización de «*recopilaciones de artículos periódicos que consistan básicamente en su mera reproducción*». En vista de estos datos, el producto ofertado por Documentación de Medios no supera el umbral fijado en el segundo inciso del párrafo segundo del artículo 32.1 LPI, por consistir básicamente en la reproducción de artículos publicados en otros medios, sin que la inclusión de los «metadatos» a los que se alude sean suficientes para desvirtuar tal apreciación. Por tanto, desestima el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. En cuanto al recurso de AEDE, apunta la Audiencia que en el ámbito de la acción de remoción contemplada en la LPI podían también adoptarse, pese a no mediar previsión expresa con anterioridad a la reforma introducida por la Ley 23/2006, medidas de publicidad a costa del infractor que persiguiesen eliminar el estado de cosas creado por un acto desleal. En el caso que nos ocupa, está justificada la solicitud de dar difusión pública al fallo de la sentencia para hacer saber al círculo amplísimo de destinatarios, actuales y potenciales que la actividad de la demandada que es objeto de censura resulta ilegal por haberla llevado a cabo a pesar de la oposición de las empresas editoras demandantes, eliminando de esta forma cualquier sombra de equívoco que pudiera derivar de la coexistencia en el mercado de diarios en los que se hace patente la negativa a la reproducción de sus contenidos y de realizaciones de las características vistas, con un amplio grado de difusión, que entrañan un absoluto desconocimiento de tal negación. No obstante, la Audiencia entiende desproporcionada la petición de la actora. Así, en lugar de acoger la solicitud de publicación del fallo en los medios de comunicación, considera suficiente publicarlo en dos periódicos de difusión nacional de su elección, siendo los costes generados a costa de la demandada. En definitiva, el recurso es estimado parcialmente por la Audiencia, que declara que la actividad de *press clipping* consistente en la elaboración de recortes, boletines y resúmenes de prensa de los diarios tanto en soporte escrito como digital, así como su comercialización, supone una infracción de los derechos de propiedad intelectual, y que

la misma se realiza sin la correspondiente autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, y a pesar de la oposición expresa de los editores a dicha actividad de *press clipping*. Se condena a la demandada a cesar en la realización de esta actividad y a la publicación del fallo de la sentencia en el sentido antes citado (s. L. Maza).

NOTA                    Sobre el *press-clipping* puede consultarse el estudio de S. López Maza, publicado en el número 30 de esta revista (s.L. Maza).

ÓRGANO                **Audiencia Provincial de Madrid (Sección 3ª) [penal].**  
RESOLUCIÓN        **Sentencia de 2 de diciembre de 2011.**  
PARTES                **Ministerio Fiscal (apelado) contra don Miguel (apelante).**  
OBJETO                **Falta contra la propiedad intelectual: condena. Ofrecimiento en venta de soportes pirata. No aplicación del principio de intervención mínima. Concurrencia de los elementos del tipo: ánimo de lucro, perjuicio de tercero e identificación de los titulares de los derechos de explotación.**  
FUENTE                **Westlaw. JUR 2012/20892.**

RESUMEN             Se plantea un supuesto de ofrecimiento en venta de discos pirata. El Juzgado de lo Penal condena al acusado como autor de una falta contra la propiedad intelectual, del artículo 623.5º CP. En apelación, don Miguel alega, en primer lugar, la aplicación del principio de intervención mínima, afirmando que la venta callejera es el último eslabón de la cadena defraudatoria, de tan pequeña importancia, que debe quedar al margen de los tipos penales, quedando reservada su aplicación a las reproducciones masivas de estos productos. Sin embargo, considera la Audiencia que no estamos ante un principio de interpretación del Derecho Penal, sino de política criminal dirigido fundamentalmente al legislador —necesidad de una interpretación estricta de la Ley penal—. Se trata de un delito que comprende a cuantos realizan los diferentes verbos nucleares de la figura penal. La conducta realizada queda incardinada en el tipo penal aplicado en la sentencia recurrida, y no puede destipificarse a voluntad por aplicación del principio de intervención mínima invocado. Según la Audiencia, lo contrario supondría dejar impune el eslabón final de la cadena defraudatoria, en tanto la venta al menudeo es la única salida comercial de tales productos. Finalmente, el propio legislador ha ratificado la naturaleza decididamente penal de los hechos en la reforma operada en el Código Penal por la LO 5/2010, si bien degradando su calificación a una mera falta. Por otro lado, el recurrente sostiene la necesidad de que concurra un perjuicio material, que debe ser efectivo y real y además consistir en un



menoscabo material. El tipo requiere que se actúe en perjuicio de tercero, que no será otro que el titular de la propiedad intelectual o sus cesionarios, en ningún caso el adquirente o potencial adquirente de la copia ilícita. La producción de dicho perjuicio es incuestionable desde que el artículo 272 CP remite la responsabilidad civil a las disposiciones de la LPI en orden al cese de la actividad y a la indemnización de daños y perjuicios (art. 140 LPI). Además, la falta de autorización de los titulares resulta notoria al tratarse de copias ilegales, sin que sea exigible su personación ni, dada la fecha de los hechos, la denuncia previa. En este caso, al encontrarse el acusado ofertando en venta a terceros los productos, sin que se llegara a detectar ninguna operación de transmisión, no se aprecia la realidad de un perjuicio económico, circunstancia que en cambio no excluye que la conducta haya sido realizada en perjuicio de tercero, pues la posición de los titulares de los derechos se ve gravemente comprometida por la existencia de la venta clandestina e ilegal de los productos. En tercer lugar, destaca la Audiencia el problema relativo a la necesidad de identificación de los titulares de los derechos de explotación. Tiene razón la parte recurrente al afirmar que la identificación de los titulares del derecho de propiedad intelectual es necesaria para poder comprobar si éstos otorgaron o no la correspondiente autorización para su explotación, lo que podría excluir la realización del tipo. Ahora bien, entiende la Audiencia que es claro y un hecho notorio, como tal excluido del ámbito de la prueba, que la autorización para la explotación no es posible en relación a copias realizadas ilegalmente al margen de la propia cadena de producción, como las que comercializaba el acusado, cuya condición consta indudablemente en virtud de los peritajes realizados. Además, en ningún momento se ha afirmado por el acusado una hipotética autorización de los titulares de los derechos de explotación. Finalmente, el ánimo de lucro concurre con toda claridad, desde la perspectiva amplia con que aparece concebido en nuestra jurisprudencia, al entenderlo como sinónimo de cualquier provecho, beneficio, ventaja o utilidad incluso altruista o contemplativa, que pueda derivarse de la conducta realizada. Por todo esto, la Audiencia concluye desestimando el recurso planteado por el acusado (s. L. Maza).

ÓRGANO  
RESOLUCIÓN  
PARTES  
OBJETO

**Audiencia Provincial de Castellón (Sección 3<sup>a</sup>).**  
**Sentencia de 2 de diciembre de 2011.**  
**SGAE (apelada) contra Ayuntamiento de Nules (apelante).**  
**Comunicación pública de obras protegidas en fiestas populares: existencia. Carga de la prueba de la comunicación pública. Legitimación activa de las entidades de gestión.**

FUENTE

**Westlaw. JUR 2012/81541.**

RESUMEN

SGAE reclama una cantidad de dinero en concepto de derechos de propiedad intelectual, por la ejecución musical de obras de su repertorio en las fiestas populares organizadas por el Ayuntamiento demandado, sin haber solicitado la correspondiente autorización. El JM estimó la demanda, declarando la existencia de infracción y condenando al Ayuntamiento al pago de la correspondiente indemnización. La AP desestima el recurso de apelación, rebatiendo todas y cada una de las alegaciones. En relación a la legitimación activa, considera la Audiencia que se confunde el monopolio con el abuso de posición de dominio, supuesto éste último que es el prohibido por la normativa nacional y comunitaria de defensa de la competencia. En todo caso, no se concreta debidamente qué perjuicio se le deviene a la parte apelante derivado de la situación alegada de abuso de posición dominante, habida cuenta que únicamente se realizan meras alegaciones genéricas y no consta en modo alguno que hubiere pretendido establecer relación comercial alguna para el uso de contenidos protegidos, ni que, desde luego, hubiese recurrido al mecanismo previsto en el artículo 157.2 LPI. Finalmente, en cuanto al tema de la calificación de la remuneración como tasa, apunta la Audiencia que si tenemos presente que se trata de la retribución devengada por la utilización de una obra ajena mediante su comunicación pública realizada con los más diversos fines en un ámbito estricto de Derecho privado, tal retribución no acaba de encajar en el concepto de tasa que recoge el artículo 2 de la Ley General Tributaria. Finalmente, en cuanto al tema de la ausencia de acreditación de la ejecución del programa de fiestas, entiende que, por el principio de facilidad probatoria, corresponde a la apelante acreditarlo, siendo la misma por su condición de organizadora la que en mejor disposición se hallaba para demostrar qué actuaciones concretas de las previstas no se desarrollaron conforme habían sido anunciadas. Por lo que respecta al tema del repertorio y titularidad de derechos, entiende la Audiencia que estamos en presencia de derechos de gestión colectiva, con una legitimación cualificada de base legal que hace innecesario acreditar los titulares o asociados por quienes actúan dichas entidades en defensa de los derechos confiados a su gestión. La finalidad del artículo 150 LPI es la efectiva protección de los derechos cuya defensa se encomienda a las entidades de gestión, guardando correlación con los fines estatutarios de dichas entidades (s. L. Maza).

NOTA	Sobre comunicación pública de obras protegidas en fiestas populares sin autorización, legitimación activa de las entidades de gestión y determinación de la indemnización, <i>vid.</i> la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª), de 16 de enero de 2012 (Westlaw. JUR 2012/43721) (s. L. Maza).
7	
ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 2ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 9 de diciembre de 2011.</b>
PARTES	<b>SGAE (apelante y apelada) <i>contra</i> Catalán y Muñoz, S.L. (apelante y apelada).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Determinación de la indemnización. Plazo de prescripción aplicable.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/24810.</b>
RESUMEN	La entidad de gestión reclama la remuneración correspondiente, determinada contractualmente, por la utilización del repertorio en el establecimiento demandado. El JPI estima parcialmente la demanda, concediendo una indemnización menor de la solicitada, por lo que ambas partes recurren en apelación. La demandada alega que no ha quedado acreditada la relación contractual entre las partes. SGAE alega que la deuda no habría prescrito en parte, como apuntaba el juez de instancia, por aplicación del artículo 1966.3 CC, estimando que no es de aplicación dicho precepto al contrato, sino el artículo 140 LPI. Según la entidad de gestión, no se habría tenido en cuenta que nos encontramos ante una relación contractual entre las partes con derechos y obligaciones recíprocas para cada una de ellas, estimando que el plazo de prescripción es de 15 años. La Audiencia considera que la alegación debe ser desestimada, pues en el propio contrato suscrito entre las partes se establece la remuneración y forma de pago, como remuneración por cada mes o fracción, un importe mensual. Por tanto, reitera la aplicación del plazo prescriptivo de cinco años, establecido en el artículo 1966.3 CC, donde las prestaciones son periódicas, no estableciéndose una prestación única, como así se establece en artículo 140 LPI. La Audiencia acaba desestimando ambos recursos (s. L. Maza).
ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 9 de diciembre de 2011.</b>
PARTES	<b>SGAE (apelada) <i>contra</i> doña Milagrosa (apelante).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Aplicación de la presunción de utilización de los equipos de música y receptores de televisión. Determinación del carácter del uso de la música en el establecimiento.</b>

FUENTE

**Aranzadi Civil. Marg. n.º 2012/2352.**

RESUMEN

La demandada es titular de un restaurante donde se vienen comunicando públicamente fonogramas del repertorio de la entidad de gestión, sin haber solicitado la correspondiente autorización. SGAE reclama la remuneración equitativa de los artículos 108.2 y 116.2 LPI, siendo estimada la demanda por el JM. En apelación, se alega, en primer lugar, que la existencia de un receptor de televisión y un reproductor de música no significa que se produzca efectivamente la comunicación pública que se reclama. Sin embargo, la Audiencia entiende que la mera existencia de un aparato de televisión o de una radio o equipo de música en un establecimiento abierto al público, como un servicio más que se presta a la clientela, genera una presunción *iuris tantum* de utilización de los mismos de forma habitual. Corresponde, por tanto, a la parte demandada la carga de probar que no explota derechos de autor o que los que explota no están gestionados por la actora, o que está pagando por dicha utilización a un particular o a otra entidad de gestión, para que se produzca la inversión de la carga de la prueba. En segundo lugar, alega la demandada que la tarifa a aplicar sería la correspondiente a aquellos establecimientos en los que la utilización del repertorio protegido tiene carácter secundario. Según la Audiencia, existe un criterio diferenciador muy relevante. En el caso de que estemos ante un bar de tapas, o un local donde se sirven desayunos, comidas o meriendas, es obvio que la finalidad principal de quienes acuden al mismo será la propia de la restauración, pudiendo considerarse en estos casos, como regla general, que la música o los aparatos de imagen cumplen una finalidad secundaria. En esta clase de supuestos, apunta la Audiencia, el local no perdería su atractivo por el hecho de que no existiesen tales aparatos. Por el contrario, si la restauración no existe o es meramente residual, si lo que se ofrecen son bebidas y si la actividad del local se centra en los fines de semana, en los que se abre hasta altas horas de la noche, parece razonable pensar que se trata de un bar destinado al ocio, es decir, a distraer el tiempo libre de los clientes. Normalmente, y como regla general, en este tipo de establecimientos la música y los aparatos de imagen cumplen un papel importante dado que contribuyen de manera decisiva a crear el ambiente que van buscando quienes quieren pasar el tiempo libre tomándose una copa. Sin la música o las imágenes, aunque no sea imposible su funcionamiento, pierden buen parte de su atractivo. Como el establecimiento de la demandada tiene como finalidad la restauración, entiende la Audiencia que la comunicación pública

de fonogramas tenía un carácter secundario, por lo que hay que aplicar una tarifa distinta a la pretendida por la actora. De ahí que acabe estimando parcialmente el recurso (s. L. Maza).

NOTA	Sobre el carácter secundario de los actos de comunicación pública de obras audiovisuales en un bar, <i>vid.</i> la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 2ª), de 19 de diciembre de 2011 (Westlaw. JUR 2012/42921). Sobre la aplicación de la presunción de utilización de los aparatos de televisión y audio en el establecimiento abierto al público, <i>vid.</i> también la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo (Sección 1ª), de 27 de diciembre de 2011 (Westlaw. JUR 2012/25565) (s. L. Maza).
ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Salamanca (Sección 1ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 13 de diciembre de 2011.</b>
PARTES	<b>Don Marino (apelante) contra Fundación Manuel Ramos Andrade y Ayuntamiento de Salamanca (apelados).</b>
OBJETO	<b>Explotación de unas vidrieras sin el reconocimiento de la autoría y sin consentimiento de su autor. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Requisito de la originalidad para la protección por la LPI.</b>
FUENTE	<b>Aranzadi Civil. Marg. n.º 2012/23.</b>
RESUMEN	El actor ejercita acción de reconocimiento de la autoría del diseño de las vidrieras existentes en el Museo Casa Lis de la ciudad, y acciones de reclamación de cantidad por daño moral y por explotación de artículos vendidos con la imagen de dichas vidrieras sin su consentimiento. El JPI entendió que estamos ante unos trabajos que no pueden considerarse como obras originales, en la línea en que se viene entendiendo el concepto de originalidad. La existencia de originalidad, afirma, requiere un mínimo de nivel de singularidad y novedad, de altura creativa suficiente. La sentencia es recurrida en apelación por don Mariano, centrándose la AP en el análisis del requisito relativo a la originalidad de la obra. Entiende la Audiencia que la noción de «creación original» del artículo 10.1 LPI ha de entenderse como originalidad creativa. La creatividad supone la aportación de un esfuerzo intelectual, lo que obliga a formular juicios de valor sobre el mérito o calidad de la misma. La ponderación de esa suficiencia creativa dependerá de cada caso, correspondiendo la misma a los Tribunales, a cuyo efecto han de tener en cuenta los elementos de convicción proporcionados por las partes (periciales, informes de expertos, revistas especializadas...) y las máximas de experiencia comunes. A continuación,

la Audiencia analiza las alegaciones del recurrente de cara a demostrar que las vidrieras del Museo Casa cumplen las condiciones citadas para estar protegidas. Considera el apelante que las vidrieras son obras que se expresan por medio de la forma y el color, en las que la ejecución es relevante para apreciar la originalidad de las mismas. Sin embargo, señala la Audiencia que puede haber en el supuesto actividad creativa, en el sentido de esfuerzo intelectual, pero también debe haber originalidad. Ello, según la Audiencia, no es posible determinarlo en abstracto, sino que requiere ponderar los diferentes elementos de convicción, pruebas, proporcionados por las partes. Para determinar la concurrencia de este requisito, hay que partir de unos hechos considerados probados: 1) don Luis Andrés eligió y rehabilitó el edificio destinado a albergar el museo con las vidrieras; 2) él fue quien dio las instrucciones a todos los concurrentes sobre el diseño de las vidrieras, ideas a su vez inspiradas en diversos modelos catalanes llevados a cabo a principios del siglo XX en diferentes edificios modernistas de Barcelona, se contacta para su ejecución con varios artesanos o cristaleros de Salamanca, así como con maestros vidrieros catalanes, a todos los que se facilitó unas instrucciones, de forma que los proyectos planteados por todos los concurrentes, tanto por las empresas salmantinas como por don Marino respondían al mismo diseño, conteniendo los mismos elementos y la misma ubicación. El apelante alega lo siguiente: 1) niega que las ideas esenciales sobre el particular fueran de don Luis Andrés, que simplemente dio unas meras indicaciones de carácter general; 2) niega que los proyectos planteados por todos los concurrentes, tanto por las empresas salmantinas como por don Marino, respondieran al mismo diseño. Pues bien, respecto a la primera alegación, entiende la Audiencia que las ideas esenciales proceden de don Luis Andrés, dada su implicación directísima en todo el proyecto, no solo en lo concerniente a las vidrieras, sino a la elección y rehabilitación del edificio elegido para albergar el Museo. Si el recurrente discute el alcance o la extensión de tales ideas esenciales, tenía que haber acreditado que el diseño y su originalidad eran claramente suyos. A este respecto, destaca la Audiencia que hay coincidencias entre los documentos aportados por él con la demanda y los documentos de las empresas salmantinas que hicieron sus proyectos para la ejecución de las vidrieras. En lo que atañe a la segunda alegación, la idea primitiva arranca de don Luis Andrés, y así se la traslada a los posibles ejecutores de las obras. Éste se inspiró, asimismo, en modelos ya existentes en diversos edificios de Barcelona —la prueba practicada pone de manifiesto que la correspondencia

existente entre los motivos que configuran las vidrieras de la Casa Lis y las de los diversos edificios de Barcelona que se citan, es notoria—. Según la Audiencia, falta la concurrencia de la actividad creativa y de la originalidad, pues la obra se sustenta, con arreglo a la pericial, sobre unos antecedentes claros y específicos. Así, se desestima el recurso, al no haber acreditado el actor la concurrencia de tales elementos (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 30ª) [penal].</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 15 de diciembre de 2011.</b>
PARTES	<b>Ministerio Fiscal (apelado) <i>contra</i> don Porfirio (apelante).</b>
OBJETO	<b>Falta contra la propiedad intelectual: condena. Distribución de soportes pirata. No aplicación del principio de intervención mínima. Concurrencia de los elementos del tipo penal.</b>
FUENTE	<b>Aranzadi Repertorio Penal. Marg. n.º 2012/60.</b>
RESUMEN	<p>El acusado fue sorprendido en un bar por la policía vendiendo DVDs a los clientes del mismo. Tras abandonar el local, dichos agentes incautaron 63 discos que, tras su análisis, resultaron ser copias ilícitas. El Juez de lo Penal lo condena como autor de una falta contra la propiedad intelectual. En apelación, don Porfirio alega, en primer lugar, que los hechos enjuiciados serían impunes en aplicación del principio de intervención mínima. Respecto al invocado principio de intervención mínima, señala la Audiencia que es el legislador el que impulsa los intereses de la generalidad de los ciudadanos al aprobar las leyes y compatibilizar con sus criterios los intereses en conflicto que hay en juego entre los diferentes sectores sociales. El Parlamento, en las últimas reformas, no ha destipificado las conductas de los vendedores ambulantes, con el fin de evitar tales conductas y disuadir punitivamente a los posibles infractores. Y así quedó evidenciado en las reformas implantadas por las Leyes Orgánicas 15/2003 y 5/2010, y también en el ámbito procesal, pues el texto legal implantó también la vía procesal del enjuiciamiento rápido para los delitos flagrantes contra la propiedad intelectual, novedad que está claramente orientada a agilizar los procesos relativos a conductas como la que ahora se contempla. El juez se halla sometido al principio de legalidad penal y ante una conducta típica sólo le cabe aplicar la ley, si bien cuenta con instrumentos jurídicos idóneos para ajustar la decisión al caso concreto, aplicando las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y adecuando la cuantía punitiva a las circunstancias personales del autor que se dan en cada supuesto específico. En consecuencia, entiende la Audiencia que no cabe destipificar la conducta con el argumento de que se trata</p>

de comportamientos que no generan repulsa social. Carece de una base jurídica sólida y razonable el solventar los problemas sociales y humanos que latén detrás de conductas como la ahora enjuiciada acudiendo a la aplicación del principio de intervención mínima, pues se trata de un principio que no está comprendido en el de legalidad ni se deduce de él. Se trata de un postulado razonable de política criminal que debe ser tenido en cuenta primordialmente por el legislador: no es al juez sino al legislador a quien incumbe decidir, mediante la fijación de los tipos y las penas, cuáles deben ser los límites de la intervención del Derecho Penal. En segundo lugar, el apelante aduce que no se ha acreditado: 1) que el acusado carezca de autorización por parte de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios; 2) el dolo de autor, esto es, que el acusado fuera consciente de la falta de autorización por parte de los mencionados titulares de los derechos. Pues bien, considera la Audiencia que nada obsta a la condena del acusado. Éste no ha acreditado disponer de autorización concedida por esos titulares o cesionarios de los correspondientes. Según la pericia no impugnada, los DVDs son falsos, están grabados en soportes DVD-R, carentes por tanto de garantías de calidad, lo que es difícilmente compatible con toda autorización, pues a ningún productor o titular de derechos de esta índole le interesa difundir las obras en soportes de mala calidad. La experiencia demuestra que quienes cometen este tipo de hechos nunca están autorizados. Entiende la Audiencia que podría asumirse que alguno de los autores autorizase ventas a un mantero, a cambio de precio, por motivos ideológicos, de generosidad u otros similares. Pero lo que es absolutamente impensable es que todos y cada uno de los titulares de las distintas obras relacionadas puedan haber autorizado al acusado a vender sus productos. Por otra parte, el modo de venta, de bar en bar, depositando la mercancía en las mesas, acredita que el acusado era consciente de que se trataba de discos piratas y que estamos ante una modalidad de venta al margen de los cauces ordinarios. Se trata de un conocimiento común, del que es sabedor toda la sociedad. Finalmente, dice el acusado también que no se ha acreditado el importe del beneficio obtenido y, por ende, la existencia de perjuicios a los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Hay que tener por acreditada la concurrencia de todos los elementos del tipo desde el momento en que se le encontró gran número de discos falsificados. El perjuicio más importante que se produce como consecuencia de las conductas descritas en el artículo 270 CP suele estar vinculado con actividades más complejas, desarrolladas con infraestructuras más perfeccionadas.



La Audiencia explica que el precepto citado abarca un bien jurídico plural, en el sentido de que se perjudica: 1) a los titulares del derecho de propiedad intelectual; 2) los intereses fiscales de Hacienda —que no obtiene determinada recaudación que razonablemente había de percibir—; 3) los intereses de los consumidores, que no tienen asegurada la calidad del producto adquirido. Además, si bien el precepto penal citado no habla expresamente de «venta», la conducta del condenado se integra en la «distribución» que menciona el propio artículo o en el almacenamiento de ejemplares que es penado con la misma pena en el número 2 del mismo precepto. Finalmente se debe tener en cuenta que el precepto penal se refiere a una conducta realizada «en perjuicio de tercero» y no con efectivo resultado de perjuicio de ese tercero, por lo que el ánimo tendencial, en ese sentido, cumple el tipo. En base a todos estos argumentos, la Audiencia termina desestimando el recurso (s. L. Maza).

## NOTA

La misma argumentación utilizó la AP de Albacete (Sección 2ª), en un caso similar, respecto a la no aplicación del principio de intervención mínima y la determinación de la falsedad de los discos. Apunta la Audiencia que no es necesario examinar el contenido de cada disco, pues la falsedad se deriva claramente del contenido de los discos y del aspecto exterior de todos —envueltos no en carcasas, sino en fundas de plástico con carátula fotocopiada, y los discos vírgenes grabados, sin el sello de la distribuidora—. Se trata de la sentencia de 16 de diciembre de 2011 (Westlaw. JUR 2012/21996). En el mismo sentido se pronunció la Audiencia Provincial de León (Sección 3ª), en su sentencia de 16 de diciembre de 2011 (Westlaw. JUR 2012/33784), y la de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 1ª), de 22 de diciembre de 2011 (Westlaw. JUR 2012/60857). Sobre la no aplicación del principio de intervención mínima del Derecho Penal y la concurrencia del perjuicio de tercero, *vid.* la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 10 de febrero de 2012 (Westlaw. JUR 2012/85773). Entiende la Audiencia que en estos casos, aunque el perjuicio para tercero fuera potencial o intentado, no se puede excluir la concurrencia de este requisito. El tipo base establecido en el artículo 270 CP no exige la consumación del beneficio para el autor. En cambio, la falta de acreditación de la venta de discos piratas sin la autorización de los titulares de derechos, y de la obtención por el imputado de beneficios económicos, llevó a la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 17ª) a absolver al acusado, en las sentencias de 26 de diciembre de 2011 (Westlaw. JUR 2012/57735), de 4 de enero de 2012 (Westlaw. JUR 2012/53752), y de 5 de enero de 2012 (Westlaw. JUR 2012/54114) (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 22 de diciembre de 2011.</b>
PARTES	<b>Mago de Oz (apelante y apelada) <i>contra</i> Locomotive Music, S.L., Locomotiv Records, S.L., y Unísono Música, S.L. (apelante y apelada).</b>
OBJETO	<b>Impago de la remuneración equitativa por la explotación de composiciones musicales de unos autores. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Obligaciones derivadas del contrato de edición: cumplimiento.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/42106.</b>
RESUMEN	<p>El grupo musical actor plantea demanda ejercitando: 1) acciones de resolución de los contratos discográficos suscritos con la primera de las entidades demandadas y de los de edición suscritos con la última de ellas; 2) acciones declarativas de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual de los demandantes en su doble condición de artistas y autores; 3) acción de nulidad del contrato de encargo de obra suscrito igualmente con la tercera mercantil citada, esta última acción deducida con carácter subsidiario respecto de la primera de las enunciadas en relación con los contratos discográficos. El JM dictó sentencia acogiendo la acción resolutoria de los contratos discográficos y declarando la vulneración de los derechos de los demandantes en su condición de artistas, en ambos casos con referencia a Locomotive, absolviendo a los demás codemandados. Frente a esta resolución se alza Mago de Oz y Locomotive. Comenzando por el primero, de todas las alegaciones realizadas merece la pena destacar dos. La primera, la relativa al impago de la remuneración correspondiente a la autoría de las composiciones (remuneración proporcional a la venta de sus obras). Apunta la Audiencia que el hecho de que tales derechos no se liquiden directamente a sus titulares, sino a SGAE como entidad encargada de su gestión, o que se haya alcanzado un acuerdo con esta última para hacer efectivas las liquidaciones, extremos a los que recurre la parte demandada para negar que deba abonar ninguna cantidad por dicho concepto a los demandantes, carece de toda significación, ya que no se trata de dirimir ninguna reclamación de pago, sino tan solo de constatar la vulneración de un derecho. Del contrato que se aporta con el escrito de contestación se desprende que quien asumía la obligación de efectuar las correspondientes liquidaciones a SGAE era Locomotive R. Esta entidad es, por tanto, responsable de la vulneración. La segunda alegación es la relativa al incumplimiento de la obligación de realizar dos ediciones impresas de las partituras musicales de varias canciones, y la obligación de</p>

practicar las liquidaciones de aquellos derechos cedidos que no fuesen objeto de liquidación a través de SGAE. Según la Audiencia, los términos del contrato no autorizan a interpretar que la traducción a lenguaje musical y su incorporación a un soporte físico (entendiendo que en esto consiste una partitura) fueran a cargo del editor. Lo que consta en el contrato discográfico es que la «*empresa se compromete a realizar al menos dos ediciones impresas de partituras correspondientes a obras originales de artista*», y en el contrato de edición relativo a la canción “Tescucaré contra el bidé”, se cede en exclusiva al editor el derecho de «*reproducción en forma gráfica y distribución gratuita o mediante contraprestación (venta, alquiler, etc) de los ejemplares impresos*». A juicio de la Audiencia, el significado en el lenguaje usual del verbo «editar» presupone la preexistencia de un *corpus* material que se procede a publicar. En la misma línea ha de entenderse en el marco de la LPI el derecho de reproducir que integra el contenido típico del contrato de edición: para que haya lugar a la reproducción es preciso, antes y previamente, disponer del original en un *corpus* físico, a partir del cual se pueda hacer la fijación de referencia —el artículo 60.7º LPI alude al «original de la obra» que el autor debe entregar al editor—. Además, se imputan dos incumplimientos a Unísono: el no haber practicado las oportunas liquidaciones de los derechos de autor que cayendo dentro del ámbito del contrato no fuesen gestionados por SGAE, y el no haber llevado a cabo gestiones para la difusión del repertorio de Mago de Oz, más allá de la difusión discográfica y de comunicación pública realizada por los propios demandantes a través de la grabación de los fonogramas y actuaciones en público. Los dos incumplimientos hacen referencia a obligaciones conformadoras del contenido del contrato de edición (arts. 64.4º y 64.5º LPI), cuya incidencia sobre la subsistencia de aquél se pone de manifiesto en el artículo 68.1 LPI, a tenor del cual tales incumplimientos operan *ope legis* como causa de resolución contractual. Ahora bien, ese mismo precepto condiciona la eficacia resolutoria a la existencia de previo requerimiento expreso al editor por parte del autor exigiendo el cumplimiento de las obligaciones obviadas por el primero. En el caso que nos ocupa, no ha habido tal requerimiento, lo que debe llevar en último término al rechazo del motivo de impugnación en examen. Por otro lado, el recurso de Locomotiv M. se estructura en dos motivos. En el primero, se cuestiona el pronunciamiento de la sentencia recurrida declarando resueltos los contratos discográficos suscritos por esta parte y Mago de Oz. La tesis que sostiene la parte recurrente es que los citados contratos se encontraban ya ejecutados y finali-

zados a la presentación de la demanda, como evidenciaba el hecho de la firma de un nuevo contrato con otra compañía discográfica, cuya validez ninguna de las partes discute. A este respecto, entiende la Audiencia que lo que está en liza no es la exclusiva artística, definida desde el punto de vista del artista intérprete, sino la obligación de grabar en exclusiva para una productora (la recurrente) durante un determinado período de tiempo, traducándose todo ello en derechos de explotación dimanantes de los contratos discográficos durante el plazo de cincuenta años que marca el artículo 119 LPI. Distinta consideración merecen, a juicio de la Audiencia, las observaciones que en el escrito de recurso se hacen en relación con el pronunciamiento relativo a la condena de Locomotiv M. a devolver a los actores todas las grabaciones originales o *masters* realizados en ejecución de los susodichos contratos discográficos. Tiene razón la recurrente cuando dice que no cabe devolver algo que nunca fue de quien lo reclama. La Audiencia entiende que lo que se reclama es la entrega de la matriz que contiene la primera fijación de la interpretación de la obra musical realizada por la productora. En este sentido, la resolución contractual no puede tener el efecto restitutorio que supone ese particular pedimento, proyectándose aquélla, por el contrario, sobre el cese de los efectos del contrato, lo que comporta la proscripción de que se continúe aprovechando en beneficio propio por Locomotiv M., parte incumplidora, la autorización prestada en su día por los demandantes para la fijación de su interpretación. Por tanto, la Audiencia estima parcialmente los recursos planteados por ambas partes. Se revoca la sentencia recurrida en los siguientes extremos: 1) declarar que Locomotiv Records ha vulnerado el derecho de los actores en tanto que autores a percibir una remuneración equitativa por la explotación de sus composiciones; 2) no condenar a Locomotiv M. a devolver a los demandantes todas las grabaciones originales o *máster* realizados por estos últimos en cumplimiento de los contratos discográficos que les ligaba a la primera (s. L. Maza).

ÓRGANO

**Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª).**

RESOLUCIÓN

**Sentencia de 23 de diciembre de 2011.**

PARTES

**SGAE (apelada) contra Ayuntamiento de Vinalosa (apelante).**

OBJETO

**Comunicación pública de obras protegidas en fiestas populares: existencia. Responsable de la comunicación pública. Legitimación activa de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. No aplicación del límite del artículo 38 LPI.**

FUENTE

**Westlaw. JUR 2012/81954.**

## RESUMEN

El Ayuntamiento demandado ha venido haciendo uso de obras del repertorio gestionado por SGAE, con ocasión de las festividades patronales y populares y demás actos culturales que organizaba. Dicha corporación municipal dejó de abonar las facturas que le fueron presentadas al cobro en su día por la parte actora por los derechos de autor devengados en tales actos. El JM lo condena al pago de la correspondiente indemnización, decisión que es recurrida en apelación. Alega, en primer lugar, que ella no es quien contrató u organizó las actuaciones por las que se están reclamando las tarifas de SGAE, habiéndose limitado a ceder el auditorio a las distintas asociaciones o colectivos ciudadanos, que son los que organizan las actuaciones gratuitas en el mismo. Sin embargo, apunta la Audiencia que los trípticos que contienen los distintos programas de actuaciones objeto del procedimiento tienen en su anverso el anagrama del Ayuntamiento, sin hacer mención de ningún otro eventual organizador o gestor. En segundo lugar, alega la aplicación del artículo 38 LPI, pues las actuaciones eran gratuitas. La Audiencia entiende que no se cumplen los requisitos para aplicar el límite de este precepto, por cuanto no se trata de actos oficiales, sino de actos lúdicos. A continuación, la Audiencia reproduce la doctrina tradicional sobre la legitimación activa de las entidades de gestión. Señala que SGAE, para obtener el cobro de las tarifas correspondientes a la comunicación pública de las obras musicales, no viene obligada a la previa entrega del catálogo de las obras gestionadas, pues los derechos confiados comprenden aquellos cuya gestión *in genere* constituye el objeto de su actividad, de acuerdo con los estatutos que la rigen, y no los concretos derechos individuales en virtud de contratos con los titulares o acuerdos con otras organizaciones en idéntica finalidad. Además, las tarifas aplicables eran plenamente conocidas por el Ayuntamiento demandado, pues consta en autos que dicha entidad local se adhirió en el año 2001 al Convenio suscrito en fecha 10 de abril de 2000 entre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y SGAE, y en el que, como Anexo III del mismo figuran las tarifas a abonar por la utilización de los derechos de autor y como remuneración por las autorizaciones concedidas. Por otra parte, y en relación con la alegación relativa al pago que el Ayuntamiento haya hecho a los grupos musicales contratados, de lo que la recurrente infiere la ausencia del derecho al cobro por parte de SGAE respecto de tales actuaciones, basta señalar para su desestimación que no puede confundirse la relación negocial entre autor e intérprete, y por otro lado la del Ayuntamiento organizador con el intérprete o bien con su empresario musical. Es esta última relación, en

cuanto el consistorio organiza la comunicación pública de las obras musicales en actos, espectáculos y lugares dispuestos por él, la que genera la obligación de pago de los derechos de autor, pues se aprovecha de ellos para la celebración de dichos acontecimientos públicos. La organización de las fiestas patronales de la localidad, incluidos los espectáculos musicales o de cantantes, se realiza con el soporte técnico y autorización y en espacios cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento, lo que comporta su directa intervención —algo que también queda probado por la certificación relativa al destino de fondos municipales para las fiestas locales—. Es más, los programas de festejos prueban que el Ayuntamiento se mostraba como organizador, compitiendo al demandado probar qué es lo que no se ha hecho. Por tanto, la Audiencia desestima el recurso, confirmando la sentencia recurrida (s. L. Maza).

**ÓRGANO** Audiencia Provincial de Madrid (Sección 23<sup>a</sup>) [penal].  
**RESOLUCIÓN** Sentencia de 27 de diciembre de 2011.  
**PARTES** Ministerio Fiscal (apelado) *contra* don Gustavo, don Benedito y don Carlos María (apelantes).  
**OBJETO** Falta contra la propiedad intelectual: absolución.  
**Determinación de la conducta típica de distribución.**  
**FUENTE** Westlaw. JUR 2012/60265.

**RESUMEN** Los acusados fueron detenidos cuando salían de un sótano situado en una calle de Madrid. Cada uno portaba discos que contenían reproducciones no autorizadas de obras audiovisuales. El Juez de lo Penal los condena como autores de una falta contra la propiedad intelectual. En apelación, la Audiencia comienza apuntando que las conductas típicas descritas en los artículos 270.1 y 623.5 CP son reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente alguna obra protegida por la ley de Propiedad Intelectual. No es necesario, por tanto, un acto de venta concreto y efectivo, pues es claro que la exhibición de los DVDs y CDs y su ofrecimiento al público constituye un acto de distribución penado en dicho precepto. La misma LPI define la distribución de una obra en su artículo 19.1 como la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. Por tanto, la mera puesta a disposición del público de las copias con ánimo de obtener lucro, consuma la conducta típica al no requerir el tipo legal que se alcance el resultado, siendo suficiente que el mismo aparezca como la finalidad de la conducta del acusado —no es necesario que se lleguen a vender los soportes aludidos—. Ahora bien, partiendo de

los hechos probados de la sentencia recurrida se debe destacar que los apelantes han sido condenados como autores de una falta contra la propiedad intelectual porque llevaban en su poder bolsos con copias ilícitas, esto es, su condena se basa exclusivamente en la posesión de DVDs. Según la Audiencia, dicho tipo penal exige, al menos, la puesta a disposición del público de copias ilegales de CDs o DVDs, conducta que ni siquiera se menciona en el relato fáctico y jurídico de la sentencia recurrida. Por tanto, la Audiencia concluye estimando el recurso de apelación interpuesto por los acusados, y los absuelve de la falta señalada (s. L. Maza).

NOTA	La falta de prueba del perjuicio de tercero fue lo que llevó a la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 17ª) a absolver al acusado de un delito contra la propiedad intelectual, en la sentencia de 29 de diciembre de 2011 (Westlaw. JUR 2012/53749). Éste se dedicaba a la reproducción y distribución de copias de películas y series de TV, sin haber obtenido la correspondiente autorización, que enviaba al domicilio de los clientes que contactaban con él a través de su correo electrónico. La Audiencia considera que las entidades de gestión no aportaron el poder de representación de los productores o los contratos de cesión, y que la intervención de los titulares de derechos era imprescindible para poder acreditar el perjuicio causado. La falta de prueba de la ausencia de autorización llevó a esta misma AP (Sección 6ª) a absolver al acusado, en la sentencia de 29 de febrero de 2012 (Westlaw. JUR 2012/129207) (s. L. Maza).
ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 1ª) [penal].</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 29 de diciembre de 2011.</b>
PARTES	<b>Ministerio Fiscal (apelado) <i>contra</i> don Gervasio y don Everardo (apelantes).</b>
OBJETO	<b>Delito contra la propiedad intelectual: condena. Instalación de copias ilegales de juegos y programas en ordenadores situados en un establecimiento abierto al público.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/66648.</b>
RESUMEN	Los acusados eran propietarios y explotaban el negocio Enred@2, que tenía como principal actividad la de café-bar con música y con ordenadores con conexión a Internet, puestos a disposición del público para su utilización durante un tiempo determinado que variaba en función de la consumición. En esos equipos informáticos habían sido instalados los juegos Die Hard Nakatomi Plaza y Half Live (pertenecientes a Electronic Arts Software, S.L.), así como el software Windows XP (pertene-

ciente a Microsoft Ibérica, S.R.L.), que eran reproducciones no autorizadas por los titulares de los derechos de propiedad intelectual, sin que existiera tampoco licencia para su instalación. El Juez de lo Penal los condena como autores de un delito contra la propiedad intelectual. En apelación, los acusados alegan la infracción del principio de tipicidad en relación con el artículo 270.1, párrafo segundo, CP. La AP entiende que en el supuesto enjuiciado no se trata de una distribución al por menor, sino que han venido reproduciendo y comunicando públicamente esos videojuegos y haciendo uso de los programas informáticos, sin la autorización de sus titulares, tratándose de un local abierto al público en el que se ejerce una actividad comercial. Según la Audiencia, todo esto impide la aplicación del tipo atenuado, por lo que desestima el recurso (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Murcia (Sección 2ª) [penal].</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 20 de enero de 2012.</b>
PARTES	<b>Ministerio Fiscal (apelado) <i>contra</i> don Patricio y don Romualdo (apelantes).</b>
OBJETO	<b>Falta contra la propiedad intelectual: absolución. Tenencia de discos piratas. Concepto penal de distribución. Prescripción.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/65003.</b>
RESUMEN	Los acusados fueron sorprendidos por la policía cuando circulaban en un coche, en cuyo interior se encontraron tres mochilas con discos que contenían obras protegidas reproducidas sin la correspondiente autorización de los titulares de derechos. El Juez de lo Penal los condena como autores de un delito contra la propiedad intelectual, por lo que ambos recurren en apelación. La Audiencia trata de determinar, en primer lugar, si la conducta llevada a cabo por los acusados está dentro del tipo penal y, en concreto, tiene cabida en el verbo «distribuir». Explica la Audiencia que la LO 5/2010 ha introducido un tipo atenuado y ha privado de rango delictivo determinadas conductas que quedan ahora en la simple categoría de falta, degradación imperativa cuando el beneficio no supere los 400€ o sea inexistente. Este requisito del beneficio ha de referirse al que pueda obtener el sujeto activo, no al que corresponda al perjudicado. Y por beneficio ha de entenderse el real o efectivo, y no el meramente potencial, abierto a difusas expectativas comerciales. Pasando a analizar el verbo, considera la Audiencia que se debe manejar un concepto de «distribución» distinto en el ámbito civil/mercantil y penal. El concepto civil es amplio e igualaría la mera detentación con intención de venta a la efec-



tiva puesta a disposición. Por eso, la Audiencia opta por un concepto jurídico-penal de «distribución» y a declarar con criterios de taxatividad que la conducta enjuiciada es atípica. Además, es patente la inexistencia de beneficio económico. Es más, entiende la Audiencia que, al acaecer los hechos el 2 de octubre de 2005, este límite penal mínimo y su menguado reducto de anti-juridicidad desaparecen por completo por aplicación del instituto de la prescripción. De ahí que se desestime el recurso y se absuelva al acusado (s. L. Maza).

NOTA	La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 29 <sup>a</sup> ), en su sentencia de 26 de enero de 2012 (Westlaw. JUR 2012/116529), también acabó absolviendo al acusado por haber prescrito la acción penal. Entendió que los hechos podían ser calificados como falta, a los que se les aplica el plazo de prescripción de seis meses (art. 131.2 CP). Los hechos se cometieron en abril de 2005 y desde septiembre de 2006 hasta junio de 2007 el procedimiento estuvo paralizado sin motivo alguno. En el mismo sentido se pronunció esta AP (Sección 23 <sup>a</sup> ), en la sentencia de 8 de febrero de 2012 (Westlaw. JUR 2012/110350), que absuelve al acusado por prescripción de la acción penal. En cambio, esta AP (Sección 15 <sup>a</sup> ) condenó en otra ocasión al acusado al no considerar que se produjo la prescripción de la falta, al concurrir todos los elementos del tipo y al entender que el mero ofrecimiento constituye ya una acción típica. Se trata de la sentencia de 27 de febrero de 2012 (Westlaw. JUR 2012/128457) (s. L. Maza).
ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 25 de enero de 2012.</b>
PARTES	<b>SGAE (apelada) <i>contra</i> don Norberto (apelante).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Falta de prueba de utilización de música libre. Determinación del carácter del uso de la música en el establecimiento.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/62595.</b>
RESUMEN	El demandado viene comunicando públicamente obras protegidas del repertorio de SGAE en el local de su titularidad, sin haber solicitado la correspondiente autorización y haber pagado la correspondiente tarifa. El JM lo condena al pago de una indemnización por tales actos, aplicando la tarifa relativa a pub o local de copas, por ser la música un elemento de ambientación necesaria. Don Norberto recurre en apelación, alegando que únicamente utiliza música libre obtenida de Internet o cesión de maquetas de autores no profesionales. La Audiencia

entiende que no se ha probado suficientemente tal extremo. A su juicio, el demandado ha realizado la comunicación pública que se le imputa, en horario nocturno, hasta las tres de la madrugada, mediante equipo reproductor de música, independientemente de que se trate de un ordenador, altavoces distribuidos hacia el interior del local, y una pantalla de televisión en la que también se emiten videoclips musicales, aunque el volumen no fuera estridente o elevado, y existan algunas mesas. Según la Audiencia, el hecho de que la licencia administrativa no sea para pub o local musical no puede afectar los derechos de terceras personas, como los de autor gestionados por SGAE, cuando se ha demostrado razonablemente que se ha hecho de la música nocturna un elemento necesario para el negocio. Por tanto, la Audiencia acaba desestimando el recurso y confirmando la sentencia de instancia (s. L. Maza).

**ÓRGANO** Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15<sup>a</sup>).  
**RESOLUCIÓN** Sentencia de 1 de febrero de 2012.  
**PARTES** Don Fulgencio (apelante) *contra* Pricoinsa (apelada).  
**OBJETO** Compensación equitativa por copia privada. Aplicación a los discos vírgenes. Sujetos deudores.  
**FUENTE** Westlaw. JUR 2012/150851.

**RESUMEN** El actor alegó en su demanda que había comprado un CD virgen en el establecimiento de la demandada. En la factura aparece el importe del producto (2,70€) más la cuantía correspondiente a la compensación equitativa por copia privada (2,10€), que suman un total de 4,80€, sobre lo que se aplicó el 16% de IVA. El actor reclama en su demanda el importe de la compensación, por considerar improcedente su reclamación. La demanda se dirige contra la entidad que vendió el material informático. El JM desestimó la demanda, tras analizar la razón de ser de la compensación equitativa y entender que el actor no había acreditado el destino que había dado al CD. La AP reproduce aquí la doctrina derivada de las sentencias del TJUE de 21 de octubre de 2010 y de la AP de Barcelona que resolvió el caso *Padawan*, de 2 de marzo de 2011. Señala la Audiencia que aunque ese precedente nos vincula en relación con la justificación de la compensación equitativa y su aplicación respecto de los materiales y soportes que presumiblemente no vayan a ser destinados a la copia privada, en este caso la controversia no se ha planteado entre la entidad de gestión y alguno de los sujetos pasivos a quienes la Ley permite cargar la compensación, sino que la demanda ha sido instada por un adquirente final del material frente a la sociedad que se lo vendió. En cualquier caso, también se discute la procedencia de gra-

var este material informático, adquirido por el actor en un establecimiento de venta al público. Según la Audiencia, basta que estos soportes posibiliten la reproducción para uso privado del copista sin la autorización del autor (art. 31.2 LPI), para justificar la compensación económica de que se trata, en beneficio y a cargo de las personas que menciona el artículo 25 LPI. Cuestión distinta es su aplicación indiscriminada a empresas y profesionales que claramente adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para finalidades ajenas a la copia privada, algo que podría no ser conforme al concepto comunitario de «compensación equitativa». En el presente caso, la compensación aplicada al CD virgen adquirido por el actor fue repercutida por la entidad demandada, quien a su vez lo había abonado a la entidad de gestión legitimada para su cobro (SGAE). Según la Audiencia, cuando es la entidad de gestión quien reclama del titular del establecimiento de venta al público la compensación, aplicada a la totalidad de los soportes y materiales informáticos idóneos para la grabación digital (CD-R, CD-RW, DVD-R y aparatos de MP3), adquiridos para revenderlos, se lleva a cabo una aplicación indiscriminada de la compensación. Pero en el presente caso el actor comparece como un particular que ha comprado CD virgen, de tal forma que no existe duda de que este material informático no iba destinado a una entidad mercantil ni a una actividad profesional —al menos el actor no lo ha acreditado—. Por tanto, es lícito el cobro de la compensación aplicada a soportes y material para la grabación digital, siempre y cuando vayan destinados a particulares y pueda presumirse que se emplearán para hacer copias privadas. En consecuencia, la Audiencia desestima el recurso de apelación (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 17<sup>a</sup>) [penal].</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 1 de febrero de 2012.</b>
PARTES	<b>Ministerio Fiscal (apelante) <i>contra</i> don Heraclio, don Luis y don Romeo (apelados).</b>
OBJETO	<b>Delito contra la propiedad intelectual: absolución. Falta de prueba de la comisión de conducta típica alguna.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/113894.</b>
RESUMEN	Varios agentes de la policía municipal procedieron a efectuar una entrada y registro debidamente autorizados en el piso donde residían los acusados, encontrándose en las diversas habitaciones de la casa CDs y DVDs que eran copias de originales, que habían sido grabados por personas desconocidas sin permiso de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, representados por AGEDI y EGEDA. No queda acreditado que los acu-

sados utilizaran la vivienda como punto de almacenaje y de distribución posterior del material incautado. El Juez de lo Penal los absuelve a todos, por lo que el Ministerio Fiscal recurre en apelación. Considera el Ministerio Fiscal que el juzgador ha incurrido en error en la apreciación de la prueba, ya que tras declarar probada la existencia de una organización delictiva dedicada a la distribución de copias no autorizadas de obras cinematográficas y musicales que tenía su base en los dos pisos, y que todo el material incautado era falso, racionalmente debería haber llegado a la conclusión de que todos los habitantes de uno de los inmuebles pertenecían a tal organización, y a la existencia y distribución ilícita de los CDs y DVDs. Igualmente utiliza como indicios de los que debe inferirse racionalmente la responsabilidad de los acusados: a) el mero hecho de tener en su poder un número muy elevado de copias no autorizadas que por su volumen necesariamente se han de entender destinadas a terceros; b) las cantidades de dinero intervenidas; c) el hecho de que los pasaportes estuvieran en una habitación que no quedó clara si era de los acusados; d) la declaración de uno de los agentes que señaló que no es posible que personas ajenas a la organización vivan en un piso de ésta. La Audiencia Provincial no admite el recurso al no haber quedado acreditado que los tres acusados, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reprodujeran, distribuyeran o comunicasen públicamente los discos, ni mucho menos que formasen parte de una organización o asociación que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de los derechos de propiedad intelectual. El hecho de que los acusados vivieran en la vivienda no implica sin más que formaran parte de la organización. Junto a ellos vivían de cuatro a siete personas más y ninguno de los acusados respondía a las características de la persona descrita por los agentes como responsable de la organización, ni habían sido vistos entrando o saliendo de la vivienda con bolsas de CDs. Además, tampoco fueron ocupados CDs o DVDs ilegales en las habitaciones que ocupaban. Por otro lado, entiende la Audiencia que la cantidad de monedas intervenidas en la habitación que ocupaba don Romeo (28 paquetes de 25 monedas de euros) y los movimientos de las libretas de ahorro intervenidas en la habitación de don Heraclio y don Luis carecen de entidad suficiente para considerar que se trataba de considerables ingresos provenientes de un negocio fraudulento de la envergadura que aquí se trata. A juicio de la Audiencia no parecen ingresos propios de personas integradas en una organización dedicada en gran escala a la reproducción y distribución de copias de obras cinematográficas y musicales no permitidas. Por último, el

hecho de que las copias intervenidas se encontraran distribuidas por toda la vivienda, y aun admitiendo que los acusados podrían haberse apercebido de su contenido, no implica necesariamente que los mismos participaran en las actividades ilícitas que allí podrían estar desarrollándose. Por tanto, se desestima el recurso de apelación (s. L. Maza).

ÓRGANO **Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 7ª) [penal].**  
 RESOLUCIÓN **Sentencia de 13 de febrero de 2012.**  
 PARTES **Ministerio Fiscal (apelado) contra don Ambrosio (apelante).**  
 OBJETO **Falta contra la propiedad intelectual: condena. Concurrencia de los elementos típicos de la falta.**  
 FUENTE **Westlaw. JUR 2012/132647.**

RESUMEN El acusado fue sorprendido en un mercadillo cuando ofrecía al público 770 CDs, 1032 copias de videojuegos y 325 DVDs, siendo todos ellos copias de los originales y sin contar con la autorización de los titulares de derechos. El Juez de lo Penal lo condena como autor de un delito contra la propiedad intelectual. El acusado recurre en apelación. La AP entiende aplicable el artículo 270.2 CP, y apunta que son tres los elementos a considerar para aplicar el último inciso de este precepto. El primero es la distribución al por menor. En el presente caso nos encontramos ante tal supuesto, pues el acusado ofrecía al público su mercancía en un mercadillo, actividad que sólo cabe calificar como distribución al por menor o venta a pequeña escala en expresión que emplea la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2010 (ap. XVII). El segundo son las características del culpable. Según el Juez de lo Penal, tal concepto debería reservarse a personas en situaciones de pobreza, a veces utilizados por organizaciones criminales, que con tales actos aspiran a alcanzar ingresos mínimos de subsistencia. Sin embargo, la Audiencia considera que tal argumento se realiza por el legislador a mayor abundamiento, como revela la expresión «*máxime cuando*» utilizada para introducir la frase antes reseñada. Según la Audiencia, el principal motivo de la rebaja punitiva no se centra en la marginalidad que frecuentemente caracteriza a los autores de estas infracciones penales, sino en una cierta quiebra de la necesaria proporcionalidad de la pena en el caso de conductas consistentes en la venta a pequeña escala de copias fraudulentas. Difícilmente cabe concluir que el legislador concibiera su reforma con la intención de aplicarla exclusivamente a personas utilizadas por organizaciones criminales o en situación de pobreza, cuando en la práctica resultaría hartamente complejo acreditar que personas en tales circunstancias hayan obtenido, o puedan obtener mediante la

venta de la mercancía que se les incaute, beneficios económicos próximos a los 400€ —cantidad marcada como límite entre el delito y la falta—. El tercer elemento es el beneficio económico inferior a dicha cantidad. El problema de este requisito reside en discernir si por dicho beneficio económico debe entenderse bien el ya obtenido o materializado, bien el que se hubiera podido obtener con la futura venta de la mercancía intervenida en poder del inculpado. El Juez de lo Penal mantiene esta última interpretación, como también hace la Fiscalía General del Estado, en su Circular nº. 3/2010, de 23 de diciembre, apartado 5.3. A juicio de la Audiencia se trata de un criterio de dudosa razonabilidad y objetividad, pues no se comprende cómo es posible determinar un beneficio ya materializado valorando presumibles ventas futuras. Entiende que la clave del asunto hay que buscarla en el apartado XVII de la Exposición de Motivos de la LO 5/2010. Ahí se recoge, como elemento del subtipo atenuado, «*la reducida cuantía del beneficio económico obtenido*» por el culpable, y no el que se hubiera podido obtener con una hipotética y futura venta de la mercancía intervenida. En el presente caso, se considera que no se ha acreditado el beneficio obtenido por el acusado. En consecuencia, el mismo no podrá considerarse en ningún caso superior a los 400€, de manera que los hechos deben calificarse como una falta contra la propiedad intelectual del artículo 623.5 CP. La Audiencia estima parcialmente el recurso, en el sentido de condenarlo como autor, no de un delito, sino de una falta (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 23 de febrero de 2012.</b>
PARTES	<b>AGEDI y AIE (apelantes) contra Club Gimnasio Dinamic de Alcantarilla (apelada).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. El carácter equitativo de las tarifas. Determinación de la indemnización.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/109075.</b>
RESUMEN	El establecimiento demandado viene comunicando públicamente obras musicales del repertorio de las actrices sin haber solicitado la correspondiente autorización y sin haber abonado la remuneración precedente. El JM desestima la demanda, por lo que AGEDI y AIE recurren en apelación. Básicamente AGEDI y AIE alegan que no es correcto entender que mediante la remuneración pagada a SGAE, queda liberado el demandado de cualquier otro pago. Según estas entidades de gestión, el pago a SGAE de los derechos de autor no libera al obligado del pago

de los derechos correspondientes a los artistas y productores de fonogramas, representados por las actoras. En el momento en que ocurren los hechos, las entidades señaladas llevaban a cabo una gestión totalmente independiente de los derechos de propiedad intelectual. La Audiencia comienza señalando que los derechos de autor y los derechos conexos son derechos distintos, con titulares diferentes y plenamente compatibles entre sí, tal como establece la propia LPI en su artículo 3. Hay que tener en cuenta que pueden concurrir distintas entidades de gestión de esos derechos, con base en lo establecido en los artículos 108.2 y 116.2 LPI, por lo que corresponde acreditar a las actoras que el cobro realizado por alguna de ellas no comprende los derechos de los otros titulares. AGEDI y AIE, están ejercitando conjuntamente el derecho de retribución por la comunicación pública de fonogramas, precisando la parte que corresponde a cada una en la cuota reclamada, que es única. No están reclamando cantidad alguna por los derechos de autor y ello se desprende no sólo de que ellas son entidades de gestión de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de fonogramas (AIE) y de productores de fonogramas (AGEDI) y sólo están autorizadas a gestionar los mismos, sino porque las tarifas que aplican son las aprobadas por la Administración para tales derechos. Queda acreditado que los derechos gestionados por las actoras no lo estaban por SGAE, por lo que el abono de derechos a esta última no abarca a las primeras. Apunta la Audiencia que la remuneración equitativa no puede fijarse de manera incondicionada, de acuerdo con las tarifas generales fijadas unilateralmente por las entidades de gestión, aun cuando las mismas no hayan sido objetadas por parte de la Administración, sino que debe fijarse conforme a unos criterios de equidad —aproximación a la efectividad de uso—. Afirma que no es obligado estar a las tarifas generales comunicadas por las entidades de gestión al Ministerio de Cultura por el hecho de que la Administración no haya puesto objeciones, puesto que la LPI no le atribuye facultades de aprobación de las tarifas, sino una mera facultad para la recepción de la comunicación y con carácter general una facultad genérica de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en la Ley. Esto implica un grado de tutela muy leve y no es suficiente, desde luego, para considerar trasladada en exclusividad a la Administración y a la jurisdicción contencioso-administrativa el examen de la equidad de las tarifas. Por otra parte, la Audiencia entiende que la existencia de un proceso negociador previo no justifica que la aplicación de las tarifas generales se ajuste al requisito de equidad que se halla implícito en el propio concepto de remuneración

equitativa configurado en el artículo 108.3 LPI (hoy artículo 108.5 LPI). De no reconocerse así, la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la negociación comportaría automáticamente la posibilidad de que las entidades de gestión impusieran unilateralmente sus tarifas generales, aun cuando estas no tuvieran carácter equitativo, en contra de lo dispuesto en la ley. En el presente caso, ambas partes reconocen que las tarifas generales están fijadas atendiendo exclusivamente a los rendimientos de explotación de la entidad demandante. A juicio de la Audiencia, este criterio no puede ser aceptado, pues resulta más equitativo el criterio de efectividad de uso del repertorio, en la medida en que sea posible su aplicación, que el criterio de disponibilidad o de cuantificación en función de los rendimientos de explotación de las empresas. Se impone la necesidad, a la hora de fijar la remuneración, de que las tarifas aplicadas se ajusten en lo posible al criterio de efectiva utilización del repertorio de la sociedad de gestión correspondiente. Por otra parte, otro de los criterios que indudablemente debe ser tenido en cuenta es el de la comparación con otros acuerdos a que haya llegado la entidad de gestión con otras productoras. La equidad tiene una estrecha relación con la necesidad de que las tarifas sean comparativamente adecuadas entre unas y otras productoras, lo cual no significa que deban ser idénticas, pero sí que debe proscribirse una excesiva desproporción que no aparezca justificada por razones de gestión u otras análogas. Además de lo anterior, la Audiencia también tiene en cuenta, para fijar la indemnización, la superficie del local, si bien no la de 206 m<sup>2</sup>, que se refiere en el informe del Ayuntamiento de Alcantarilla, sino la 70 m<sup>2</sup>, que se hace constar en el contrato de comunicación de fecha 24 de mayo de 2011, pues no se considera acreditado que la superficie de 206 m<sup>2</sup> fuera también la utilizada para el desarrollo estrictamente de la actividad deportiva. Por tanto, se estima parcialmente el recurso, concediendo menos indemnización que la solicitada por las actoras, al tener en cuenta un número menor de metros cuadrados del local (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 2ª) [penal].</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 29 de febrero de 2012.</b>
PARTES	<b>Ministerio Fiscal y R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. (apelados) contra don Prudencio (apelante).</b>
OBJETO	<b>Delito contra la propiedad intelectual: condena. Fabricación, puesta en circulación y tenencia de mecanismos para facilitar la supresión no autorizada o neutralización de dispositivos técnicos utilizados para proteger programas de ordenador.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/116689.</b>



## RESUMEN

Don Luis Ángel, empleado de la entidad R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. y R Cable y Telecomunicaciones A Coruña, S.A (en adelante R) se presentó en el establecimiento Cetronic, S.L. solicitando que le suministraran un descodificador para poder ver, en abierto y sin pagar, los canales codificados del operador de telecomunicaciones por cable R. En dicho establecimiento le entregaron una bolsa que contenía un kit denominado *Maxinew*, con diversos elementos combinados, montados y programados por una persona con conocimientos básicos de electrónica, herramientas adecuadas y conocimientos de informática e Internet, que permitía solamente descodificar las señales de TV. Al preguntar en el establecimiento si conocían a alguna persona que se lo pudiera montar le facilitaron una tarjeta con los datos del acusado. Don Luis Ángel se presentó en el taller de don Prudencio, que procedió, a cambio de precio, a montar el descodificador de la señal R que acababa de comprar. Don Prudencio tuvo que insertar para ello los correspondientes códigos en las tarjetas para descifrar el sistema de decodificación de la señal. El Juez de lo Penal lo condenó como autor de un delito contra la propiedad intelectual del artículo 270.3 CP. En apelación, la Audiencia entiende que la conducta desplegada por el agente encuentra cobijo en el tercer párrafo de la anterior redacción del artículo que venía a sancionar la *«fabricación, puesta en circulación o mera tenencia de cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo que se haya utilizado para proteger programas de ordenador»*. La perito afirmó en juicio que la señal distribuida por R en cerrado no era un programa de ordenador no se precisan especiales conocimientos técnicos para llegar a tal conclusión—. Según la Audiencia, la conducta desarrollada por don Prudencio es propia de alguien que domina la informática, pues los distintos elementos del kit en cuestión debían ser combinados entre sí y, además, era preciso manipular, programándola, una tarjeta micro-controladora que actuaba, a su vez, sobre el programa protector de la señal, ofrecida en cerrado previo pago de las tarifas y el acoplamiento de los correspondientes aparatos decodificadores. La actuación del acusado resulta, por ello, penalmente relevante, y la Audiencia desestima el recurso de apelación planteado (s. L. Maza).

ÓRGANO  
RESOLUCIÓN  
PARTES  
OBJETO

**Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª).**  
**Sentencia de 1 de marzo de 2012.**  
**SGAE (apelada) contra Centro Fitness Aragón, S.L. (apelante).**  
**Comunicación pública de obras musicales en gimnasio: existencia. Carga de la prueba.**

FUENTE	<b>La Ley digital 26448/2012.</b>
RESUMEN	<p>El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza dictó sentencia en la que condenaba a la entidad demandada a abonar a SGAE la cantidad de 1.567 euros en concepto de comunicación pública en el gimnasio de su propiedad durante el período comprendido entre enero de 2006 y diciembre de 2010, así como a cesar en su actividad en tanto no obtuviera la preceptiva autorización. La demandada recurre en apelación alegando, fundamentalmente, que sólo hace uso de la música en determinadas clases y que, en todo caso, se trata de la denominada música libre, no gestionada por la entidad demandante. A estos efectos, alega la propietaria del establecimiento que es SGAE la que ha de probar que la música forma parte de su repertorio. Frente a este argumento, afirma la Audiencia que es reiterada jurisprudencia que, en este tipo de procedimientos, es la demandada la que corre con la carga de probar que la música que comunica no pertenece a la tutela de la entidad correspondiente. Ello se debe, en palabras del Tribunal, a que <i>“la realidad social actual —a la que hay que atender por imperativo del art. 3.1 C.civil— es sensiblemente distinta de aquélla en la que los litigios se desarrollaban entre personas fácilmente identificables y los intereses en liza eran de índole esencialmente individual. El tráfico jurídico en masa ha obligado a matizar los principios tradicionales para que el Derecho pudiera seguir siendo eficaz en la defensa de las facultades de quienes pueden ser fácilmente desamparados a través de las técnicas modernas”</i>. Es por ello que el artículo 150 LPI limita la defensa de los demandados a la falta de representación de la actora, a la autorización del titular del derecho exclusivo o al pago de la remuneración correspondiente. En este sentido, no puede afirmarse que la demandada haya probado que la entidad de gestión no representa a los autores de la música que comunica. Por este motivo, se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia de instancia (p. Mariscal).</p>
ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 2 de marzo de 2012.</b>
PARTES	<b>Delvico Comunicación SLU (apelante) contra Hispalyt Asociación española de fabricantes de ladrillos y tejas de arcilla cocida (apelada).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de creaciones publicitarias sin el consentimiento del titular.</b>
FUENTE	<b>La Ley digital 58722/2012.</b>
RESUMEN	<p>Delvico comunicación SLU es una agencia de publicidad que recibió de la Asociación de Tabiques y Muros Cerámicos el</p>

encargo de realizar una serie de anuncios para televisión y radio. Según el contrato suscrito entre ambas partes, Delvico cedía a la Asociación los derechos para utilizar los anuncios creados a tal efecto hasta el 1 de junio de 2005. Durante el año 2006 Delvico tuvo constancia de que otra entidad —Hispalyt Asociación española de fabricantes de ladrillos y tejas de arcilla cocida—, estaba haciendo uso sin su autorización de los anuncios creados por ella. Ante tal circunstancia, decidió interponer demanda contra esta última por infracción de sus derechos de propiedad intelectual, solicitando una indemnización de 69.600 euros. La sentencia de instancia absolvió a la demandada, admitiendo la excepción de falta de legitimación pasiva. Según ésta, la relación contractual había tenido lugar exclusivamente entre Delvico y la Asociación de Tabiques y Muros Cerámicos, quedando la demandada al margen de la misma, de modo que resultaba ajena a cualquier obligación que pudiera derivar de tal contrato. Según la Audiencia, el sentido del fallo es fruto de un desenfocado entendimiento del objeto del proceso. Efectivamente, la acción ejercitada por la demandante no es de índole contractual, sino que se sustenta en una infracción de derechos de propiedad intelectual, que puede tener lugar con independencia de la existencia de un vínculo contractual entre las partes. Partiendo de la base de que las creaciones publicitarias de la demandante son creaciones intelectuales originales, y, como tales, objeto de protección por la LPI, ha quedado acreditado que la demandada ha hecho uso de ellas (ha procedido a su comunicación pública) sin la autorización de Delvico. Por otra parte, la titularidad que ostenta esta última sobre las creaciones se desprende del contrato suscrito en junio de 2005 con la Asociación de Tabiques y Muros Cerámicos, que contemplaba una cesión limitada a un ámbito espacial (España) y temporal (hasta el 31 de diciembre de 2005), por lo que al tiempo de la utilización de los anuncios por parte de la demandada (año 2006) los derechos sobre los mismos se encontraban en manos de Delvico. De todo ello se deriva que la demandada ha realizado actos de comunicación pública de las creaciones intelectuales propiedad de la demandante sin haber obtenido su autorización, ni, consecuentemente, abonarle cantidad alguna. En este sentido, la Audiencia estima el recurso de apelación condenando a la demandada a reparar los daños y perjuicios causados cuya cuantía asciende a 69.600 euros según el cálculo realizado conforme al criterio de la regalía hipotética [artículo 140. 2 b) LPI] (p. Mariscal).

ÓRGANO

**Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª).**

**RESOLUCIÓN** Sentencia de 9 de marzo de 2012.  
**PARTES** Onésimo (apelante) *contra* Galinova editorial S.L. (apelada).  
**OBJETO** Plagio de manual escolar: inexistencia.  
**FUENTE** La Ley digital 25845/2012.

**RESUMEN** El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de A Coruña declaraba en sentencia de 24 de junio de 2011 que Onésimo es coautor de varios manuales escolares de música, concretamente de las obras “Música 1º y 2º del Primer Ciclo de educación primaria”, en virtud de contrato suscrito con la editorial Galinova con fecha de 3 de febrero de 1996. El demandante recurre en apelación solicitando, además, que se declare que las obras posteriores “Libros de Música 1º y 2º, Primeiro Ciclo-Educación Primaria”, edición en gallego del año 2001, así como su versión en castellano, editados por la editorial Galinova son un plagio de la suya. Resulta probado por mor del contrato suscrito entre la editorial y el actor que éste cedía los derechos de producción y distribución a través de cualquier forma de edición con plena libertad de acción en cuanto a la modalidad de las posibles nuevas ediciones o reimpressiones. Asimismo, se ha acreditado que con fecha de 11 de septiembre de 2000 Galinova remitió al actor una carta en la que expresamente se hacía constar que la editorial iba a realizar una nueva edición para la cual ya no deseaba contar con su colaboración, por lo que le requería para que en el plazo máximo de 30 días comunicara por escrito a la editorial en qué había consistido su participación en la obra Música 1º y 2º, con indicación de las páginas exactas de su trabajo a fin de poder suprimirlas de la nueva edición. El demandante no contestó al requerimiento, y la nueva edición se publicó bajo la fórmula de obra colectiva en la que no se incluía la participación de aquél. Ocho años después, Onésimo interpone la demanda, pretendiendo que la edición de 2001 sea declarada un plagio de su obra. La solución del conflicto pasa ahora por resolver dos cuestiones. La primera es la existencia o no de plagio. Según los resultados de los exámenes periciales, no existe identidad en las obras objeto de litigio, dado que, por un lado, la intervención del señor Onésimo en la edición de 1996 fue muy escasa, y también porque esta limitada aportación fue suprimida de la nueva edición. La segunda de las cuestiones que plantea la resolución del presente litigio es la relativa a la concurrencia de retraso desleal por parte del actor. Éste no se manifestó ante el requerimiento de la editorial para que expresara su aportación a la anterior obra con la finalidad de prescindir de la misma, consintiendo, además, la difusión de las litigiosas durante unos 8 años sin manifestar oposición alguna. Esta actitud de pasividad

durante tan dilatado periodo de tiempo permitió a la editorial demandada considerar, objetiva y razonablemente, que el actor no ejercitaría ninguna pretensión con respecto a sus derechos de autor, por lo que el ejercicio de acciones en este sentido en el momento actual puede reputarse como un retraso desleal que constituye un abuso de derecho (artículo 7.1 CC) por parte del actor. Según las palabras literales del Tribunal: “*un derecho subjetivo o una pretensión no pueden ejercitarse cuando el titular no se ha preocupado durante mucho tiempo de hacerlos valer y ha dado lugar, con su actitud omisiva, a que el adversario de la pretensión pueda esperar objetivamente que ya no se ejercitará el derecho*”. Por estos motivos, se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia recurrida (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Ourense (Sección 1ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 13 de marzo de 2012.</b>
PARTES	<b>AISGE (apelante) contra Centro médico El Carmen (apelado).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de grabaciones audiovisuales a través de televisiones en habitaciones de hospital: existencia. Remuneración debida a los artistas intérpretes y ejecutantes.</b>
FUENTE	<b>La Ley digital 36582/2012.</b>
RESUMEN	La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Orense desestima la pretensión de la entidad de gestión AISGE en torno a la existencia de comunicación pública de grabaciones audiovisuales en las habitaciones del hospital propiedad de la demandada. Según este Juzgado, la comunicación carece de carácter público por estimar que se produce dentro de un entorno que podría calificarse de doméstico. Este criterio no puede ser compartido por la Audiencia a la luz de la jurisprudencia acuñada por nuestro Alto Tribunal en materia de comunicación pública de obras en habitaciones de hotel ( <i>Vid.</i> SSTS de 16 y 20 de abril de 2007, 6 de julio de 2007, 15 de enero, 10 de julio y 21 de noviembre de 2008, entre otras). Esta jurisprudencia es reflejo de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 7 de diciembre de 2006 (caso “ <i>Rafael hoteles</i> ”). La doctrina del TJUE en esta materia (originariamente referida a la comunicación pública en hoteles pero trasladable a las clínicas y centros hospitalarios) entiende que en estos supuestos en los que existen televisores instalados en los centros, que captan la señal televisiva y la retransmiten a los aparatos situados en las distintas habitaciones, tiene lugar una comunicación a una pluralidad de personas que van renovándose y que tienen la posibilidad de recibir la señal

difundida, por lo que encajarían dentro del concepto de comunicación pública a que se refiere el artículo 20.1, párrafo primero LPI. Para que la comunicación careciese de este carácter público sería preciso que la comunicación tuviera lugar dentro de un ámbito estrictamente doméstico (lo cual no sucede en las habitaciones de hospital a las que tiene acceso todo el personal hospitalario y personas ajenas al entorno del enfermo) y no estar integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo, circunstancia ésta que tampoco se da en los hospitales. Además, según la interpretación jurisprudencial, el carácter privado o público del lugar en que se produce la recepción carece de relevancia alguna, así como el carácter gratuito de la recepción [el artículo 20.2.e) habla de “transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono”]. Debe añadirse a lo dicho que ni la retransmisión puede considerarse como integrante de la prestación sanitaria, ni el carácter obligatorio que para el paciente tiene la estancia excluye la consideración de comunicación pública, tal y como se configura legal y jurisprudencialmente. Existiendo, por tanto, la comunicación pública, procede estimar el recurso planteado por la entidad de gestión y condenar a la demandada al abono de las cantidades devengadas por la comunicación pública de grabaciones audiovisuales a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes (artículo 108.5 LPI) (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 16 de marzo de 2012.</b>
PARTES	<b>SGAE (apelada) contra Ayuntamiento de Muxia (apelante).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras protegidas en fiestas populares: existencia. Responsable de la comunicación pública: determinación de la participación del Ayuntamiento en los eventos.</b>
FUENTE	<b>La Ley digital 34346/2010.</b>
RESUMEN	El presente litigio trae causa de la celebración de una serie de espectáculos con motivo de las fiestas populares de Muxia durante los años 2006, 2007 y 2008. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de A Coruña estimó íntegramente la demanda interpuesta por SGAE, que reclamaba al Concello la cantidad de 22.950 euros por la comunicación pública de obras de su repertorio con ocasión de la celebración de los citados eventos. En el presente pleito se trata de dilucidar, fundamentalmente, la presencia activa del Ayuntamiento en la organización de los espectáculos litigiosos para poder así determinar su legi-

timación pasiva en el proceso. Según sostiene la Audiencia, el hecho de que los espectáculos y eventos de las fiestas populares tengan lugar comúnmente al aire libre no implica necesariamente que sean siempre organizados por los Ayuntamientos. Puede ocurrir que la responsabilidad de la organización recaiga sobre otras entidades autónomas, sin la participación relevante del Ayuntamiento, lo cual no obsta para que éste ponga al servicio de la ciudadanía locales o espacios públicos, o contribuya con alguna ayuda económica. Cuestión distinta es que no basta en principio con alegar simplemente esta ajenidad para rechazar la reclamación de SGAE contra el Ayuntamiento cuando los actos que conforme a la Ley devenguen derechos de propiedad intelectual se realicen organizadamente y no espontáneamente en espacios de titularidad municipal, más aún si para acceder a ellos es preciso abonar una entrada. De los 24 eventos organizados, el Concello de Muxia únicamente ha podido acreditar su ajenidad en 11 de ellos, por lo que es preciso que abone a SGAE los derechos devengados por la celebración de los 13 restantes. Ello equivale a la suma de 990 euros, frente a los 22.950 reclamados por la entidad de gestión. Se estima parcialmente, con ello, el recurso de apelación interpuesto, revocando la sentencia recurrida (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 16 de marzo de 2012.</b>
PARTES	<b>Don Urbano (apelante) contra don Amadeo (apelado).</b>
OBJETO	<b>Distribución de libros a través de Internet a un precio inferior al precio fijo señalado por el editor. Agotamiento del derecho de distribución.</b>
FUENTE	<b>La Ley digital 44530/2012.</b>
RESUMEN	Don Urbano es editor de dos libros titulados “ <i>Las monedas españolas del tremis al euro. Del 411 hasta nuestros días</i> ” y “ <i>Las monedas españolas de la edad contemporánea. Desde Carlos IV a Juan Carlos I</i> ”. Según éste, don Amadeo ha vulnerado sus derechos de propiedad intelectual sobre las citadas obras al haberlas puesto a la venta en Internet por un precio inferior al fijado por él, con infracción del Real Decreto 484/1990, de 30 de marzo, actuando además bajo criterios que podrían calificarse de competencia desleal. Por ello, pide una indemnización con base en los daños causados a razón de la diferencia entre el precio fijo de venta al público y el precio de venta ofertado por el demandado, así como una indemnización por daño moral consistente en la obligación de comunicación a consumidores y profesionales de la vulneración en que ha incurrido el demandado. La sentencia de prime-

ra instancia desestima las pretensiones de don Urbano sobre la base de que no han sido concretados los derechos supuestamente vulnerados ni se ha manifestado en qué consiste tal vulneración. Tampoco se concretan los hipotéticos actos de competencia desleal. El demandante recurre en apelación alegando que son sus derechos de “explotación y distribución” los que han sido conculcados, así como su derecho moral a decidir si la obra es divulgada y en qué condiciones. Según la Audiencia Provincial, en concordancia con el fallo del Juzgado de lo Mercantil, el demandante no llegó a concretar en su demanda qué derechos fueron los supuestamente vulnerados, lo que bastaría por sí solo para desestimar el recurso de apelación. En todo caso, el tribunal no comparte la tesis del recurrente y considera que la infracción que se imputa al demandado consistente en la venta de las obras de referencia por precio inferior al fijo indicado por el editor no constituye una vulneración de los derechos de propiedad intelectual del demandante. En primer lugar, el recurrente habla de derechos de explotación y distribución como de dos derechos distintos, cuando el derecho de distribución es en realidad una facultad integrante de los derechos de explotación. En segundo lugar, cabe destacar que don Urbano es editor y cesionario de los derechos de explotación sobre las mencionadas obras, mas no autor, lo que implica que no puede adquirir derecho moral alguno sobre ellas, tal y como pretende en su recurso. Es sabido que los derechos morales son irrenunciables e inalienables como consecuencia de su extrapatrimonialidad e indisponibilidad. En tercer lugar, tal y como se admite en la propia demanda, don Urbano procedió a la venta de las obras litigiosas a la entidad “Julián Llorente, S.L.”, de la cual adquirió los ejemplares el demandado. El hecho de que don Amadeo vendiera posteriormente tales ejemplares a través de Internet, no constituye en modo alguno una infracción del derecho de distribución, pues éste se agota con la primera transmisión cuando la distribución se efectúa mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad en el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, respecto de las ventas y transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial (artículo 19.2 LPI). En consecuencia con lo expuesto, se desestima el recurso de apelación (p. Mariscal).

ÓRGANO  
RESOLUCIÓN  
PARTES  
OBJETO

**Audiencia Provincial de Tarragona (Sección 1ª).**  
**Sentencia de 22 de marzo de 2012.**  
**SGAE (apelada) contra Funny Drinks, S.L. (apelante).**  
**Comunicación pública de obras musicales en restaurante: existencia. Valoración de la prueba de la comunicación.**



FUENTE	<b>La Ley digital 40961/2012.</b>
RESUMEN	El Juzgado de lo Mercantil de Tarragona dictó sentencia en la que condenaba a la entidad Funny Drinks, S.L., al pago de 719,52 euros a la entidad de gestión SGAE en concepto de comunicación pública de obras musicales en el establecimiento de su titularidad “La Tagliatella”. La demandada recurre en apelación alegando que no ha quedado probado que tenga lugar tal comunicación pública dado que el único aparato de radio existente se encuentra en la cocina y es de uso exclusivo de los empleados. Sostiene la Audiencia que de las pruebas practicadas se desprende que si bien esto es cierto también lo es que existen en el local cinco altavoces, lo cual ha quedado corroborado en las tres visitas realizadas por el empleado de SGAE, que siempre encontró música ambiental en el local. En este sentido, resulta indiferente la ubicación del aparato de radio, si la comunicación pública tiene lugar. Por este motivo se desestima el recurso de apelación (p. Mariscal).
ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 23 de marzo de 2012.</b>
PARTES	<b>AGEDI y AIE (apelantes y apeladas) contra Comunidad de propietarios del centro comercial El Restón de Valdemoro (apelante y apelada).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de fonogramas: existencia.</b>
FUENTE	<b>La Ley digital 44537/2012.</b>
RESUMEN	El presente pleito trae causa de la comunicación pública de fonogramas en el local de la demandada sin abonar a las entidades de gestión representantes de los artistas intérpretes y ejecutantes y de los productores musicales —AIE y AISGE— las cantidades debidas en concepto de remuneración equitativa y única (artículo 108.4 y 116 LPI). Se plantean dos recursos. El primero de ellos, interpuesto por las entidades de gestión demandantes es desestimado por la Audiencia. Siendo la sentencia de primera instancia estimatoria en su integridad, no cabe presentar un recurso de apelación simplemente por discrepancias en los razonamientos del juez. Es una premisa del derecho que únicamente pueden recurrirse los pronunciamientos desfavorables, mas no aquellos que estiman todas las pretensiones, aun cuando no se esté de acuerdo con la fundamentación. El segundo de los recursos es planteado por la demandada Comunidad de propietarios del centro comercial El Restón de Valdemoro. De todos los motivos que alega esta parte interesa el relativo a la inexistencia de relación contractual entre las

partes, lo que, según la demandada, la exime del pago de remuneración alguna. Tal y como afirma la Audiencia, la apelante está tratando de suscitar una polémica baldía. Los derechos que la demandante reclama son derechos de gestión colectiva obligatoria y que no pueden ser ignorados por los usuarios de fonogramas. Se trata de una obligación impuesta por la ley (artículos 20, 108.4 y 116 LPI), de manera que carece de sentido sustentar un debate huero sobre la existencia o no de previa vinculación contractual. Únicamente acoge la Audiencia la pretensión de la demandada relativa al cálculo de la indemnización, en la medida en que la sentencia de instancia no tuvo en cuenta varios pagos que la demandada realizó de forma voluntaria. De acuerdo con ello, se condena a la demandada al pago de 3.202,26 euros, frente a los 4.031,23 fijados por el Juzgado de lo Mercantil (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Salamanca.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 27 de marzo de 2012.</b>
PARTES	<b>SGAE (apelada) <i>contra</i> don Jon (apelante).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras protegidas en bar: existencia. Movimiento de “música libre”. Carga de la prueba de la comunicación.</b>
FUENTE	<b>La Ley digital 39086/2012.</b>
RESUMEN	<p>La sentencia de 10 de octubre de 2011, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Salamanca núm. 4, condenó a don Jon, propietario de un establecimiento hostelero, al pago de 530,68 euros a SGAE en concepto de comunicación pública de obras musicales de su repertorio a través de un televisor situado en el bar de su propiedad “Caleuche”. Varios son los motivos en los que fundamenta ahora su recurso el demandado, dirigidos todos ellos a desvirtuar la prueba de la existencia de la comunicación pública. Principalmente alega que en su local únicamente se comunica música perteneciente al movimiento “copyleft”, y que, dado el auge de este movimiento, así como de la difusión de la cultura libre, el rechazo social a la SGAE y la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, no puede mantenerse la presunción de la inversión de la carga probatoria en estos supuestos. Al contrario, ha de ser la entidad demandante la que ha de acreditar que en el aparato instalado se está emitiendo un contenido protegido por el derecho de propiedad intelectual. La Audiencia, sin hacer mención a la legitimación universal de las entidades de gestión contenida en el artículo 150 LPI, ni a la inversión de la carga probatoria que de ella se deriva, se limita a sostener que ha quedado suficiente-</p>

mente probado por la parte actora que en el referido local podía oírse a través de un televisor una emisora de radio, y, a través de esta, canciones de autores gestionados por la entidad demandante. Es por ello que, sin perjuicio de que sea cierto que en el local tiene lugar la comunicación pública de música ajena al repertorio gestionado por SGAE (tal y como se deriva de la promoción de este tipo de música por el propietario a través de facebook, así como de la existencia de un ordenador conectado al televisor), también lo es que a través del mismo puede tener, y de hecho tiene lugar, la comunicación pública de obras protegidas. En consecuencia, se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia de instancia (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 30 de marzo de 2012.</b>
PARTES	<b>Ryanair limited (apelante) contra Red Universal de Marketing y Booking online, S.A. (apelada).</b>
OBJETO	<b>Infracción del derecho <i>sui generis</i> sobre bases de datos: inexistencia. Concepto de base de datos.</b>
FUENTE	<b>La ley digital 58724/2012.</b>
RESUMEN	<p>El presente proceso se inicia con la demanda interpuesta por la compañía aérea Ryanair contra Red Universal de Marketing y Booking online, S.A.—en adelante RUMBO—, en la que se solicita que se declare que la demandada ha infringido su derecho <i>sui generis</i> sobre sus bases de datos, así como su derecho al <i>software</i> desarrollado para generar información sobre los precios y los vuelos. Asimismo se ejercitan acciones de competencia desleal. Según la actora, la demandada estaría incurriendo en todos estos ilícitos a través de la técnica del “screen scraping”, consistente en la utilización en su página web de los datos que aparecen en la página web de Ryanair sin su consentimiento. La sentencia de primera instancia desestima íntegramente la demanda sobre la base de que no nos encontramos ante una base de datos en el sentido que da a este término el artículo 12.2 LPI, y que constituye un presupuesto ineludible para poder impetrar la protección del artículo 133 del mismo texto legal. Señala la sentencia que la página web de Ryanair es una “página dinámica” que da acceso a un contenido particular, conformado por un vuelo y un precio concretos que se construye cada vez que el usuario solicita esta información. Así, lo que contiene el “ordenador” de Ryanair son las reglas o parámetros para calcular el precio (proximidad de la fecha de vuelo, número de plazas disponibles...), pero estos datos no son ofrecidos al público, ni RUMBO ha tenido acceso a ellos. La demandante recurre en apelación concentrando su discurso impugnatorio en</p>

la reiteración de la existencia de una infracción de su derecho *sui generis* sobre sus bases de datos y en la imputación a RUMBO de actos de competencia desleal. Sin necesidad de entrar en este segundo aspecto del recurso, ya adelantamos que es desestimado por la Audiencia. En lo que se refiere a la supuesta infracción del artículo 133 LPI, lo primero que hay que dilucidar es si verdaderamente nos encontramos ante una base de datos. El concepto de base de datos es el mismo, ya se pretenda la infracción del artículo 12 o la del 133 LPI, lo cual se pone de manifiesto en este último artículo al remitirse, para su definición, al apartado 2º del artículo 12. Tal y como establece este último precepto, se entiende por base de datos “*las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma*”. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha definido las bases de datos en diferentes ocasiones como “*toda recopilación que incluya obras, datos u otros elementos, separables unos de otros sin que el valor de su contenido resulte afectado, y que esté dotada de un método o sistema, sea de la naturaleza que sea, que permita localizar cada uno de sus elementos constitutivos*”. En el presente caso, la información sobre los precios es generada *ex novo* por el sistema operativo de Ryanair cada vez que el usuario introduce una serie de parámetros en su página web. En otras palabras, los precios de los vuelos no constituyen un elemento preexistente y accesible individualmente que forme parte de una colección de elementos dispuesta de manera sistemática o metódica. Por ello, no puede considerarse que exista una vulneración del derecho *sui generis* de Ryanair sobre sus bases de datos, lo cual, unido a la desestimación de las pretensiones de ilícito concurrencial conduce a la confirmación de la sentencia dictada en primera instancia (p. Mariscal).

### 3. OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES

ÓRGANO	<b>Juzgado de lo Mercantil núm. 12 de Madrid.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 14 de julio de 2011.</b>
PARTES	<b>The Royal Literary Fund. (demandante) contra Valdemar (Enokia S.L.) (demandada).</b>
OBJETO	<b>Reproducción y distribución de obra literaria sin el consentimiento de su autor. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Legitimación activa: existencia. Derecho transitorio: aplicación de la Ley de 1879. Duración de los derechos: principio comunitario de no discriminación por razón de la nacionalidad.</b>

## FUENTE

**Aranzadi Civil. Marg. n.º 2011/1538.**

## RESUMEN

La Royal Literary Foundation es titular de los derechos sobre las obras de G.K. Chesterton, reconocido escritor británico fallecido el 15 de junio de 1936. Valdemar es una editorial que reedita y comercia desde hace años numerosos títulos de la obra de Chesterton en España en diversos formatos. Si bien los derechos sobre las obras del citado autor se encuentran en el dominio público en su país de origen por haber transcurrido el plazo de duración de los derechos (50 años), tales derechos permanecerían vigentes en España hasta 2016, por ser de aplicación la Ley de 10 de enero de 1879, que establece un plazo de protección de 80 años *p.m.a.*, según argumenta la parte actora. Por este motivo, reclama la demandada el cese en su actividad de explotación, la retirada de ejemplares y una indemnización que asciende a 30.000 euros. La primera cuestión que se plantea en el presente litigio es la supuesta falta de legitimación activa de la entidad británica. Tal ausencia de legitimación es rechazada por el Juzgado, toda vez que según se establece en la Ley de 1879 y en el Reglamento de 1880 (aplicables, como se verá, al presente litigio), la propiedad intelectual es transmisible, tanto *inter vivos* como *mortis causa*, y en el presente asunto constan todos los documentos en los que se acredita la cadena de transmisiones de los derechos desde el autor hasta la entidad demandante. La segunda cuestión planteada, y objeto principal del pleito, es la relativa a la vigencia en España de los derechos de Chesterton. A este respecto, conviene tener en cuenta varios preceptos legales, así como una asentada jurisprudencia del TJUE. En primer lugar, el artículo 5.2 del Convenio de Berna de 1886 establece que “*la extensión de la protección así como los medios procesales acordados por el autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclame la protección*”. Sin embargo, en lo que se refiere a la duración de los derechos, el artículo 7.8 del mismo texto legal establece que la misma no podrá exceder de la establecida en el país de origen, salvo que la legislación del país donde se reclame la protección disponga otra cosa. Este último precepto determinaría que, habiendo transcurrido los 50 años de duración de los derechos del autor en el país de origen, los mismos habrían de encontrarse en el dominio público en todos los países de la Unión. Sin embargo, dentro del marco normativo de la UE, es preciso tener en cuenta el plazo de duración de 70 años establecido en la Directiva 2006/116/CE, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afi-

nes (artículo 1.1), así como la disposición contenida en su artículo 10.1, según la cual el contenido de la Directiva no tendrá por efecto reducir los plazos de protección que estuvieren corriendo a la entrada en vigor de la misma. Toda esta normativa ha sido interpretada por el TJUE a la luz del principio comunitario de no discriminación en las sentencias de 20 de octubre de 1993 (asunto “*Phil Collins*”) y especialmente en la sentencia de 6 de junio de 2002 (asunto “*La Bohème*”). De la jurisprudencia del TJUE se desprende, *grosso modo*, que no es posible aplicar en un país de la UE un plazo de protección distinto del fijado para los autores nacionales. El plazo de protección para los derechos de Chesterton en España sería de 80 años, frente a los 50 previstos la legislación británica. Tal plazo es el establecido en el artículo 6 de la Ley de 1879, aplicable al presente litigio en virtud de la Disposición Transitoria 4ª del LPI, cuyo tenor literal establece que “*los derechos de explotación de las obras creadas antes del 7 de diciembre de 1987 tendrán la duración prevista en la Ley de 10 de enero de 1879*”, esto es, 80 años. La parte demandada alega una tercera cuestión, vinculada con la anterior, relativa a la ausencia de inscripción de la obra de Chesterton en el Registro de la Propiedad Intelectual. Esta inscripción resultaba constitutiva de los derechos de autor conforme al artículo 36 de la Ley de 1879. Frente a ello, el Juzgado argumenta que procede una interpretación de la norma de acuerdo a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada, y es actualmente un principio internacionalmente indiscutido que el derecho del autor surge por el mero acto de la creación. Por todo ello, concluye el Juzgado que los derechos sobre la obra de Chesterton se encuentran vigentes en España, por lo que la demandada estaría llevando a cabo una explotación ilegítima de la misma. En este sentido, se ordena el cese inmediato en la comercialización de las obras, la retirada del mercado de los ejemplares, y la inutilización/destrucción de los moldes, planchas, matrices o negativos utilizados en la edición y comercialización de las obras litigiosas. Finalmente, en lo que a la indemnización se refiere, el Juzgado se atiene a lo dispuesto en el informe pericial elaborado por la Asociación Colegial de Escritores, que tiene en cuenta el tipo de obra, el “caché” del autor, y el hecho de que se trata de reediciones de obras preexistentes, calculando un importe indemnizatorio total de 23.180 euros. La indemnización por daño moral, sin embargo, resulta improcedente al no haber sido concretado su fundamento (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 29 de julio de 2011.</b>
PARTES	<b>Asociación asturiana de videoclubs S.L. (demandante) <i>contra</i> SGAE (demandada).</b>
OBJETO	<b>Ausencia de equidad de las tarifas fijadas por SGAE para el alquiler de soportes audiovisuales.</b>
FUENTE	<b>Aranzadi Civil. Marg. n.º 2011/2130.</b>
RESUMEN	<p>La demandante —Asociación asturiana de videoclubs S.L.— es una entidad que surge a raíz de una serie de pleitos dirimidos ante este mismo órgano y que enfrentan a SGAE con varios videoclubs debido a discrepancias referidas a la equidad en la aplicación de las tarifas. La entidad de gestión pretendía aplicar sus tarifas de acuerdo a la superficie de cada uno de los locales, criterio éste que resultaba inequitativo a los ojos de los titulares de los establecimientos. La Audiencia Provincial de Oviedo resolvió en todos los casos de forma favorable a los propietarios. Entendió que las tarifas habían de ser fijadas conforme a un criterio necesariamente vinculado al grado de explotación del derecho, vinculación que no se daba en el criterio aplicado por SGAE. En el presente pleito, la Asociación asturiana de videoclubs, constituida según sus estatutos <i>“para la defensa de los videoclubs frente a un canon injusto y el ejercicio de acciones judiciales para obtener la nulidad del canon actual así como otras acciones que requiera la defensa conjunta de los derechos de los videoclubs asociados”</i>, solicita se declare la nulidad de las tarifas generales fijadas por SGAE para el alquiler de soportes de grabaciones audiovisuales. Este Juzgado comparte con la demandante la opinión, que surge de la doctrina de nuestro Tribunal Supremo (SSTS de 18 de febrero y 7 de abril de 2009, entre otras), de que uno de los criterios para garantizar la equidad de las tarifas es que las mismas se ajusten en lo posible al criterio de efectiva utilización. Tal criterio tiene su reflejo en la modificación operada en el artículo 158 LPI por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, al disponer que la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, <i>“en el ejercicio de sus funciones para la fijación de cantidades sustitutorias de tarifas, valorará el criterio de utilización efectiva, por el usuario, del repertorio real de titulares y obras o prestaciones que gestionen las entidades y la relevancia y utilización en el conjunto de la actividad del usuario”</i>. Este principio de utilización efectiva se materializa en el número de unidades de soportes de grabaciones audiovisuales puestas a disposición del público para su alquiler. El número de copias disponibles sí encuentra, a juicio de este órgano, la necesaria ligazón con el uso efectivo o, al</p>

menos, con la potencialidad de ese uso, determinando que la tarifa así fijada tenga carácter equitativo. Lo contrario sucede con las tarifas que pretende aplicar SGAE, pues la extensión del local difícilmente puede vincularse a una determinada intensidad en la explotación (locales muy grandes pueden disponer de pocas copias, o contar con una escasa afluencia de público). Por las razones expuestas, procede la estimación de la demanda, declarando la nulidad legal de las tarifas litigiosas (p. Mariscal).

**ÓRGANO** Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra.  
**RESOLUCIÓN** Sentencia de 17 de noviembre de 2011.  
**PARTES** Doña Eufrasia (demandante) *contra* Doña Fermina, Asociación Textil de Galicia, e Ir Indo Edicions (demandadas).  
**OBJETO** Plagio de obra literaria: existencia. Legitimación pasiva: concepto de infractor. Indemnización por daños.  
**FUENTE** Westlaw JUR Marg. n.º 2012/126499.

**RESUMEN** Doña Eufrasia es autora del libro *“Manual de Teixitis”*. En el año 2007 pudo constatar que una tal Doña Fermina, en colaboración con la Asociación Textil de Galicia, y a través de la editorial Ir Indo Edicions, estaban comercializando una obra con título *“Los Tejidos”* que constituía, en lo esencial, un plagio de la suya. La primera de las cuestiones que se plantea en el presente pleito es la efectiva existencia de plagio (en puridad, debería hablarse de reproducción ilícita, pues las acciones se ejercen en vía civil y el plagio es un concepto eminentemente penal). Doña Fermina alega que el libro *“Los Tejidos”* se gestó única y exclusivamente a partir de su propia experiencia y que desconocía por completo la existencia de la obra preexistente, a la cual nunca tuvo acceso. Las otras dos demandadas alegan también importantes diferencias entre ambas obras. Sin embargo, tal y como se desprende de las pruebas practicadas, los giros utilizados en ambos textos son tan evidentemente idénticos que no pueden obedecer a coincidencias fortuitas, sino a una copia indisimulada por parte de la demandada. Por su parte, Textil de Galicia e Ir Indo Edicions alegan falta de legitimación pasiva, toda vez que la autora del libro plagiarío asumió la originalidad del mismo frente a estas. Pues bien, ante esto cabe decir que el concepto de infractor que se contiene en el artículo 138 LPI es de carácter amplio, incluyendo dentro del mismo a toda persona que lleve a cabo, sin el consentimiento del titular del derecho, cualquiera de los actos de explotación ligados a la obra intelectual o que contravenga las facultades que integran el derecho moral del autor. A estos efectos resulta inoponible el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la autora



doña Fermina en relación a la originalidad de la obra, sin perjuicio, claro está, de las acciones de repetición que puedan ejercitar posteriormente contra ella. En este sentido, las entidades Textil de Galicia e Ir Indo Edicions deben ser consideradas también infractoras por cuanto han participado en la reproducción y difusión de la obra objeto de litigio. Por último, las demandadas alegan que la indemnización solicitada por doña Eufrasia por daños morales y patrimoniales resulta desproporcionada. En lo que se refiere a los daños morales, el artículo 140.2 LPI impone una valoración que atienda a las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra. Afirma el Juzgado que si bien la infracción es de carácter grave, pues la originalidad se ve ampliamente comprometida, el grado de difusión de la obra ilícita ha sido reducido, pues está destinada a un sector muy pequeño y particular dentro del ámbito nacional. Por ello, procede minorar la cantidad de 15000 euros solicitada por la demandante y fijarla en la más proporcionada de 3000. En lo relativo a los daños materiales, la demandante ha optado por el cálculo establecido en el artículo 140.2.a) LPI, esto es, las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. Como no consta que la actora sufriera una pérdida de beneficios, puesto que la edición de su obra se vendió entera, el Juzgado atiende exclusivamente, para calcular el monto indemnizatorio, a los beneficios obtenidos por el infractor mediante la explotación ilícita. Frente a los 43324 euros solicitados por la demandante, se fija una indemnización de 27000 (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 25 de noviembre de 2011.</b>
PARTES	<b>Promusicae, Universal Music Spain S.L., y Warner Music Spain S.A. (demandantes) <i>contra</i> Don Eutimio, Oftisoft S.L., Piolet Networks S.L., M Punto 2 Punto Technologies, S.A. (demandadas).</b>
OBJETO	<b>Comercialización de programas P2P. Infracción de derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Actos de competencia desleal: inexistencia.</b>
FUENTE	<b>Aranzadi Civil. Marg. n.º 2011/1630.</b>
RESUMEN	Las demandadas son empresas titulares de varios programas de intercambio de archivos en red (“ <i>peer-to-peer</i> ”). Las demandantes son titulares de derechos de propiedad intelectual sobre fonogramas que se encuentran a disposición de los usuarios de

estos programas. Pretenden estas últimas que la actividad llevada a cabo por las fabricantes de los *software* que permiten este intercambio de contenido protegido es constitutiva de infracción sobre sus derechos de propiedad intelectual, al poner a disposición del público los fonogramas en cuestión sin su consentimiento. El Juez, tras explicar en qué consiste el proceso de intercambio de archivos en red a través de este tipo de programas, es tajante al afirmar que la actividad llevada a cabo por los demandados no constituye infracción alguna. Según el órgano juzgador, los fabricantes y comercializadores de este tipo de programas lo único que hacen es poner a disposición de los usuarios, ya sea de forma gratuita u onerosa, un *software* que les permite conectarse entre sí para intercambiar, no sólo fonogramas, sino también archivos de diverso tipo, siendo su función totalmente neutra. Por lo tanto, las demandadas no almacenan, copian o difunden obra intelectual alguna sino que ésta es una actividad realizada por los usuarios en sus propios ordenadores. No existe, en fin, infracción alguna de derechos por parte de las demandadas. Basan también su demanda las actoras en la realización de actos de competencia desleal. Concretamente, consideran que la actividad de las demandas constituye un acto de imitación desleal (artículo 11 LCD) y contrario a la buena fe (artículo 5 LCD). En cuanto a la primera de las cuestiones, afirma el Juez que no resulta acreditada la realización de actos de imitación y que, en todo caso, no se genera asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación. Éstos conocen perfectamente que no es lo mismo adquirir los fonogramas legalmente por cualquiera de los canales comerciales que compartirlos gratuitamente con terceros. Por otra parte, tampoco existe una imitación sistemática (artículo 11.3 LCD) de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor, ya que en el presente caso los demandantes no son competidores de los demandados, pues ni unos participan en los mercados de la producción y comercialización de fonogramas, ni los demandantes participan del negocio de la explotación de portales P2P. En lo que se refiere a la infracción del artículo 5 LCD, alega la parte actora que los programas de las demandadas permiten “anonimizar” a los usuarios, ocultando sus datos y contribuyendo así a la comisión de la infracción. Concluye el Juzgado que los programas enjuiciados no incorporan medida técnica alguna que evite la identificación del usuario por parte de la justicia y que su funcionamiento no difiere al de cualquier otro programa informático que funcione en Internet. Por todas estas razones, se desestima la demanda (p. Mariscal).

## II. UNIÓN EUROPEA

ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Gran Sala).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Auto de 4 de octubre de 2011, asuntos acumulados C-403/08 y C-429/08.</b>
PARTES	<b>Football Association Premier League Ltd. <i>contra</i> QC Leisure y otros (asunto C-403/08); Karen Murphy <i>contra</i> Media Protection Services Ltd. (asunto C-429/08).</b>
OBJETO	<b>Derecho de reproducción y derecho de comunicación pública y aplicación de las excepciones a éstos en relación con aparatos decodificadores. Libre prestación de servicios.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	<p>Football Association Premier League Ltd. (FAPL) concede licencias exclusivas de emisión de los partidos de la Premier League, obligándose los licenciatarios a impedir que sus emisiones puedan verse fuera de la respectiva zona de difusión. Los litigios que dieron lugar a las peticiones de decisión prejudicial planteadas por la High Court of Justice de Reino Unido tenían por objeto tratar de eludir dicha exclusividad. Las empresas demandadas en los dos litigios nacionales importaban de Reino Unido tarjetas decodificadoras procedentes de Grecia y de los Emiratos Árabes y las ofrecían en Reino Unido a establecimientos de restauración a precios más reducidos que los organismos de radiodifusión nacionales o bien hacían uso de éstas en el territorio británico. Ante las dudas interpretativas que le planteaban ambos litigios, la High Court decide suspenderlos y elevar varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Según el Tribunal de Justicia, el concepto de «dispositivo ilícito», a los efectos de la citada Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no comprende ni los decodificadores extranjeros —que dan acceso a los servicios de radiodifusión vía satélite de un organismo de radiodifusión, se fabrican y se comercializan con la autorización de dicho organismo, pero se utilizan, sin tener en cuenta la voluntad de este último, fuera de la zona geográfica para la que fueron entregados—, ni aquéllos obtenidos o activados facilitando un nombre y un domicilio falsos, ni los utilizados incumpliendo una limitación contractual que permita su uso únicamente para fines privados. Esta norma europea no se opone a una normativa nacional que impide la utilización de los decodificadores extranjeros, incluidos aquéllos obtenidos o activados facilitando un nombre y un domicilio falsos o los utilizados incumpliendo una limitación contractual que permita su uso únicamente para fines privados, al no estar compren-</p>

dida tal normativa en el ámbito coordinado por esta Directiva. Por su parte, el art. 56 del Tratado de Funcionamiento de la UE no se opone a una normativa de un Estado miembro que convierte en ilegales la importación, la venta y la utilización en ese Estado de decodificadores extranjeros que permiten el acceso a un servicio codificado de radiodifusión vía satélite procedente de otro Estado miembro que comprende los objetos protegidos por la normativa del primer Estado. Y aclara que esta conclusión no se ve invalidada ni por el hecho de que el decodificador extranjero se haya obtenido o activado facilitando un nombre y un domicilio falsos, con la intención de eludir la restricción territorial en cuestión, ni tampoco por el hecho de que dicho dispositivo se utilice con fines comerciales aunque estuviese reservado para un uso privado. Asimismo, el Tribunal de Justicia entiende que las cláusulas de un contrato de licencia exclusiva celebrado entre un titular de derechos de propiedad intelectual y un organismo de radiodifusión constituyen una restricción de la competencia prohibida por el art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE, porque imponen a dicho organismo la obligación de no proporcionar decodificadores que permitan el acceso a los objetos protegidos de ese titular para su utilización en el exterior del territorio cubierto por dicho contrato de licencia. El art. 2.a) de la DDASI debe interpretarse en el sentido de que el derecho de reproducción se extiende a los fragmentos transitorios de las obras creados en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en la pantalla de televisión, siempre que dichos fragmentos contengan elementos que expresen la creación intelectual propia de los autores de que se trate, debiendo examinarse el conjunto de fragmentos que se reproducen simultáneamente con el fin de comprobar si contiene tales elementos. Los actos de reproducción como los controvertidos en el asunto C-403/08, realizados en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión, reúnen los requisitos que establece el art. 5.1 de la DDASI para entenderse como reproducciones provisionales y, por tanto, pueden realizarse sin la autorización de los titulares de derechos afectados. El concepto de comunicación al público contenido en el art. 3.1 de la DDASI debe interpretarse en el sentido de que comprende la transmisión de obras difundidas mediante una pantalla de televisión y altavoces a los clientes presentes en un establecimiento de restauración. La Directiva 93/83/CEE, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, debe interpretarse en el sentido de que no incide sobre la licitud de los actos

de reproducción realizados en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión (g. Minero).

NOTA *Vid.* las reseñas de las conclusiones emitidas por la Abogada General J. Kokott, con fecha de 3 de febrero de 2011, en el presente asunto, realizadas por Gemma Minero Alejandre en el número 38, así como la sentencia de la High Court of Justice de 24 de febrero de 2012, en relación con el litigio entre Karen Murphy y Media Protection Services Ltd., realizadas por Paul L. C. Torremans y Gemma Minero Alejandre y contenidas en este número de *Pe.i.* (g. Minero).

ÓRGANO **Tribunal de Justicia (Sala Tercera).**  
 RESOLUCIÓN **Auto de 1 de diciembre de 2011, asunto C-145/10.**  
 PARTES **Eva-Maria Painer *contra* Standard Verlags GmbH y otros.**  
 OBJETO **Valoración de la originalidad de la fotografía (obra fotográfica). Análisis de la extensión de las excepciones de crítica o reseña y de fines de seguridad pública y garantía del correcto funcionamiento de procedimientos administrativos, parlamentarios o judiciales.**  
 FUENTE **<http://curia.europa.eu>**

RESUMEN La señora Painer, fotógrafa de profesión especializada en jardines de infancia, realizó varias fotografías de Natascha K. Para ello, diseñó el fondo, decidió la postura y la expresión del rostro y tomó y reveló las fotografías. La Sra. Painer identifica sus fotografías mediante su propio nombre, a lo que acompaña su dirección profesional. Ésta vendió las fotografías físicas que realizó a un precio que suponía únicamente una retribución por las copias de las imágenes, pero no concedió derechos a terceros sobre ellas ni autorizó la publicación de esas fotografías. Cuando Natascha K. fue secuestrada en 1998, a la edad de diez años, las autoridades de seguridad dictaron una orden de búsqueda, en la que se utilizaron las fotografías controvertidas. Las demandadas en procedimiento principal son editoras de prensa. Sólo una de ellas tiene su domicilio social en Austria. El resto, en Alemania. A raíz de la fuga de la secuestrada, las editoriales demandadas publicaron las fotografías controvertidas en los referidos medios y páginas de internet sin identificar al autor de tales fotografías o indicando un autor que no era la Sra. Painer. Ante la demanda planteada por la Sra. Painer, las editoras alegan que habían recibido las fotografías controvertidas de una agencia de noticias sin mención del nombre de la demandante o con la indicación de un nombre distinto. Además, algunos de estos medios publicaron un retrato, elaborado

mediante un procedimiento informático a partir de una de las fotografías controvertidas, sin citar a la Sra. Painer ni solicitar autorización alguna de ésta. La sentencia austríaca que resuelve la demanda referida a las medidas provisionales interpuesta considera que las demandadas no precisaban del consentimiento de la demandante para publicar el retrato robot controvertido, pues éste no suponía una transformación de las fotografías de la demandante —que habría requerido la autorización de ésta como autora de la obra fotográfica—, sino que se trataba de una libre utilización. Por su parte, el tribunal austríaco que conoce del procedimiento principal —distinto de la incoación de medidas provisionales— suspende el litigio y plantea al Tribunal de Justicia de la UE varias cuestiones prejudiciales. La primera cuestión prejudicial se refiere al art. 6.1 del Reglamento 44/2001, según el cual las personas podrán ser demandadas, si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieran vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulta oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo para evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si los asuntos se juzgasen separadamente. Pues bien, entiende el Tribunal que no impide la aplicación de esta regla de competencia judicial internacional el mero hecho de que las demandas presentadas contra varios demandados por violaciones sustancialmente idénticas de derechos de autor se basen en legislaciones nacionales diferentes, según los Estados miembros en cuestión. Incumbe al tribunal nacional apreciar si existe el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias si son tramitadas separadamente, debiendo tenerse en cuenta el hecho de si los demandados han actuado o no de manera independiente. Mediante la siguiente cuestión prejudicial el órgano nacional pretende saber si el art. 6 de la Directiva 93/98 debe interpretarse en el sentido de que un retrato fotográfico puede ser protegido por los derechos de autor y, de ser así, si, debido a las posibilidades de creación artística supuestamente demasiado escasas que ofrecen tales fotografías, la protección, en relación con su reproducción —art. 2.a) de la DDASI— es inferior a la que se concede a otras obras, en particular, fotográficas. El Tribunal entiende que un retrato fotográfico es perfectamente protegible por derechos de autor, en virtud de la Directiva 93/98, siempre que sea una creación intelectual del autor que refleje su personalidad y que se manifieste por las decisiones libres y creativas del mismo al realizarlo, lo cual corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional en cada caso. Respecto de un retrato fotográfico, debe señalarse que el autor podrá tomar sus decisiones libres y creativas

de diversas maneras y en diferentes momentos durante su realización. En una fase preparatoria, puede elegir la escenificación, la pose de la persona y la iluminación. Al hacer el retrato, puede seleccionar el encuadramiento, el enfoque o incluso el ambiente creado. Por último, al obtener copias, puede elegir entre las diversas técnicas de revelado o programas informáticos. Mediante tales elecciones, el autor de un retrato puede dejar su impronta personal en la obra creada, luego el margen del autor de poner en práctica su capacidad creativa no es necesariamente escaso o incluso nulo. En paralelo, por lo que se refiere al nivel de protección, el Tribunal afirma que no hay nada en la DDASI ni en cualquier otra directiva sobre la materia que permita considerar que el alcance de esta protección autoral depende de eventuales diferencias en las posibilidades de creación artística al realizar diversas categorías de obras. Por lo tanto, respecto de un retrato fotográfico, la protección no puede ser inferior a aquélla de que gozan otras obras. Mediante la siguiente cuestión prejudicial, el órgano nacional pide que se estudie si el art. 5.3.e) de la DDASI, en relación con el art. 5.5 de esta norma, pueden interpretarse en el sentido de que los medios de comunicación pueden invocar esta excepción cuando decidan por su propia iniciativa, sin orden de búsqueda de las autoridades, la publicación de una fotografía en interés de la seguridad pública. La respuesta del Tribunal es negativa, pues entiende que un medio de comunicación no puede atribuirse la protección de la seguridad pública, sino que tal competencia corresponde únicamente al Estado. Sin embargo, dada la vocación de la prensa de informar al público sin más restricciones que las estrictamente necesarias, no cabe excluir que una editora de prensa pueda contribuir puntualmente al logro de un objetivo de seguridad pública, difundiendo una fotografía de una persona secuestrada, pero para ello esta iniciativa debe inscribirse en el contexto de una acción adoptada por las autoridades nacionales competentes con ese objetivo de seguridad pública y previo acuerdo y coordinación con dichas autoridades. Con todo, eso sí, no es necesario un llamamiento concreto, actual y expreso de las autoridades de seguridad para la publicación de una fotografía con fines de búsqueda. Respecto de la pregunta referida a la excepción de cita contemplada en el art. 5.3.d) de la DDASI, el Tribunal de Justicia aclara que entre los requisitos previstos en este precepto no figura la exigencia de que el producto cultural en el que se cite la obra protegida deba tener, asimismo, el carácter de obra literaria protegida por derechos de autor, y ello porque desde la perspectiva del equilibrio entre el ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio de los dere-

chos de propiedad intelectual buscado con esta norma resulta indiferente si la cita se hace en una obra o prestación protegidas por derechos de autor o afines o no. Finalmente, en relación con la excepción de la cita, el mencionado art. 5.3.d) de la DDASI establece la obligación de indicar la fuente, con inclusión del nombre del autor, salvo en los casos en que resulte imposible, siempre y cuando la obra o prestación citada se haya hecho legalmente accesible al público. En el presente supuesto de hecho, tal y como indica la resolución de remisión, las demandadas no incluyeron ni el nombre de la autora ni la fuente de las fotografías o incluyeron una identidad errada. No obstante, el litigio principal presenta la particularidad de que se inscribe en el contexto de una investigación penal, para la que las autoridades nacionales competentes emitieron una orden de búsqueda, siendo éstas quienes inicialmente pusieron a disposición del público las fotografías controvertidas sin indicar el nombre del autor. Pues bien, en este tipo de supuestos la posterior utilización de tales fotografías por la prensa requiere, ciertamente, a tenor del art. 5.3.d) de la DDASI, la indicación de la fuente, pero no necesariamente el nombre del autor (g. Minero).

NOTA *Vid.* la reseña de las conclusiones emitidas por la Abogada General Trstenjak, con fecha de 12 de abril de 2011, en el presente asunto, realizada por Gemma Minero Alejandre en el número 39 de *Pe.i.* En relación con la originalidad de obras fotográficas, *Vid.*, asimismo, la reseña de la sentencia de la Patents County Court de 12 de enero de 2012, en el asunto Temple Island Collections Ltd. *contra* New English Teas Ltd. y Nicholas John Houghton, realizada por Paul L. C. Torremas y Gemma Minero Alejandre y contenida en el epígrafe dedicado a Reino Unido, en este número de *Pe.i.* (g. Minero).

ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Sala Tercera).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Auto de 17 de enero de 2012, asunto C-302/10.</b>
PARTES	<b>Infopaq International A/S <i>contra</i> Dnake Dagblades Forening.</b>
OBJETO	<b>Interpretación de los requisitos exigidos por el art. 5.1 de la DDASI para aplicar la excepción de reproducciones provisionales y de la regla de los tres —o de los dos— pasos prevista en el art. 5.5 de la DDASI.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	En 2007, el Højesteret danés planteó una serie de cuestiones prejudiciales referidas a los arts. 2.a) y 5, apartados 1 y 5 de la DDASI. Éstas fueron resueltas por el TJUE en su conocida sentencia Infopaq International, de 16 de julio de 2009 (C-5/08). En



ella, se declaró, por un lado, que una actividad realizada en el contexto de un procedimiento de recopilación de datos, por la que se almacena en memoria e imprime un extracto de una obra protegida formado por once palabras constituye una reproducción parcial a los efectos del art. 2 de la DDASI si —lo cual corresponde verificar al tribunal remitente— expresa la creación intelectual de su autor. En segundo lugar, el TJUE afirmó que, si bien el art. 5.1 de la DDASI permite eximir del derecho de reproducción los actos de reproducción transitorios o accesorios, el último acto del procedimiento de recopilación de datos controvertido en el asunto principal, mediante el cual Infopaq imprime los extractos de once palabras, no constituye un acto transitorio o accesorio, luego requiere del consentimiento de los titulares de los derechos de autor. Tras dictarse dicha sentencia, el Højesteret consideró no obstante que todavía tenía que pronunciarse sobre la cuestión de si los actos previos a dicha impresión de los resúmenes realizados por Infopaq podían o no subsumirse en la excepción del art. 5.1 de la DDASI, por lo que decide plantear una nueva cuestión prejudicial al TJUE. Con arreglo al art. 5.1 de la DDASI un acto de reproducción estará exento del derecho de reproducción contemplado en el art. 2 de ésta siempre que cumpla acumulativamente los cinco requisitos siguientes: i) que sea un acto provisional; ii) que sea transitorio o accesorio; iii) que forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico; iv) que su única finalidad consista en facilitar una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario o una utilización lícita de la obra o prestación protegidas; y v) que no tenga una significación económica independiente. Requisitos éstos cuya interpretación el TJUE ha advertido que debe ser estricta, al constituir una excepción a la regla general que el art. 2 de la DDASI establece y que exige que el titular de los derechos de autor autorice toda reproducción de una obra suya protegida. En el caso de autos, el proceso técnico controvertido consiste en realizar búsquedas electrónicas y automáticas en los artículos de prensa e identificar y extraer de éstos los términos pertinentes determinados previamente, con el fin de redactar de manera más eficaz resúmenes de artículos de prensa. En este contexto, se efectúan sucesivamente tres actos de reproducción. éstos tienen por resultado la creación de un archivo de imagen, a continuación la de un archivo de texto y, por último, la de un archivo que contiene el extracto formado por once palabras. Respecto del requisito iii), el TJUE expone que el concepto de parte integrante y esencial de un proceso tecnológico requiere, en primer lugar, que los actos de reproducción provisionales se efectúen íntegramente en el

marco de la aplicación de un procedimiento técnico y, por lo tanto, que no tengan lugar, total o parcialmente, fuera del procedimiento; y, en segundo lugar, que la realización de los actos sea necesaria, en el sentido de que el procedimiento técnico de que se trate no podría funcionar de manera correcta y eficaz sin éstos. Aclara el TJUE que nada en la DDASI indica que el proceso tecnológico no deba implicar ninguna intervención humana y que, en particular, no pueda iniciarse y/o concluirse manualmente con el fin de obtener la primera y/o última reproducción provisional, como puede ser la inserción manual de los artículos de prensa en un escáner, con el fin de obtener el archivo de imagen. Tras ello, el TJUE concluye que el proceso técnico controvertido no podría funcionar de manera correcta y eficaz sin los actos de reproducción de que se trata, pues éste exige una transformación de los artículos de prensa, a partir de un soporte papel, en datos digitales, siendo dicha transformación necesaria para identificar en los artículos de prensa los términos pertinentes determinados previamente y extraerlos. Por tanto, los actos de reproducción referidos cumplen el requisito de formar parte integrante y esencial de un proceso técnico. El TJUE sostiene que esta conclusión no puede en ningún caso quedar invalidada por el hecho de que sea posible redactar resúmenes de artículos de prensa sin reproducción. En relación con el iv) requisito, el TJUE entiende que los actos de reproducción de que se trata no tienen el objeto de permitir una transmisión en una red entre terceras personas a través de un intermediario, pero sí suponen una utilización lícita, pues, aunque no estén autorizados expresamente por el titular del derecho de autor, la redacción de un resumen de prensa no está restringida por la DDASI —ni por ninguna otra Directiva europea— y tampoco por la ley danesa. Respecto del quinto y último requisito del art. 5.1 de la DDASI, el TJUE señala que los actos de reproducción provisionales que se efectúan en un proceso de recopilación de datos cumplen esta exigencia siempre que, por un lado, su realización no permita obtener un beneficio adicional, que vaya más allá del derivado de la utilización lícita de la obra protegida —esto es, más allá de la redacción de los resúmenes— y que, por otro, los actos de reproducción provisionales no tengan como consecuencia la modificación de la obra protegida. El TJUE deja en manos del tribunal remitente el análisis del cumplimiento de estas consideraciones en el supuesto de la redacción de pequeños resúmenes. Por último, en lo relativo a la regla de los tres —o dos pasos— contenida en el último apartado del art. 5 de la DDASI, el TJUE se limita a exponer que cuando los actos de reproducción cumplen con los cinco requisitos pre-

vistos en el art. 5.1 de la DDASI, debe considerarse de manera automática que no entran en conflicto con la explotación normal de la obra ni perjudican injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho (g. Minero).

NOTA	<i>Vid.</i> la reseña de la sentencia de 4 de octubre de 2011, en los asuntos acumulados Football Association Premier League Ltd. <i>contra</i> QC Leisure y otros, realizada por Gemma Minero Alejandre, en el número 39, de 2011, de <i>Pe. i.</i> (asunto C-403/08) (g. Minero).
ÓRGANO	<b>Tribunal General (Sala Segunda).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 24 de enero de 2012, asunto T-593/10.</b>
PARTES	<b>El Corte Inglés, S.A. <i>contra</i> Oficina de Armonización del Mercado Interior y Jian Min Ruan.</b>
OBJETO	<b>Interpretación del requisito del riesgo de confusión entre marcas como motivo de oposición al registro alegado por una marca anterior idéntica o similar a la que pretende ser registrada.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	El Tribunal General lleva a cabo una labor de interpretación del art. 8.1.b) del Reglamento sobre la marca comunitaria, según el cual, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público del territorio en que está protegida la marca anterior. El Tribunal parte de la regla general de que el riesgo de confusión se debe apreciar globalmente, según la percepción que el público relevante tiene de los productos o servicios de que se trate. La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta independencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En el marco de esta apreciación global del riesgo de confusión, se ha de tener en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada. Dado que en el caso concreto los productos designados por las marcas en

conflicto son de consumo corriente y la marca anterior es una marca comunitaria, el Tribunal entiende que el público pertinente estaba compuesto por el gran público de la Unión Europea. Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, el Tribunal advierte que la apreciación global del riesgo de confusión se debe basar en la impresión de conjunto producida por éstos. Generalmente, el consumidor medio percibe la marca como un todo. Sin embargo, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. De ser así, el Tribunal entiende que solamente en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante. Éste no es el supuesto de las marcas examinadas, compuestas por varios elementos pero ninguno de ellos dominante o con un carácter distintivo más pronunciado que los restantes. Las importantes diferencias en el estilo de la letra «b» contenida en las dos marcas controvertidas —que pueden llevar al público a entender que la segunda marca contiene el número «8» invertido—, así como en los restantes elementos figurativos y en los colores utilizados en éstas hacen concluir que las disparidades visuales prevalecen sobre las semejanzas y que los signos en conflicto son globalmente diferentes. Aunque pudiera existir cierta similitud visual entre los signos en conflicto en caso de que una parte del público pertinente identificara en dichos signos la letra b, tal similitud es sólo de escasa identidad. En el plano fonético, solamente existirá similitud para aquella parte del público pertinente que considere que ambos signos contienen la letra «b». Por todo ello, habida cuenta de las importantes diferencias existentes entre los signos en conflicto en el plano visual, el Tribunal —al igual que hicieron la División de Oposición y la Sala de Recurso de la OAMI— se decanta en favor de la inexistencia de un riesgo de confusión y de asociación, y ello a pesar de la posible existencia de cierta similitud fonética entre los signos en conflicto y de que se trate de productos idénticos (g. Minero).

ÓRGANO  
RESOLUCIÓN

**Abogado General N. Jääskinen.**  
**Conclusiones de 26 de enero de 2012, asuntos acumulados C-90/11 y C-91/11.**

PARTES

**Alfred Strigl *contra* Deutsches Patent- und Markenamt y Securvita - Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH *contra* Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH.**

OBJETO	<b>Análisis del carácter descriptivo y distintivo de una marca formada por una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras, no descriptivo por sí mismo, que reproduce las iniciales de las palabras que componen dicha combinación.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	<p>Las dos remisiones prejudiciales efectuadas por el Bundespatentgericht (Tribunal federal alemán de patentes), objeto de las presentes conclusiones, versan sobre la interpretación del art. 3.1.b) y c) de la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. En esos asuntos, el Tribunal de Justicia está llamado a completar su jurisprudencia relativa al alcance de los dos motivos de denegación o de nulidad contenidos en los preceptos enunciados y su aplicación a un supuesto muy especial de marcas descriptivas. En relación con esta cuestión, siguen planteándose interrogantes acerca de cómo debe ponderarse la protección de los intereses del solicitante o del titular de una marca, por un lado, y la necesidad de tener en cuenta los intereses generales, por otro. Estos intereses generales consisten, en particular, en no limitar indebidamente la disponibilidad de signos descriptivos (imperativo de disponibilidad) y en permitir al consumidor o al usuario final del producto o del servicio de que se trate diferenciarlos de otros productos y servicios de distinto origen (función distintiva). Así, el interés general de la causa de nulidad o denegación de la letra b) de este art. 3.1 de la Directiva es el de permitir al consumidor o al usuario final distinguir, sin confusión posible, los productos o servicios designados por la marca de otros productos o servicios de distinto origen. Por su parte, el fundamento subyacente a la causa de nulidad o denegación de la letra c) del precepto, de origen alemán («Freihaltebedürfnis») expresa la necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos y garantizar de este modo que éstos puedan ser libremente utilizados por todos los operadores del sector de que se trate, de manera que se impida que los signos o indicaciones a los que se refiere este imperativo queden reservados a una sola empresa por haberlos registrado como marca. El Abogado General advierte que, a diferencia de lo que sucede en la doctrina alemana, a la hora de aplicar esta causa de nulidad o denegación no depende de la existencia o no de un número de competidores que estén o pudieran estar interesados en utilizar el signo. Ambas causas se encuentran estrechamente vinculadas, pues la falta de carácter distintivo de una marca denominativa viene dada por la naturaleza descriptiva del signo, pero no al</p>

revés. Señala Jääskinen que, si bien por regla general la mera combinación de elementos descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro es descriptiva de dichas características en el sentido del art. 3.1.c) de la Directiva, ello no será así cuando su disposición o combinación sí cree un carácter distintivo. En los litigios principales se trataba de valorar el carácter distintivo de un grupo de letras que el público percibe como siglas, por ser las letras iniciales de la combinación de palabras descriptivas a la que se yuxtapone, cuando dichas siglas no son descriptivas por sí mismas. Pues bien, entiende el Abogado General, basándose en una apreciación global de las marcas, que el carácter descriptivo de la combinación de palabras también confiere un significado descriptivo a las siglas, así como a la marca considerada en su conjunto. Por tanto, si bien el grupo de letras no es descriptivo por sí mismo, sí adquiere este carácter en el contexto concreto de ser las siglas de palabras intrínsecamente descriptivas (g. Minero).

ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Sala Tercera).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 9 de febrero de 2012, asunto C-277/10.</b>
PARTES	<b>Martin Luksan <i>contra</i> Petrus van der Let.</b>
OBJETO	<b>Autoría de una obra cinematográfica y titularidad originaria de los derechos patrimoniales sobre ésta. Director versus productor. Presunción de cesión sin carácter absoluto. Mantenimiento del derecho a la compensación equitativa por copia privada.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	El tribunal austríaco remitente pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la conformidad con el Derecho de la UE de las interpretaciones que los tribunales austríacos han venido haciendo hasta la fecha de las disposiciones de la UrhG en las que se atribuyen ciertos derechos al productor cinematográfico con independencia de las estipulaciones contractuales. Según la doctrina jurisprudencial nacional, la primera frase del art. 38.1 UrhG prevé la atribución originaria y directa de los derechos de explotación con carácter exclusivo al productor de la película, siendo nulos los acuerdos que excluyan la aplicación de este principio de atribución directa y originaria. En primer lugar, el TJ afirma rotundamente la necesidad de interpretar de manera conjunta los arts. 1 y 2 de la Directiva 93/83, de radiodifusión y distribución por cable, los arts. 2 y 3 de la DDASI, los arts. 2 y 3 de la Directiva 2006/115 sobre alquiler y préstamo y el art. 2 de la Directiva 2006/116 sobre plazos de protección, en el sentido de que los derechos de explotación de la obra cinematográfica,

como los que son objeto del litigio principal (derecho de radio-difusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición), corresponden de pleno derecho, directa y originariamente, al director principal, de manera que todas las disposiciones citadas se oponen a una legislación nacional que atribuya esos derechos de explotación, de pleno derecho y con carácter exclusivo, al productor de la referida obra. El TJ basa la necesidad de interpretación conjunta en el hecho de que los diferentes derechos de explotación de la obra cinematográfica no hayan sido regulados en un único texto europeo, sino que se encuentran dispersos en las distintas Directivas citadas. Pues bien, la cuestión objeto del litigio se suscita porque, si bien el art. 1.5 de la Directiva 93/83, por una parte, y el art. 2.2 de la Directiva 2006/115, por la otra, disponen que se considerará autor al director principal, la DDASI, sin embargo, no ofrece ninguna indicación específica al respecto, de donde surge la duda de determinar cuál es la posición del director principal en relación con los derechos de explotación regulados en la DDASI. La argumentación ofrecida por el TJ tiene como punto de partida el considerando 20º de la DDASI, según el cual ésta se basa en los principios y normas ya establecidos en las Directivas que la antecedieron, que ésta únicamente integra en la perspectiva de la sociedad de la información, debiendo interpretarse en función de lo previsto en el resto de Directivas, salvo que se disponga lo contrario. Ninguna excepción se establece en la DDASI respecto a la consideración del director como autor de la obra cinematográfica. Llegado a esta conclusión, el TJ pasa a analizar a quién —si al director y/o al productor— corresponden los derechos de explotación. Constata el TJ que si bien el art. 2 de la Directiva 93/83 y los arts. 2 y 3 de la DDASI establecen que éstos se atribuyen con carácter originario al director, en su condición de autor, los apartados 2.b) y 3 del art. 14 bis del Convenio de Berna, referido a las obras cinematográficas, autoriza para atribuir exclusivamente dichos derechos al productor. Resulta que la UE, aun no siendo parte contratante del Convenio de Berna, está obligada a dar cumplimiento de este convenio internacional, en virtud del art. 1.4 del TODA, del que sí es parte. Siendo esto así, el TJ recuerda la doctrina general —no sólo aplicable a Austria, sino a todo país europeo que se encuentre en la misma tesitura— según la cual, cuando un tratado internacional permite a un Estado miembro adoptar una medida que resulta contraria al Derecho de la UE, pero sin obligarle a ello, dicho Estado debe abstenerse de adoptar tal medida, dado que, al haber ejercitado la UE su competencia normativa en la materia, sus Estados miembros ya

no son competentes para regular esta cuestión, sino en conformidad con la normativa europea aprobada, ni podrán invocar el convenio internacional para librarse de las obligaciones para con la UE. En segundo lugar, el órgano remitente pregunta si el Derecho de la UE puede o no interpretarse en el sentido de que reconoce a los Estados miembros la facultad de establecer una presunción de cesión de los derechos de explotación de la obra cinematográfica en favor del productor. Con carácter preliminar, el TJ recuerda que el legislador europeo sí estableció en el art. 2.5 de la Directiva 92/100 (actualmente en art. 3.5 de la Directiva 2006/115) una presunción de cesión del derecho de alquiler en favor del productor de la obra cinematográfica, establecida con la finalidad de permitir que dicho productor amortice las inversiones llevadas a cabo para la realización de ésta. Si bien tal presunción no se encuentra recogida en la DDASI, la finalidad de tal presunción sí puede extenderse a ésta, pues excede del marco específico de la protección de los derechos de alquiler y préstamo, por lo que el TJ declara que de la mera falta de regulación en la DDASI no sólo no puede entenderse que el legislador europeo no pretendiera excluir la aplicación de un concepto como el de presunción de cesión respecto de los derechos de explotación regulados en la DDASI, sino que debe poder afirmarse que, la interpretación en conjunto de los dos cuerpos normativos, implica el reconocimiento a los Estados miembros de la facultad de establecer a favor del productor una presunción de cesión de los derechos de explotación, siempre que dicha presunción no tenga una naturaleza absoluta que excluya la posibilidad de que el director principal pacte otra cosa. Tras ello, el TJ entra a contestar la cuestión de si el beneficio de la compensación equitativa por copia privada corresponde de pleno derecho, directa y originariamente, al director principal y, en caso afirmativo, se permite o no a los Estados miembros establecer una presunción de cesión de este derecho a favor del productor. De todo lo expuesto, el TJ infiere que, siendo el director principal autor de la obra cinematográfica, es, por ello, titular originario del derecho de reproducción y, por tanto, beneficiario de pleno derecho, directo y originario, de la compensación equitativa por copia privada de su obra. Pues bien, de ninguna de las disposiciones de la DDASI resulta que el legislador europeo haya previsto expresamente la posibilidad de que el beneficiario del derecho a la compensación equitativa renuncie a éste. Es más, entiende el TJ que, siendo la obligación de compensación establecida en el art. 5.2.b de la DDASI —en caso de regularse la correspondiente excepción de copia privada— una obligación de resultados, y no de medios —jurisprudencia de las SSTJUE Padawan y Stichting



de ThuisKopie— es conceptualmente inconciliable la posibilidad de que dicho titular renuncie a la compensación equitativa. Luego, con mayor razón, declara el TJ que el Derecho de la UE debe interpretarse en el sentido de que no reconoce a los Estados miembros la facultad de establecer una presunción absoluta de cesión a favor del productor del derecho al cobro de la compensación equitativa. En paralelo, el TJ trae a colación la regulación de la remuneración equitativa en concepto de alquiler, cuya renuncia está expresamente prohibida por el art. 5.2 de la Directa 2006/115, siendo el fin de esta prohibición perfectamente aplicable a la compensación equitativa: compensar efectivamente a los autores el perjuicio causado con la explotación de su obra (g. Minero).

NOTA	<i>Vid.</i> la reseña de las Conclusiones de la Abogada General V. Trstenjak, de 6 de septiembre de 2011, en relación con el presente asunto, realizada por Gemma Minero Alejandre, en el número 39 de <i>Pe. i.</i> (g. Minero).
ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Sala Tercera).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 16 de febrero de 2012, asunto C-360/10.</b>
PARTES	<b>Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) <i>contra</i> Netlog NV.</b>
OBJETO	<b>Determinación del justo equilibrio entre, por un lado, el derecho de propiedad intelectual y, por otro, la libertad de empresa de los prestadores de servicios de alojamiento de información (redes sociales) y el derecho a la protección de datos de carácter personal y a la libertad de recibir y comunicar informaciones por los clientes de redes sociales.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	Los párrafos primero y segundo del art. 87.1 de la Ley belga sobre derecho de autor y derechos afines, en desarrollo del art. 8.3 DDASI y art. 11 de la Directiva 2004/48, contempla la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales dicten requerimientos judiciales de cese contra los intermediarios cuyos servicios sean utilizados por un tercero para vulnerar los derechos de autor y derechos afines. Netlog, demandada en el litigio principal, es una red social, en la que los usuarios pueden comunicarse entre ellos. SABAM, entidad de gestión demandante, considera que esta red social ofrece también a sus usuarios la posibilidad de usar, a través de su perfil, obras musicales y audiovisuales del repertorio de SABAM, poniéndolas a disposición del público sin autorización de SABAM y sin que Netlog abone una compensación por esa utilización. SABAM ejercita una acción de cesación

con arreglo al citado art. 87.1 de la ley belga contra Netlog, requiriendo a éste que cesara inmediatamente la puesta a disposición ilícita de obras musicales y audiovisuales de su repertorio. El Rechtbank van eerste aanleg de Bruselas plantea al Tribunal de Justicia la cuestión de si las Directivas 2000/31, 2001/29, 2004/48, 1995/46 y 2002/58, leídas conjuntamente e interpretadas a la luz de los requisitos derivados de la protección de los derechos fundamentales aplicables, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un requerimiento judicial hecho por un juez nacional por el que se ordene a un prestador de servicios de alojamiento de datos establecer un sistema de filtrado i) de la información almacenada en sus servidores por los usuarios de sus servicios; ii) que se aplique indistintamente con respecto a toda su clientela; iii) con carácter preventivo; iv) exclusivamente a sus expensas; v) y sin limitación en el tiempo, capaz de identificar en la red de dicho proveedor archivos electrónicos que contengan una obra musical, cinematográfica o audiovisual sobre la que el solicitante del requerimiento alegue ser titular de derechos de propiedad intelectual, con el fin de bloquear la transmisión de archivos cuyo intercambio vulnere los derechos de autor. En la presente sentencia, el TJ lleva a cabo una ponderación de los varios bienes jurídicos merecedores de protección. En primer lugar, la propiedad intelectual, cuya tutela no se puede predicar en términos absolutos. En segundo lugar, la libertad de empresa que ampara a los operadores y prestadores de servicios de la sociedad de la información. Y, finalmente, en relación con los usuarios de internet —en este caso, clientes de una red social—, su derecho a la protección de datos de carácter personal y su libertad de recibir comunicar informaciones. Con carácter preliminar, el TJ empieza calificando a Netlog como un prestador de servicios de alojamiento de datos en el sentido del art. 14 de la Directiva 2000/31. Siguiendo la línea de la sentencia *Scarlet Extended*, el TJ declara que la competencia atribuida por los arts. 8.3 DDASI y 11 de la Directiva 2004/48 a los órganos jurisdiccionales nacionales debe permitir a éstos requerir a los intermediarios para que adopten medidas dirigidas no sólo a poner término a las lesiones de derechos de propiedad intelectual, sino también a evitar nuevas lesiones. Las concretas modalidades de los requerimientos judiciales han sido reguladas por la legislación nacional de cada Estado miembro, pero la aplicación de éstas debe, en todo caso, respetar las limitaciones impuestas por la Directiva sobre el comercio electrónico, en concreto, la prohibición de obligar a un prestador de servicios de alojamiento de datos a proceder a una supervisión general de los datos que transmita su red (art. 15.1

de la citada Directiva). Un sistema de filtrado como el solicitado en el procedimiento principal obligaría al prestador de servicios de alojamiento de datos a proceder a una supervisión activa, en interés de los titulares de derechos de propiedad intelectual, de la totalidad de datos respecto de todos sus clientes con el fin de evitar cualquier lesión de la propiedad intelectual, siendo esta supervisión ilimitada en el tiempo, de manera que comprende toda lesión futura y se supone que debe proteger no sólo las obras existentes, sino también las obras futuras, aún no creadas cuando se establezca este sistema. Medida que implicaría la creación de un sistema informático complejo, exclusivamente a expensas del prestador de servicios y que, por tanto, incumpliría la obligación de resultar equitativas y proporcionadas y no excesivamente gravosas exigida por el art. 3 de la Directiva 2004/48, tal y como se ha interpretado por el TJ en el citado asunto *Scarlet Extended*, pues rompería el equilibrio que debe regir entre la protección de la propiedad intelectual y la tutela de la libertad de empresa en manos de los operadores, quedando esta última seriamente menguada. Además, esta medida vulneraría los derechos fundamentales de los clientes del prestador a la protección de datos de carácter personal y a la libertad de recibir y comunicar informaciones, previstos en los arts. 8 y 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Por un lado, porque las medidas implican el análisis y tratamiento de la información de los perfiles de tales usuarios, teniendo esta información la naturaleza de datos de carácter personal, ya que permiten identificar a tales clientes. Por otro lado, porque el sistema de filtrado puede no discriminar a efectos de su análisis entre contenidos lícitos e ilícitos, pudiendo bloquear comunicaciones de contenido lícito y quedando afectada, con ello, la libertad de información de los clientes de la red social. Por todo ello, concluye el TJ que una lectura conjunta de las regulaciones contenidas en las citadas Directivas se oponen a requerimientos judiciales que ordenen la implantación de sistemas de filtrado como el analizado en esta sentencia (g. Minero).

NOTA

*Vid.* la reseña de la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de noviembre de 2011, asunto *Scarlet Extended SA contra Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, C-70/10, en el número 40 de *Pe.i.*, así como las conclusiones de 14 de abril de 2011 del Abogado General P. Cruz Villalón referidas a este caso, en el número 39 de *Pe.i.*, ambas realizadas por Gemma Minero Alejandre (g. Minero).

ÓRGANO

**Tribunal General (Sala Primera).**

RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 16 de febrero de 2012, asunto C-488/10.</b>
PARTES	<b>Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A. contra Proyectos Integrales de Balizamiento, S.L.</b>
OBJETO	<b>Interpretación del concepto de “tercero” a los efectos de reclamar la infracción o intento de infracción de un dibujo o modelo registrado.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	El Tribunal aclara que el art. 19.1 del Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios debe interpretarse en el sentido de que, en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un modelo o dibujo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo registrado posterior, sin que deba tenerse en cuenta la intención o el comportamiento de buena o mala fe de dicho tercero (g. Minero).
ÓRGANO	<b>Abogado General P. Cruz Villalón.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Conclusiones de 16 de febrero de 2012, asunto C-523/10.</b>
PARTES	<b>Wintersteiger AG contra Products 4U Sondermaschinenbau GmbH.</b>
OBJETO	<b>Análisis de las reglas especiales de competencia judicial supranacional en supuestos de infracción de derechos de propiedad intelectual llevados a cabo a través de internet.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	El Oberster Gerichtshof austríaco pregunta al Tribunal de Justicia cómo debe interpretarse el art. 5.3 del Reglamento 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I), en relación a acciones de responsabilidad extracontractual por los daños producidos por la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial mediante conductas llevadas a cabo a través de internet. Este precepto prevé que las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro, « <i>en materia delictual o cuasi-delictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso</i> ». Cruz Villalón explica que el Reglamento Bruselas I otorga al demandante, como regla general, la posibilidad de acudir al tribunal del domicilio del demandado al amparo del foro general previsto en su art. 2, o al tribunal del lugar donde se hubiera producido la conducta

infractora o donde se hubiere consumado el daño, con arreglo al art. 5.3. Esta segunda regla permite al demandante acudir a aquellos foros en los que existe una estrecha conexión entre los hechos dañosos y la jurisdicción. El lugar donde se consuma el daño será, siempre y en todo caso, el del Estado de registro de la marca, pues sólo se genera un perjuicio allá donde exista protección jurídica y, en este caso, la marca supuestamente infringida tenía un carácter únicamente nacional. Por su parte, el lugar donde se produce el hecho dañoso debe entenderse como aquél en el que se hayan utilizado los medios necesarios para producir la infracción efectiva de la marca, que suele coincidir con el del domicilio del demandado. En ambos casos, no basta con que el contenido de la información incurra en un riesgo de infracción de la marca, sino que ha de constatarse la existencia de elementos objetivos de los que se infiera una vocación extraterritorial. A estos efectos, el Abogado General expone una serie de criterios que pueden ser útiles, como la lengua en la que se expresa la información, su accesibilidad, o la presencia comercial del demandado en el mercado de protección de la marca nacional, así como los datos que determinan el espacio territorial del mercado en el que opera la demandada o desde el que ha distribuido la información en la red, para lo que debe estarse a criterios tales como el primer nivel de su nombre de dominio en internet, los datos de localización suministrados en la página web o el centro operativo de su actividad en la red. Requisitos todos éstos que el Abogado General entiende cumplidos en el asunto litigioso, concluyendo que la demandada ha utilizado los medios necesarios para que objetivamente pueda producirse una lesión efectiva de la marca registrada en Austria, luego la demanda no sólo va a poder interponerse en Alemania, lugar donde se realizó el acto dañoso, sino también en Austria, en la medida en que también en este segundo país se van a sufrir las consecuencias perjudiciales por la demandada. En concreto, la conducta supuestamente infractora había consistido en el hecho de que la demandada, empresa competidora de la demandante pero establecida en Alemania —el domicilio de la demandante, sin embargo, se ubica en Austria—, hubiera inscrito el nombre de la demandante como una palabra clave en el servicio publicitario AdWord ofrecido por Google en su dominio de primer nivel correspondiente a Alemania, de manera que, al introducir en el citado buscador el nombre de la marca supuestamente infringida, además de la propia página web de la demandante, se abre un anuncio, ubicado en un lugar preferente, de la demandada, con un enlace directo a la página web de la demandada (g. Minero).

NOTA	<i>Vid.</i> la reseña de la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2011, asunto acumulados C-509/09 y C-161/10, eDate Advertising GmbH <i>contra</i> x y Olivier Martínez, Robert Martínez <i>contra</i> MGN Limited, en el número 40, de 2012, de <i>Pe.i.</i> , realizada por Gemma Minero Alejandre. En el plano nacional, <i>Vid.</i> la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, de 22 de diciembre de 2011, proc. 879/2010 (g. Minero).
ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Sala Tercera).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 1 de marzo de 2012, asunto C-604/10.</b>
PARTES	<b>Football Dataco Ltd. y otros <i>contra</i> Yahoo! UK Ltd y otros.</b>
OBJETO	<b>Determinación del criterio de la originalidad referido a la estructura de una base de datos. Creación intelectual versus esfuerzo y pericia. Constatación del grado de armonización de la regulación de la protección autoral de las bases de datos contenida en la Directiva de bases de datos. Delimitación de las fases de creación de los contenidos y de creación de la base de datos en sí misma considerada.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	En esencia, la Court of Appeal inglesa pregunta es cuál ha sido el grado de armonización conseguido por el legislador europeo en relación a la protección autoral de las bases de datos. La duda interpretativa surge por dos razones. En primer lugar, porque el art. 3(1)(a) de la CDPA inglesa contempla como obras literarias, protegidas por el copyright, de manera independiente o autónoma, por un lado, a las bases de datos y, por otro lado, a las tablas o compilaciones. En segundo lugar, las dudas se plantean en relación con el art. 14.2 de la Directiva de bases de datos, que establece la norma que ha de aplicarse en el caso de que una base de datos esté protegida por derecho de autor antes de la entrada en vigor de la Directiva, pero no cumpla los requisitos para obtener esa protección conforme a dicha Directiva —« <i>cuando una base de datos que en la fecha de publicación de la presente Directiva esté protegida por un régimen de derecho de autor en un Estado miembro no responda a los criterios que la harían susceptible de la protección del derecho de autor previstos en el apartado 1 del artículo 3, la presente Directiva no tendrá como efecto reducir en dicho Estado miembro el plazo de protección concedido con arreglo al régimen mencionado que quede por transcurrir</i> »—. Con carácter preliminar, el TJ recuerda su postura, ya consolidada, en favor de calificar los calendarios de encuentros deportivos como bases de datos en el sentido del art. 1.2 de la Directiva, al entenderse cumplidos todos y cada uno de los requisitos definitorios de este concepto previstos en dicho precepto —incluidos

la independencia y accesibilidad individual, que son los requisitos cuya satisfacción en muchas ocasiones plantea mayores problemas—. Por otra parte, de una interpretación conjunta de los arts. 3 y 7 de la Directiva, el TJ infiere que ambas protecciones, el derecho de autor y el derecho sui generis, constituyen dos derechos independientes cuyo objeto y requisitos de aplicación son diferentes. Ya en relación a la protección a la que se refiere expresamente la cuestión prejudicial planteada, el derecho de autor, el TJ afirma que dicha tutela tiene por objeto únicamente la «estructura» de la base de datos, y no su «contenido», y se entiende sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual que pudieran recaer, en su caso, sobre los contenidos de la base de datos. De ahí que los conceptos de selección y disposición en el sentido del art. 3.1 de la Directiva se refieren, respectivamente, a la «selección» y a la «disposición» de datos en virtud de las cuales el autor de la base confiere a ésta su estructura, pero no cubre el esfuerzo intelectual y la pericia destinados a la creación de los contenidos. Por tanto, en los hechos que dieron origen al litigio principal, no podrán ser tenidos en cuenta, a la hora de valorar la protección autoral de la estructura de la base de datos, los recursos destinados a determinar, en el marco de la organización de los campeonatos de que se trata, la fecha, el horario y la identidad de los equipos correspondientes a cada uno de los encuentros, en función del conjunto de reglas organizativas oficiales. Pues bien, discriminadas las actuaciones referidas a la creación de los contenidos de la base de datos, la estructura de ésta solamente será tenida por obra cuando resulte original, en el sentido de que, mediante la selección y/o disposición de los contenidos, su autor exprese su capacidad creativa de manera original tomando elecciones libres y creativas, siendo aplicables los criterios generales expuestos en las SSTJUE de 16 de julio de 2009, asunto Infopaq International, y de 1 de diciembre de 2011, asunto Painer, entre otras. En cambio, el TJ aclara que, en circunstancias como las del litigio principal, el criterio de la originalidad no se cumple cuando la constitución de la base de datos es dictada por consideraciones y reglas técnicas que no dejen lugar a la libertad creativa. Ningún criterio salvo el de la originalidad es aplicable para apreciar si una base de datos puede ser objeto de la protección por el derecho de autor. Por consiguiente, resulta indiferente que la selección o la disposición de los contenidos de una base de datos otorgue o no una relevancia especial a éstos. De ello se desprende, asimismo, que el considerable trabajo y pericia exigidos por la configuración de la base de datos, alegados por los demandantes, no pueden, por sí mismos, justificar su protección autoral si no expresan ninguna

originalidad en la selección o en la disposición de los contenidos. Entendiendo que la finalidad de la Directiva es suprimir las disparidades que existen entre los Derechos nacionales en materia de protección jurídica de las bases de datos y que, en concreto, el art. 3 de la Directiva armoniza efectivamente los criterios aplicados para determinar si una base de datos estará protegida por los derechos de autor, el TJ concluye que la Directiva se opone a que una normativa nacional otorgue a bases de datos comprendidas en la definición del art. 1.2 de ésta una protección por el derecho de autor en función de requisitos que difieren del de la originalidad previsto en el art. 3.1 de la Directiva. El citado art. 14.2 de la Directiva es la única excepción a esta regla general. Excepción que, además, tiene un carácter limitado en el tiempo, pues establece la regla transitoria de que, en relación con las bases de datos que estuvieran protegidas por el derecho de autor en algún Estado miembro antes de la entrada en vigor de la Directiva, la duración de dicha protección no se va a ver reducida, aún cuando la base de datos en cuestión no cumpla las exigencias para la protección autoral contenidas en la Directiva (g. Minero).

NOTA	<i>Vid.</i> la reseña de las conclusiones emitidas por el Abogado General P. Mengozzi, en relación con esta cuestión prejudicial, con fecha de 15 de diciembre de 2011, en el número 40, de 2012, de <i>Pe.i.</i> , realizada por Gemma Minero Alejandre (g. Minero).
ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Sala Tercera).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 15 de marzo de 2012, asunto C-162/10.</b>
PARTES	<b>Phonographic Performance Ireland Limited <i>contra</i> Irlanda y otros.</b>
OBJETO	<b>Interpretación del concepto de comunicación al público y de usuario. Difusión de fonogramas mediante aparatos de radio o de televisión instalados en habitaciones de hoteles. Obligación de pago de una remuneración equitativa.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	PPL, entidad de gestión colectiva que representa en Irlanda los derechos de productores de fonogramas, entabla un procedimiento contra Irlanda, en el que solicita que se declare que este Estado, al adoptar y mantener en vigor el art. 97 de la Copyright and Related Rights Act, ha infringido el art. 4 del TUE, y reclama el pago de una indemnización de los daños ocasionados por el incumplimiento. Dicho precepto nacional exonera del pago a los productores de fonogramas de una remuneración equitativa a los establecimientos hoteleros, entre otros por las grabaciones



sonoras difundidas a través de los aparatos de televisión y radio que dichos establecimientos proporcionan a sus clientes en las habitaciones. Ante sus dudas interpretativas, la High Court suspende el procedimiento principal y plantea cuestión prejudicial. Mediante su primera cuestión, desea saber si el establecimiento hotelero que proporciona en las habitaciones de sus clientes aparatos de televisión y radio a los que distribuye una señal radiodifundida es un «usuario» que lleva a cabo un acto de «comunicación al público» de un fonograma radiodifundido, en el sentido del art. 8.2 de la Directiva 2006/115. Para dar respuesta a esta cuestión, el Tribunal de Justicia analiza una serie de criterios complementarios y dependientes unos de otros, llegando a la conclusión de que todos estos elementos se cumplen en el caso concreto y, por tanto, existe comunicación al público. En primer lugar, se cumple el requisito del papel ineludible del usuario, pues la intervención del empresario del hotel es necesaria para dar a sus clientes acceso a la emisión radiodifundida. Si no tuviera lugar esta intervención, los clientes, aun cuando se encontraran dentro de la zona de cobertura de dicha emisión, no podrían, en principio disfrutar de las obras radiodifundidas. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia señala que se trata de un supuesto de «público en general», pues los clientes de un establecimiento hotelero constituyen un número indeterminado de destinatarios potenciales, en la medida en que el acceso de éstos a los servicios de dicho establecimiento obedece, en principio, a la libre elección de cada uno de ellos y sólo está limitada por la capacidad de acogida del establecimiento. En tercer lugar, en lo que a la magnitud de destinatarios potenciales se refiere, el Tribunal de Justicia señala que los clientes de un establecimiento de este tipo constituyen un número considerable de personas. Y en cuarto y último lugar, el Tribunal concluye que la radiodifusión de fonogramas por un establecimiento hotelero reviste carácter lucrativo, dado que ésta es una prestación de servicios suplementaria que influye en la categoría del hotel y, por tanto, en el precio de las habitaciones. Asimismo, al dar respuesta a la cuarta cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia aclara que estas consideraciones también son pertinentes cuando el establecimiento hotelero proporciona a sus clientes equipos distintos a la televisión o la radio y fonogramas en formato físico o digital que se pueden escuchar gracias a dichos equipos. Con su segunda cuestión prejudicial, la High Court pregunta si un establecimiento hotelero que realiza este tipo de actos de comunicación pública está obligado por el art. 8.2 de la Directiva 2006/115 a abonar una remuneración equitativa, además de la abonada por el radiodifusor. El Tribunal

de Justicia concluye afirmativamente. El hotel que lleva a cabo estos actos transmite la obra protegida a un público nuevo, es decir, a un público que no coincide con el previsto por los autores de esa obra cuando autorizaron su utilización para la comunicación al público original. Además, dicho establecimiento hotelero obtiene beneficios económicos que son independientes de los obtenidos por el radiodifusor o por el productor de fonogramas. A este respecto, el Tribunal de Justicia no acoge la alegación de Irlanda de que de las palabras «o» y «única» del art. 8.2 de la Directiva 2006/115 se deduce que el establecimiento hotelero no debe pagar ninguna remuneración por la comunicación al público de fonogramas si un radiodifusor ya ha pagado una remuneración equitativa por el uso de los fonogramas en sus emisiones. El Tribunal de Justicia aclara que, al utilizar el término «única» en esta disposición, el legislador europeo quiso hacer hincapié en que los Estados miembros no están obligados a establecer que el usuario pague varias remuneraciones distintas por el mismo acto de comunicación al público, sino que esta remuneración única será repartida entre los distintos beneficiarios de la remuneración equitativa, que son los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas. La conjunción disyuntiva «o», que figura en la expresión para la difusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público, debe ser interpretada en el sentido de que se adeuda una remuneración tanto para el caso de la radiodifusión como en el de comunicación al público en general. Finalmente, el Tribunal de Justicia contesta conjuntamente las cuestiones tercera y quinta, para precisar que, para determinar si el establecimiento hotelero puede ampararse en el límite del derecho a una remuneración equitativa «por uso privado» en el sentido del art. 10.1 de la Directiva 2006/115, lo relevante no es el carácter privado o no del uso de la obra por parte de los clientes de dicho establecimiento, sino el carácter privado o no del uso que hace de la obra el propio establecimiento hotelero. Pues bien, el Tribunal de Justicia concluye que el uso para fines privados de una obra protegida comunicada al público por su usuario constituye una contradicción en sus propios términos, en la medida en que el público es, por definición, no privado, siendo imposible, por tanto, la aplicación de este límite (g. Minero).

NOTA

*Vid.* la reseña de las conclusiones del Abogado General Trstenjak de 29 de junio de 2011 en este asunto, realizada por Gemma Minero Alejandre, en el número 39, de 2012, de *Pe. i.* y la reseña de la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de diciembre de 2006, C-306/05, en el asunto SGAE contra Rafael Hoteles, rea-

lizada por Rafael Sánchez Aristi, en el número 23, de 2006, de *Pe. i.* Vid., asimismo, la reseña de la sentencia de 15 de marzo de 2012, asunto Società Consortile Fonografici (SCF) *contra* Marco del Corso, realizada por Gemma Minero Alejandre y contenida en este mismo número de *Pe. i.*, así como la reseña del Auto de la Corte de apelación de Turín de 5 de marzo de 2010, realizada por Raquel Evangelio Llorca en el número 40 (g. Minero).



### III. ALEMANIA

#### 1. TRIBUNAL SUPREMO FEDERAL

ÓRGANO	<b>Bundesgerichtshof.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 21 de julio de 2011, I ZR 28/11, <i>Drucker und Plotter II</i>.</b>
OBJETO	<b>Remuneración por copia privada. Aparatos de reproducción. Cuestión prejudicial (C-458/11)</b>
FUENTE	<b>GRUR 2011, p. 1007.</b>
RESUMEN	<p>Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi dite de la seconde corbeille (<i>zweiter Korb</i>) du 27 octobre 2007 qui a clarifié la situation, la question était très controversée en Allemagne de savoir quels appareils étaient assujettis à la redevance prévue en matière d'enregistrements sonores et audiovisuels (§ 54 UrhG) et de reprographie (§ 54a UrhG) afin de compenser les exceptions au droit de reproduction à des fins privées «et autres fins personnelles» du § 53. La Cour Fédérale avait jugé, à l'encontre de l'opinion majoritaire en doctrine, que les fabricants d'imprimantes et de <i>plotters</i> (traceurs) n'étaient pas soumis au paiement de la rémunération (BGH 6.12.2007, <i>Drucker und Plotter</i>: GRUR 2008, 245). L'arrêt ayant cependant été censuré par la Cour constitutionnelle (BVerfG 30 août 2010, 1 BvR 1631/08, GRUR 2010, 999 et BVerfG 21 déc. 2010, 1 BvR 2760/08, GRUR 2011, 223), l'affaire a de nouveau été portée devant la Cour Fédérale. Le litige, qui oppose la société de gestion collective <i>VG Wort</i> à différents fabricants d'imprimantes, ne porte que sur la perception de la redevance jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 2008, date d'entrée en vigueur de la réforme du système de compensation (<i>Vergütungspflicht</i>). Il ne concerne donc <i>a priori</i> que l'interprétation de dispositions aujourd'hui abrogées. Il soulève en réalité des interrogations qui, non seulement conservent leur intérêt sous l'empire de la loi nouvelle, mais sont également susceptibles d'intéresser en dehors de l'Allemagne. La Cour Fédérale décide, dans l'arrêt commenté, de surseoir à statuer et de poser à la CJUE cinq questions préjudicielles dont la première concerne le point de savoir si les reproductions obtenues à l'aide d'imprimantes peuvent être considérées comme effectuées «au moyen de toute technique photographique ou tout autre procédé ayant des effets similaires» au sens de l'article 5 2) a) de la Directive 2001/29 sur la société de l'information. Une imprimante seule ne peut en effet suffire à réaliser une reproduction. Associée à un ordinateur (PC), elle permet seulement de reproduire une œuvre existant</p>

en formato numérico, soit que les données sont téléchargées d'Internet, soit qu'elles sont enregistrées sur le disque dur de l'ordinateur. Or, selon la jurisprudence allemande, la notion de «procédé ayant des effets similaires à la technique photographique» ne s'applique qu'aux copies d'un original existant dans un format analogique (papier). Lorsque l'imprimante est associée à un PC et un scanner, elle permet certes de reproduire une œuvre existant sous forme analogique, mais la Cour Fédérale considère que, lorsqu'une reproduction est effectuée au moyen d'une combinaison d'appareils, seul celui qui est le plus clairement destiné à la fabrication de copies (en l'occurrence le scanner) est soumis à la rémunération pour copie privée. D'où la seconde question préjudicielle qui concerne le point de savoir si une telle discrimination entre les différents fabricants d'appareils électroniques est compatible avec le droit fondamental à l'égalité de traitement consacré à l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour Fédérale demande également à la CJUE si le fait que le titulaire des droits autorise expressément ou implicitement la reproduction de son œuvre permet de faire échec au paiement de la compensation équitable. La dernière question préjudicielle porte sur l'interprétation de la formule «une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non application des mesures techniques» visée à l'article 5 2) b) de la Directive. La CJUE est invitée à se prononcer sur la question controversée de savoir si la disposition requiert une utilisation effective des mesures techniques par les titulaires de droits (a. Lucas-Schloetter).

Hasta la entrada en vigor el 27 de octubre de 2007 de la segunda reforma (*zweiter Korb*), era controvertida la determinación de qué aparatos estaban o no sujetos por razón de las excepciones de grabaciones sonoras y audiovisuales (§ 54 UrhG) y de reprografía (§ 54a UrhG) a la compensación de las excepciones del derecho de reproducción para fines privados y «otros fines personales» prevista en § 53 de la UrhG. Anteriormente, el Bundesgerichtshof, había determinado que los fabricantes de impresoras no estaban sujetos al pago de la citada compensación, contradiciendo con ello a la opinión doctrinal mayoritaria (BGH 6.12.2007, *Drucker und Plotter*: GRUR 2008, 245). Sin embargo, tras dos sentencias del Tribunal Constitucional apoyando lo contrario (BVerfG 30 agosto 2010, 1 BvR 1631/08, GRUR 2010, 999 y BVerfG 21 diciembre 2010, 1 BvR 2760/08, GRUR 2011, 223), el asunto volvió al Bundesgerichtshof, en la sentencia que ahora comentamos. El litigio enfrentaba a la sociedad colectiva alemana VG Wort y a una serie de fabricantes de impresoras e im-

presoras multifunción, a los que la demandante reclamaba el pago de una compensación económica con base en los citados preceptos legales, hasta el 1 de enero de 2008 —fecha de entrada en vigor de la reforma del sistema legal de compensación (*Vergütungspflicht*)—. Por tanto, la disputa se refiere a preceptos hoy en día carentes de vigencia. Por la sentencia comentada, el Bundesgerichtshof decide plantear al Tribunal de Justicia un total de cinco cuestiones prejudiciales. En la primera de ellas se pregunta si a la hora de interpretar el Derecho nacional, debe o no tenerse en cuenta la Directiva cuando el supuesto litigioso se produjo después de la fecha de la entrada en vigor de la norma europea —el 22 de junio de 2001— pero con anterioridad al plazo máximo para su transposición nacional —el 22 de diciembre de 2002—. En segundo lugar, el tribunal nacional pregunta si son las reproducciones llevadas a cabo por medio de impresoras reproducciones en las que se utiliza «una técnica de fotografía o similar», en el sentido previsto en el art. 5.2.a) de la DDASI. A diferencia de las fotocopiadoras tradicionales, las actuales impresoras necesitan de un PC para funcionar. Asociadas al PC, las impresoras solamente pueden reproducir una obra existente en formato digital, descargada de Internet o almacenada en el ordenador. Ahora bien, según la jurisprudencia alemana, la expresión «reproducción en la que se utilice una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con efectos similares» solamente puede entenderse referida a las copias realizadas a partir de un original en formato papel. Pues bien, en aquellos supuestos en los que la impresora en cuestión está asociada tanto a un ordenador como a un escáner, el tribunal considera que solamente estará sujeto al pago de la compensación el aparato que sea idóneo para realizar la reproducción analógica, que en este caso es el escáner. De ahí la siguiente cuestión prejudicial, con la que el Tribunal Supremo plantea si se entendería o no contrario al principio de no discriminación consagrado en el art. 20 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE esta discriminación en el pago de la compensación equitativa entre los distintos fabricantes de aparatos que se consideren idóneos para realizar la reproducción. Asimismo, el Tribunal Supremo pregunta si en los supuestos en los que el titular del derecho de reproducción hubiera permitido expresa o implícitamente la copia se debe entender eliminada la necesidad de la compensación equitativa. Finalmente, el Tribunal Supremo pide que interprete la alusión en el texto del art. 5.2.b) de la DDASI a la necesidad de tener «en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6». En definitiva, se invita al TJUE a pronunciarse acerca de si la aplica-

ción de la medida tecnológica implica la eliminación de la condición de la compensación equitativa (traducción libre a cargo de g. Minero).

NOTA

La quatrième question ainsi formulée a de quoi surprendre puisque la rémunération pour copie privée a pour objectif de compenser des exceptions au droit de reproduction pour lesquelles l'auteur n'a, par définition, pas donné de consentement. Elle s'explique là encore par la jurisprudence de la Cour Fédérale selon laquelle l'auteur qui met une œuvre en ligne sans recourir aux moyens techniques permettant d'en empêcher la copie consent implicitement à sa reproduction à des fins privées par les internautes. Or ce consentement implicite ferait sortir ces reproductions du champ d'application de l'exception et donc du paiement de la rémunération pour copie privée (a. Lucas-Schloetter).

La cuestión prejudicial referida a si la autorización expresa o implícita del titular del derecho para la reproducción de su obra impide el nacimiento de la obligación de compensación, así formulada, sorprende, pues la remuneración equitativa por copia privada tiene por objetivo compensar las excepciones al derecho de reproducción en las que tal reproducción se hace, por definición, sin el consentimiento del autor. Sin embargo, el planteamiento de esta cuestión se explica teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo que admite que la puesta a disposición del público en Internet de una obra sin acompañarla de las medidas técnicas de protección que eviten su copia supone el consentimiento implícito para su reproducción por los usuarios para fines privados. Por tanto, ese consentimiento implícito hará que a dichas reproducciones no les sean aplicables las excepciones ni, por tanto, la necesidad de pago de la compensación por copia privada (traducción libre a cargo de g. Minero).

ÓRGANO

**Bundesgerichtshof.**

RESOLUCIÓN

**Sentencia de 19 de octubre de 2011, I ZR 140/10, *Vorschau-bilder II*.**

OBJETO

**Puesta a disposición de obras protegidas en forma de miniaturas (*thumbnails*) por un motor de búsqueda.**

FUENTE

**GRUR-Prax 2012, 215.**

RESUMEN

On se souvient que la Cour Fédérale allemande avait jugé, dans sa décision *Vorschau-bilder* du 29 avril 2010 (*Pe.i* 2011, n° 38, 242-247) que l'auteur qui met en ligne une œuvre protégée sans



avoir recours aux moyens techniques empêchant l'indexation par les moteurs de recherche consent implicitement à son référencement par le service Google Images et à son affichage sous forme de vignettes (*thumbnails*). L'arrêt commenté concerne une espèce similaire dans laquelle cependant l'œuvre litigieuse n'avait pas été mise en ligne par l'auteur lui-même. Ce dernier avait certes concédé à des tiers une licence simple incluant la mise à disposition du public sur Internet, mais la photographie avait été identifiée par le logiciel *crawler* de Google sur des sites dont l'exploitant n'était pas titulaire d'une telle licence. La Cour Fédérale approuve pourtant la Cour d'appel de Hambourg d'avoir rejeté l'action en contrefaçon au motif que le licencié, en mettant l'œuvre en ligne avec l'autorisation de l'auteur, a implicitement consenti à son référencement par Google Images. Peu importe que la photographie se soit trouvée de façon illicite sur les sites indexés par le moteur de recherche, dès lors que l'auteur avait autorisé d'autres personnes à la mettre en ligne. Selon la Cour, l'auteur, en concédant à un tiers le droit de mettre son œuvre à la disposition du public sur Internet, consent en principe aussi à ce que ce tiers autorise un moteur de recherche à afficher l'œuvre sous forme de vignettes. Or Google ne pouvant pas distinguer, parmi les images que son logiciel de recherche collecte sur le Net, celles qui ont été mises en ligne par l'ayant-droit ou avec son consentement, l'autorisation dont il peut se prévaloir s'étend également aux sites sur lesquels l'œuvre figure de façon illicite (a. Lucas-Schloetter).

El Tribunal Supremo ya había afirmado, en su sentencia *Vorschaubilder* de 29 abril 2010 (*Pe.i.* 2011, n° 38, pp. 242-247), que el titular de derechos de propiedad intelectual que, pudiendo introducir medidas que impidieran el indexado de los motores de búsqueda, no ejercitó esta posibilidad cuando subió a Internet su obra o prestación protegida, consiente implícitamente que dichos motores lleven a cabo sus prácticas habituales de visualización, como eran las imágenes en miniatura (*thumbnails*) de las obras. La sentencia que ahora comentamos se refiere a un supuesto similar, pero en el que las obras en cuestión no fueron puestas a disposición del público por el autor de las mismas. Este último había concedido a un tercero la licencia para la explotación de la obra en Internet. Sin embargo la concreta imagen fue tomada por el *crawler* de *Google Imágenes* de un sitio web que carecía de autorización del demandante para esa explotación. El Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Corte de Apelación de Hamburgo, que desestimaba la acción del demandante solicitando la declaración de la infracción de

su derecho. Entiende el Tribunal Supremo que de la actuación del autor de conceder a un tercero la licencia para el ejercicio de su derecho de puesta a disposición del público se deduce su autorización implícita para la reproducción en este tipo de servicios de Google. Los robots o arañas de Google no están diseñados para distinguir entre las páginas web en las que la obra se reproduce lícitamente y las páginas en las que se comenten infracciones (traducción libre a cargo de g. Minero).

NOTA

La décision ne convainc pas: l'argument du consentement implicite de l'auteur à l'indexation et l'affichage de son œuvre sous forme de vignette, consentement déduit du simple fait qu'il n'a pas eu recours aux moyens techniques existant pour empêcher le référencement par Google, pouvait déjà sembler bien audacieux. L'extension de cette solution à une hypothèse où l'œuvre a été identifiée par le moteur de recherche sur un site contrefaisant nous semble difficilement admissible: Google est admis à se prévaloir d'un consentement qui aurait été donné implicitement par le licencié et qui serait opposable à l'auteur, et ce, alors même que les sites indexés sont contrefaisants! C'est peu dire que le raisonnement de la juridiction allemande est pragmatique plutôt que juridique. Si les moteurs de recherche sont certes devenus des outils indispensables pour la navigation sur le Net et si la consécration d'une nouvelle exception en leur faveur est sans doute souhaitable, on peut regretter que la jurisprudence allemande, pour parvenir à un résultat socialement acceptable, choisisse de faire une telle entorse aux principes fondamentaux du droit d'auteur (a. Lucas-Schloetter).

La decisión contenida en esta sentencia no convence: el argumento de que aquel autor que no impide la indexación de su obra mediante la simple introducción de medidas tecnológicas que cumplan este fin está consintiendo implícitamente tal indexación es astuta. Sin embargo, la extensión de este razonamiento a supuestos en los que la obra reproducida por el buscador es identificada por el motor de búsqueda desde un sitio web que infringe el derecho del autor es difícilmente admisible. En definitiva, este razonamiento supone entender que Google puede prevalerse del consentimiento que se le entiende dado implícitamente por la subida de la obra a internet ¡Y puede oponer esta licencia implícita incluso al autor cuando la indexación se haga desde sitios que infringen el derecho de este autor! Se puede decir que el razonamiento de esta sentencia alemana es más práctico que jurídico. Teniendo en cuenta que los motores de búsqueda son herramientas indispensables para la navega-

ción en Internet y que la consagración de una nueva excepción a su favor es sin duda deseable, no podemos censurar esta sentencia, pues con ella se consigue un resultado socialmente aceptable, a pesar de que con ello se pasen por alto los principios fundamentales del derecho de autor (traducción libre a cargo de g. Minero).

ÓRGANO	<b>Bundesgerichtshof.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 21 de julio de 2011, I ZR 28/11, <i>Blühende Landschaften</i>.</b>
OBJETO	<b>Excepción de la cita.</b>
FUENTE	<b>GRUR-Prax 2012, 287.</b>
RESUMEN	<p>L'arrêt commenté illustre l'application particulière que font les juridictions allemandes de l'exception de citation (§ 51 UrhG) lorsque l'œuvre citante est une œuvre d'art. La Cour Fédérale reprend ici à son compte la solution dégagée dans la célèbre affaire <i>Germania 3</i> par la Cour constitutionnelle (BVerfG 29 juin 2000, GRUR 2001, 149) selon laquelle la citation est licite, même si elle n'est pas faite à des fins de critique ou de commentaire, dès lors qu'elle est un moyen d'expression artistique. La solution est fondée sur l'article 5 de la Loi Fondamentale garantissant la liberté artistique comme une manifestation particulière de la liberté d'expression. La Cour Fédérale reproche néanmoins à la Cour d'appel d'avoir qualifié l'œuvre litigieuse d'œuvre d'art. Il s'agissait en l'espèce d'un ouvrage contenant, outre les réflexions et souvenirs de l'auteur, des extraits d'articles de journaux et des photographies tirés d'un quotidien local. Pour la Cour Fédérale, le recours à cette technique du «collage littéraire» ne suffit pas à caractériser l'ouvrage d'œuvre d'art, par opposition aux autres œuvres littéraires (a. Lucas-Schloetter).</p>

La sentencia comentada resuelve un supuesto especial de aplicación de la excepción de la cita (§ 51 UrhG). En concreto, el supuesto en el que la obra en la que se inserta la cita de otra anterior es una obra de arte. El Tribunal Supremo retoma la doctrina contenida en la conocida sentencia del caso *Germania 3* del Tribunal Constitucional (BVerfG de 29 junio de 2000, GRUR 2001, 149). En esta resolución se admitía la cita aún cuando el fin de esta no fuera el comentario o juicio crítico, al entender que debe primar el concepto de cita como manifestación particular de la libertad de expresión o libertad artística, contemplada como derecho fundamental en el art. 5.III.1 de la Ley Fundamental. En la sentencia comentada el Tribunal Supremo reprocha al órgano de segunda instancia por haber

calificado la concreta publicación litigiosa como obra intelectual. En concreto, se trataba de un libro en el que se contenía, además de reflexiones y recuerdos del autor, una serie de extractos de artículos de prensa y de fotografías que habían sido publicadas en un periódico local. Según el Tribunal Supremo, el mero recurso a la técnica de «collague literario» no es suficiente para merecer la calificación de obra de cara a la aplicación del límite de la cita (traducción libre a cargo de g. Minero).

## 2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ÓRGANO	<b>Bundesverfassungsgericht.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 19 de julio de 2011, 2 BvR 1916/09, <i>Le Corbusier Möbel II</i>.</b>
OBJETO	<b>Derecho de distribución.</b>
FUENTE	<b>GRUR 2012, 53.</b>
RESUMEN	<p>La Cour constitutionnelle rejette le recours intenté par la société Cassina, titulaire des droits exclusifs d'exploitation des meubles de <i>Le Corbusier</i>, contre l'arrêt de la Cour Fédérale (BGH 22 janv. 2009, <i>Pe.i</i> 2011, n°37, 203) qui l'avait déboutée de son action fondée sur la violation du droit de distribution au motif que la prérogative ne s'applique qu'aux actes qui impliquent un transfert de propriété (v. CJUE 17 avril 2008 C-456/06 <i>Peek &amp; Cloppenburg c. Cassina</i>). La Cour constitutionnelle considère que l'arrêt ne viole pas le droit de propriété de l'auteur garanti par l'article 14 de la Loi Fondamentale (a. Lucas-Schloetter).</p>

En esta sentencia el Tribunal constitucional desestima el recurso planteado por la mercantil Cassina, empresa titular de los derechos de explotación sobre los diseños de muebles creados por Le Corbusier. El recurso se interpone contra la sentencia Tribunal Supremo de 22 de enero de 2009 (*Pe.i* 2011, n°37, 203), según la cual no se infringe el derecho de distribución mediante actos de explotación que no impliquen la transmisión de la propiedad del soporte material (tal y como había interpretado el TJUE en sentencia de 17 de abril de 2008, C-456/06, asunto *Peek & Cloppenburg KG. contra Cassina*). EL Tribunal Constitucional alemán entiende que la desestimación del recurso no supone una violación del derecho de propiedad de la recurrente contemplado en el art. 14 de la Ley Fundamental alemana (traducción libre a cargo de g. Minero).

## IV. REINO UNIDO

### 1. APELACIÓN

ÓRGANO	<b>Court of Appeal (Civil Division).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 24 de enero de 2012, [2012] EWCA Civ 7.</b>
PARTES	<b>MMI Research Ltd. (recurrida) <i>contra</i> Cellxion Ltd. y otros (recurrente).</b>
OBJETO	<b>Requisitos de patentabilidad. Novedad como desconocimiento de la invención.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.bailii.org/">http://www.bailii.org/</a></b>
RESUMEN	<p>En la presente sentencia, la Court of Appeal conoce de sendos recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de la High Court of Justice, Chancery Division (Patent Court) de 11 de marzo de 2009 ([2009] EWHC 418 (Pat)) y de 7 de marzo de 2011 ([2011] EWHC 426 (Pat), tras la alegación de un nuevo elemento de la prueba, una vez dictada la primera sentencia), en relación con la validez y la supuesta infracción de una patente sobre dispositivos empleados por la policía y los servicios de seguridad para identificar y localizar los números de teléfono relacionados con sujetos implicados en delitos de terrorismo u otros procesos penales. La patente controvertida se denomina «receptor IMSI» y consiste en la creación de una estación de comunicación falsa que permite transmitir y recibir información del IMSI asociado a la tarjeta SIM de cada teléfono, empleándose para la captación de dicho IMSI un código de localización geográfico falso, pero imposible de identificar por el portador del teléfono móvil. En primera instancia, se consideró que la patente del demandante era válida y que había sido infringida por los demandados, tanto por los aparatos de identificación creados por éstos con esa misma función y características, como en los manuales de uso de dichos aparatos. En su recurso de apelación, los demandados alegan haber realizado un uso anterior de dicha idea, mediante la creación de aparatos de este tipo en una fecha previa a la de la solicitud de patente de los demandantes. Asimismo, los demandados rebaten la validez de la patente del demandante, por incumplir la exigencia de novedad, entendida como desconocimiento. Este último argumento es acogido por la Court of Appeal, que estima con ello el recurso planteado. Efectivamente, el órgano de apelación acoge la prueba de la existencia de una publicación del invento, en forma de artículo breve, en septiembre de 1997, un año y medio antes de la fecha de prioridad de la patente controvertida. En él se</p>

describía dicho invento con suficiente detalle y se localizaba a sus inventores en la ciudad de Múnich. La existencia de tal publicación sustituye, según la Court of Appeal, el análisis de la exigencia de que un entendido o profesional de la materia, mediante el empleo de su conocimiento general, hubiera sido capaz de alcanzar dicha invención (p. Torremans & g. Minero).

NOTA En relación con las costas de este procedimiento, *Vid.* la sentencia de la Court of Appeal (Civil Division) de 23 de febrero de 2012, [2012] EWCA Civ 139 (p. Torremans & g. Minero).

ÓRGANO **Court of Appeal (Civil Division).**  
RESOLUCIÓN **Sentencia de 6 de marzo de 2012, [2012] EWCA Civ 232.**  
PARTES **British Telecommunications Plc. y TalkTalk Telecom Group Plc. (recurrente) contra Secretary of State for Culture, Olympics, Media and Sport (recurrida).**

OBJETO **Regulación nacional de las obligaciones de los prestadores de acceso a Internet con el objeto de colaborar en la investigación y persecución de infracciones de derechos de propiedad intelectual. Equilibrio con la necesidad de protección de datos personales. IP como dato personal o como dato de tráfico.**

FUENTE **<http://www.bailii.org/>**

RESUMEN En esta sentencia se resuelve un recurso de apelación en el que se discute la compatibilidad entre, por un lado, la normativa europea sobre protección de datos personales, comercio electrónico y sector de las telecomunicaciones, y, por otro lado, de la nueva normativa inglesa sobre infracciones a los derechos de propiedad intelectual llevadas a cabo on-line, recogida en las modificaciones realizadas por la *Digital Economy Act* de 2010 en la *Communications Act* de 2003 y en la propuesta de *Copyright Order* de 2011. En concreto, el litigio se centra en las nuevas secciones 124A a 124N introducidas en la *Communications Act*, por las que se imponen a los prestadores de acceso a Internet —«ISPs»— una serie de deberes —denominados «obligaciones iniciales»—, tales como notificar a sus usuarios los informes sobre infracciones de derechos de propiedad intelectual recibidos por los titulares de tales derechos, así como enviar por ellos mismos —por los ISPs— a los titulares de derechos de propiedad intelectual listas detalladas de las infracciones de dichos derechos detectadas en sus redes de comunicaciones. Los costes del cumplimiento de estas obligaciones iniciales son regulados en el *Copyright Order* anteriormente citado, correspondiendo la competencia normativa a la Secretaría de Estado demandada. Siguiendo la terminología

empleada en la sentencia que se comenta, nos referiremos a este conjunto de normas como los «preceptos controvertidos». Los demandantes son dos ISPs, que dirigen su acción contra la actual Secretaría de Estado de Cultura, Olimpiadas, Comunicación y Deporte. Asimismo, participan en el procedimiento un total de nueve partes interesadas, todas ellas asociaciones y grupos relacionados con la protección de la propiedad intelectual. En su sentencia, la High Court había desestimado casi en su totalidad la demanda, únicamente advirtiendo la estimación de un motivo referido a los costes a los que los ISPs están obligados a hacer frente en función de la Copyright Order [sentencia de la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Administrative Court, de 20 de abril de 2011, [2011] EWHC 1021 (Admin)]. En la resolución que se comenta, la Court of Appeal sigue en lo esencial la sentencia de instancia, haciendo suyos todos y cada uno de los pronunciamientos de la High Court, salvo en relación al reparto de los costes de la llevanza de las obligaciones de los ISPs. El primer motivo del recurso alegado por los ISPs es el referido a la necesidad de que los preceptos controvertidos hubieran sido notificados, en fase de borrador, a las Comisión europea, en cumplimiento de las exigencias previstas en la denominada Directiva de Reglamentaciones Técnicas (Directiva 84/48/CE). Según esta norma europea, los Estados miembros están obligados a comunicar a la Comisión todo proyecto de reglamento técnico referido a servicios de la sociedad de la información, salvo que se trate de una simple transposición de alguna norma de origen europeo. Pues bien, la Court of Appeal, basándose en los mismos argumentos empleados por la High Court, cita una serie de sentencias del Tribunal de Justicia de la UE para afirmar que no son las nuevas disposiciones introducidas en la *Communications Act* las que debían ser notificadas a las instancias europeas, sino el borrador de *Copyright Order*. Y ello porque las citadas disposiciones legales no son sino condicionales, al establecer obligaciones muy amplias para los ISPs y, en todo caso, condicionales, necesitadas del desarrollo y especificación que se prevé en la *Copyright Order*. El único aspecto en el que la Court of Appeal sí reconoce un sentido propio a los citados preceptos de la *Communications Act* es en la delimitación de la competencia de OFCOM —Office of Communications, autoridad con competencias en materia de telecomunicaciones— para requerir a los ISPs el cumplimiento de las labores de información. Por tanto, solamente en relación con la *Copyright Order* y con la regulación de la citada competencia de la OFCOM es relevante la obligación de notificación previa a la Comisión Europea. En el segundo motivo del recurso versa sobre la imposición por parte del conjunto

de preceptos controvertidos de una suerte de «responsabilidad por la información transmitida» de los ISPs en el sentido del art. 12.1 de la Directiva de Comercio Electrónico, contraria, por tanto, a los dictados de este artículo. Al igual que hizo la High Court, la Court of Appeal desestima este motivo, a la vez que explica que las potenciales sanciones previstas en la normativa nacional impugnada nada tienen que ver con un incumplimiento con respecto del contenido de las comunicaciones y la transmisión de éstas —cosa que sí podría entenderse como una «responsabilidad por la información transmitida»—, sino que es, más bien, una responsabilidad por el incumplimiento propio de las obligaciones iniciales de colaboración con los titulares de derechos de propiedad intelectual y/o con la OFCOM en relación con la identificación y persecución de las infracciones de dichos derechos cometidas por los usuarios de los ISPs haciendo uso del servicio de Internet prestado por estos últimos. En su tercer motivo, los recurrentes alegan la infracción del art. 8 de la Directiva de Protección de Datos por los preceptos controvertidos. En el primer párrafo de este artículo, el legislador europeo establece la obligación de los Estados miembros de prohibir el procesamiento de datos personales. Sin embargo, la Court of Appeal entiende que un procesamiento de datos como el regulado en la *Communications Act* puede englobarse en la excepción a esta prohibición contemplada en la letra e) del párrafo segundo de esta norma, respecto de los datos que «*el interesado haya hecho manifiestamente públicos o sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial*». A la hora de incluir los supuestos regulados en la normativa inglesa en esta excepción europea, la Court of Appeal desecha el argumento alegado por los recurrentes de que como en la mayoría de supuestos la mera advertencia al sujeto infractor consigue el efecto de evitar la reincidencia, sin necesidad de interposición de demanda alguna, esto no supone una defensa de un derecho en un procedimiento judicial en el sentido del precepto europeo citado. En opinión de la Court of Appeal, el procesamiento de datos es tanto más necesario cuanto mayor es la probabilidad de evitar con ello el inicio de un litigio, pues dicha evitación supone, en todo caso, un tipo de defensa y ejercicio del derecho de propiedad intelectual. Como complemento de lo anterior, la Court of Appeal califica los datos tratados en aplicación de los preceptos controvertidos como meros «datos de tráfico», tal y como se definen en el art. 2 de la Directiva de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas, respecto de los cuales se permite —art. 15.1 de la citada norma europea— a los Estados miembros adoptar medidas legales que limiten las obligaciones de confidencialidad,



siempre que éstas sean necesarias, proporcionadas y apropiadas, para, entre otros, la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos. Pues bien, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, aun cuando el art. 15.1 de esta Directiva no cite expresamente los derechos de propiedad intelectual, se entiende que los Estados miembros están capacitados para regular medidas que prevean el procesamiento de este tipo de datos para la defensa de derechos de autor y afines, y tanto en procedimientos penales como en litigios civiles. Finalmente, el cuarto motivo del recurso es el referido a la alegada infracción de la Directiva 2002/20/EC (Directiva de autorización de comunicaciones electrónicas), en la que se prevé, en favor de la libre circulación de servicios, la autorización general para la prestación de servicios de comunicaciones. Este motivo es desestimado por la Court of Appeal, al entender que la posterior Directiva 2001/21/EC, Directiva marco de las comunicaciones electrónicas, permite a los Estados miembros derogar esta exigencia de autorización general siempre y cuando ello se haga en favor de algún objetivo de interés general, entre los que se encuentran, como ha venido reconociendo la Comisión Europea, la defensa de la propiedad intelectual. Un único extremo del recurso es estimado por la Court of Appeal: el referido a la ampliación de los tipos de costes que no debe abonarse por el ISPs, que no solamente serían aquellos en los que incurra OFCOM o los órganos judiciales con el objetivo de hacerse con los datos que permitan identificar a los supuestos infractores, sino también las tasas judiciales referidas a la persecución de infracciones de los derechos de propiedad intelectual. En vista de todo ello, la Court of Appeal, desecha la petición de los recurrentes acerca de la elevación de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la aclaración de las condiciones de convivencia y equilibrio de los derechos de propiedad intelectual y de las necesidades de protección de los datos de carácter personal (p. Torremans & g. Minero).

## NOTA

Tal y como se reconoce en la sentencia reseñada, las posturas defendidas por los demandantes de éste y otros litigios similares tienen su origen o se ven fortalecidas por la Opinión suscrita por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, Peter Hustinx, de 26 de febrero de 2010, bajo el título *Intellectual Property and the Information Society in the EU*, en la que se advertía de la necesidad de que las regulaciones nacionales adoptadas en defensa de los derechos de propiedad intelectual cumplieran los principios europeos de necesidad y proporcionalidad en relación con la Directiva de Protección de Datos. El texto

íntegro de esta Opinión está disponible en el siguiente enlace: [http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2010/10-02-26\\_IP-rights\\_EN.pdf](http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2010/10-02-26_IP-rights_EN.pdf). Acerca del régimen jurídico de la dirección IP como dato de tráfico resulta más que recomendable la lectura del trabajo de Garrote Fernández-Diez, I., «Protección de datos vs. tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual», publicado en el núm. 38 (2011) de *Pe.i.*, pp. 13-77. En relación con la interpretación del requisito del conocimiento efectivo del uso del servicio para realizar la infracción de los derechos de propiedad intelectual, *Vid.* la sentencia de la High Court of Justice (Chancery Division) de 28 de julio de 2010, Twentieth Century Fox Film Corp. y otros (parte demandante) *contra* British Telecommunications Plc. (parte demandada), [2011] EWHC 1981 (Ch), reseñada por Paul L. C. Torremans y Gemma Minero Alexandre en el número 39 de *Pe.i* (p. Torremans & g. Minero).

## 2. OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES

ÓRGANO	<b>Patents County Court.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 12 de enero de 2012, [2012] EWPC 1.</b>
PARTES	<b>Temple Island Collections Ltd. <i>contra</i> New English Teas Ltd. y Nicholas John Houghton.</b>
OBJETO	<b>Fotografías: definición, criterios de determinación de la originalidad, supuestos de infracción del copyright.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.bailii.org/">http://www.bailii.org/</a></b>
RESUMEN	El demandante de este litigio es el autor de una fotografía que considera protegida por el copyright y que venía siendo empleada en suvenires relacionados con la capital británica. En ella aparecen las Houses of Parliament y el puente de Westminster, así como parte del río Támesis, todo ello monocromático. En el centro de la fotografía, se ve un autobús de dos plantas en rojo brillante. La fotografía fue tomada en un punto concurrido de Londres, muy habitual entre los turistas, a fin de retratar un icono identificativo de la ciudad. Posteriormente, fue manipulada con el conocido software de edición fotográfica Photoshop, para borrar a los viandantes y los coches, modificar los colores y cambiar la perspectiva de algunos edificios, para lo que se empleó un total de 80 horas de trabajo. Los demandados son el propietario de una compañía de té y la propia empresa. La firma comercializa té en todo el mundo, los cuales se venden en packs cuyas latas reproducen iconos británicos, tales como imágenes

londinenses. Éstos, tomando cuatro fotografías —y no una—, realizaron una combinación gracias a un programa de edición de fotografías —distinto del empleado por el demandante—, resultando una única imagen cuyo esquema monocromático se rompía únicamente por el rojo brillante del autobús que ocupa el centro de la fotografía. En esta segunda imagen no se ve el puente de Westminster ni el río y se ha modificado el tamaño del autobús y de la carretera. Según el demandante, la segunda imagen reproduce una parte sustancial de su obra. En su demanda, llama la atención acerca del sorprendente parecido de ambas fotografías, a pesar de las múltiples posibilidades de posicionar el autobús y de modificar las perspectivas y tamaños de los elementos que se visualizan en ellas. En su defensa, los demandados alegan que el demandante no puede pretender un monopolio de cualquier imagen tomada en ese punto estratégico en blanco y negro con elementos en rojo. Asimismo, entienden que del propio hecho de que el Mr. Houghton, concededor de la primera imagen, tomara por sí mismo las fotografías para llevar a cabo la segunda imagen se deduce, precisamente, su intención de no plagiar la primera, pues este procedimiento supone una dificultad y unos costes en los que no se hubieran incurrido de haber reproducido directamente la primera imagen. Finalmente, a los efectos de concienciar al juez de los parecidos que ambas imágenes tienen con otras existentes en el mercado, presentan una serie de fotografías con elementos comunes a la del demandante y los demandados. En primer lugar, el tribunal se pregunta acerca de la consideración o no como fotografía de la imagen supuestamente plagiada. Su conclusión es afirmativa, pues, a pesar de la gran manipulación llevada a cabo con posterioridad a su toma, sigue cumpliendo los requisitos previstos en la sección. 4 (1) (a) de la CDPA: supone la originaria captación de la luz o la radiación por cualquier medio a través del cual la imagen se reproduce. A continuación, el tribunal se pregunta acerca de la existencia o no de copyright sobre la fotografía del demandante. Como declaración de principios, el tribunal afirma que el mero hecho de que la imagen sea una combinación de símbolos o iconos de Londres no la excluye, per se, de la protección por el copyright. Partiendo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en la saga *Infopaq y Painer*, la Patent County Court identifica tres concretos aspectos en los que puede residir la originalidad en la fotografía. En primer lugar, las especialidades técnicas empleadas por el fotógrafo en el momento del disparo, tales como filtros, juegos de luces y sombras, ángulo, textura, saturación, velocidad de obturación, etc. En segundo lugar, la creación de la escena por el propio fotó-

grafo, en una forma distinta a la que venía dada por la propia naturaleza. Por último, el aprovechamiento del factor aleatorio —estar en el sitio y momento acertados—. Pues bien, la fotografía del demandante pasa por ser una mezcla de estas tres circunstancias, pues no sólo el estar en el contexto adecuado, sino también las elecciones técnicas de éste y, sobre todo, la manipulación posterior de la imagen, de la que pueden destacarse tanto la composición —particularmente, la concreta ubicación del autobús dentro de la imagen— como el contraste visual —la elección de colores monocromáticos cuya armonía se rompe con un rojo brillante del autobús— suponen decisiones fruto del *skill & labour* del fotógrafo, merecedor de la protección por el copyright. Pues bien, es esa originalidad la que ha sido reproducida por la imagen de los demandados, de manera sustancial, a pesar de las diferencias individuales que pudieran apreciarse. Tanto la composición como el contraste visual de la primera imagen —esto es, los dos elementos que convertían a ésta en creación intelectual— están plasmadas en la segunda. Para llegar a esta conclusión, el tribunal se apoya en las imágenes aportadas por los demandados para tratar, precisamente, de convencer al juez del parecido con imágenes típicas londinenses. Según el tribunal, la comparación de todas ellas sirve para ilustrar cómo la concreta decisión entre todas las posibles opciones que el fotógrafo tiene en su mano crea distintos efectos visuales y, con ello, distintas obras, partiendo de una misma idea. Entre otras conclusiones cabe citar que la combinación de varias imágenes simbólicas es un lugar común, que la técnica de resaltar en color un elemento de la fotografía frente al resto monocromático no es única del demandante y que no se ha logrado probar si el demandante fue el primero en realizar una fotografía con estas características, pero que ninguna otra persona se ha opuesto a la actividad del demandado. Al reproducirse por el demandado tanto la composición como el efecto visual en la segunda obra, se llega a la conclusión de que no sólo ésta no va a quedar protegida por el copyright, sino que, además, va a ser tenida por una infracción del copyright sobre la primera imagen. Por tanto, el tribunal afirma que es posible infringir el copyright de una fotografía recreando la escena fotografiada —y la manipulación realizada— por el autor de la primera, pues entonces el creador de la segunda imagen no se ha guiado por su sentido estético propio para tomar las decisiones que le llevarían a la creación de un efecto visual propio y, por tanto, de un *skill & labour* merecedor del copyright, sino que ha tomado, sin previo consentimiento, un *skill & labour* ajeno. El hecho de que la determinación de si existe o no una parte sustancial de la

primera obra empleada en la segunda sea un análisis cualitativo, y no cuantitativo, convierte en irrelevantes los pequeños cambios que, más allá de ello, hayan podido introducirse en la segunda imagen (p. Torremans & g. Minero).

NOTA	Acerca del controvertido concepto de originalidad, Vid. la doctrina jurisprudencial general creada por el Tribunal de Justicia de la UE en sus sentencias de 16 de julio de 2009, asunto <i>Infopaq International</i> , de 1 de diciembre de 2011, asunto <i>Painer</i> , y de 1 de marzo de 2012, asunto <i>Football Dataco</i> , entre otras, reseñadas las dos últimas por Gemma Minero Alejandre en este número de <i>Pe.i.</i> (p. Torremans & g. Minero). Del análisis de la jurisprudencia de los tribunales ingleses se puede apreciar que los requisitos exigidos en la actualidad para el nacimiento del copyright van mucho más allá del mero sweat of the brow. El estándar requerido para la protección ha evolucionado durante la última década hacia el camino ahora contenido en la citada sentencia <i>Infopaq</i> , de manera que la originalidad es el bien protegido y el objeto al que debe referirse la infracción. Vid. Paul Torremans, <i>Holyoak and Torremans, Intellectual Property Law</i> , Oxford University Press (6ª ed., 2010), capítulos 10 y 15. El criterio de originalidad y de infracción del copyright previsto en la sentencia comentada también puede encontrarse en las sentencias <i>Designers Guild v. Russell Williams Textiles, Ltd.</i> [2001] 1 WLR 2416; y <i>Newspaper Licensing Agency Ltd. v. Marks &amp; Spencer Plc.</i> [2001] UKHL 38, [2001] 3 WLR 290 (p. Torremans & g. Minero).
ÓRGANO	<b>High Court of Justice (Chancery Division).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 20 de febrero de 2012, [2012] EWHC 268 (Ch); [2012] E.C.D.R. 14.</b>
PARTES	<b>Dramatico Entertainment Ltd. contra British Sky Broadcasting Ltd.</b>
OBJETO	<b>Infracción de derechos de propiedad intelectual en Internet por medio de páginas web de enlaces. Responsabilidad solidaria de los usuarios individuales que descargan y suben archivos con material infractor, así como de los operadores de estas páginas web.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.bailii.org/">http://www.bailii.org/</a></b>
RESUMEN	Las sociedades demandantes —compañías discográficas con sede en Reino Unido— hacen uso de la acción regulada en la sección 97.A de la <i>Copyright, Designs and Patents Act</i> de 1988 para solicitar el bloqueo o, por lo menos, impedir el acceso por

los usuarios de Internet a la página web de enlaces ilegales a obras protegidas por el copyright —The Pirate Bay—. En primer lugar, la High Court examina la efectiva existencia de una infracción a los derechos de copyright en el sentido de las secciones 17 y 20 de la citada ley, tal y como calificaban los demandantes a la copia y comunicación pública de fonogramas llevada a cabo a través de dicha página web y de la que, según los actores, tanto los usuarios de la página como los propios operadores de ésta eran responsables, pues los actos de los primeros no se podrían haber realizado sino con la colaboración de los segundos. Según la High Court se produce una reproducción de una obra protegida cuando un usuario accede a una página web de enlaces, elige la obra que quiere copiar, pincha en el enlace y descarga y almacena en su ordenador los archivos en los que ésta se contiene. Por tanto, cuando tal usuario carezca de licencia para ello, se estaría produciendo una infracción del copyright. Asimismo, se produce una comunicación al público ilícita cuando algunos de los usuarios de esa página web permiten que el resto de usuarios descarguen los archivos con contenido infractor, esto es, los usuarios que suben a Internet los archivos ilícitos dando la posibilidad de reproducción al resto de usuarios. A esta segunda conclusión se llega de la mano del análisis de dos requisitos constitutivos del acto de comunicación pública: i) la transmisión de la obra por medios electrónicos, e ii) la posibilidad de que un nuevo público acceda a ella, considerando por nuevo público aquel que no hubiera sido tenido en cuenta por los titulares de derechos de propiedad intelectual sobre las obras comunicadas a la hora de autorizar la distribución de éstas. Pues bien, a juicio de la High Court, los referidos usuarios ponen obras a disposición del público mediante redes electrónicas de manera que toda persona puede tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento elegido por ellos, en el sentido de la sección 20 (2) (b) de la *Copyright, Designs and Patents Act*, y ese público es un público nuevo, al no coincidir con los compradores de las copias legítimas autorizadas por los titulares del copyright. Por su parte, los operadores de la página web autorizaron que sus usuarios llevaran a cabo infracciones de los derechos de terceros mediante la reproducción y la comunicación al pública de obras sin licencia o permiso para ello. El comportamiento de dichos operadores no es pasivo, pues no se trata de la simple creación de la posibilidad de infringir los derechos de propiedad intelectual, sino que realizan un comportamiento activo incitando e induciendo a sus usuarios a cometer infracciones del copyright, pues mediante dichos comportamientos, y por medio de la publici-

dad, esos operadores sacaban beneficios. Es por ello que el tribunal decreta la responsabilidad solidaria de ambos —de los usuarios de la página web de enlaces y de los propios operadores de ésta— (p. Torremans & g. Minero).

NOTA	Sobre la interpretación del concepto de comunicación al público y de público nuevo, <i>Vid.</i> la jurisprudencia europea recientemente dictada: sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de octubre de 2011, asuntos acumulados <i>Football Association Premier League Ltd. contra QC Leisure y otros</i> (asunto C-403/08); <i>Karen Murphy contra Media Protection Services Ltd.</i> (asunto C-429/08), así como la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de febrero de 2012, <i>Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contra Netlog NV</i> (asunto C-360/10), reseñadas por Gemma Minero Alejandre, en la sección dedicada a la Unión Europea en este número de <i>pe.i.</i> (p. Torremans & g. Minero).
ÓRGANO RESOLUCIÓN	<b>High Court of Justice (Administrative Court). Sentencia de 24 de febrero de 2012, [2012] EWHC 466 (Admin).</b>
PARTES OBJETO	<b>Karen Murphy contra Media Protection Services Ltd. Servicios de radiotelevisión de acceso condicional. Emisiones codificadas. Determinación de la licitud o ilicitud de tarjetas decodificadoras adquiridas de un tercero distinto del licenciatario nacional exclusivo de la emisión.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.bailii.org/">http://www.bailii.org/</a></b>
RESUMEN	<i>Football Association Premier League Ltd.</i> —en lo sucesivo, «FAPL»—, titular de los derechos de propiedad intelectual sobre las emisiones de partidos de fútbol de la Premier League, concede licencias exclusivas de emisión de los partidos, obligándose los licenciatarios a impedir que sus emisiones puedan verse fuera de la respectiva zona de difusión. Dichas emisiones se comprimen y codifican vía satélite y posteriormente han de decodificarse y descomprimirse, mediante un decodificador, como puede ser una tarjeta decodificadora. En Grecia, la titular de la licencia para emitir los partidos de la Premier League es una entidad de televisión denominada <i>NOVA</i> . Por su parte, en el momento en el que ocurren los hechos el titular de la licencia para la emisión de los partidos en Reino Unido era <i>BskyB Ltd.</i> No obstante, algunos establecimientos de restauración comenzaron a utilizar en el Reino Unido decodificadores extranjeros para acceder a los partidos. Entre estos sujetos cabe citar a la señora Murphy, gerente de un

establecimiento de hostelería en Reino Unido. Compran a un distribuidor una tarjeta y un decodificador que permiten la recepción de un canal vía satélite emitido en otro Estado miembro, como los canales de *NOVA*, cuyo abono es más ventajoso que el abono de *BSkyB Ltd*. Estas tarjetas decodificadoras se han fabricado y comercializado con la autorización del proveedor del servicio, pero se han utilizado después de manera no autorizada, dado que los organismos de radiodifusión han supeditado su envío a la condición de que los clientes no utilicen dichas tarjetas fuera del territorio nacional de que se trate. FAPL consideró que tales actividades menoscababan sus intereses, por lo que encarga a *Media Protection Services* la defensa de sus derechos. Este último demanda a la señora Murphy. La Portsmouth Magistrates' Court la condenó por dos delitos del artículo 297, apartado 1, de la CDPA debido a que había captado, por medios fraudulentos, un programa incluido en un servicio de radiodifusión prestado desde un lugar del Reino Unido con la intención de evitar el pago de los gastos asociados a la recepción de las emisiones difundidas. Después de que la Portsmouth Crown Court hubiese desestimado, en esencia, la apelación contra su condena, la Sra. Murphy interpuso un nuevo recurso ante la High Court of Justice. En tales circunstancias, la High Court of Justice suspende el procedimiento y eleva petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, en la que solicita una interpretación del art. 2.e) de la Directiva 98/84/CE, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso, según el cual se entiende por dispositivo ilícito «*cualquier equipo o programa de ordenador diseñado o adaptado para dar acceso a un servicio protegido de manera inteligible sin la correspondiente autorización del proveedor del servicio*». Tras una transcripción parcial del fallo del Tribunal de Justicia (sentencia de 4 de octubre de 2011), la High Court declara que las tarjetas decodificadoras de *NOVA* poseídas por la señora Murphy no son ilícitas en el sentido de la Directiva 98/84/CE. Asimismo, prosigue, en virtud del art. 56 del Tratado de Funcionamiento de la UE, la sección 297(1) de la CDPA, en base a la cual la demandante fue condenada, no podía aplicarse al concreto uso de la tarjeta decodificadora realizada por ésta, y ello porque la demandante había pagado por dicha tarjeta y no había realizado un uso de ésta que pudiera calificarse como deshonesto. Por tanto, la High Court estima el recurso y deja sin efecto la condena anterior (p. Torremans & g. Minero).

NOTA

*Vid.* las reseñas de las conclusiones emitidas por la Abogada General J. Kokott, con fecha de 3 de febrero de 2011, en el presente asunto, así como de la sentencia del Tribunal de Justicia



(Gran Sala) de 4 de octubre de 2011, realizadas por Gemma Minero en el presente número de *pe.i.* (p. Torremans & g. Minero).

ÓRGANO	<b>High Court of Justice (Chancery Division).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 26 de marzo de 2012, [2012] EWHC 723 (Ch).</b>
PARTES	<b>Golden Eye (International) Ltd. <i>contra</i> Telefonica UK Ltd.</b>
OBJETO	<b>Requisitos para la solicitud de una <i>Norwich Pharmacal order</i>. Deberes de colaboración de los prestadores de servicios de la sociedad de la información en la persecución de las infracciones de de derechos de propiedad intelectual en Internet.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.bailii.org/">http://www.bailii.org/</a></b>
RESUMEN	<p>El litigio se inicia con la petición por parte de un titular de un derecho de copyright de una Norwich Pharmacal order, ante su sospecha de estar infringiéndose sus derechos de propiedad intelectual en una red P2P. Este tipo de acciones se basan en la idea de que si bien el sujeto que asiste a otro a cometer un acto ilícito sin tener conocimiento de tal ilicitud no se tiene por responsable de éste, sí estará obligado a facilitar al demandante toda la información de la que disponga acerca de la infracción cometida, incluida la identidad del infractor. Concretamente, el demandante era titular del copyright sobre unas películas de contenido erótico, si bien había llegado a un acuerdo con un tercero para la defensa de los derechos de propiedad intelectual sobre las posibles ofensas que pudieran hacerse de éstos en Internet. La Norwich Pharmacal order interpuesta se ejercitaba contra la red P2P cuyos clientes visualizaban estas obras audiovisuales. Su objetivo es la posterior comunicación con los clientes de la red P2P, advirtiéndoles de la protección por el copyright de los archivos compartidos ilícitamente por éstos, de la consideración de dichas actuaciones como una infracción de ese derecho de autor y de la solicitud del pago de un montante de £700 en concepto de compensación por los perjuicios causados y a modo resolución voluntaria y amistosa del litigio, sin necesidad de acudir ante los tribunales. En esas cartas, que serían dirigidas a los titulares de las redes de acceso a Internet desde las que se cometieron las infracciones, se advertía sobre la irrelevancia de que fueran terceros distintos de dicho titular, pero haciendo uso del acceso cuya titularidad esa persona ostentaba, los que hubiesen llevado a cabo las infracciones del copyright. El borrador de estas cartas se adjuntaba a la solicitud de la Norwich Pharmacal order. Pues bien, la High Court of Justice resuelve negativamente, denegando la medida solicitada.</p>

En primer lugar, este tribunal explica la necesidad de justificar por quien interpone este tipo de solicitudes la existencia de un interés legítimo de éste —de quien solicita la medida— con el copyright supuestamente infringido y con el objeto protegido por dicho derecho. Cosa que la empresa demandante no hizo, como tampoco especificó su concreta relación con el titular del derecho de autor y el acuerdo que mediaba entre ambos para la defensa de los derechos concernidos. A falta de dicha justificación, solamente los concretos titulares del derecho supuestamente infringido podrían solicitar este tipo de órdenes y pedir una compensación por los perjuicios inferidos a su derecho. En segundo lugar, la High Court expone su preocupación acerca del uso desmedido de las Norwich Pharmacal orders y del contenido de éstas. Ante una solicitud de este tipo, el tribunal competente debe tener en cuenta el objeto de la solicitud y el impacto de su concesión en los usuarios de Internet que, hasta que no se dicte sentencia de condena, son inocentes con respecto a las infracciones del copyright de las que se les pueda acusar. Tomando en consideración todas estas advertencias, la High Court afirma que la carta que el demandante enviaría a los usuarios de la red P2P una vez concedida la orden era discutible e injustificada, por prever consecuencias que solamente podrían darse de mediar una sentencia declarativa de la infracción del copyright y por alegar la existencia de una serie de ilícitos cuya prueba empírica no se acompaña. Además, se trata de una solicitud desmedida, por pretender una respuesta del destinatario de la comunicación en menos de 14 días y por prever la posibilidad de desconexión del servicio de acceso a Internet como sanción por falta de cumplimiento voluntario del contenido de la carta remitida. Por último, el tribunal afirma que la cuantía de la compensación solicitada es excesiva por dos motivos: el volumen de infracciones reales era desconocido, así como la naturaleza de éstas. El principal objetivo de la exigencia de un montante económico tan elevado era el de maximizar la eficacia de la comunicación de la supuesta infracción, más que la estimación realista de los daños sufridos con esas actuaciones (p. Torremans & g. Minero).

NOTA

El nombre de la doctrina jurisprudencial de las Norwich Pharmacal orders, que data de la década de los setenta, se debe al demandante del litigio que dio origen a ésta: sentencia de la House of Lords 26 de junio de 1973, asunto *Norwich Pharmacal Co. contra Customs and Excise Comrs*, [1974] A.C. 133 (H.L.). Esta doctrina fue aplicada por primera vez en supuestos de infracciones del copyright en 2004, en el conocido asunto *Uni-*

*versal Island Records Ltd. y otras contra NTL Group Ltd. y otros*, resuelto por la High Court of Justice [Chancery Division] por auto de 14 de octubre de 2004. Entre las sentencias relativas a redes P2P en las que esta doctrina jurisprudencial ha sido aplicada se pueden citar la sentencia de la High Court of Justice (Chancery Division) de 28 de noviembre de 2005, asunto *Polydor Ltd y otros contra Brown y otros* [2005] EWHC 3191 (Ch); y la sentencia de la Patents Court de 1 de diciembre de 2010, asunto *Media C.A.T. Ltd contra A y otros*, [2010] EWPC 17. Vid. GONZÁLEZ GOZALO, A., «El conflicto entre la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos de carácter personal en las redes P2P», *pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 28, 2008, p. 43. En relación con las obligaciones de los prestadores de servicios de acceso a la informadores en el contexto de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual llevadas a cabo en Internet, véase la reseña de la sentencia *British Telecommunications Plc y TalkTalk Telecom Group Plc v. Secretary of State* [2012] EWCA Civ. 232, que se contiene en este número (p. Torremans & g. Minero).



## V. ITALIA

### 1. CASACIÓN

ÓRGANO	<b>Corte Suprema de Casación (Sección V penal).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 2 de diciembre de 2010.</b>
PARTES	<b>Pubblico Ministero (recurrido) <i>contra</i> G. Pirino (recurrente).</b>
OBJETO	<b>Posesión con finalidad de venta de soportes no contraseñados por la SIAE y reproducción ilícita de los mismos: condena penal por la segunda conducta pero no por la primera (imposibilidad de aplicar el tipo penal por ser contraria a la normativa europea la norma nacional que impone la obligación de contraseñado por la SIAE).</b>
FUENTE	<b>Il Foro Italiano, año CXXXVI, 2011, n.º 11 (noviembre), pp. 620-621.</b>
RESUMEN	<p>G. Pirino fue condenado penalmente por posesión, con finalidad de venta, de soportes no contraseñados por la SIAE y por reproducción ilícita de los mismos. Con base en la STJUE de 8 de noviembre de 2007 —que declaró inaplicable frente a los particulares la norma italiana que obliga a contraseñar por la SIAE todos los soportes que contengan obras protegidas por el derecho de autor por no haber sido notificada esa regla a la Comisión Europea—, el condenado solicitó la revocación de la condena por imposibilidad de aplicar el delito asociado a la mencionada obligación y previsto en el art. 171 ter 1. del CP italiano. Pero la Corte de Casación mantiene la condena porque, sin perjuicio de que efectivamente en la actualidad no puede haber relevancia penal de la posesión de soportes carentes del contraseñado SIAE, sí la hay de la reproducción ilícita de soportes que contienen obras intelectuales protegidas. Dado que tal reproducción ilícita por parte del recurrente había quedado probada, la Corte entiende que la condena debe mantenerse en relación con dicho tipo penal (r. Evangelio).</p>

### 2. APELACIÓN

ÓRGANO	<b>Corte de Apelación de Milán (Sección especializada en propiedad intelectual).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 19 de marzo de 2010.</b>
PARTES	<b>R. G. (recurrente) <i>contra</i> Ass. P. (recurrida).</b>
OBJETO	<b>Publicación de artículo con errores de imprenta: inexistencia de violación del derecho moral a la integridad de la obra por falta de lesión al honor y la reputación del autor.</b>

FUENTE	<b>Il Diritto di Autore, 2011, n.º 2 (abril-junio), pp. 269-270.</b>
RESUMEN	El origen del litigio se encuentra en la publicación de un artículo en una revista con ciertos errores y omisiones procedentes de la imprenta. Para el autor de la obra, tales errores y omisiones lesionaban su derecho moral a la integridad de la obra porque atentaban contra su honor y su reputación al hacerle quedar como “un historiador superficial”, “un chupatintas con escasos conocimientos gramaticales” o un “epigrafista inculto”. De ahí que demandara a la editorial de la revista. Pero la Corte de Apelación, al igual que el tribunal de instancia, consideró que no había tal lesión. Y ello porque para valorar esa circunstancia no había que atender a la “exasperada sensibilidad del autor” sino a criterios objetivos de referencia, tales como la sensibilidad de una persona equilibrada aunque celosa de su dignidad, y la importancia del mérito o del destino de la obra (r. Evangelio).

### 3. OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES

ÓRGANO	<b>Tribunal de Milán (Sección especializada en Propiedad Intelectual).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 19 de enero de 2010.</b>
PARTES	<b>P. y S. (demandantes) contra P. C. (demandado).</b>
OBJETO	<b>Utilización del nombre de grupo musical por ex componente: causa de confusión y de pérdida de capacidad identificativa de la denominación. Indemnización por daños. Cálculo equitativo de la cuantía.</b>
FUENTE	<b>Il Diritto di Autore, 2011, n.º 2 (abril-junio), pp. 274-277.</b>
RESUMEN	Después de abandonar el grupo musical “I Nuovi Angeli” por decisión conjunta de los otros dos miembros del mismo, el demandado siguió utilizando el nombre del grupo y otras denominaciones similares (“In Nuovi Angeli di Paki” y “Paki dei Nuovi Angeli”). Esto provocó la demanda de sus ex compañeros, que fue estimada por el tribunal sobre la base de que sólo los miembros del grupo tienen derecho a usar la denominación de éste, y que la utilización ilícita por el demandado había causado un daño tanto al grupo como a cada uno de los actores debido a la confusión que había creado en el mercado entre los titulares de la denominación y otro grupo que no tenía legitimación para usarla, así como por la pérdida de la capacidad distintiva del nombre del grupo. En cuanto a la liquidación del daño, el tribunal señaló que procedía determinarla de forma equitativa, dada la dificultad de probar el monto exacto del daño sufrido (r. Evangelio).

ÓRGANO	<b>Tribunal de Florencia (Sección Especializada en Propiedad Industrial e Intelectual).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 8 de marzo de 2010.</b>
PARTES	<b>V. Collections AG, V. Design M. GMBH y otros (demandantes) <i>contra</i> L Srl. (demandada).</b>
OBJETO	<b>Imitación de artículos de diseño cuyos derechos de propiedad intelectual han caído en dominio público. Infracción de derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Competencia desleal por imitación servil: inexistencia. Competencia parasitaria: inexistencia.</b>
FUENTE	<b>Il Diritto di Autore, 2011, n.º 4 (octubre-diciembre), pp. 599-603.</b>

RESUMEN	Varias empresas que comercializan artículos de diseño de famosos diseñadores del siglo pasado demandan a otra por realizar copias de sus productos. El problema no se centra en posibles derechos de propiedad intelectual, pues éstos se encuentran ya en dominio público, sino en lo que según las actoras constituye competencia desleal por imitación servil o, subsidiariamente, competencia parasitaria. En cuanto a lo primero, sin embargo, el tribunal considera que no existe imitación servil porque no hay conducta de confusión, ya que los datos identificativos de las demandantes y la demandada son diferentes y la potencial clientela sabe que los productos que adquiera a través de la demandada no son de las demandantes pues reconocen perfectamente estas empresas y sus canales de distribución. Tampoco se admite la pretensión de competencia parasitaria para la que, según la sentencia, no es suficiente una mera conducta de imitación, sino que hace falta que se obtenga beneficio de la actividad ajena jugando con el factor tiempo, por ejemplo comercializando las imitaciones de forma coincidente con campañas de venta de los productos ajenos, lo cual no ocurrió en el caso enjuiciado (r. Evangelio).
---------	---

ÓRGANO	<b>Tribunal de Milán (Sección especializada en Propiedad Intelectual).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 31 de mayo de 2010.</b>
PARTES	<b>D. W. (demandante) <i>contra</i> G. Srl. (demandada).</b>
OBJETO	<b>Requisitos para la tutela de personaje de fantasía como obra autónoma respecto de la obra audiovisual mediante la que se ha dado a conocer al público. Plagio: inexistencia. Presunción iuris tantum de cesión de los derechos al productor de la obra de animación.</b>
FUENTE	<b>Il Diritto di Autore, 2011, n.º 2 (abril-junio), pp. 272-274.</b>

**RESUMEN** El litigio gira en torno a un personaje de una película de animación (concretamente, la tortuga Verne del film “Over the Edge”) cuyos derechos corresponden al actor, en cuanto que productor de la obra, en virtud de la presunción de cesión no desvirtuada mediante prueba de pacto en contrario con el autor. En su demanda el productor sostiene que el mencionado personaje de fantasía ha sido plagiado a través de otro personaje representado asimismo por una tortuga. Sin embargo, el tribunal entiende lo contrario. En efecto, según la sentencia los elementos que justifican la tutela autónoma de un personaje de fantasía respecto de la obra audiovisual que lo da a conocer al público son, además de su nombre y su aspecto exterior, su personalidad (cualidades, gestos, hábitos). Pues bien, en el caso concreto el tribunal considera que la tortuga Verne y la que presuntamente la plagia tienen una personalidad bien distinta, por lo que desestima la demanda y distribuye las costas por mitad entre ambos litigantes (r. Evangelio).

**ÓRGANO** Tribunal de Siena.  
**RESOLUCIÓN** Sentencia de 24 de junio de 2010.  
**PARTES** A. F. (demandante) *contra* A. G. Srl. (demandada).  
**OBJETO** Contrato para la publicación gratuita de obra literaria sin cesión de derechos de explotación. Discusión sobre la naturaleza jurídica: no es contrato de edición ni de encargo de obra, sino un contrato innominado y atípico. Régimen del contrato. Incumplimiento. Indemnización por daños.  
**FUENTE** *Il Diritto di Autore*, 2011, n.º 2 (abril-junio), pp. 270-272.

**RESUMEN** Entre el autor demandante y la editorial demandada se celebró un contrato para la publicación de 300 ejemplares de una obra literaria escrita por el primero sin acuerdo de cesión onerosa de derechos de explotación. La editorial incumplió su obligación de publicar, por lo que el autor la demandó alegando incumplimiento de un contrato de edición. La demandada, por su parte, se defendió argumentando que el contrato celebrado no era de edición sino de obra. El tribunal, sin embargo, descartó tanto una calificación como la otra —ya que existían algunos elementos de ambas figuras contractuales pero no todos los esenciales—, para concluir que entre las partes se había celebrado un contrato atípico e innominado, al amparo del principio de autonomía de la voluntad, perfectamente admisible por perseguir la satisfacción de intereses dignos de protección jurídica. Tales intereses eran, por parte del actor, la difusión de su obra y la consecución de una buena reputación; mientras que del lado



de la demandada se trataba del interés de comercializar la obra para obtener un lucro económico. En cuanto al régimen jurídico aplicable al contrato, de las variadas tesis propuestas para la regulación de los contratos atípicos mixtos, el tribunal se inclinó por la de la combinación, en cuya virtud se aplicarán las normas que mejor se adapten a los aspectos singulares de la relación, sin prevalencia, *a priori*, ni de las normas del contrato de edición ni de las del contrato de obra. De acuerdo con ello y con la finalidad del contrato, el tribunal estimó que la editorial había incumplido su obligación de publicar los ejemplares acordados, ya que había modificado unilateralmente los términos de difusión pactados; de donde surgía el derecho del actor al resarcimiento del daño por equivalente, en cuantía igual al importe injustamente obtenido por la editorial de la venta de 300 ejemplares de la obra, así como al resarcimiento en forma específica mediante la restitución de los ejemplares en posesión de la editorial (r. Evangelio).

ÓRGANO	<b>Tribunal de Roma.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 9 de septiembre de 2010.</b>
PARTES	<b>SIAE (demandante) <i>contra</i> H. D. (demandado).</b>
OBJETO	<b>Difusión de señales de televisión a través de aparatos instalados en habitaciones de hotel: existencia de comunicación pública. Concepto de comunicación pública y de público. Indemnización por daños morales y patrimoniales. Cálculo de la indemnización. Intereses remuneratorios.</b>
FUENTE	<b>Il Diritto di Autore, 2011, n.º 1 (enero-marzo), pp. 121-125.</b>
RESUMEN	La SIAE (Sociedad Italiana de Autores y Editores) demandó al hotel H. D. de Roma por llevar a cabo la comunicación pública de obras protegidas a través de los aparatos de televisión instalados en las habitaciones sin pagar los correspondientes derechos de autor. La pretensión fue estimada con base en los arts. 16 LDA italiana, 8 del TODA y 3 de la Directiva 29/2001, así como en la doctrina de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 7 de diciembre de 2006 ( <i>caso SGAE c. Rafael Hoteles</i> ), que se reproduce parcialmente. Así, el tribunal recuerda que, según la citada sentencia: 1) El término “público” hace referencia a un número indeterminado de potenciales telespectadores, como son los clientes que se suceden en un hotel, que representan un número considerable, pues entre ellos hay que contar, no sólo los que se encuentran en las habitaciones, sino también los que están presentes en cualquier otro espacio del hotel y tienen a su alcance un aparato de televisión; 2) La comunicación realizada por un ente de transmisión distinto al originario

tiene como destinatario un “público nuevo” e implica, por tanto, un acto autónomo de comunicación pública; y eso es lo que ocurre en el caso enjuiciado, ya que la difusión de la obra a los clientes no es un simple medio técnico para garantizar o mejorar la recepción de la transmisión originaria, sino que es el hotel el que interviene para dar acceso a la obra a sus clientes; 3) Para que haya comunicación pública, es suficiente con que la obra sea puesta a disposición del público de manera que éste pueda tener acceso, sin que sea preciso que los clientes pongan en marcha el aparato de televisión; y 4) El carácter privado de las habitaciones no excluye la existencia de público a los efectos del art. 3 de la Directiva 2001/29. Por todo ello, el tribunal condena al demandado a indemnizar a la actora el daño patrimonial derivado de la falta de ingreso del importe debido en concepto de derechos de autor, así como el daño moral consistente en la lesión de la imagen de la entidad de gestión, que se determina de forma equitativa teniendo en cuenta el número de obras potencialmente comunicadas al público sin autorización desde que se constató el hecho ilícito. Por otro lado, tratándose de una deuda de valor, el tribunal afirma que sobre la cuantía indemnizatoria deben aplicarse intereses compensatorios, ya que debe remunerarse al acreedor por la falta de disfrute de esa suma. En relación con ello, la sentencia declara que no debe aplicarse necesariamente el tipo de interés legal, sino el que sea necesario para reemplazar la falta de utilidad que podría haber dado el bien perdido; pero que, en cualquier caso, los intereses no deben devengarse desde la fecha del ilícito y ser calculados sobre la suma liquidada por el capital y definitivamente valorada, sino sobre los importes parciales del capital, revalorado de año en año, hasta la fecha de la sentencia (r. Evangelio).

ÓRGANO

**Tribunal de Roma.**

RESOLUCIÓN

**Sentencia de 25 de octubre de 2010.**

PARTES

**S. Cetorelli (demandante) contra G. Baggieri (demandado).**

OBJETO

**Publicación de obra en colaboración bajo autoría única de uno de los autores: lesión del derecho moral de paternidad. Modificación de la aportación complementaria para adaptarla a la principal: inexistencia de violación del derecho moral de integridad. Indemnización por daños. Obra de carácter compilador: protección por el derecho de autor cuando revista originalidad.**

FUENTE

**Il Diritto di Autore, 2012, n.º 1 (enero-marzo), pp. 83-87.**

RESUMEN

La demandante, autora del artículo “Aspetti storici e sociali dell’acondroplasia nel mondo antico”, lo envió en soporte

informático al demandado para que éste lo utilizara en un trabajo que por su parte estaba realizando y que después fue publicado, con el título “Un nano a Cividale del Friuli — i nani nella storia” y bajo la sola autoría de aquél, en una revista especializada. La protesta de la autora dio lugar a un acuerdo entre las partes, formalizado en una carta, en el que convenían la publicación de una rectificación en la misma revista en el sentido de mencionar la coautoría de la demandante. La rectificación se publicó, pero no con el contenido pactado, pues fue modificado unilateralmente por el demandado de tal manera que no se afirmaba la paternidad de la autora, sino que ésta era presentada como colaboradora en la redacción del artículo, cuya paternidad única se seguía atribuyendo al demandado. De ahí que interpusiera una demanda alegando violación de sus derechos morales de paternidad e integridad y solicitando una indemnización de daños y la abstención por parte del demandado del uso y publicación de la obra. La demanda se estimó en relación con el derecho de paternidad de la actora, rechazándose la alegación del demandado de falta de originalidad en el artículo de aquélla incorporado al de éste. En relación con ello, el tribunal afirmó que una obra de carácter compilador puede ser obra protegida por la propiedad intelectual cuando la actividad de organización y enucleación respecto a las fuentes tenga carácter creativo, como era el caso. La pretensión relativa al derecho moral de integridad, en cambio, se desestimó porque, a juicio del tribunal, siendo el trabajo de la actora un mero complemento del principal del demandado —como ella misma reconoció en la nota que acompañaba a la entrega de su obra—, es evidente que tenía que adaptarse a ése, lo cual implicaba la posibilidad de realizar ajustes y modificaciones no sustanciales de la que la actora tenía que ser consciente. Asimismo, el tribunal rechazó la pretensión sobre el uso y publicación de la obra, puesto que entendió que se trataba de obra en colaboración cuya publicación había ya consentido la actora implícitamente (r. Evangelio).

ÓRGANO

**Tribunal de Roma.**

RESOLUCIÓN

**Sentencia de 4 de noviembre de 2010.**

PARTES

**Q. R. (demandante) contra RTI, F. P. G. y F. M. (demandadas).**

OBJETO

**Plagio de formato de televisión: inexistencia. Falta de protección por el derecho de autor por no cumplir los requisitos legales. Diferencias sustanciales entre el formato televisivo y el programa de televisión presuntamente plagario. Competencia desleal por conducta parasitaria: inexistencia.**

FUENTE

**Il Diritto di Autore, 2011, n.º 4 (octubre-diciembre), pp. 584-588.**

RESUMEN

El punto central de esta sentencia es la discusión sobre la existencia de plagio de un formato de programa televisivo obra del actor por parte de las demandadas, que son la realizadora y la autora de un programa de televisión y la cadena en la que se emite. A juicio del tribunal, tal plagio no existe por dos motivos. En primer lugar, porque el formato presuntamente plagiado no es obra protegible por el derecho de autor, ya que no reúne los requisitos de originalidad y completitud expresiva. En efecto, a juicio del tribunal, se trata de un embrión de obra que, en tanto que privado de una expresión formal que permita apreciar el contenido creativo, requiere un ulterior proceso de elaboración y de integración con otras aportaciones creativas para alcanzar individualidad y plenitud de representación; y ello porque el ámbito de referencia es genérico y carece de la indicación de elementos escenográficos, así como de la caracterización de los protagonistas, aunque estén indicados de forma sintética los puntos esenciales relativos al desarrollo del esquema. Por otra parte, el formato en cuestión es reconducible al esquema típico del *reality show*, sin que presente características originales que lo individualicen. La segunda razón por la que no cabe apreciar el pretendido plagio, en opinión del tribunal, es que aunque el formato fuera obra intelectual protegible, el programa de televisión creado, realizado y emitido por las demandadas presenta profundas diferencias estructurales, narrativas y operativas y sólo alguna identidad en contenidos específicos. Así, mientras que el formato sitúa la ambientación en un instituto escolástico al que asisten alumnos, que serían los protagonistas, el programa presuntamente plagiarlo se ambienta en estudios de televisión donde se llevan a cabo cursos de materias ligadas al mundo del espectáculo, por participantes seleccionados para modalidades específicas; mientras que el núcleo narrativo del formato son las vicisitudes personales y académicas de los estudiantes, el programa se dirige al descubrimiento de nuevos talentos; y finalmente, si en el formato los protagonistas son los estudiantes y los profesores, en el programa son los competidores y los expertos y miembros del mundo del espectáculo. Junto a la cuestión principal del plagio, se plantea también por el demandante la existencia de competencia desleal por conducta parasitaria, pero esta pretensión es asimismo rechazada por el tribunal, para el cual no se han alegado los elementos constitutivos de esa figura: las modalidades de actuación de la competencia desleal, los autores de las conductas y la relación

de competencia. Por todo ello, la sentencia desestima la demanda e impone las costas al demandante (r. Evangelio).

ÓRGANO	<b>Tribunal de Trieste.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 25 de enero de 2011.</b>
PARTES	<b>SIAE (demandante) <i>contra</i> A. M. Soc. (demandada).</b>
OBJETO	<b>Utilización no consentida de obras del repertorio de la SIAE. Determinación de la remuneración debida. Indemnización por daños patrimoniales y morales. Criterios de cálculo del daño patrimonial.</b>
FUENTE	<b>Il Diritto di Autore, 2011, n.º 1 (enero-marzo), pp. 119-121.</b>
RESUMEN	<p>Probada la utilización de obras del repertorio de la SIAE (Sociedad Italiana de Autores y Editores) por la demandada sin la debida autorización, la sentencia argumenta en primer lugar sobre el sistema de cuantificación de la remuneración debida utilizado por la mencionada entidad de gestión, a saber: sobre la cuantía resultante de sumar todas las cantidades percibidas por el usuario tanto de los clientes como de terceros (sponsor, etc.), se aplican los porcentajes legales en función de la efectiva utilización del repertorio (p. ej., ejecución en directo o con instrumentos mecánicos), las características del local y la modalidad de utilización. Para el tribunal, dicho sistema es adecuado, pues tiene en cuenta tanto la utilización del repertorio protegido, con aplicación del porcentaje más adecuado al uso efectivo, cuanto el beneficio de empresa. Esto aclarado, la sentencia se refiere a la indemnización de daños patrimoniales y morales solicitada por la SIAE. Respecto de los daños patrimoniales, el tribunal declara que la cuantía indemnizatoria debe fijarse sobre la base del llamado “precio de consenso”, es decir, la compensación que el titular de los derechos de explotación habría conseguido si hubiera consentido, a cambio de un precio, la utilización ilícitamente realizada. Y en cuanto a los daños morales, la sentencia recuerda que es un principio consolidado el de que cabe reconocer el resarcimiento del daño moral a las personas jurídicas siempre que el hecho lesivo incida sobre una situación jurídica del ente que sea equivalente a los derechos fundamentales de la persona consagrados por la Constitución, entre las que se encuentra la imagen de la persona jurídica. Por tanto, ésta tendrá derecho a una indemnización por daño moral cuando se lesione su imagen (r. Evangelio).</p>
ÓRGANO	<b>Tribunal de Milán (Sección especializada en Propiedad Intelectual).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 28 de enero de 2011.</b>

PARTES	<b>Antoniano della Provincia Minoritica (demandante) contra Self Distribuzione Spa. y The Saifam Group Srl. (demandadas).</b>
OBJETO	<b>Utilización no consentida de marca denominativa para título de soportes musicales fonográficos: ilicitud. Nulidad de marca por falta de carácter distintivo: desestimación. Uso no autorizado de grabación musical: violación de derechos conexos. Responsabilidad solidaria.</b>
FUENTE	<b>Il Diritto di Autore, 2011, n.º 4 (octubre-diciembre 2011), pp. 553-558.</b>
RESUMEN	<p>La productora y la distribuidora de los CDs denominados “Zecchino d’Oro — Platinum Collection” y “Zecchino d’Oro Story” fueron demandadas por el titular de la marca denominativa registrada “Zecchino d’Oro” por el uso no consentido de ésta así como por la utilización indebida del tema “Caro Gesù Bambino” en ambos CDs interpretado, no por el Piccolo Coro dell’Antoniano —como se indicaba en las carátulas— sino por la solista Antonella Tosti. En cuanto a la primera pretensión, las demandadas alegaron en su defensa la nulidad de la marca registrada por el actor por dos motivos: primero, por no haberse registrado por un empresario; y segundo, por falta de carácter distintivo, ya que, según aquéllas, la expresión “Zecchino d’Oro” es una denominación genérica usada para hacer referencia al mundo infantil. Tanto una como otra alegación fueron sin embargo rechazadas por el tribunal. Por lo que se refiere a la primera, la sentencia afirmó el carácter empresarial del actor, quien, además de dirigir el programa de televisión titulado “Zecchino d’Oro”, en el que se interpretaban y se daban a conocer las canciones después recogidas en soportes fonográficos, gestionaba los derechos correspondientes al productor fonográfico. Y en cuanto a la segunda, el tribunal sostuvo que fue precisamente el uso constante de la denominación “Zecchino d’Oro” por el titular de la marca durante más de diez años en el sector de la música para niños, reforzado por el éxito de las canciones entre el público, lo que determinó una asociación estable entre la referida denominación y la música infantil. Ello, además, no había implicado la vulgarización del signo —añadía la sentencia— ya que la denominación “Zecchino d’Oro” sigue identificando la específica manifestación musical de ese nombre, así como los productos discográficos y videográficos a ella ligados. Esto aclarado, la sentencia abordó la cuestión del uso indebido de la marca por las demandadas, afirmando que no cabía admitir que dicho uso tuviera la mera finalidad de cumplir con la exigencia legal de informar al consumidor del hecho de que las</p>

obras musicales recogidas en los CDs estaban relacionadas con las sucesivas ediciones del programa “Zecchino d’Oro” donde habían sido interpretadas. Antes al contrario, la mera visión de las carátulas de los CDs confirmaba el uso de la denominación “Zecchino d’Oro” en función distintiva, y por consiguiente, como reclamo, en cuanto que era parte integrante del título de los dos soportes y que se reproducían también las particularidades gráficas características de la marca. Respecto de la segunda pretensión de la parte actora, la sentencia consideró probado que la productora demandada había incluido en los CDs una grabación del tema “Caro Gesù Bambino” interpretado por Antonella Tosti sin tener consentimiento ni del productor fonográfico que tenía los derechos de la fijación ni de la artista, por lo que cabía afirmar la violación de sus respectivos derechos conexos. Establecidos los hechos ilícitos, la sentencia afirmó la responsabilidad solidaria de las dos demandadas, sobre la base de que las normas de protección de los derechos de explotación de las obras intelectuales tienen carácter absoluto y gozan, por tanto, de tutela frente a cualquiera que participe en su violación, de manera que cuando el daño es imputable a más de un sujeto, todos ellos resultan obligados de forma solidaria al resarcimiento frente al perjudicado, quedando limitada a la esfera interna la distribución de responsabilidad (r. Evangelio).