

## **II. RESEÑAS JUDICIALES**



# ÍNDICE ANALÍTICO

## **ACCIONES JUDICIALES DE PROTECCIÓN.**

### **Acción de cesación.**

TS 03.04.12 (España); AP Madrid 09.04.12 (España); AP Madrid 28.05.12 (España); TJUE 03.07.12 (Unión Europea).

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

TS 03.04.12 (España); AP Madrid 17.02.12 (España); AP Sevilla 24.02.12 (España); AP Alicante 20.03.12 (España); AP Badajoz 30.03.12 (España); AP Madrid 09.04.12 (España); AP A Coruña 27.04.12 (España); AP A Coruña 04.05.12 (España); AP Madrid 28.05.12 (España); AP Alicante 06.06.12 (España); AP Madrid 15.06.12 (España); AP Orense 09.07.12 (España) (II); AP Madrid 09.07.12 (España); AP Orense 31.07.12 (España); JM núm. 8 Barcelona 02.05.12 (España).

### **Plazo de prescripción.**

AP Alicante 06.06.12 (España).

## **ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES.**

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

AP Sevilla 24.02.12 (España); AP Madrid 15.06.12 (España); AP Madrid 09.07.12 (España).

## **BASES DE DATOS.**

### **Derecho *sui generis*.**

TJUE 12.07.12 (Unión Europea).

### **Originalidad.**

Casación 22.09.11 (Francia).

## **CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

### **Alcance de la cesión de derechos.**

AP Madrid 17.02.12 (España); AP Madrid 27.04.12 (España).

### **Cesión de derechos en las obras por encargo.**

AP Madrid 27.04.12 (España).

### **Formalización de la cesión.**

AP Madrid 27.04.12 (España).

### **Terminación.**

Primer Circuito 29.01.10 (Estados Unidos).

## **COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA.**

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

TS 22.06.12 (España).

### **Soportes gravados.**

TS 22.06.12 (España).

**COMPETENCIA JUDICIAL.**

**Reglas especiales para infracciones de derechos de propiedad intelectual en Internet.**

TJUE 19.04.12 (Unión Europea).

**COMUNICACIÓN PÚBLICA.**

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

AP Sevilla 24.02.12 (España); AP Alicante 06.06.12 (España); AP Orense 31.07.12 (España).

**Concepto de ámbito estrictamente doméstico.**

AP A Coruña 04.05.12 (España); AP Madrid 15.06.12 (España).

**Existencia.**

**Bar.**

AP Madrid 09.07.12 (España).

**Clínica.**

AP Madrid 15.06.12 (España).

**Complejo habilitado para la celebración de eventos sociofamiliares.**

AP Sevilla 24.02.12 (España); AP A Coruña 04.05.12 (España).

**Fiestas locales.**

AP Badajoz 30.03.12 (España); AP A Coruña 27.04.12 (España); AP Orense 09.07.12 (España) (II).

**Pub.**

AP Orense 09.07.12 (España) (I).

**Restaurante.**

AP Alicante 06.06.12 (España); AP Orense 31.07.12 (España).

**Finalidad lucrativa.**

AP Madrid 15.06.12 (España).

**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 Madrid 15.06.12 (España).

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

AP Sevilla 24.02.12 (España); AP Madrid 09.07.12 (España).

**Responsable de la comunicación pública.**

AP Badajoz 30.03.12 (España); AP A Coruña 27.04.12 (España); AP A Coruña 04.05.12 (España); AP Orense 09.07.12 (España) (I); AP Orense 09.07.12 (España) (II).

**CONFLICTO DE LEYES.**

**Propiedad intelectual y Derecho contractual.**

Primer Circuito 29.01.10 (Estados Unidos); Decimoprimer Circuito 19.02.10 (Estados Unidos).

**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.**

AP Madrid 28.06.12 (España).

**Requisitos del tipo penal.**

**Concurrencia.**

AP Madrid 28.06.12 (España).

**DERECHOS CONEXOS.**

**Presunción de titularidad.**

AP Madrid 09.04.12 (España).

**DERECHOS MORALES (DEL AUTOR).**

**Derecho de divulgación.**

AP Madrid 21.06.12 (España); Casación 09.06.11 (Francia); Primer Circuito 27.01.10 (Estados Unidos).

**Derecho de integridad.**

Primer Circuito 27.01.10 (Estados Unidos).

**Derecho de paternidad.**

Primer Circuito 27.01.10 (Estados Unidos).

**DISTRIBUCIÓN (DERECHO DE).**

**Agotamiento.**

TJUE 03.07.12 (Unión Europea).

**Comercialización de licencias de programa de ordenador de segunda mano en Internet.**

TJUE 03.07.12 (Unión Europea).

**Derecho de distribución y libre circulación de productos y servicios.**

TJUE 21.06.12 (Unión Europea).

**Distribución no autorizada de obras.**

AP Madrid 17.02.12 (España); AP Madrid 09.04.12 (España); AP Madrid 27.04.12 (España).

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

**Aplicación de las tarifas generales.**

TS 22.06.12 (España); AP A Coruña 04.05.12 (España); AP Orense 09.07.12 (España) (II); AP Madrid 09.07.12 (España); AP Orense 31.07.12 (España).

**Carácter de la autorización para el uso del repertorio: contrato de adhesión.**

AP Alicante 06.06.12 (España).

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

AP Sevilla 24.02.12 (España).

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

AP Badajoz 30.03.12 (España); AP Madrid 28.05.12 (España); AP Orense 31.07.12 (España).

**FALTA CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**

**Absolución.**

**Venta de contenidos protegidos en soportes pirata.**

AP Albacete 26.04.12 (España).

**Tenencia de soportes pirata.**

AP Madrid 17.05.12 (España).

**Prescripción de la falta.**

AP Albacete 26.04.12 (España).

**Requisitos del tipo penal.**

**Conducta típica de distribución.**

AP Albacete 26.04.12 (España).

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

AP Albacete 26.04.12 (España).

**Falta de prueba de la titularidad de los derechos.**

AP Madrid 17.05.12 (España).

**GRABACIONES AUDIOVISUALES.**

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

AP Madrid 15.06.12 (España); AP Orense 31.07.12 (España).

**Distribución no autorizada.**

AP Madrid 17.02.12 (España).

**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 Madrid 15.06.12 (España).

**INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.**

**Aplicación del índice CORSA en casos de reproducción no autorizada de obras en establecimientos de reprografía.**

AP Madrid 28.05.12 (España).

**Comercialización de dispositivos de neutralización de medidas tecnológicas en videoconsolas y videojuegos.**

JM núm. 8 Barcelona 02.05.12 (España).

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

AP Sevilla 24.02.12 (España); AP A Coruña 04.05.12 (España); AP Alicante 06.06.12 (España); AP Madrid 15.06.12 (España); AP Orense 09.07.12 (España) (I); AP Madrid 09.07.12 (España); AP Orense 31.07.12 (España).

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

AP Badajoz 30.03.12 (España); AP A Coruña 27.04.12 (España); AP Orense 09.07.12 (España) (II).

**Daños legales (“statutory damages”).**

Quinto Circuito 25.02.10 (Estados Unidos).

**Daños morales.**

JM núm. 8 Barcelona 02.05.12 (España).

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

AP Madrid 17.02.12 (España); AP Alicante 20.03.12 (España); AP Madrid 09.04.12 (España); AP Orense 09.07.12 (España) (II); JM núm. 8 Barcelona 02.05.12 (España).

**Prueba del daño.**

AP Alicante 20.03.12 (España).

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

**Existencia.**

**Comercialización de dispositivos de neutralización de medidas tecnológicas en videoconsolas y videojuegos.**

JM núm. 8 Barcelona 02.05.12 (España).

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

AP Sevilla 24.02.12 (España); AP A Coruña 04.05.12 (España); AP Alicante 06.06.12 (España); AP Madrid 15.06.12 (España); AP Orense 09.07.12 (España) (I); AP Madrid 09.07.12 (España); AP Orense 31.07.12 (España).

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

AP Badajoz 30.03.12 (España); AP A Coruña 27.04.12 (España); AP Orense 09.07.12 (España) (II).

**Distribución no autorizada de obras.**

AP Madrid 17.02.12 (España); AP Madrid 09.04.12 (España).

**Explotación no autorizada de un programa de ordenador.**

AP Alicante 20.03.12 (España).

**Intercambio de archivos de audio a través de redes P2P.**

Quinto Circuito 25.02.10 (Estados Unidos).

**Reproducción no autorizada de obras literarias en establecimientos de reprografía.**

AP Madrid 28.05.12 (España).

**Inexistencia.**

**Citas obtenidas de una tesis doctoral.**

AP Madrid 21.06.12 (España).

**Reproducción de fragmentos de páginas web y acceso a las copias caché por un buscador de Internet.**

TS 03.04.12 (España).

**Utilización de fotografías para ilustrar un catálogo sin el consentimiento de su autora.**

AP Madrid 27.04.12 (España).

**INTERNET.**

**Competencia judicial.**

TJUE 19.04.12 (Unión Europea).

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

AP A Coruña 04.05.12 (España).

**Intercambio de archivos de audio a través de redes P2P.**

Quinto Circuito 25.02.10 (Estados Unidos).

**Reproducción de fragmentos de páginas web y copias caché por un buscador de Internet.**

TS 03.04.12 (España).

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

**Actos oficiales y ceremonias religiosas.**

**No aplicación.**

AP Badajoz 30.03.12 (España).

**Cita.**

**Aplicación.**

AP Madrid 21.06.12 (España).

**No aplicación.**

Casación 26.05.11 (Francia).

**Copia privada.**

**Compensación equitativa.**

TS 22.06.12 (España).

**No aplicación.**

AP Madrid 28.06.12 (España).

**Copias provisionales.**

**No aplicación.**

TS 03.04.12 (España).

**Fair use.**

**No aplicación.**

Circuito Federal 25.02.10 (Estados Unidos).

**Grabaciones efímeras.**

**Interpretación.**

TJUE 26.04.12 (Unión Europea).

**Inclusión fortuita de una obra en otra.**

**Aplicación.**

Casación 12.05.11 (Francia).

**Necesidades del proceso.**

**Aplicación.**

Casación 09.06.11 (Francia).

**Obras arquitectónicas ubicadas en lugares visibles desde un sitio público.**

**No aplicación.**

Circuito Federal 25.02.10 (Estados Unidos).

**Regla de los tres pasos.**

**Interpretación.**

TS 03.04.12 (España).



**MARCA COMUNITARIA.**

**Denegación de registro de marca descriptiva.**

TJUE 15.03.12 (Unión Europea).

**Fecha de presentación.**

TJUE 22.03.12 (Unión Europea).

**Límite de competencias de la OAMI y el Tribunal General.**

TJUE 24.05.12 (Unión Europea).

**Mala fe del solicitante de la marca como causa de nulidad.**

TJUE 21.03.12 (Unión Europea).

**Requisitos de claridad y precisión del producto o servicio.**

TJUE 19.06.2012 (Unión Europea).

**Riesgo de confusión.**

TJUE 24.05.2012 (Unión Europea).

**OBJETO DE PROTECCIÓN [A TRAVÉS] DEL DERECHO DE AUTOR (VÉASE TAMBIÉN ORIGINALIDAD).**

**Bases de datos.**

TJUE 12.07.12 (Unión Europea).

**Entrevista.**

Consejo de Estado 27.04.11 (Francia).

**Formulario.**

Decimoprimer Circuito 19.02.10 (Estados Unidos).

**Programas de ordenador.**

TJUE 02.05.12 (Unión Europea).

**OBRA [EN COLABORACIÓN].**

**Inexistencia.**

Circuito Federal 25.02.10 (Estados Unidos).

**OBRA DERIVADA.**

**Autorización para su obtención.**

Séptimo circuito 05.11.09 (Estados Unidos).

**OBRA FOTOGRAFICA.**

**Distinción con las meras fotografías.**

AP Madrid 27.04.12 (España).

**Obra derivada.**

Séptimo circuito 05.11.09 (Estados Unidos).

**OBRA LITERARIA.**

**Cita.**

AP Madrid 21.06.12 (España).

**Reproducción no autorizada en establecimientos de reprografía.**

AP Madrid 28.05.12 (España).Programas de ordenador.

**OBRA MUSICAL.**

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

AP Sevilla 24.02.12 (España); AP A Coruña 04.05.12 (España); AP Alicante 06.06.12 (España); AP Madrid 15.06.12 (España); AP Orense 09.07.12 (España) (I); AP Orense 09.07.12 (España) (II); AP Madrid 09.07.12 (España); AP Orense 31.07.12 (España).

**Comunicación pública en fiestas populares.**

AP Badajoz 30.03.12 (España); AP A Coruña 27.04.12 (España); AP Orense 09.07.12 (España).

**Movimiento «música libre».**

AP A Coruña 04.05.12 (España).

**Reproducción y distribución no autorizada de fonogramas.**

AP Madrid 09.04.12 (España).

**OBRA PLÁSTICA.**

**Derechos morales.**

Primer Circuito 27.01.10 (Estados Unidos).

**ORIGINALIDAD.**

**Concurrencia.**

Consejo de Estado 27.04.11 (Francia).

**No concurrencia.**

Casación 22.09.11 (Francia); Decimoprimer Circuito 19.02.10 (Estados Unidos).

**Obras derivadas.**

Séptimo circuito 05.11.09 (Estados Unidos).

**PATENTES.**

**Patentes de diseño.**

**Requisitos: anticipación y obviedad.**

Circuito Federal 17.12.09 (Estados Unidos).

**PRODUCTORES DE FONOGRAMAS.**

**Determinación de la remuneración equitativa por la comunicación pública.**

AP Sevilla 24.02.12 (España); AP Madrid 09.07.12 (España).

**Presunción de titularidad de los derechos.**

AP Madrid 09.04.12 (España).

**PROGRAMAS DE ORDENADOR.**

**Comercialización de dispositivos de supresión de medidas tecnológicas.**

AP Madrid 28.06.12 (España); JM núm. 8 Barcelona 02.05.12 (España).

**Determinación de los límites de protección.**

TJUE 02.05.12 (Unión Europea).

**Explotación no autorizada de un programa de ordenador.**

AP Alicante 20.03.12 (España).

**Licencia de uso online.**

TJUE 0.07.12 (Unión Europea).

**PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.**

**Principio de proporcionalidad entre la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual y las exigencias de tutela de la protección de datos personales.**

TJUE 19.04.12 (Unión Europea).

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (COPYRIGHT OFFICE).**

**Carácter *iuris tantum* del certificado del registro en lo que respecta al carácter protegible del material inscrito.**

Decimoprimer Circuito 19.02.10 (Estados Unidos).

**REMUNERACIÓN EQUITATIVA.**

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

AP Sevilla 24.02.12 (España); AP Madrid 09.07.12 (España).

**De los artistas intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública de grabaciones audiovisuales.**

AP Madrid 15.06.12 (España).

**REPRODUCCIÓN (DERECHO DE).**

**Reproducción de fragmentos de páginas web y copias caché por un buscador de Internet.**

TS 03.04.12 (España).

**Reproducción de fragmentos de una tesis doctoral.**

AP Madrid 21.06.12 (España).

**Reproducción no autorizada de fonogramas.**

AP Madrid 09.04.12 (España).

**Reproducción no autorizada de obras literarias en establecimientos de reprografía.**

AP Madrid 28.05.12 (España).

**SÍMBOLOS DE RESERVA DE DERECHOS.**

**Inexistencia de “*innocent infringement*”.**

Quinto Circuito 25.02.10 (Estados Unidos).

**TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

**Titularidad de derechos sobre unas fotografías realizadas por encargo.**

AP Madrid 27.04.12 (España).



Colaboran en esta sección:

Llanos CABEDO SERNA (ll. Cabedo), Javier GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA (j. González de Alaiza), Sebastián LÓPEZ MAZA (s. L. Maza), Patricia MARISCAL GARRIDO-FALLA (p. Mariscal) y Gemma MINERO ALEJANDRE (g. Minero).

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 3 de abril de 2012.</b>
PARTES	<b>Don Mario (recurrente) contra Google Spain, S.L. (recurrida).</b>
OBJETO	<b>Reproducción de fragmentos de páginas web y acceso a las copias caché por un buscador de Internet. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. No aplicación del límite del artículo 31.1 LPI. Interpretación de la regla de los tres pasos. Doctrina del <i>ius usus inoqui</i>.</b>
FUENTE	<b>Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. Marg. n.º 2012/5272.</b>
RESUMEN	El demandante es autor de una página web de apuestas. Interpone demanda contra Google Spain por la copia no autorizada de dicha página web en su motor de búsqueda (copias caché y fragmentos del contenido de la página web), obteniendo ésta beneficios a cambio. Solicita el cese del funcionamiento del motor de búsqueda, el pago de una indemnización y la publicación de la sentencia en un diario nacional. Tanto el JM como la AP desestiman la demanda y el recurso de apelación. El primero realiza las siguientes consideraciones: 1) al ser un motor de búsqueda, sólo quedaba reproducida una pequeña parte del contenido de la página web, al objeto de orientar al usuario; 2) la reproducción por Google podía quedar amparada por el límite del artículo 31.1 LPI, por ser temporal y transitoria; 3) no hay vulneración del derecho de paternidad porque la demandada no se atribuía la autoría de las páginas ofrecidas como resultados de la búsqueda; 4) el actor, al hacer una página web, persigue su máxima difusión, algo a lo que contribuye la demandada; 5) se trata de una utilización encuadrable entre los usos sociales tolerados; 6) Google pone a disposición de los ti-

tulares de páginas web un procedimiento de simple solicitud por el que excluir de modo definitivo su página web de la base de datos; 7) el artículo 15 LSSI excluye de responsabilidad a este prestador de servicios de intermediación; 8) Google sólo hace uso de una pequeña parte del contenido de la página web de la actora, de manera temporal, actividad lícita al no darse los presupuestos establecidos en el artículo 17 LSSI. Por su parte, la AP confirma el fallo de la sentencia de instancia, pero sin compartir del todo su argumentación. Considera que: a) procede la aplicación del límite del artículo 31.1 LPI, al menos respecto de las copias realizadas por los robots de búsqueda de Google del código HTML de las páginas web visitadas periódicamente, en la medida en que se realiza para indexar la información y facilitar después las búsquedas solicitadas; b) en cuanto a la reproducción parcial de textos de la página web, se trata de reproducciones tan efímeras, incidentales y mínimas, que carecen de relevancia infractora, pues se trata de facilitar al usuario la búsqueda entre los resultados obtenidos; c) las copias caché realizadas en los ordenadores de Google, permitiendo acceder a la información copiada cuando los servidores de los que procede se encuentran temporalmente indisponibles o para acelerar el acceso cuando se trata de sitios poco accesibles o sobrecargados, resultan necesarias para el funcionamiento de Internet, permitiendo un acceso más rápido a la información contenida en los sitios web más visitados y se reduce la congestión de la red; d) el artículo 15 LSSI limita su ámbito de aplicación a las copias caché que realizan los servidores de acceso a Internet (prestadores de un servicio de transmisión), pero no a Google, a quien sí es aplicable el artículo 17 LSSI; e) respecto de estas copias tampoco les sería aplicable el artículo 31.1 LPI, pues el servicio caché no es necesario para la búsqueda, que queda cumplida con la relación de hipervínculos, si bien hay que entender que tales actos carecen de entidad suficiente como para considerarlas infractores de los derechos de autor, pues el listado cerrado de excepciones a los derechos patrimoniales admite ciertas matizaciones; f) el artículo 40bis LPI permite cuestionar los límites más allá de la literalidad de los preceptos que los regulan; g) cabría aplicar la doctrina anglosajona del *fair use*, utilizando sus cuatro criterios (Sección 107 DMCA) —la AP los utiliza expresamente para interpretar la regla de los tres pasos—; h) se trata de trasladar a la propiedad intelectual el *ius usus innocui* para evitar extralimitaciones absolutas; i) no cabe sancionar y prohibir una actividad que no sólo no perjudica al titular de derechos sobre un sitio web, sino que le beneficia, pues contribuye a conseguir una de las finalidades implícitamente persegui-

das por el autor, que es su difusión y acceso a los internautas; j) el *caching* realizado por Google debe considerarse lícito, dada su finalidad de contribuir a la difusión de contenidos y dada la aceptación implícita del titular de derechos, al colgar sus obras en la red sin impedir o restringir el acceso a las mismas. El actor interpone recurso de casación, que vuelve a ser desestimado por el TS sobre la base de los siguientes argumentos: 1) hay que tener en cuenta que lo pretendido por el recurrente no es que Google elimine de su buscador la copia caché de la página, ni los fragmentos de la página visibles al mostrarse los resultados de la búsqueda, sino el cese absoluto del funcionamiento del propio motor de búsqueda —el actor no puede incurrir en extralimitaciones absurdas—; 2) las actividades de Google cuestionadas se ajustan a los usos sociales tolerados; 3) de aceptarse los argumentos del demandante, se impedirían incluso actividades de difusión de su página web que le benefician, sin causarle ningún perjuicio, por la sola circunstancia de que se obtienen ingresos mediante enlaces patrocinados; 4) no cabe decir que la aplicación en España de la doctrina del *fair use* americano altere el sistema de fuentes, pues de otra manera tendría que entenderse que la doctrina del levantamiento del velo en materia de sociedades también vulnera ese sistema de fuentes por no tener su origen en España; 5) es cierto que el artículo 31.1 LPI no cubre las copias caché y que la LPI prevé un sistema cerrado de límites, sin embargo el artículo 40bis LPI, como disposición común a todos ellos, tiene un valor interpretativo no solamente negativo, sino también positivo, en la medida en que enuncia los principios que justifican la propia excepcionalidad de los límites; 6) la regla de los tres pasos es una manifestación especial en la LPI de la doctrina del *ius usus inoqui*, del principio general de ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe, del principio general de prohibición del abuso de derecho y de la configuración constitucional del derecho de propiedad como derecho limitado; 7) ni el artículo 31.1 ni el 40bis LPI excluyen la aplicación de la doctrina el *ius usus inoqui*; 8) la pretensión del actor de que se cierre el buscador de Google se considera prohibida por el artículo 7.2 CC, como abuso del derecho de autor o ejercicio antisocial del mismo, por cuanto al amparo de la interpretación restrictiva de los límites al derecho de autor pretende perjudicar a Google sin obtener ningún beneficio propio, sino fama o notoriedad; 9) no existe significación económica independiente a que se refiere el artículo 31.1 LPI en la existencia de enlaces patrocinados, pues dicho requisito han de cumplirlo los actos de reproducción por sí mismos, lo que supone exigir que la presentación de frag-

mentos aislados de la página web del demandante o su copia caché tuviera que producir, por sí misma, no indirectamente por el hecho de aparecer en los resultados de la búsqueda junto con otras páginas web, algún tipo de rendimiento económico a Google; 10) la desestimación del recurso no supone la creación de una nueva excepción no contemplada en la LPI ni legitimar las actividades de Google por la excepción del artículo 31.1 LPI (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Tribunal Supremo (Sala 1ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 22 de junio de 2012.</b>
PARTES	<b>EGEDA (recurrida) contra Freephone Exarquia, S.L. (recurrente).</b>
OBJETO	<b>Compensación equitativa por copia privada. Sujeción de los soportes digitales a la compensación en el régimen anterior a la Ley 23/2006.</b>
FUENTE	<b>Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. Marg. n.º 2012/6860.</b>
RESUMEN	<p>Durante el año 2004 la compañía demandada adquirió y comercializó distintos componentes informáticos y electrónicos susceptibles de múltiples usos, entre los que se hallaban más de un millón de discos DVDs regrabables. En ninguna de las facturas emitidas aparece repercutida al cliente final cantidad alguna en concepto de compensación equitativa por copia privada. EGEDA interpone demanda reclamando estas cantidades al amparo del artículo 25 LPI en su redacción anterior a la reforma por la Ley 23/2006. La demandada alega: 1) que los discos no eran legalmente materiales de reproducción visual o audiovisual aptos para el ejercicio del derecho de compensación, pues podía almacenar cualquier tipo de información, fueran o no obras protegidas; 2) la tarificación de la compensación en función del tiempo de grabación y no del porcentaje en el precio de venta es inadecuada; 3) cuestiona la constitucionalidad de la interpretación del artículo 25 LPI por la actora; 4) infracción del principio de la UE sobre libre circulación de mercancías. El JM consideró que los discos eran soportes idóneos para almacenar copias privadas, por lo que generan el pago de la correspondiente compensación, con independencia de que finalmente sean o no utilizados para ello. En apelación, la AP revocó la sentencia recurrida únicamente respecto de la cuantía de la compensación, que la fijó en la mitad del importe reclamado. El TS comienza apuntando que la normativa aplicable es la vigente en el año 2004, es decir, el artículo 25 LPI antes de ser reformado por la Ley 23/2006. En segundo lugar, el TS pasa a analizar la solicitud de la recurrente de planteamiento de varias cuestiones de inconsti-</p>



tucionalidad respecto del artículo 25 LPI. El recurrente alega, a este respecto: a) se invaden las competencias del Tribunal de Cuentas, ya que la facultad de autoliquidación de las entidades de gestión faculta para fiscalizar los organismos del Estado o autonómicos, en su condición de adquirentes de soportes; b) corresponde a las Cortes la facultad de establecer anualmente contribuciones e impuestos; c) el Estado, al regular la compensación, impone gastos a los demás organismos públicos, vulnerando así el artículo 157 CE; d) la cuantía de la compensación debería ser imperativa y conocida por los ciudadanos; e) las obras y prestaciones protegidas por la propiedad intelectual forman parte del acervo cultural de los pueblos, y su función social se cumple mejor sin la imposición de una compensación a favor de una minoría; f) la recaudación, control y gestión de la remuneración se atribuye a las entidades de gestión, que carecen de una estructura y funcionamiento democráticos; g) la presunción de que la compensación no ha sido pagada cuando su importe no consta en la factura equivale a una presunción de culpabilidad; h) la LPI vulnera los artículos 14 y 22 CE, en la medida en que la percepción de la remuneración se sujeta a la pertenencia del titular de este derecho a la entidad de gestión, lo que supone crear una ficción de libertad de asociación. El TS declara la improcedencia de plantear estas cuestiones de inconstitucionalidad, pues pretenden la revisión, no sólo del régimen de la compensación, sino también del sistema de funcionamiento interno de las entidades de gestión, la incidencia en el derecho de asociación de la atribución de la gestión de la compensación, el alcance de las facultades de éstas frente a la Administración Pública y la propia existencia de la propiedad intelectual. Además, en la medida en que la recurrente es una entidad mercantil, muchas de las cuestiones planteadas no le afectan. Apunta el TS que los derechos de autor y conexos son auténticos derechos de propiedad (art. 33 CE), por lo que carece de sentido plantear una cuestión de constitucionalidad que trata de hacer tabla rasa de tales derechos. La recurrente también plantea el sometimiento de una serie de cuestiones prejudiciales a la consideración del TJUE, en la medida en que la normativa europea crea una posición dominante en el mercado al atribuir un monopolio a EGEDA, al permitirle pactar la compensación con la Asociación Multi-sectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones, e ignorar el derecho de quienes utilizan licencias libres. El TS rechaza igualmente este planteamiento, en la medida en que la recurrente no ha concretado cuáles son las normas europeas de aplicación al caso, y recordando una serie de sentencias del TJUE, entre las que destacan el caso *Padawan* (senten-

cia de 21 de octubre de 2010) o el caso *TV2 Danmark* (sentencia de 26 de abril de 2012)—. En cuanto al régimen de las entidades de gestión, el TS hace mención del Informe de la Comisión Nacional de la Competencia de diciembre de 2009, sobre los riesgos que conlleva el actual modelo legislativo de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, también entiende que los titulares de derechos únicamente pueden lograr su real efectividad actuando colectivamente a través de estas organizaciones. Además, a juicio del TS el artículo 147 LPI, donde se reconoce la libertad de constitución de las entidades de gestión, no impone una situación monopolística. Por otro lado, entiende el Alto Tribunal que no existe contradicción entre los Considerandos 36, 38 y 39 DDASI y su artículo 5.2.b) —de haberse planteado dudas se habrían resuelto por el TJUE en el caso *Padawan o Stichting de Thuiskopie* (sentencia de 16 de junio de 2011). El reconocimiento del límite de copia privada debe llevar aparejado indisolublemente un sistema de compensación por tales reproducciones. Fuera de estas cuestiones de inconstitucionalidad y prejudiciales, el recurrente alega que el artículo 25 LPI debe entenderse como una manera de compensar las ganancias dejadas de obtener cuando realmente se reproducen obras sobre las que recaen derechos de propiedad intelectual, por lo que los DVDs no pueden sujetarse a compensación con independencia de su finalidad, teniendo en cuenta que «*el soporte digital es el papel del siglo XXI*». Según el TS, el debate se centra en la sujeción o no de los soportes digitales a la compensación, dado que en el 2004, fecha en que se desarrollaron los hechos, el artículo 25 LPI no hacían mención expresa a ellos. Apunta que el artículo 25 LPI utilizaba el criterio de la idoneidad para permitir las copias privadas a la hora de gravar los equipos y soportes, aptitud que se cumple con los DVDs. Así, aunque no estuvieran expresamente mencionados en la LPI, la aplicación de este criterio debe llevar a considerarlos gravados. No se trata de una aplicación retroactiva de la Ley de 2006, sino de una interpretación aclaratoria. Por tanto, el TS acaba desestimando el recurso de casación, pues las tarifas aprobadas por la entidad de gestión tienen en cuenta los criterios del artículo 25.6.4º LPI y, además, no se ha probado que se hayan suministrado esos DVDs a destinatarios que les vayan a dar un uso distinto a la copia privada (s. L. Maza).

## 2. AUDIENCIAS PROVINCIALES

ÓRGANO **Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª).**

RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 17 de febrero de 2012.</b>
PARTES	<b>The Roy Export Company Establishment (apelante) <i>contra</i> Suevia Films, S.L. (apelada).</b>
OBJETO	<b>Distribución de obras audiovisuales sin el consentimiento del titular de los derechos. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia parcial. Alcance de la cesión de los derechos sobre las obras audiovisuales. Determinación de la indemnización de daños y perjuicios.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/113518.</b>
RESUMEN	<p>La actora es titular de los derechos de explotación de las películas: «La quimera de oro», «Día de paga», «El chico» y «Vida de perros». Interpone demanda contra Suevia Films por entender que ésta estaba vulnerando sus derechos sobre las citadas obras audiovisuales al estar comercializándolas en España en formato DVD sin su debida autorización. El JM estima parcialmente la demanda al considerar que la demandada ha incurrido en una infracción de los derechos, si bien no respecto de la película «La quimera de oro», de la que entendió acreditado que sus derechos no correspondían a la actora. Ésta interpone recurso de apelación reclamando los derechos sobre esta última obra. Comienza señalando la AP que la sentencia apelada no pone en duda que la actora adquiriera los derechos de explotación sobre la obra «La quimera de oro», tanto en su versión de 1925 (muda) como en la posterior sonora de 1942, en virtud del contrato suscrito el día 13 de diciembre de 1956 con la entidad The Roy Export Company. Sin embargo, la demandante había transmitido los derechos sobre la citada obra a la entidad The Roy Export Limited en virtud de contrato suscrito el 9 de noviembre de 2001, con efectos desde el 26 de abril de dicho año. En esta fecha adquiere los derechos de dicha compañía MK2 S.A., que a su vez cede a Warner Home Video los derechos exclusivos de distribución a nivel mundial en DVDs por un plazo de seis años (contrato de 17 de abril de 2002). Esta última cede esos derechos a Warner Home Video España en la misma fecha. Por tanto, Warner España era la titular aquí de los derechos exclusivos de reproducción y distribución en formato DVD sobre la obra «La quimera de oro». La apelante no discute dicha transmisión, pero la entiende limitada a la cesión de los derechos sobre la versión de 1942. Sin embargo, la AP considera que la cesión de derechos se produjo respecto de las dos versiones de la obra, puesto que Warner había venido distribuyendo en España en formato DVD ambas, sin que conste reproche, requerimiento o actuación alguna por parte de la actora frente a aquélla por la distribución de la versión muda. En este sentido, la actora no</p>

ha llegado a probar que la cesión se hubiera circunscrito a la versión de 1942 sin comprender también la obra de 1925, por lo que entiende la Audiencia que carece de legitimación para accionar con base a la mencionada obra, al haber transmitido los derechos de explotación a otros. En segundo lugar, la actora reclama un incremento de la indemnización por daños respecto de las otras tres películas. Para la cuantificación de los daños, la actora optó, como criterio indemnización de acuerdo con el artículo 140 LPI, por la remuneración que hubiera percibido el demandante de haber autorizado la explotación. Sin embargo, la sentencia recurrida fijó la indemnización conforme al beneficio obtenido por la demandada con la venta de los DVDs, lo que no coincide con la petición contenida en el suplico de la demanda. La Audiencia también desestima esta pretensión, al no poder fijarse la indemnización ni conforme al beneficio del demandado ni conforme al beneficio que habría obtenido el demandante de haber hecho él las ventas de los DVDs infractores, extremos éstos que no han sido acreditados. Según la Audiencia, el criterio de la remuneración que hubiera obtenido el actor de haber autorizado la explotación no puede identificarse con los beneficios que hubiera obtenido de no mediar la utilización ilícita (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 5ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 24 de febrero de 2012.</b>
PARTES	<b>AGEDI-AIE (apeladas) contra Sevilla Hook, S.L. (apelante).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Carga de la prueba de los actos de comunicación pública. Aplicación de las tarifas generales de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/163438.</b>
RESUMEN	La demandada viene realizando actos de comunicación pública de fonogramas en los salones del establecimiento que regenta, con motivo de la celebración de bodas y otros eventos, sin la autorización correspondiente de las demandantes y sin abonar la remuneración equitativa a que se refieren los artículos 108.4 y 116.2 LPI. El JM estima la demanda formulada por las entidades de gestión, recurriendo la demandada en apelación. Alega que no se ha acreditado la realización de tales actos de comunicación pública a lo largo de todo el período de tiempo a que se refiere la reclamación. Se cuestiona, además, que la remuneración deba fijarse con arreglo a las tarifas incluidas en la demanda, pues no han sido comunicadas al Ministerio de Cultura,

requisito necesario para su validez conforme al artículo 159.3 LPI. En consecuencia, solicita que se deje para ejecución de sentencia la determinación del importe de la remuneración, fijando el tribunal las bases para su determinación, al no ser equitativa —a juicio de la apelante— la que resulta de la aplicación de las tarifas generales. La AP entiende que, al tratarse de una actividad habitual en el establecimiento, y dado el principio de disponibilidad y facilidad probatoria que consagra el artículo 217.6 LEC, recae sobre la demandada la carga de probar que tal actividad se desarrolló durante un período de tiempo inferior, algo que no ha hecho. La segunda alegación es desestimada por la Audiencia, al constituir una cuestión nueva no plantada en primera instancia. En cuanto a la tercera pretensión, se opone abiertamente al artículo 219 LEC, que proscribe la antes habitual condena con reserva de liquidación para su determinación en fase de ejecución. Además, la demandada no indica cuáles deberían ser los parámetros a tener en cuenta para determinar la remuneración a su juicio procedente, ni discute el aforo del establecimiento, algo que sí tiene en cuenta el cálculo de la actora, ni aporta prueba alguna que induzca a pensar que son desproporcionadas o no equitativas las tarifas generales. Éstas se basan en un sistema de disponibilidad o tarifa plana, que, a pesar de tener inconvenientes, también presenta ventajas prácticas respecto del sistema de autoliquidación, que exige un control, la injerencia en el normal desenvolvimiento de las actividades de los usuarios y un aumento de los costes. Con base en todo esto, la Audiencia acaba desestimando el recurso (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª). Tribunal de Marca comunitaria.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 20 de marzo de 2012.</b>
PARTES	<b>Tom Tom International B.V. (apelante) contra don Borja (apelado).</b>
OBJETO	<b>Explotación in consentida de <i>software</i>. Criterio de cuantificación de la indemnización. Acreditación del daño.</b>
FUENTE	<b>Aranzadi Civil. Marg. n.º 2012/1260.</b>
RESUMEN	El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante declaró que don Borja había infringido los derechos de propiedad intelectual de la actora al explotar de forma in consentida un <i>software</i> para el funcionamiento de los sistemas de navegación por satélite relativos a mapas y radares, de titularidad de la apelante. La sentencia de instancia condenaba al demandado a cesar en la actividad ilícita, mas no le imponía indemnización alguna por falta de acreditación de las bases para el cálculo de la indemnización.

La parte actora recurre en apelación solicitando indemnización por los daños y perjuicios causados de acuerdo con el criterio de la regalía hipotética (artículo 140 TRLPI). Alega la apelante que basta con acreditar la infracción, su duración e intensidad, para poder aplicar la indemnización, no siendo necesaria, ni, en este caso, posible, la acreditación del daño efectivo. La cuantía indemnizatoria habría de calcularse según esta parte aplicando un royalty del 11% sobre el precio de los mapas (69,95 euros cada uno), lo cual se traduciría en 8 euros por descarga. La Audiencia sostiene que es de aplicación el principio *res ipsa loquitur* (la cosa habla por sí sola), un criterio probatorio que se sustenta en una valoración de la prueba de naturaleza presuntiva por cuanto se refiere a una evidencia —la infracción— que crea, por sus propias circunstancias, una deducción de la existencia del daño a partir de la verificación de la propia infracción. En el presente caso la evidencia es de todo punto apreciable. El número exacto de descargas a través de la página web del demandado del *software* propiedad de Tom Tom International B.V. ha sido acreditado por ésta. Siendo patente la existencia de un daño, procede calcular su indemnización. Para ello, la Audiencia considera razonable el criterio propuesto por la actora en su recurso, esto es, el de la regalía hipotética, así como el royalty que ha de aplicarse para su cálculo. Considerando, por tanto, que un descuento a favor del licenciado del 11% es un royalty aceptable contractual y económicamente, el importe indemnizatorio será el resultado de multiplicar el precio de venta al público del programa por su titular menos 8 euros de royalty hipotético, lo que se traduce en la cuantía de 5.109.759, 9 euros. Se estima así el recurso de apelación en su totalidad (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 3ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 30 de marzo de 2012.</b>
PARTES	<b>SGAE (apelante) contra el Ayuntamiento de Hornachos (apelado).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras musicales en fiestas populares. Legitimación activa de la entidad de gestión. Legitimación pasiva del Ayuntamiento. Carácter gratuito de las actuaciones.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/149043.</b>
RESUMEN	El presente recurso trae causa de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Badajoz con fecha de 25 de mayo de 2011. La Audiencia no reproduce su contenido, pero cabe deducir de los hechos que resultó favorable a la parte recurrida. Se trata de un asunto de comunicación pública no con-

sentida de obras musicales con motivo de la celebración de fiestas populares. El Ayuntamiento alega una falta de legitimación activa de la entidad demandante por no haber aportado éste documento alguno que acredite la representación de los autores de las obras objeto de litigio ni de que las mismas formen parte de su repertorio. Alega también una falta de legitimación pasiva por no ser el propio Ayuntamiento el organizador de los eventos en los que tuvo lugar la comunicación pública. Por último, hace referencia a la gratuidad de las actuaciones, lo que, en opinión de la parte demandada supondría la exención del pago de derecho alguno a la entidad de gestión. Respecto de la primera de las cuestiones, es doctrina jurisprudencial asentada que en virtud del artículo 150 LPI existe una presunción de que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual ostentan la representación universal de todo autor de obras musicales, debiendo aportar únicamente una copia de sus Estatutos y la certificación del Ministerio de Cultura de su inscripción como tal entidad de gestión. Significa ello que no es preciso que acrediten la existencia de concretos vínculos contractuales con los autores cuyas obras son objeto de comunicación pública incontestada, siendo, por el contrario, la parte demandada, la que ha de probar la eventual ausencia de representación. En lo que se refiere a la falta de representación pasiva del Ayuntamiento, señala la Audiencia que no basta con alegar simplemente que son otros los organizadores para rechazar la reclamación cuando los actos de comunicación pública se realicen organizadamente y no de forma espontánea en lugares de titularidad municipal. De la prueba practicada ha quedado probado que el Ayuntamiento participó, en mayor o menor medida, en la organización de las actuaciones, no habiendo demostrado esta parte su ajenidad a las mismas. En lo que respecta a la gratuidad de las actuaciones, ello no es óbice para que las mismas generen derechos de autor. Es preciso distinguir entre el vínculo contractual que pueda existir entre el Ayuntamiento y los artistas, de carácter gratuito o no, y el deber de pago a la entidad de gestión representante de los autores. Por otra parte, no se trata de un supuesto de los contemplados en el artículo 38 LPI, que exime de la obligación de solicitar autorización a los titulares de derechos cuando se trate de ejecución de obras musicales en el curso de actos oficiales del Estado, de las Administraciones públicas y ceremonias religiosas, siempre que el público pueda asistir a ellas gratuitamente y los artistas que en las mismas intervengan no perciban remuneración específica por su interpretación. Por todo ello se estima el recurso interpuesto y se revoca la sentencia de instancia (p. Mariscal).

NOTA	En el mismo sentido, en relación a la legitimación activa de esta misma entidad de gestión, <i>vid.</i> la sentencia de la Audiencia provincial de A Coruña de 5 de julio de 2012 (Westlaw JUR 2012/277015), en un pleito relativo también a la comunicación pública de obras musicales con motivo de la celebración de fiestas populares (p. Mariscal).
ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 9 de abril de 2012.</b>
PARTES	<b>Sony BGM Music Entertainment España, S.L. (apelada) contra OK Records, S.L. (apelante).</b>
OBJETO	<b>Reproducción no autorizada de canciones a partir de los fonogramas originales pertenecientes a un tercero. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Presunción de titularidad de derechos. Existencia de culpa.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/177107.</b>
RESUMEN	La demandada ha comercializado un doble CD en el que aparecen trece canciones de la cantante Delfina que OK Records ha reproducido a partir de los fonogramas originales de Sony, siendo ésta titular de los derechos sobre las grabaciones usurpadas. Se consideran infringidos los derechos de reproducción y distribución que ostenta la productora sobre sus fonogramas. El JM señaló que no existía controversia sobre la titularidad de Sony de los derechos de explotación sobre los fonogramas discutidos, ni sobre la vigencia de su derecho. No es verosímil, según el Juez, que, pese a dedicarse a la comercialización de fonogramas, desconociera que Sony era la titular de los derechos, para lo que bastaba comprobar los CDs de la artista a la venta en cualquier establecimiento. En apelación, la demandada alega, en primer lugar, la infracción del artículo 140.2.a) LPI. Señala que constan las ventas efectivamente realizadas en varios establecimientos y la declaración a SGAE del número de unidades comunicadas para la comercialización, así como el precio por fonograma, lo que supone un total de casi 3.000 euros. Como el beneficio para el productor es de un 15% del PVP, el importe de la indemnización debería ascender a 446,25 euros —20.000 euros concede el JM—, suponiendo que se hubieran vendido los 500 discos. Además, señala que no se pudo determinar el beneficio solicitado por la actora, en cuanto a la valoración de los daños y perjuicios. La AP entiende que el perito realizó una valoración del lucro cesante subjetiva y efectuada a tanto alzado. Sin embargo, esto no significa rechazar cualquier importe indemnizatorio, sino únicamente presumir que las ventas realizadas, puesto que indudablemente se han vendido ejemplares, no van más allá que



aquellas a las que se refiere la demandada, y que el precio y el porcentaje de beneficio que puede constatarse no es otro que el reconocido por la demandada, pues son los únicos datos que se pueden dar por ciertos. Por tanto, la Audiencia estima parcialmente este aspecto del recurso y fija como importe de la indemnización una suma inferior a la concedida en primera instancia. Finalmente, se alega la ausencia de culpa que justifique la pretensión indemnizatoria. Sin embargo, apunta la Audiencia que la demandada es una sociedad que desarrolla su actividad en el ámbito de la edición y comercialización de soportes fonográficos, por lo que le es exigible la diligencia propia de un profesional de dicha actividad. Se produce una actuación negligente si tenemos en cuenta que basta acudir a cualquier centro comercial para comprobar que en los CDs puestos a la venta ya figuraba Sony como titular de los derechos sobre las grabaciones. La AP aplica aquí, en virtud del artículo 132 LPI, la presunción de autoría de los artículos 15 CB, 5 Directiva 2004/48/CE y 6 LPI. Aplica analógicamente estos preceptos al ámbito de los derechos conexos y para presumir no la autoría, sino la titularidad de los mismos. Los ejemplares producidos por Sony ya mostraban una presunción de titularidad de los derechos prioritaria sobre la que pretendía atribuirse la demandada. Por otro lado, la acción indemnizatoria contempla una responsabilidad basada en la existencia de culpa —el artículo 13 de la Directiva citada se refiere a la actividad infractora realizada «a sabiendas» o «con motivos razonables para saberlo»—. En el presente caso, la actuación de la demandada se considera gravemente negligente y con mala fe, al reproducir trece canciones a partir de los fonogramas originales de Sony, con motivos razonables para haber sabido que le pertenecían a ésta. Por tanto, la Audiencia estima parcialmente el recurso de apelación, en el único sentido de reducir el *quantum* indemnizatorio (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Albacete (Sección 5ª) [penal].</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 26 de abril de 2012.</b>
PARTES	<b>Ministerio Fiscal (apelado) contra don Pablo Jesús (apelante).</b>
OBJETO	<b>Falta contra la propiedad intelectual: absolución. Conducta típica de distribución. Falta de determinación del beneficio económico obtenido por el acusado. Prescripción de la falta: existencia.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/195368.</b>
RESUMEN	El acusado se encontraba en un mercado ambulante vendiendo copias de obras musicales y de películas en formato CD y DVD,

sin haber solicitado la correspondiente autorización de los titulares de derechos. No queda acreditado que se haya producido un perjuicio real y efectivo a éstos. El Juez de lo Penal lo condena como autor de un delito contra la propiedad intelectual, en su modalidad atenuada conforme a la Ley 5/2010. En apelación, el acusado alega: a) que no queda acreditado que los discos fueran ilegales; b) que no consta la denuncia de los titulares de derechos supuestamente perjudicados, no cumpliéndose así el requisito de procedibilidad de denuncia previa; c) la indebida aplicación del artículo 270 CP, pues no han quedado acreditados los elementos del tipo, al no constar el perjuicio. En primer lugar, la Audiencia señala que no cabe aplicar el artículo 287 CP, pues éste se refiere a los delitos de la Sección 3ª, mientras que el delito que se le imputa al acusado procede de la Sección 1ª del Capítulo XI CP. Igual suerte corre la alegación relativa a la ilegalidad de los discos, pues el acusado fue descubierto con una manta en el suelo, como sucede habitualmente con este *modus operandi*, mostrando los discos. De los distintos informes se desprende que se trata de burdas copias, de falsificaciones tan groseras que son evidentes a los ojos de cualquiera. En cuanto a la tipicidad de la conducta, entiende la Audiencia que la distribución a que se refiere el artículo 270 CP debe ser interpretada en el sentido del artículo 19 LPI, por lo que cualquier venta, incluso la callejera, es una conducta típica. Aun cuando el acusado no hubiera llegado a vender tales copias piratas, por el hecho de tenerlas expuestas en una manta para su venta en la vía pública, si se cumplen el resto de exigencias del tipo, estaría cometiendo la infracción. Al tratarse de un delito de tendencia, su consumación no exige ni el lucro efectivo ni el perjuicio, por lo que concurren todos los elementos del tipo. Ahora bien, la Audiencia se plantea la cuestión de qué debe entenderse por «beneficio económico», al que se refiere el precepto penal, y cómo se determina. Considera que no es el que habría obtenido el titular de los derechos en el caso de que el infractor hubiese vendido el material intervenido con su autorización. No obstante, con independencia de qué se interprete por beneficio —si la ganancia realmente obtenida o la que podría obtenerse utilizando como parámetro el material incautado— no cabe duda de que debe acreditarse la cuantificación del beneficio. Para determinar la ganancia final se debe descontar del importe que hubiera podido obtenerse o se obtuviera del material incautado los gastos derivados de su elaboración (ej.: el coste de los CDs y DVDs vírgenes, los envoltorios de plástico, las fotocopias de la carátula...). Aquí no se cuantifica dicho beneficio, por lo que entiende la Audiencia que, en benefi-

cio del reo, el hecho debe degradarse a falta y entender que el beneficio fue inferior a 400 euros. No obstante, la Audiencia declara la libre absolución del acusado por haber prescrito ya la falta, por lo que estima su recurso (s. L. Maza).

NOTA La prescripción de la falta llevó también a la AP de Las Palmas (Sección 2ª) a desestimar el recurso de apelación en su sentencia de 3 de mayo de 2012 (Westlaw. JUR 2012/212435) (s. L. Maza).

ÓRGANO **Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª).**  
 RESOLUCIÓN **Sentencia de 27 de abril de 2012.**  
 PARTES **Doña Luz (apelante) contra Optomic España, S.A. (apelada).**  
 OBJETO **Utilización de fotografías para ilustrar un catálogo sin el consentimiento de su autora. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Alcance de la cesión. Obra por encargo. Distinción entre obra fotográfica y mera fotografía.**  
 FUENTE **Westlaw. JUR 2012/210576.**

RESUMEN La actora es fotógrafa profesional y realizó varios trabajos propios de su oficio por encargo de la demandada. Interpone demanda por infracción de sus derechos de propiedad intelectual, porque aquella había utilizado promocionalmente y sin su consentimiento, mediante su inclusión en catálogos, las fotografías que llevó a cabo en virtud del encargo. El JM desestimó la demanda, por lo que doña Luz recurre en apelación. La Audiencia se plantea si el trabajo de la actora merece la calificación de obra fotográfica protegida por el derecho de autor, o si se trata de meras fotografías, cuyo régimen de protección es inferior a merced del artículo 128 LPI. La actora nunca invocó en la demanda de manera categórica el carácter de obras que ahora atribuye a las fotografías que realizó, por lo que se trata de una alegación novedosa. La actora alega en el recurso que su trabajo es fruto de su propia técnica y creatividad, su visión de enfoque, luces y todos los rasgos que definen la obra fotográfica. Sin embargo, considera la Audiencia que, aun cuando pudiera considerarse una alegación tempestiva, a través de dicho comentario lo único que se revela son los factores que genéricamente deben ser examinados para detectar cuándo nos encontramos ante una verdadera obra fotográfica, pero no determina qué peculiaridades específicas de iluminación o de enfoque tienen sus fotografías para otorgarles ese grado superior de protección. Según la Audiencia, la mera observancia de reglas o criterios de carácter técnico más o menos consolidadas en el sector de la fo-

tografía no es indicativo de la presencia de aquella originalidad capaz de dotar al resultado del carácter de obra. Además, la profesionalidad de quien realiza la fotografía y el dominio por su parte de las técnicas fotográficas constituyen, precisamente, características que se presuponen en la ejecución de instantáneas por encargo retribuido, sin que sirvan por sí solas para evidenciar los rasgos típicos de la obra digna de protección. En cualquier caso, la Audiencia se cuestiona la trascendencia de este debate, en la medida en que el autor de meras fotografías también ostenta derechos de explotación sobre el producto de su trabajo, si bien de duración más limitada. Una vez calificadas como tales, se plantea si las mismas confieren a su realizador la posibilidad de oponerse a formas de utilización no consentida (*ius prohibendi*). La ausencia de cesión a la demandada de los derechos de explotación la extrae la apelante del hecho de que no existe contrato escrito por el que se estipule aquélla, imponiendo el artículo 45 LPI la formalización por escrito como requisito de existencia de la cesión. Tal interpretación no es compartida por la Audiencia, que entiende que, aunque tal precepto señale que deberá formalizarse por escrito, también ofrece al autor la posibilidad de, si el cesionario incumpliera esta exigencia previo requerimiento fehaciente, optar por la resolución del contrato —no se trata de un requisito *ad solemnitatem*—. La Audiencia trata de determinar si en el caso concreto la apelante consintió o no a la demandada la utilización de las fotografías que ejecutó para ella. A este respecto, realiza las siguientes consideraciones: 1) la apelante recibió por las fotografías el importe de sus servicios profesionales, por lo que en tales casos no puede impedir que la demandada utilice esas imágenes, pues es algo implícito al encargo por el que cobró; 2) sólo si ésta desbordase esa finalidad podría la actora oponer los derechos patrimoniales; 3) la apelante era perfectamente consciente de que las fotografías iban a servir para ilustrar los catálogos de la demandada; 4) en algunas facturas emitidas por la apelante, consta la leyenda «factura por la realización y/o utilización de obra fotográfica»; 5) lo elevado de la retribución podría explicar que lo estipulado y abonado por la demandada era no sólo la ejecución técnica de las fotografías, sino también la prestación del consentimiento para su utilización con la finalidad apuntada. Por tanto, la Audiencia acaba desestimando el recurso planteado por doña Luz (s. L. Maza).

ÓRGANO  
RESOLUCIÓN  
PARTES

**Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª).**  
**Sentencia de 27 de abril de 2012.**  
**SGAE (apelada) contra Ayuntamiento de Melide (apelante).**

OBJETO	<b>Comunicación pública de obras protegidas en fiestas populares: existencia. Responsabilidad del Ayuntamiento por los actos de comunicación pública.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/181444.</b>
RESUMEN	<p>La entidad de gestión interpone demanda contra el Ayuntamiento para reclamarle el pago por los actos de comunicación pública de contenidos protegidos durante diversos espectáculos musicales y bailes celebrados en la localidad, sin haber obtenido la autorización correspondiente. El JM estima la demanda, por lo que se recurre en apelación. La Audiencia entiende que el hecho de que se celebre una actividad al aire libre o en dependencias municipales no supone que la organización se deba atribuir al Ayuntamiento y no a otras entidades que efectivamente las hayan organizado de forma autónoma. Y a la inversa: tampoco cabe excluir al Ayuntamiento cuando sean otros sus organizadores autónomamente y sin dominio funcional o participación relevante de éste, si permite su celebración en locales o espacios públicos, al estar éstos al servicio de la ciudadanía en sus diversas manifestaciones sociales, políticas, religiosas, culturales, deportivas o de otro tipo, y no obstante la eventualidad de alguna contribución o ayuda económica municipal para las fiestas. Según la Audiencia, no basta con alegar simplemente aquella ajenidad para rechazar la reclamación de SGAE, cuando los actos de comunicación pública se realicen organizadamente y no espontáneamente en lugares o locales de titularidad municipal, más aún si se paga entrada, al poderse entonces presumir el consentimiento e intervención del Ayuntamiento. En el presente caso, de la prueba practicada cabe deducir el papel del demandado como organizador a través de los distintos acuerdos y convenios de colaboración con la Diputación, y su papel en la contratación de las actuaciones. Por tanto, la Audiencia acaba desestimando el recurso de apelación (s. L. Maza).</p>
NOTA	<p>La misma doctrina aplica la AP de Ciudad Real (Sección 2ª), en su sentencia de 8 de junio de 2012 (Westlaw. JUR 2012/263411), en un supuesto similar. Entiende que no basta con alegar simplemente ajenidad para rechazar la reclamación de la entidad de gestión contra el Ayuntamiento, cuando los actos en cuestión se realicen organizadamente y no espontáneamente en lugares o locales de la titularidad municipal, más aún si son de abono (s. L. Maza).</p>
ÓRGANO RESOLUCIÓN	<b>Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª). Sentencia de 4 de mayo de 2012.</b>

PARTES	<b>SGAE (apelada) contra Ayaso Sains, Alberto (apelante).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Responsable de la comunicación pública. Determinación del ámbito estrictamente doméstico: inaplicación. Falta de prueba de utilización de música libre.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/205805.</b>
RESUMEN	<p>La entidad demandada ha comunicado públicamente obras del repertorio de la actora en bailes de boda, banquetes, cenas-baile y actos sociales análogos en el establecimiento de su titularidad, sin haber solicitado autorización. SGAE reclama la correspondiente indemnización, calculada de acuerdo con las tarifas generales de la entidad. El JM estima íntegramente la demanda, condenando a la demandada al pago de la correspondiente indemnización. En apelación, la entidad demandada alega que se encuentra al margen de la contratación musical —no sería ella quien contrataría la música sino más bien los clientes directamente y bajo su responsabilidad con los organizadores de la ambientación de dichos eventos— y que no obtiene ninguna ganancia proveniente de la música. Alega, igualmente, que se han computado actos que jamás se amenizan con música (comuniones, bautizos, celebraciones familiares y reuniones de empresa). La Audiencia señala que los propietarios de los establecimientos en los que se celebran eventos de este tipo con música, ya sea porque lo contratan los clientes o ellos mismos, no se pueden desvincular del pago de las tarifas por la comunicación de obras protegidas cuando es en sus locales donde se realizan tales actos. El titular del establecimiento no es ajeno a la actuación musical desde el momento en que la ejecución de la obra musical exige la adecuación del local, adoptando las medidas de insonorización, distribución, sonido e iluminación, necesarias, y el grupo musical u orquesta de que se trate necesita la asistencia de medios técnicos y materiales con los que cuenta el establecimiento y de los que se valen para el desarrollo de su actuación. Además, el hecho de posibilitar la intervención de una orquesta genera un beneficio para el titular del local en un doble sentido: 1) le permite incrementar el precio de los menús como contrapartida al ofrecimiento de un servicio añadido al del banquete; 2) genera la contratación de servicios accesorios como barra libre. No cabe alegar que la comunicación pública se desarrolle en un ámbito privado o doméstico por el hecho de que en este tipo de eventos no todo el público tiene acceso a la celebración. En cuanto a la alegación relativa a que en el local se ponía música producida por los propios DJs o música ad-</p>

quirida a través de licencias *creative commons*, entiende la Audiencia que, siendo tan grande el número de obras musicales que gestiona SGAE, entre las que se encuentran las más comerciales del mercado, considerar que en los múltiples eventos que se habían organizado se habían difundido exclusivamente obras sometidas a este tipo de licencias, constituiría un acto tan excepcional que la carga de la prueba al respecto correspondería a la demandada, dado el principio de la disponibilidad y facilidad probatoria. La Audiencia no considera acreditado que en el local sólo se ponga ese tipo de música. No obstante, se estima parcialmente el recurso de la demandada, en el sentido de reducir la cuantía de la indemnización al tenerse en cuenta menos eventos que los computados por el JM (s. L. Maza).

NOTA	Sobre comunicación pública de obras protegidas en un establecimiento similar al de la sentencia reseñada, <i>vid.</i> también la de la AP de Madrid (Sección 28 <sup>a</sup> ), de 11 de mayo de 2012 (Westlaw. JUR 2012/210365). En este caso, la Audiencia condena a pagar también las cantidades devengadas por la comunicación pública de fonogramas producida en el período que ha mediado entre la interposición de la demanda y la fecha de la sentencia (s. L. Maza).
ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 17<sup>a</sup>) [penal].</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 17 de mayo de 2012.</b>
PARTES	<b>Ministerio Fiscal (apelado) contra don Secundino (apelante).</b>
OBJETO	<b>Falta contra la propiedad intelectual: absolución. Falta de acreditación de la titularidad de los derechos.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/212970.</b>
RESUMEN	Don Secundino se encontraba en una estación de tren con una mochila en cuyo interior portaba 135 CDs y 86 DVDs que contenían copias de fonogramas y películas realizadas sin la correspondiente autorización. El Juez de lo Penal lo condena como autor de una falta contra la propiedad intelectual. El acusado recurre en apelación. La Audiencia comienza señalando que el artículo 270 CP exige la concurrencia de tres requisitos: una conducta de distribución sin autorización de los titulares de derechos, el ánimo de lucro y el perjuicio a tercero. En el caso se produce una conducta de distribución y aparecen identificadas las discográficas y videográficas de cada uno de los títulos intervenidos. Sin embargo, la falta de acreditación de la titularidad de los derechos lleva a la Audiencia a absolver al acusado (s. L. Maza).

NOTA	Esta misma AP (Sección 6 <sup>a</sup> ) absolvió al acusado en un supuesto similar al aquí reseñado, al no acreditarse que éste había actuado sin la autorización de los titulares de derechos sobre las obras que fueron intervenidas en su poder, al no comparecer el juicio los representantes de los mismos. Se trata de la sentencia de 18 de mayo de 2012 (Westlaw. JUR 2012/222953) (s. L. Maza).
ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 28 de mayo de 2012.</b>
PARTES	<b>CEDRO (apelada) <i>contra</i> Santos Reprografía, S.L. (apelante).</b>
OBJETO	<b>Reproducción no autorizada de obras protegidas en establecimientos de reprografía. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Legitimación activa de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Determinación de la indemnización. Aplicación del índice CORSA.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/209005.</b>
RESUMEN	La demandada venía reproduciendo obras impresas mediante máquinas fotocopadoras sin haber solicitado la debida autorización a CEDRO. La entidad de gestión solicita, entre otras cosas, el cese de la actividad ilícita así como la indemnización por daños, concretándose en la remuneración que hubiera percibido CEDRO de haber autorizado a la demandada la realización de reproducciones íntegras de obras —la cantidad que arroje el resultado de aplicar el índice CORSA (multiplicar por diez) a la remuneración que, en aplicación de las tarifas generales, hubiera tenido que abonar la demandada por la licencia de reproducción—. El JM estima la demanda, por lo que el demandado recurre en apelación. La Audiencia reconoce, en primer lugar, la legitimación activa de CEDRO, al cumplir ésta los requisitos señalados en el artículo 150 LPI. A la vista de la prueba practicada entiende la AP que la apelante realiza actos de reproducción no autorizada, al menos, durante el período comprendido entre los meses de octubre de 2007 y febrero de 2008. A la hora de determinar la cuantía de la indemnización, la Audiencia atiende a la aptitud de los aparatos de reproducción, con independencia de la frecuencia de uso o de las variadas funciones para las que puedan emplearse dichos aparatos. Entiende que, a estos efectos, habría que incluir no sólo las fotocopadoras, sino también los aparatos que interactúan con un ordenador, como las impresoras, que son análogos a las fotocopadoras convencionales. Ello por varios motivos: 1) la reproducción se puede realizar por cualquier medio y en cualquier forma, conforme



a lo dispuesto en el artículo 18 LPI; 2) según los Estatutos de CEDRO, ésta extiende su gestión al derecho exclusivo de reproducción mediante fotocopiado y cualesquiera otros procedimientos análogos, o mediante digitalización. Por tanto, a los referidos aparatos deben aplicarse las tarifas previstas para el fotocopiado en establecimientos comerciales, según la capacidad de copia por minuto. Por otro lado, a juicio de la AP, la indemnización que debe fijarse al amparo del artículo 140 LPI, cuando CEDRO se acoge a la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación, debe fijarse en el importe de la tarifa general aprobada para la autorización de reproducciones del 10% de las obras, multiplicado por cinco (índice CORSA). Si se prueba de manera suficiente que el porcentaje de promedio de reproducción de todas las obras fotocopiadas es inferior o superior al 50% de las obras, la tarifa podrá multiplicarse por un coeficiente superior o inferior, y no podrá exceder de diez veces su importe. Igualmente el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE, al referirse a la indemnización de daños y perjuicios, establece que ésta no puede resultar inferior al precio de la licencia. Tras aplicar este índice CORSA, se obtiene una indemnización de cuantía inferior a la fijada en primera instancia. De ahí que la AP estime parcialmente el recurso, en el único sentido de reducir la indemnización solicitada por CEDRO (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 6 de junio de 2012.</b>
PARTES	<b>SGAE (apelada) contra don Gustavo (apelante).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Carga de la prueba de los actos de comunicación pública. El carácter de contrato de adhesión de las autorizaciones de SGAE.</b>
FUENTE	<b>Aranzadi Civil. Marg. n.º 2012/1084.</b>
RESUMEN	El demandado es titular de un establecimiento abierto al público en el que se vienen comunicando públicamente contenidos protegidos del repertorio de SGAE, sin haber solicitado la debida autorización. Se reclama el pago de las mensualidades correspondientes a los meses de septiembre a noviembre de 2005, y de marzo de 2006 a noviembre de 2010. El JM estima la demanda, condenando al demandado a pagar la correspondiente indemnización. En apelación, éste insiste en que fue titular del establecimiento hasta abril de 2006, momento en el que procedió al traspaso del negocio, causando baja en la actividad como empresario autónomo. Además, alega la prescripción de la

acción al amparo del artículo 1966 CC, puesto que en el caso estarían prescritas las cuotas correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2005, sin que resulte aceptable, tal como hace la sentencia de instancia, que las reclamaciones de las que no consta recepción pudieran haber interrumpido el plazo de prescripción, siéndole únicamente reclamables las cuotas correspondientes a los meses de marzo y abril de 2006. La Audiencia señala, en primer lugar, que el demandado no ha probado el traspaso a través del correspondiente contrato y las licencias administrativas. En cualquier caso, de haberse producido un traspaso, debió habérselo comunicado a SGAE. Se configura, a juicio de la Audiencia, una suerte de negocio de nula eficacia frente a la acreedora al tratarse de una novación no liberadora del crédito sobre el contratante original (art. 1205 CC). Por otro lado, se desestima la excepción de prescripción ya que las comunicaciones hechas en marzo y octubre de 2010 fueron dirigidas al domicilio correcto y fue la voluntad del demandado no recepcionarlas. La recepción de las comunicaciones no constituye un requisito exigido en el artículo 1973 CC, bastando para su efectividad que éstas puedan ser recepcionadas por el sujeto pasivo de las mismas, a fin de no hacer depender su eficacia de la voluntad entorpecedora del deudor. En segundo lugar, la Audiencia entiende que no se ha probado que el demandado comunicara públicamente contenidos no gestionados por SGAE. De hecho éste tenía suscrito con la entidad de gestión un contrato que no pretendió resolver en ningún momento, lo que sólo se comprende para utilizar música gestionada por SGAE. Finalmente, alega el apelante que el contrato suscrito con la entidad de gestión es un contrato de adhesión donde declara nulas: a) la cláusula novena, que prevé una duración indefinida del contrato; b) la cláusula cuarta, relativa a la intransmisibilidad del contrato a favor de tercero, no proveyéndose la baja de actividad como causa de resolución del contrato. La Audiencia considera el contrato válido por los siguientes motivos: 1) los contratos de adhesión son válidos como regla general, sin perjuicio de que algunas de sus cláusulas puedan declararse nulas por abusivas, especialmente para proteger a los consumidores y usuarios; 2) el hecho de que el contenido del contrato haya sido establecido por una sola de las partes no menoscaba su validez siempre que la otra lo haya aceptado prestando libremente su consentimiento; 3) la cuestión no puede solventarse desde la perspectiva de los derechos del consumidor ni desde la abusividad, pues el contrato de comunicación pública de contenidos de SGAE lo es entre empresarios; 4) la indefinición del tiempo de contrato no es equiparable a la vinculación

infinita; 5) la prohibición de transmisión tampoco padece de vicio en cuanto constituye una limitación de origen legal (art. 1205 CC), que declara la ineficacia de la novación subjetiva sin el consentimiento del acreedor; 6) no se acredita por el demandado que las cláusulas fueran ilegibles, ambiguas, oscuras o incomprendibles (art. 6 LCGC). De ahí que la Audiencia termine desestimando el recurso (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 15 de junio de 2012.</b>
PARTES	<b>AISGE (apelada) <i>contra</i> Clínica La Milagrosa, S.A. (apelante).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Utilización de televisores en las habitaciones de un centro clínico. Existencia de finalidad lucrativa.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/272065.</b>
RESUMEN	<p>La demandada explota un establecimiento hospitalario y presta una serie de servicios a sus pacientes, entre los que se encuentra el de disponer en sus habitaciones de aparatos de televisión. La entidad de gestión interpone demanda contra la clínica reclamando el derecho de remuneración por la comunicación pública de grabaciones audiovisuales producida en el establecimiento sin la autorización correspondiente. El JM estima la demanda, por lo que la clínica interpone recurso de apelación alegando, entre otras cosas, la infracción de los artículos 108.5 y 20.2 letras f) y g) LPI. Según la apelante, no cabe equiparar el tratamiento jurisprudencial que se ha otorgado al caso de las habitaciones de hotel, pues existen diferencias considerables entre ambos: 1) el carácter doméstico que merecerían las del centro sanitario; 2) la no voluntariedad de la ocupación de las mismas por los pacientes; 3) la finalidad terapéutica que se persigue en los centros hospitalarios; 4) la no consideración como un negocio de un hospital, donde no prevalece el ánimo de lucro. La AP comienza reproduciendo aquí la doctrina del TJUE y del TS sobre el concepto de comunicación al público (sentencias de 7 de diciembre de 2006 y de 16 de abril de 2007, respectivamente). Apunta la Audiencia que, aunque la sentencia del TJUE se refiera a los autores, cabe extenderlo a los titulares de derechos afines, dado el carácter general del derecho de comunicación al público y el artículo 132 LPI. El carácter público de la comunicación deriva de la pluralidad de personas —número indeterminado de telespectadores potenciales— que pueden acceder, sin que sea relevante la determinación numérica de los destinatarios. También resulta indiferente que el público que tuviera acceso a ella fuera sucesi-</p>

vo y no simultáneo. Ahora bien, no se considerará pública la comunicación que se celebre en un ámbito estrictamente doméstico que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. La aplicación de esta excepción exige la concurrencia de esos dos requisitos cumulativamente. En el caso de las televisiones instaladas en las habitaciones de un centro sanitario (clínica u hospital), tales requisitos no concurren: a) el hospital capta la señal televisiva original y luego se transmite a los televisores instalados en las habitaciones, permitiendo el acceso a la emisión original a un público integrado por las personas que ocupan las habitaciones y por quienes sucesivamente las ocuparán y tienen la posibilidad de acceder a la señal; b) las habitaciones de un hospital no tienen carácter estrictamente doméstico, pues una vez ocupadas por los pacientes, no formarían parte de la esfera privada de la entidad que regenta el centro sanitario, que es a la que se está responsabilizando de la actividad de comunicación pública; c) la captación de la señal de televisión y su retransmisión tiene un significado económico propio, pues se desarrolla una forma de explotación. Son cuestiones irrelevantes a estos efectos: 1) que estemos ante pacientes y no ante clientes, como en el caso de las habitaciones de hotel, pues todos ellos son usuarios de servicios y la naturaleza de los que le son prestados no excluye la existencia de actos de comunicación pública; 2) el carácter de consumidor de la entidad receptora de la señal que luego es retransmitida por ella; 3) que el paciente acuda a un hospital porque tenga la necesidad de recibir un tratamiento médico o quirúrgico; 4) la finalidad terapéutica, pues no es incompatible con una finalidad lucrativa. A este respecto, la Audiencia señala que la jurisprudencia del TJUE ha entendido como algo relevante el que mediara o no el carácter lucrativo de la actividad para apreciar la existencia de comunicación pública (SSTJUE de 7 de diciembre de 2006, de 4 de octubre de 2011 y de 15 de marzo de 2012). En el presente caso, la entidad demandada configura el uso de los televisores en las habitaciones del centro sanitario que regenta como un valor añadido al servicio por ella prestado a sus pacientes, del que obtiene un rendimiento económico —constan los datos del precio que cobra por la utilización de los televisores en las habitaciones—. En definitiva, la Audiencia estima parcialmente el recurso únicamente en lo que se refiere al pronunciamiento sobre las costas (s. L. Maza).

ÓRGANO  
RESOLUCIÓN  
PARTES

**Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28<sup>a</sup>).  
Sentencia de 21 de junio de 2012.  
Don Torcuato (apelante) contra Instituto Geográfico Nacional, don Luis María y don Pedro Jesús (apelados).**

OBJETO	<b>Utilización de fragmentos procedentes de una tesis doctoral a título de cita. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Concurrencia de los requisitos del artículo 32.1 LPI. Concepto de divulgación.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/273154.</b>
RESUMEN	<p>El demandante es autor de la tesis doctoral «Sismología y sismicidad en la Península Ibérica durante el siglo XIX». Tras percatarse de la aparición de una obra titulada «Catálogo sísmico de la Península Ibérica (800 A.C.-1900)», interpuso demanda contra el Instituto Geográfico Nacional, que la publicó, y contra sus autores. Según el demandante, se habían utilizado a título de cita diversos materiales de su tesis doctoral sin que concurrieran los requisitos precisos para aplicar el límite del artículo 32.1 LPI. El JM desestimó la demanda, por lo que don Torcuato recurre en apelación. Alega el apelante que su tesis sería una obra que aún no habría sido objeto de divulgación y, además, que la finalidad perseguida por los demandados al efectuar las citas no era una finalidad docente ni de investigación. Respecto a la primera cuestión, entiende la Audiencia que la defensa de una tesis doctoral ante el tribunal que ha de evaluarla y en presencia de cuantas personas hayan deseado acudir al acto para presenciarlo, no comporta divulgación de la obra en la medida en que el objeto de la alocución verbal del doctorando es el mantenimiento y defensa de los contenidos de su tesis, lo que no necesariamente se identifica con la lectura de la tesis misma, es decir, del texto íntegro que la conforma (art. 10.5 RD 185/1985 sobre expedición y obtención del título de doctor y de otros estudios postgraduados). Ahora bien, la defensa de una tesis también comporta la entrega a la universidad de un ejemplar a efectos de archivo y documentación (art. 11 RD 185/1985). Según el certificado emitido por un miembro de la universidad, los alumnos gozan de libre acceso a las tesis doctorales depositadas. A juicio de la Audiencia, el mero hecho de que al contenido de la tesis doctoral del actor haya tenido la posibilidad de acceder un grupo indiscriminado de personas evidencia que ha existido divulgación efectiva de dicha obra conforme al artículo 4 LPI. Y ello por más que la obra no haya llegado a ser nunca publicada en el sentido de que no se haya puesto a disposición de ese mismo público una multiplicidad de ejemplares de la misma. Es irrelevante a estos efectos que el régimen de accesibilidad al contenido de la obra se encuentre limitado por condicionamientos secundarios, como los relativos a la imposibilidad de obtener préstamos bibliotecarios o a la prohibición de reproducción o fotocopiado de la obra exhibida, pues no per-</p>

tenece a la noción de lo accesible la exigencia de que el consultante de la obra pueda disponer temporalmente de su posesión material fuera del recinto de la biblioteca o deba gozar de la facultad de hacer copias de la misma. A continuación, la Audiencia trata de determinar si la divulgación se ha producido con el consentimiento del autor, algo que niega el apelante. Según la Audiencia, la accesibilidad facilitada por la universidad se realizó con dicho consentimiento, pues el doctorando se sometió libérrimamente a las consecuencias reglamentarias propias de la defensa de su tesis. Al aceptar defender su tesis y querer obtener el título de doctor, existe la voluntad implícita de que consiente su divulgación tal como se ha venido señalando. Además, apunta la Audiencia que cuando el artículo 11 RD 185/1985 se refiere a los fines de documentación de la tesis depositada, implica la posibilidad de informar o transmitir a terceros el contenido intelectual del documento depositado, algo propio de las universidades como centros de adquisición y de transmisión del saber. Finalmente, la AP se enfrenta el tema de si los demandados tenían o no finalidad de investigación, tal como exige el artículo 32.1 LPI. Considera que la investigación no es sólo la actividad de naturaleza experimental tendente al hallazgo de fenómenos desconocidos y propia de las ciencias de la naturaleza, sino también la tarea que consiste en la indagación, búsqueda y sistematización de datos dispersos obrantes en archivos y bibliotecas con el fin de extraer y ofrecer conclusiones sintéticas que, como fruto de la actividad intelectual del investigador, aporten una visión que aquellos datos no podían proporcionar. Para aplicar el artículo 32.1 LPI no es indispensable que el autor de la obra en la que se efectúa la cita consiga efectivamente ese objetivo de aportación sintética, sino que basta con que sea esa la finalidad que persigue. Entiende la Audiencia que el propósito perseguido por la obra de los demandados fue el de efectuar nuevas aportaciones al conocimiento de la sismicidad en la Península. Los demandados realizaron una tarea netamente investigadora de acuerdo con la acepción amplia de dicho vocablo. Además, las citas de la obra litigiosa consisten en datos numéricos cuya obtención es el resultado de un estudio conjunto de los datos de la obra del actor, combinados con datos provenientes de otras fuentes y autores diversos, por lo que no cabe considerar que el uso de aquélla haya sido indiscriminado o abusivo ni que haya rebasado los criterios de interpretación restrictiva que se impone respecto de los límites. Por otro lado, la Audiencia considera irrelevante el hecho de que el Ministerio de Fomento, editor de la obra cuestionada, perciba un precio por cada ejemplar. Ello por varios motivos: 1) aun su-

poniendo que ello evidenciara la presencia de un propósito comercial, la redacción del artículo 32 LPI únicamente atribuye consecuencias a esa clase de finalidad en los casos de revistas de prensa y de utilización de contenidos protegidos con finalidad docente, pero no con carácter general; 2) si la percepción de un precio por cada ejemplar de una obra fuera por sí sola circunstancia determinante de la exclusión del límite del artículo 32.1 LPI, serían contadas las ocasiones en las que podría apreciarse la facultad de reseñar contenidos ajenos en la obra propia a título de cita. Por todo esto, la Audiencia desestima el recurso planteado por don Torcuato (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 3ª) [penal].</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 28 de junio de 2012.</b>
PARTES	<b>ADESE y Ministerio Fiscal (apelados) <i>contra</i> don Ramón, don Vidal y otros (apelantes).</b>
OBJETO	<b>Delito contra la propiedad intelectual: condena. Comercialización de un dispositivo de neutralización de medidas tecnológicas instaladas en videojuegos y programas de ordenador. No aplicación del límite de copia privada.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/277404.</b>
RESUMEN	Los acusados vienen comercializando un dispositivo que, instalado en las videoconsolas, amplía sus funciones y permite las copias ilícitas de videojuegos. Además, les fueron intervenidas un abundante número de copias ilícitas de juegos y de programas de ordenador. El Juez de lo Penal condena como autores de un delito contra la propiedad intelectual a don Vidal y a don Ramón. Además, ambos deberán indemnizar a ADESE por el beneficio dejado de obtener por cada una de las compañías actualmente asociadas a aquélla por la no venta de una copia legal u original de los títulos que poseían los acusados. En apelación, los acusados alegan la indebida aplicación del artículo 270.3 CP. Entienden los recurrentes que la expresión legal «específicamente destinado» restringe la aplicación del tipo penal a los supuestos en que el medio haya sido fabricado con la finalidad única de neutralizar los dispositivos técnicos contemplados, de manera que si el dispositivo aporta alguna o algunas funciones adicionales, la conducta no resultará típica. A juicio de la Audiencia, la expresión apuntada no significa “exclusivamente destinados”. Utiliza la Audiencia dos razones: 1) tras la reforma llevada a cabo por la LO 15/2003, la respuesta que el Derecho Penal da a la eliminación o supresión de los mecanismos de protección de obras es más amplia y extensa que la dispensada en el ámbito civil, puesto que el artículo 270.3 CP san-

ciona un ámbito mayor de conductas que el comprendido en el artículo 102.c) LPI —éste habla de «único uso» y el artículo 270.3 CP sólo exige que estén destinados específicamente a ese fin—; 2) la interpretación de los recurrentes supondría reconocer el derecho de lesionar los derechos del titular de propiedad intelectual con la sola acción de ampliar las funciones de una videoconsola. Además, entiende la Audiencia que concurre un dolo eventual: aunque los acusados sólo pretendieran ampliar las funciones de la videoconsola con finalidades lícitas, estarían actuando con el llamado dolo de consecuencias necesarias o dolo directo de segundo grado, pues sabían que su acción necesariamente desprotegería el programa de ordenador contenido en la videoconsola, perjudicando al titular del mismo. Por otro lado, la Audiencia destaca que las ganancias económicas de los acusados provienen de la venta de la función neutralizadora del programa de protección, mientras que las otras funciones adicionales son meramente residuales y no configuran la razón de ser de la adquisición de los compradores. Aunque el artículo 270.3 CP no exige la concurrencia expresa de ánimo de lucro, éste debe considerarse implícito en todos los supuestos típicos de delitos contra la propiedad intelectual como diferenciadores de los ilícitos civiles. Por otro lado, la Audiencia rechaza también la alegación de los acusados de que el abundantísimo número de copias de juegos que fueron intervenidas fueran meras copias de seguridad y destinadas exclusivamente para comprobar el buen uso de los ordenadores que eran reparados. No cabe aplicar aquí el límite de copia privada, pues este tipo de reproducciones se prohíbe expresamente por los artículos 31.2 y 99.a) LPI. En definitiva, la Audiencia termina desestimando el recurso de apelación (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Orense (Sección 1ª) (I).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 9 de julio de 2012.</b>
PARTES	<b>SGAE (apelada) <i>contra</i> don Agustín (apelante).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras musicales en pub: existencia. Condición de propietario del local como determinante de la legitimación pasiva.</b>
FUENTE	<b>Aranzadi Civil. Marg. n.º 2012/1183.</b>
RESUMEN	El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Orense estimó la demanda interpuesta por SGAE condenando a Agustín a cesar en la comunicación pública de obras musicales en el establecimiento de su propiedad —pub Morgana—, sito en Verín. El demandado recurre en apelación y fundamenta su recurso en la falta de acreditación por parte de la entidad de gestión de su



condición de propietario del local, así como de que haya sido él quien haya llevado a cabo la explotación del mismo durante el período por el cual se reclama el pago de derechos. Asimismo alega que, en todo caso, la comunicación pública de obras musicales era esporádica, por lo que no se habrían devengado derechos por todo el período solicitado por la actora. Según la Audiencia Provincial es la condición de propietario del local la que determina la atribución de la obligación del pago de los derechos. Conforme al artículo 217 LEC es el recurrente quien ha de probar que no ostenta tal condición, y dado que tal extremo no ha sido acreditado, cabe presumir, por haber sido él quien solicitó la licencia de explotación, y porque no se ha acreditado qué tercera persona fuera la que llevara a cabo la explotación del local, que es don Agustín el propietario del mismo. Sobre la explotación del local de modo continuo no hay prueba alguna que demuestre que el mismo únicamente se abría al público en fechas puntuales, por lo que cabe asumir que la comunicación pública de obras era de carácter continuado. Con base en esta argumentación, la sentencia dicta fallo desestimatorio y confirma la sentencia de instancia (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Orense (Sección 1ª) (II).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 9 de julio de 2012.</b>
PARTES	<b>SGAE (apelada) contra Comisión de Fiestas Virgen de la Saleta (apelante).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras musicales en fiestas populares: existencia. Legitimación pasiva.</b>
FUENTE	<b>Aranzadi Civil. Marg. n.º 2012/1184.</b>
RESUMEN	El presente asunto tiene como objeto la comunicación pública de obras musicales con motivo de la celebración de las fiestas de la Virgen de la Saleta, en Orense. Dando por cierta la existencia de tal comunicación, la Comisión de fiestas se defiende de la demanda interpuesta por la entidad de gestión representante de los autores musicales alegando su falta de legitimación pasiva por carecer de personalidad jurídica, motivo éste en el que fundamenta principalmente su recurso de apelación. Pues bien, tal y como se establece en la sentencia de instancia, la Audiencia coincide al afirmar que las comisiones de fiestas son sociedades irregulares de las contempladas en el artículo 6.2 LEC. En virtud de este precepto se admite que tales entidades, carentes de personalidad jurídica, y cuya pluralidad de elementos personales y patrimoniales se pongan al servicio de un fin determinado, puedan ser parte en el proceso. Se evita así que la falta de personalidad jurídica pueda llevar a situaciones de ine-

xigibilidad de sus obligaciones, tal es el caso del deber de la demandada de pagar por la utilización del repertorio de la entidad demandante. También alega la recurrente que las tarifas fijadas por SGAE para la comunicación pública de obras musicales en festejos únicamente se aplican a los espectáculos con taquilla y no a los gratuitos. De los documentos aportados se desprende, sin embargo, que existen dos tipos de tarifas, unas para los espectáculos con taquilla y otras para los gratuitos, siendo éstas últimas las aplicables en el presente litigio. Por todo ello, se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia de instancia (p. Mariscal).

**ÓRGANO** **Audiencia Provincial de Madrid**  
**RESOLUCIÓN** **Sentencia de 9 de julio de 2012.**  
**PARTES** **AGEDI y AIE (apelantes) contra El Viejo café colonial, S.L. (apelado).**  
**OBJETO** **Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia.**  
**FUENTE** **Westlaw. JUR 2012/290536.**

**RESUMEN** La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid de 22 de junio de 2010 desestimó íntegramente la demanda interpuesta por la SGAE contra El viejo café colonial, S.L. En su demanda, las entidades de gestión alegaban que en tal establecimiento se venían realizando actos de comunicación pública de obras musicales desde el año 2001 sin abonar la remuneración equitativa correspondiente a los artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas en virtud de los artículos 108.2 y 116.2 LPI. En consecuencia, solicitaban que se condenara a la demandada al pago de las tarifas correspondientes desde el año 2001 en su condición de “bar especial”. Por su parte, la demandada alegaba que el local tenía la condición de cafetería, tal y como se indicaba en la licencia de explotación, y no de bar especial, lo que resultaba en la aplicación de unas tarifas diferentes. Además, los actos de comunicación pública habrían tenido lugar a partir del año 2006, y no antes, pues así se deduciría de la compra de un equipo de sonido en octubre de ese año. El Juzgador de instancia es convencido por los argumentos de la demandada y considera que las entidades de gestión no han probado suficientemente la vulneración de los derechos de comunicación pública ni se han desvirtuado las afirmaciones sostenidas por la demandada relativas a la condición de cafetería del local. La Audiencia Provincial, sin embargo, considera que se ha realizado una errónea valoración de la prueba. Dos son las cuestiones debatidas en segunda instancia. En pri-

mer lugar, la relativa a la condición de bar especial del local, y, seguidamente, la fecha en la que comienzan a devengar las tarifas. Según la Audiencia, la actividad realizada en El viejo café colonial se asemeja más a la de los denominados “bares especiales” que a la de una cafetería tradicional. Aquellos se caracterizan por ser locales carentes de cocina, dedicados a proporcionar, a cambio de precio, bebidas a los clientes para su consumo exclusivo en el interior del local, teniendo como actividad complementaria la amenización del público mediante ambientación musical durante una franja horaria que va desde las 13.00 del mediodía hasta las 3.00 de la madrugada. Por su parte, las cafeterías son establecimientos cuya actividad principal es proporcionar desayunos y comidas a los clientes, con un horario de apertura y cierre de 6.00 a 2.00. De las pruebas practicadas, y especialmente a partir de un artículo periodístico publicado en una página web de ocio, se colige que en el local de la demandada se desarrolla una actividad propia de un bar especial. En cuanto a la fecha a partir de la cual se consideran devengados los derechos debidos a las demandantes, considera la Audiencia que es la celebración de un contrato-autorización con otra entidad de gestión —la SGAE— en el año 2005 la determinante del *dies a quo*. Con base en estos argumentos se estima parcialmente el recurso de apelación y se condena a la demandada al pago de la cantidad que resulte de aplicar las Tarifas Generales conjuntas de AGEDI y AIE para la comunicación pública de fonogramas desde diciembre de 2005 hasta la fecha de la sentencia (p. Mariscal).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Orense.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 31 de julio de 2012.</b>
PARTES	<b>SGAE (apelada) contra Restaurante A Quinza, S.L. (apelante).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Legitimación activa de la entidad de gestión. Acreditación de la comunicación pública.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/296576.</b>
RESUMEN	La recurrente fue condenada por el Juzgado de primera Instancia nº 4 de Orense a abonar a la SGAE 669,70 euros en concepto de comunicación pública de obras de su repertorio en el restaurante Coren grill, de su propiedad. Inconforme con la sentencia recurrir en apelación y fundamenta su argumentación en los tres motivos siguientes. En primer lugar, alega una falta de legitimación activa de la sociedad demandante. El motivo es desestimado. Es jurisprudencia asentada que el artículo 150 LPI contempla una

legitimación de las entidades de gestión llamada “universal”. Ésta se traduce en la presunción de que aquéllas gestionan no sólo los concretos derechos individuales encomendados a su gestión mediante contratos con sus titulares, sino también todos los derechos cuya gestión “*in genere*” constituye, de acuerdo con sus estatutos, el objeto de actuación de la entidad. De esta manera, es el demandado quien ha de acreditar la falta de representación de la entidad de gestión, lo cual no ha tenido lugar en el presente proceso. En segundo lugar, sostiene la recurrente que se ha producido una errónea valoración de la prueba de la comunicación pública, pues ésta ha sido presumida a partir de la mera existencia de un aparato de televisión en el establecimiento de la demandada. El motivo carece igualmente de fundamento, pues no sólo se aportan varias fotografías en las que se puede contemplar un aparato de televisión emitiendo programas en los que se comunican obras gestionadas por la entidad, sino que, además, la jurisprudencia ha venido entendiendo que de la existencia de tales aparatos de reproducción del sonido y de la imagen se presume su uso habitual y frecuente, de modo que ha de ser el dueño del establecimiento quien pruebe lo contrario. Por último, se alega la irregularidad de las tarifas aplicadas en función de la superficie del local, toda vez que ésta ha sido calculada de modo aproximado. Sin embargo, como quiera que la tarifa reclamada es la mínima aplicable a este tipo de locales, el motivo tampoco puede prosperar. En consecuencia se desestima el recurso de apelación (p. Mariscal).

### 3. OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES

ÓRGANO	<b>Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 2 de mayo de 2012.</b>
PARTES	<b>Don Federico, Sony Computer Entertainment Europe, Ltd., y Sony Computer Entertainment España, S.A. (demandantes) contra don Torcuato y Games Network, S.L. (demandados).</b>
OBJETO	<b>Publicidad y comercialización de un dispositivo de neutralización de medidas tecnológicas en videoconsolas y videojuegos. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Aplicación del artículo 160 LPI. Determinación de la indemnización.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2012/259281.</b>
RESUMEN	Sony comercializa en España la videoconsola PlayStation 3 (PS3), siendo titular de los derechos de propiedad intelectual

sobre la misma y sus juegos, sin perjuicio de que otorgue licencias a otras compañías. La PS3 incorpora medidas tecnológicas de protección que impiden la copia no autorizada de un juego desde un disco Blu-ray original en el disco duro de la PS3 o a un dispositivo de almacenamiento externo, sea un disco duro externo o un dispositivo USB. Los videojuegos ejecutables están protegidos por medidas tecnológicas anticopia que les impiden ser ejecutados desde soportes distintos al disco Blu-ray original o en plataformas de hardware distintas a la PS3, y ello con el objeto de evitar la piratería de los mismos. Las demandadas realizan actos de promoción y publicidad de un dispositivo denominado PS Jailbreak, cuyo objetivo es neutralizar las medidas tecnológicas de la consola de la actora, así como de los soportes de sus videojuegos, todo ello con la finalidad de facilitar la realización de actos que suponen una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora. Dicho dispositivo, a juicio de la actora, contraviene lo dispuesto en los artículos 160.2 y 102.c) LPI. Los demandados alegan: 1) el dispositivo PS Jailbreak lo que hace es ampliar las funcionalidades posibles de la consola, siendo responsabilidad del usuario su utilización; 2) la consola PS3 se configura como un ordenador con múltiples funciones y el dispositivo litigioso pretende anular en parte ciertas restricciones impuestas por el fabricante, para de esta forma permitir la instalación de Linux y otros sistemas operativos, así como la utilización de aplicaciones informáticas de diversa naturaleza que no están controladas por Sony; 3) la pretensión de las actoras es contraria al derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica del artículo 20 CE. En cuanto a la infracción apuntada, señala el JM que el artículo 102.c) LPI se refiere a instrumentos cuyo único uso sea facilitar esa neutralización de las medidas de protección, por lo que podría interpretarse que bastaría otro uso no prohibido para evitar la aplicación del precepto, lo que lo haría prácticamente inútil. Entiende el Juez que los derechos de propiedad intelectual sobre la PS3 deben catalogarse como una obra compleja, que incluye, además del programa informático, imágenes, obras audiovisuales, esquemas argumentales, guiones, etc., lo que justifica que resulte de aplicación no sólo el artículo 102.c) LPI, sino también el artículo 160 LPI. El JM analiza el funcionamiento del dispositivo PS Jailbreak y concluye que sirve para eludir las medidas tecnológicas implantadas en la PS3. Las medidas de encriptación utilizadas por la actora son incluibles dentro del concepto de medidas tecnológicas, ya que tienen por finalidad impedir actos de violación de los derechos de propiedad intelectual de su titularidad. A juicio del JM lo relevante es deter-

minar si en dicho dispositivo esa funcionalidad de elusión de la protección es principal o secundaria en relación con otras aplicaciones susceptibles de ejecución, ya que el artículo 160.2.b) LPI establece la prohibición de aquellos productos cuya finalidad principal sea la elusión de la protección. También estaría en juego la letra c), es decir, que esté principalmente inventado con esa finalidad de elusión. El Juez entiende que la principal función del dispositivo PS Jailbreak es la elusión de las medidas de protección, al margen de que tenga otra función secundaria legal. La habilitación de la consola para otros usos tiene un carácter absolutamente accesorio. Varios son los motivos que alega el JM: a) el propio nombre del dispositivo ya es indicativo de sus propósitos; b) la publicidad de la demandada, donde se hace énfasis de la posibilidad de utilizar copias no originales de videojuegos en la PS3; c) el hecho de que Sony restringiera ciertas funciones en este último modelo de PS3 es irrelevante, ya que la videoconsola es un artilugio que sirve principalmente para reproducir videojuegos, pues su uso es básicamente para el entretenimiento y su utilización como ordenador no deja de ser secundaria; d) la posibilidad de utilizar el PS Jailbreak para hacer aplicaciones caseras en la PS3 también es accesorio en relación con la función principal de permitir la utilización de juegos no originales; e) el cometido del dispositivo no es realizar copias de seguridad de los videojuegos del usuario, pues se podría haber diseñado de forma diferente para evitar la piratería mediante la encriptación del contenido de la copia, evitando su reproducción en otra videoconsola. En cuanto a la pretendida inconstitucionalidad de la actuación de la actora por infringir el derecho del artículo 20 CE, el JM lo considera inadmisibile. Según el Juez, la adopción de medidas tecnológicas de protección de los derechos de propiedad intelectual está amparada por un texto legal, por lo que la inconstitucionalidad habría que predicarla de la norma y no de la conducta que se ampara en la misma. Además, no hay motivos para plantear una cuestión de inconstitucionalidad, en la medida en que la regulación legal es transposición de una directiva comunitaria (DDASI), que a su vez tiene su origen en diversos tratados internacionales. Finalmente, la actora también solicita que se condene al demandado al pago de la cantidad correspondiente a los beneficios que haya obtenido como consecuencia de la distribución de los dispositivos infractores. En el informe pericial no se ha podido determinar beneficio alguno en la comercialización del dispositivo, lo que ha determinado que, por la parte actora no se hayan cuantificado los daños y perjuicios, por lo que no procede condena alguna por este concepto. En cuanto al daño moral, se reclaman

5.500€ A este respecto, entiende el JM que debe presumirse su existencia a la vista de la promoción de un producto que ha logrado deshabilitar las importantes medidas de protección impuestas por la actora, lo cual es lógico que ocasione aflicción, angustia o pesadumbre viendo que, a través de Internet, se publicita un artilugio que hace que la PS3 resulte vulnerable. No obstante, considera discutible su atribución a una persona jurídica, ya que no cabe presumir estos sentimientos respecto de un ente de esta naturaleza. Por este concepto sólo cabría compensar el desprestigio o mala reputación que haya podido sufrir la actora, que se calcula en 3.000€. En definitiva, el Juez declara la existencia de una infracción de los derechos de propiedad intelectual y condena a la demandada al cese de la actividad infractora (promoción, publicidad y comercialización del dispositivo), al secuestro de los dispositivos PS Jailbreak u otros idénticos que empleen otro signo distintivo que el demandado tenga distribuido o tenga en su posesión, y al pago de la cantidad señalada por daños morales (s. L. Maza).





## II. UNIÓN EUROPEA

ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Sala Tercera).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 15 de marzo de 2012, asuntos acumulados C-90/11 y C-91/11.</b>
PARTES	<b>Alfred Strigl —Deutsches Patent— und Markenamt <i>contra</i> Öko-Invest Verlagsgesellschaft GmbH y Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte GmbH <i>contra</i> Öko-Invest Verlagsgesellschaft GmbH.</b>
OBJETO	<b>Aplicación de las causas de denegación del registro como marca en supuestos de marcas denominativas formadas por la yuxtaposición de una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras que son siglas de esa combinación de palabras pero que, como tal, no son descriptivas. Interpretación del art. 3.1.b) y c) de la Directiva de marcas.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	Los procedimientos de registro de marcas que dieron origen a los dos litigios se referían a las solicitudes de registro como marcas denominativas de la expresión « <i>Multi Markets Fund MMF</i> », en el primer caso, y « <i>NAI-Der Natur-Aktien-Index</i> », en el segundo supuesto. Por lo que se refiere a las dos combinaciones principales de palabras que figuran en las marcas sobre las que versan los litigios <i>principales</i> —« <i>Multi Markets Fund</i> » y « <i>Der Natur-Aktien-Index</i> »—, el órgano jurisdiccional remitente indica que éstas designan, en el primer caso, un fondo de inversión que opera en diversos mercados financieros y, en el segundo caso, un índice bursátil que agrupa acciones de empresas con una orientación ecológica. Estas combinaciones de palabras, en cuanto tales, describen las características de los servicios financieros ofrecidos, ya que designan, en el comercio, un tipo de servicios y determinadas características de los mismos. Por ello, les es aplicable la causa de denegación de registro prevista en el art. 3.1.c) de la Directiva de marcas. Sin embargo, no puede predicarse lo mismo de los grupos de letras « <i>MMF</i> » y « <i>NAI</i> », que, en cuanto tales y considerados aisladamente, no sirven para designar ninguna característica de los servicios en cuestión en el sentido de este precepto de la Directiva. Por tanto, con la cuestión planteada por la Deutsche Patent-und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas), ésta solicita que se dilucide si las causas de denegación de registro previstas en el art. 3.1.b) y c) de la Directiva de marcas deben aplicarse a una marca denominativa formada por una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras no descriptivo en sí mismo pero que

reproduce las iniciales de las palabras de esa combinación. El interés general que subyace en el art. 3.1.c) de la Directiva de marcas es garantizar que signos descriptivos de alguna o de varias de las características de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro como marca puedan ser libremente utilizados por otros operadores económicos que ofrezcan tales productos o servicios. En el caso de autor, en cada uno de los dos asuntos, las tres letras mayúsculas objeto de los litigios principales —«*MMF*» y «*NAI*»— representan las iniciales de las combinaciones de palabras que las preceden o siguen. De este modo, las combinaciones de palabras y el grupo de letras, en cada uno de los supuestos, sirven para explicitarse recíprocamente y para subrayar, de cara a su comprensión por el público, el vínculo que existe entre los mismos, simplificando su uso y facilitando su memorización. El grupo de letras que reproduce las iniciales sólo ocupa, con respecto de la combinación de palabras a las que se refiere, una posición accesoria. Cada uno de los grupos de letras en cuestión, pese a revestir un carácter no descriptivo aisladamente considerado, puede adquirir un carácter descriptivo cuando se combina, en el contexto de que se trata, con una expresión principal en sí misma descriptiva, respecto de la cual ese grupo de letras se perciba como su abreviatura. Así pues, si el público pertinente percibe que las marcas objeto de los litigios principales, consideradas en su conjunto, ofrecen información acerca de las características de los servicios financieros que designan, en tal caso dichas marcas deberán considerarse descriptivas en el sentido del art. 3.1.c) de la Directiva de marcas y, por lo tanto, carentes de carácter distintivo con respecto de los servicios de que se trate en el sentido de la letra b) de la misma disposición (g. Minero).

NOTA En su sentencia, el Tribunal de Justicia sigue las indicaciones del Abogado General Jääskinen, en sus conclusiones de 26 de enero de 2012 en este asunto, que pone un especial hincapié a la hora de señalar que un grupo de letras no descriptivas en sí misma, sí adquiere ese carácter descriptivo en el contexto concreto de ser las siglas de palabras intrínsecamente descriptivas (g. Minero).

ÓRGANO **Tribunal General (Sala Cuarta).**  
RESOLUCIÓN **Sentencia de 21 de marzo de 2012, asunto T-227/09.**  
PARTES **Feng Shen Technology Co. Ltd. contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y Jaroslaw Majtczak.**  
OBJETO **Nulidad de marcas comunitarias por mala fe del solicitante. Interpretación del concepto de mala fe previsto en el art. 51.1 del Reglamento de la Marca Comunitaria.**

FUENTE <http://curia.europa.eu>

RESUMEN El régimen de la marca comunitaria se basa en el principio del art. 8.2 del Reglamento de la Marca Comunitaria, según el cual una marca sólo puede registrarse como marca comunitaria si no lo impide una marca anterior, bien comunitaria, bien nacional de un Estado miembro, bien internacional. En cambio, el mero hecho de que un tercero utilice una marca no registrada o una marca registrada fuera de la UE no impide que se registre una marca idéntica o semejante como marca comunitaria, para productos o servicios idénticos o similares, salvo cuando el solicitante actuara de mala fe. Mala fe que habrá de ser probada por quien solicite la nulidad de la marca comunitaria. El concepto de mala fe previsto en el art. 51.1 del Reglamento debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta los siguientes factores: i) el hecho de que el solicitante sabe o debe saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; ii) la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo; y iii) el grado de protección jurídica del que goza el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita. Aplicando estas consideraciones al caso concreto, el Tribunal General destaca que la Sala de Recurso de la OAMI, al declarar que el coadyuvante no había actuado de mala fe y denegar la nulidad presentada por la demandante, no aplicó adecuadamente la jurisprudencia del Tribunal General. No lo hizo porque no tuvo en cuenta que la demandante no se limitaba a fabricar cremalleras de acuerdo con las instrucciones de la coadyuvante, sino que utilizaba marcas taiwanesas anteriores, registradas por la demandante, y que entre los documentos presentados por la coadyuvante para probar que la marca de las cremalleras —sobre la que posteriormente presentaba la solicitud de registro como marca comunitaria que se discute por la demandante— se creó en base a sus especificaciones no se puede apreciar ningún elemento indicativo de que la coadyuvante pidiera a la demandante que colocara la marca controvertida en las cremalleras fabricadas por la demandante para la coadyuvante. Por ello, el Tribunal General anula la resolución de la Sala de Recurso impugnada (g. Minero).

ÓRGANO  
RESOLUCIÓN  
PARTES

**Tribunal de Justicia (Sala Tercera).**  
**Sentencia de 22 de marzo de 2012, asunto C-190/10.**  
**Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros contra Boys Toys, S.A. y Administración del Estado español.**

**OBJETO** Interpretación con concepto de fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria. Falta de relevancia de las especialidades nacionales referidas a la hora y el minuto en que dicha presentación se lleva a cabo.

**FUENTE** <http://curia.europa.eu>

**RESUMEN** La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del art. 27 del Reglamento sobre la marca comunitaria. Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre *Génesis y Boys Toys, S.A.*, y la Administración del Estado español, en relación con la desestimación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la oposición formulada por *Génesis* contra el registro de la marca nacional española «*Rizo's*». El Tribunal Supremo español pregunta al Tribunal de Justicia si es posible interpretar este precepto del Reglamento sobre la marca comunitaria de modo que puedan ser tenidos en cuenta no sólo el día, sino la hora y minuto de presentación de la solicitud de registro de una marca comunitaria ante la OAMI, a los efectos de determinar la prioridad temporal respecto de una marca nacional presentada en esa misma fecha, cuando la norma interna que regula el registro de esta última considera relevante la hora de presentación. El Tribunal de Justicia responde negativamente. Efectivamente, los arts. 11 y 13 de la Ley española 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, consideran relevante la hora y el minuto de presentación de la solicitud de registro como marca, en caso de litigio acerca de la existencia de otra marca con fecha de presentación o de prioridad anterior. Sin embargo, el citado art. 27 del Reglamento europeo sobre la marca comunitaria solamente habla de «fecha de presentación», sin hacer mención alguna a la hora y minutos concretos en que dicha presentación se hubiera llevado a cabo. El Tribunal de Justicia toma en cuenta no sólo la letra de este artículo del Reglamento sobre la marca comunitaria, sino también la del Reglamento 2868/95, que precisa las formalidades que han de cumplir la OAMI, el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o la Oficina de Marcas del Benelux, con ocasión de la presentación de una solicitud de marca comunitaria. Señala el Tribunal de Justicia que, de haber estimado el legislador europeo que la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria debían tomarse en consideración como elementos constitutivos de la «fecha de presentación» de dicha solicitud, esa precisión se habría incluido en este segundo Reglamento. Se desprende del Reglamento sobre la marca comunitaria que la aplicación del Derecho nacional se limita a las cuestiones no comprendidas en el ámbito de aplica-

ción de este Reglamento. Por otro lado, admitir en una situación como la controvertida en el asunto principal, en la que se invoca una marca comunitaria al objeto de oponerse al registro de una marca nacional, que la fecha de presentación de la solicitud de dicha marca comunitaria se determine tomando en consideración disposiciones del Derecho nacional equivaldría a poner en entredicho el carácter uniforme de la protección de una marca comunitaria. En efecto, en la medida en que los Estados miembros pueden seguir estableciendo libremente el modo de la presentación de las solicitudes de marcas nacionales, el alcance de la protección de que disfruta la marca comunitaria correría el riesgo de diferir de un Estado miembro a otro (g. Minero).

ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Sala Tercera).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 19 de abril de 2012, asunto C-461/10.</b>
PARTES	<b>Bonnier Audio AB y otros <i>contra</i> Perfect Communication Sweden AB.</b>
OBJETO	<b>Principio de proporcionalidad entre la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual y las exigencias de tutela de la protección de datos personales. Normativa nacional que permite a los tribunales realizar un requerimiento judicial de comunicación de los datos personales asociados a una dirección IP desde la que supuestamente se han vulnerado derechos de propiedad intelectual.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	<i>Bonnier Audio</i> y otros son editores, titulares de los derechos exclusivos de reproducción y comunicación al público de obras en formato audio-libro. Derechos que consideran vulnerados por la difusión al público por el demandado en el litigio principal, sin el consentimiento de los demandantes, mediante un servidor FTP, que permite compartir archivos. Los demandantes solicitan un requerimiento judicial de comunicación del nombre y la dirección del usuario de la dirección IP desde la que presuntamente se intercambiaron de forma ilícita archivos que contenían las obras protegidas. En primera instancia se estimó la solicitud, pero, tras el recurso de apelación del demandado, el tribunal de segunda instancia anuló dicho requerimiento de comunicación y declaró que si bien ninguna disposición de la Directiva 2006/24 se oponía a que se requiriese judicialmente a una parte de un litigio civil para que comunicase datos relativos a un abonado a quienes no tuviesen el carácter de autoridad pública, los demandantes no habían conseguido acreditar la existencia de indicios reales de vulneración de sus derechos

de propiedad intelectual. Cuando el asunto llega al Tribunal Supremo sueco, éste plantea cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, en la que pregunta, en lo sustancial, si la Directiva 2006/24 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de una normativa nacional, basada en el art. 8 de la Directiva 2004/48 que, a efectos de la identificación de un abonado a Internet, permite que se requiera judicialmente a un proveedor de acceso a Internet para que comunique al titular de un derecho de autor o a su causahabiente la identidad del abonado a quien se ha asignado una determinada dirección IP que supuestamente ha servido para vulnerar dicho derecho. Declara el Tribunal de Justicia que el art. 8.3 de la Directiva 2004/48, en relación con el art. 15.1 de la Directiva 2002/58, no se opone a que los Estados miembros establezcan una obligación de transmitir a particulares datos personales para permitir ejercer acciones ante la jurisdicción civil contra las infracciones a los derechos de la propiedad intelectual, pero tampoco les obliga a imponer un imperativo a ello. A la hora de transponer dichas directivas, los Estados miembros deben basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio de los distintos derechos fundamentales —entre ellos la protección de datos personales— o los demás principios generales reconocidos por el Derecho de la Unión, como es el principio de proporcionalidad entre los intereses contrapuestos. Ello implica que para poder emitir un requerimiento judicial de comunicar los datos como en el supuesto del litigio principal, la norma nacional controvertida exija que existan indicios reales de vulneración de un derecho de propiedad intelectual sobre una obra, que los datos solicitados puedan facilitar la investigación de la vulneración del derecho de autor y que el fin perseguido con el requerimiento sea más importante que el posible daño que pueda sufrir la persona afectada por dicho requerimiento. Teniendo en cuenta estos caracteres de la norma nacional, el Tribunal de Justicia declara que dicha normativa puede, en principio, garantizar el justo equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y la protección de los datos personales a la que tiene derecho un usuario de Internet (g. Minero).

NOTA

*Vid.* la reseña de las conclusiones del Abogado General N. Jääskinen, de 17 de noviembre de 2011, emitidas en relación a este asunto, reseñadas por Gemma Minero Alejandre en el número 40 de *Pe.i.* La sentencia comentada hace suyos parte de los pronunciamientos contenidos en los apartados 54 y 59 de la conocida *STJUE Promusicae v. Telefónica de España*, de 29 de enero de 2008, C-275/06 (g. Minero).

ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Sala Primera).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 19 de abril 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	<p><i>Wintersteiger</i> es una empresa establecida en Austria que fabrica y distribuye en todo el mundo material de esquí y que es titular de la marca austríaca «<i>Wintersteiger</i>» desde 1993. <i>Products 4U</i>, domiciliada en Alemania, desarrolla y distribuye el mismo tipo de productos. Además, vende accesorios para máquinas de otros fabricantes, en particular para las de <i>Wintersteiger</i>. Tales accesorios, que <i>Products 4U</i> denomina «<i>Wintersteiger-Zubehör</i>» no los fabrica ni los autoriza la demandante principal. Al igual que ésta, <i>Products 4U</i> ejerce su actividad en todo el mundo y también distribuye sus productos en Austria. <i>Products 4U</i> reservó la palabra clave (Adword) «<i>Wintersteiger</i>» en el marco del sistema publicitario desarrollado por el prestador de servicios publicitarios del buscador web <i>Google</i>, pero limitada al dominio nacional de primer nivel alemán de <i>Google</i>, es decir, a «<i>google.de</i>». Como consecuencia de esta inscripción, el internauta que introducía la palabra clave «<i>Wintersteiger</i>» en el citado motor de búsqueda obtenía, como primer resultado de la búsqueda, un enlace al sitio de Internet de <i>Wintersteiger</i>, pero también hacía aparecer en la parte derecha de la pantalla y bajo la rúbrica «<i>Anzeige</i>» («Anuncio»), un anuncio publicitario de <i>Products 4U</i> y, al hacer clic en éste, era dirigido a la oferta, entre otros productos, de los mencionados «<i>Wintersteiger-Zubehör</i>», sin que se aclarase en dicho anuncio la inexistencia de cualquier vínculo económico entre <i>Wintersteiger</i> y <i>Products 4U</i>. Por otra parte, esta cuestión se planteaba únicamente respecto de «<i>google.de</i>», pues <i>Products 4U</i> no había insertado ningún anuncio publicitario vinculado al término de búsqueda «<i>Wintersteiger</i>» en el dominio nacional de primer nivel austríaco de <i>Google</i> — «<i>google.at</i>»—. Afirmando que, mediante el anuncio insertado en «<i>google.de</i>», <i>Products 4U</i> vulneraba su marca austríaca, <i>Wintersteiger</i> ejerció una acción de cesación ante los tribunales austríacos. <i>Products 4U</i> se opuso a la competencia internacional de los tribunales austríacos. El órgano jurisdiccional de primera instancia consideró que los tribunales austríacos no eran competentes para conocer de la demanda, puesto que el sitio «<i>google.de</i>» únicamente iba dirigido a Alemania. El tribunal de ape-</p>

lación, en cambio, afirmó su competencia internacional, pero consideró que *Wintersteiger* no ostentaba derecho alguno y, por ello, desestimó su demanda. El Tribunal Supremo austríaco suspende el procedimiento y plantea cuestión prejudicial, en la que pregunta al Tribunal de Justicia en qué condiciones la publicidad hecha mediante la utilización de una marca austríaca en un sitio de Internet que opera bajo un dominio nacional de primer nivel alemán puede fundar la competencia de los tribunales austríacos. El Tribunal de Justicia afirma que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los órganos jurisdiccionales del lugar donde se ha producido el daño o bien ante los tribunales del lugar del hecho causal que originó ese daño. Respecto del lugar en el que se ha producido el daño, el Tribunal de Justicia entiende que se trata del país en el que estuviere protegido el derecho en cuestión, es decir, el país de registro de la marca supuestamente vulnerada (Austria). Con ello se cumple el objetivo de la previsibilidad de la competencia judicial, puesto que permite, al mismo tiempo, al demandante determinar fácilmente el tribunal ante el que puede interponer la demanda y al demandado prever razonablemente ante qué órganos jurisdiccionales puede ser demandado. En este punto, el máximo órgano jurisdiccional europeo desecha la aplicación de la doctrina del centro de intereses de los daños producidos a los derechos de la personalidad —la persona que se considere lesionada por contenidos publicados en un sitio de Internet puede ejercitar una acción de responsabilidad por la totalidad del daño causado ante los tribunales del Estado miembro en el que se encuentra su centro de intereses—, pues advierte que la protección otorgada por el registro de una marca nacional se limita, precisamente, al territorio del Estado miembro de registro, sin que su titular pueda invocar dicha protección, por regla general, fuera de ese territorio. Asimismo, en segundo lugar, en lo que respecta al lugar del hecho causal, el Tribunal de Justicia entiende por éste el establecimiento del anunciante que utiliza la palabra clave idéntica a la marca de un tercero —en este caso, Alemania—, pues tratándose del territorio del establecimiento también se cumplen los criterios de previsibilidad de la atribución de competencia internacional. No se puede fijar como lugar del hecho causal, sin embargo, el del establecimiento del buscador de Internet, por falta de previsibilidad, al no ser éste un lugar cierto e identificable por demandante y demandado. Aunque el proceso técnico de exhibición por el anunciante de las palabras claves escogidas se efectúa en un servidor perteneciente al explotador de un motor de búsqueda en Internet, entiende el Tribunal de Justicia que el hecho generador directo de la even-



tual vulneración del derecho de marca reside en la conducta del anunciante, que recurre al servicio publicitario en el ámbito de un buscador web para su propia comunicación comercial. Por tanto, este tipo de litigios podría someterse, bien a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se encuentre registrada la marca, bien a los del Estado miembro del lugar de establecimiento del anunciante (g. Minero).

NOTA *Vid.* la reseña de la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de octubre de 2011, asuntos acumulados C-509/09 y C-161/10, eDate Advertising GmbH *contra* x y Olivier Martínez, Robert Martínez *contra* MGN Limited, reseñada por Gemma Minero Alexandre en el número 40 de *Pe.i*. En ella se detallan las condiciones para la aplicación de la doctrina de la competencia judicial del centro de intereses en supuestos de lesiones de derechos de la personalidad, cuya aplicación es desechada por el Tribunal de Justicia, en relación con la vulneración de un derecho de marcas, en la presente sentencia. *Vid.*, asimismo, las conclusiones emitidas por el Abogado General P. Cruz Villalón con fecha de 16 de febrero de 2012 en relación al asunto reseñado (g. Minero).

ÓRGANO **Tribunal de Justicia (Sala Tercera).**  
 RESOLUCIÓN **Sentencia de 26 de abril de 2012, asunto C-510/10.**  
 PARTES **DR, TV2 Danmark A/S *contra* NCB - Nordisk Copyright Bureau.**  
 OBJETO **Interpretación de los requisitos exigidos por el art. 5.2.d) de la DDASI para aplicar la excepción del derecho de reproducción por grabaciones efímeras de obras, realizadas por organismos de radiodifusión «*por sus propios medios*» y «*para sus propias emisiones*».**  
 FUENTE **<http://curia.europa.eu>**

RESUMEN Las demandantes en el procedimiento principal son *DR* y *TV2 Danmark*, empresas de televisión pública. Los programas de éstas pueden ser de producción interna o bien programas producidos por terceros en virtud de contratos específicos con el objeto de ser emitidos por primera vez por las demandantes. La demandada, *NCB*, es una sociedad que administra los derechos de reproducción de obras musicales en favor de los autores y editores musicales en varios países nórdicos y bálticos. El litigio se plantea en relación con la aplicación de la excepción de grabaciones efímeras, en el supuesto en el que tales grabaciones hayan sido encargadas por *DR* o *TV2 Danmark* a las productoras en cuestión para ser emitidas por primera vez por *DR*

o *TV2 Danmark*. *DR* y *TV2 Danmark* afirman que, para los titulares de los derechos de autor, poco importa que sean equipos del propio organismo de radiodifusión, con material perteneciente a éste, o un trabajador de una tercera empresa a la que el organismo ha encargado la producción, con material de ésta, quienes realicen las grabaciones destinadas a ser emitidas. La demandada se opone a ello. Ante la falta de certeza acerca de la interpretación de los requisitos contenidos en el art. 5.2.d) de la DDASI, el tribunal danés eleva cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia comienza afirmando que la expresión «*por sus propios medios*» es un concepto autónomo de Derecho de la UE, que ha de tener una interpretación uniforme en todo el territorio de ésta, toda vez que la normativa europea no hace remisión alguna al Derecho de los Estados miembros. En concreto, el tribunal nacional remitente pregunta si para aplicar esta excepción al derecho de autor las grabaciones deben haber sido realizadas de manera acumulativa por personas que actúan en nombre del organismo de radiodifusión y bajo la responsabilidad de éste o, por el contrario, ambas exigencias deben entenderse alternativas, siendo suficiente con que se dé únicamente una de ellas. Esta pregunta parte de la base de la existencia de una clara divergencia entre las versiones lingüísticas del considerando 41º de la DDASI, referido a esta excepción para las grabaciones efímeras. Mientras que en algunas versiones —alemana, checa y maltesa— se establece que los propios medios de los organismos de radiodifusión incluyen los de las personas que actúan «*en nombre o bajo la responsabilidad de dichos organismos*», el resto de versiones lingüísticas —entre ellas, la española— prevén que los medios propios de los organismos de radiodifusión incluyen los de las personas que actúan «*en nombre y bajo la responsabilidad de dichos organismos*». En un supuesto de este tipo, dice el Tribunal, no puede realizarse una interpretación puramente literal ni tampoco se le puede reconocer, a este respecto, un carácter prioritario a una versión frente a la otra, pues ello sería incompatible con la exigencia de uniformidad en la aplicación del Derecho europeo. El considerando 41º de la DDASI no exige que el propio organismo de radiodifusión que pretenda beneficiarse de esta excepción tenga que realizar la grabación efímera, al mismo tiempo que indica que, en el supuesto de que un tercero realice tales grabaciones, éstas se considerarán realizadas por los «*propios medios*» del organismo de radiodifusión. Eso sí, para que esto segundo se cumpla el legislador europeo exige que exista un vínculo estrecho entre dicho tercero y el organismo de radiodifusión, que garantice que el primero no puede beneficiarse, de for-

ma independiente, de la excepción de las grabaciones efímeras, de las cuales el único que se beneficia resulta ser el organismo de radiodifusión. En la primera hipótesis, en la que el tercero actúa «*en nombre*» del organismo de radiodifusión, existe un vínculo directo e inmediato entre ambas partes, en virtud del cual el tercero en cuestión no dispone, en principio, de ningún margen de autonomía y, de cara al exterior, la actividad de ese tercero se imputa necesariamente al organismo. La segunda hipótesis, en la que el tercero actúa «*bajo la responsabilidad*» del organismo de radiodifusión, garantiza al tercero cierta libertad en la utilización de sus medios, protegiendo al mismo tiempo los intereses del tercero frente al organismo en cuestión, dado que es este último el que en definitiva responde de tal utilización en concepto de resarcimiento, frente a terceros, en particular frente a los autores. De ahí que el Tribunal de Justicia concluya que cada uno de los dos requisitos formulados en el considerando 41º de la DDASI puede satisfacer, por sí mismo y con independencia del otro, el objetivo del art. 5.2.d) de esta norma, y, por tanto, tienen un carácter alternativo, y no acumulativo. En una primera fase, se debe determinar, conforme a estos criterios, si el tercero en cuestión actúa en nombre del organismo de radiodifusión. En el supuesto de que no pueda considerarse que el tercero actúa en nombre del organismo de radiodifusión, debe apreciarse, en una segunda fase, si cabe considerar que dicho tercero actúa, al menos, bajo la responsabilidad de aquél. Según el Tribunal de Justicia, al efectuar esta apreciación será fundamental el hecho de que, frente a terceros —en particular frente a los autores a los que pueda causarse un daño con la grabación irregular de la obra—, el organismo de radiodifusión esté obligado a reparar todo efecto perjudicial de las acciones y omisiones del tercero —por ejemplo, una sociedad de producción televisiva externa y jurídicamente independiente— relacionadas con la grabación en cuestión como si el propio organismo de radiodifusión hubiera llevado a cabo tales acciones y omisiones. En cambio, a los efectos de este análisis, carece de importancia la cuestión de a quién corresponde la decisión artística o editorial definitiva sobre el contenido del programa reproducido encargado por el organismo de radiodifusión, ya que, a los efectos del art. 5.2.d) DDASI, lo único que importa es el concepto de grabación como medio de reproducción técnica (g. Minero).

NOTA

*Vid.* la reseña de las conclusiones de 17 de enero de 2012 de la Abogada General V. Trstenjak, realizada por Gemma Minero Alejandre en el número 40 de *Pe.i.* (g. Minero).

ÓRGANO **Tribunal de Justicia (Gran Sala).**  
RESOLUCIÓN **Sentencia de 2 de mayo de 2012, asunto C-406/10.**  
PARTES **SAS Institute Inc. contra World Programming Ltd.**  
OBJETO **Determinación del ámbito de protección del derecho de autor sobre programas de ordenador. Lenguajes de programación, formatos de archivos, manuales de uso.**  
FUENTE **<http://curia.europa.eu>**

RESUMEN *SAS Institute* es una empresa que ha desarrollado un conjunto de programas de ordenador que permiten a los usuarios realizar una amplia gama de análisis estadístico, con un lenguaje y formato propios del sistema. La empresa demandada, *World Programming*, creó un software que emulaba lo más posible la funcionalidad de los componentes SAS, en el sentido de garantizar, con sólo algunas excepciones de escasa importancia, que las mismas entradas produjeran los mismos resultados. La High Court of Justice precisa que no se ha demostrado que *World Programming*, para lograr su objetivo, hubiese accedido al código fuente de los componentes SAS, ni hubiese copiado parte alguna de dicho código. Añade que, previamente, dos órganos jurisdiccionales declararon que no constituía una vulneración de los derechos de autor que protegen el código fuente de un programa de ordenador el hecho de que un competidor estudiara el funcionamiento de éste y a continuación escribiera su propio programa para emular esa funcionalidad. Tal solución fue impugnada por *SAS Institute*. La High Court of Justice eleva al Tribunal de Justicia un total de ocho cuestiones prejudiciales. Mediante varias de estas cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el art. 1.2 de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que tanto la funcionalidad de un programa como el lenguaje de programación y el formato de los archivos de datos utilizados en un programa para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de dicho programa y, como tales, pueden ser protegidos por los derechos de autor sobre los programas de ordenador en el sentido de esta Directiva. El Tribunal de Justicia contesta negativamente, siguiendo su anterior sentencia en el caso *Bezpečností softwarová asociace*. En efecto, admitir que el derecho de autor pudiera proteger la funcionalidad de un programa de ordenador supondría ofrecer la posibilidad de monopolizar las ideas, en perjuicio del progreso y del desarrollo industrial. Así, la Directiva 91/250 explica en su exposición de motivos que la protección de los programas de ordenador mediante derechos de autor tiene como principal ventaja el hecho de que abarca tan sólo la expresión individual de la obra, ofre-

ciendo por ende la flexibilidad suficiente para permitir a otros autores crear programas similares o incluso idénticos siempre que se abstengan de toda copia. Si la demandada no tuvo acceso al código fuente ni efectuó descompilación alguna del código objeto del programa, la reproducción de la funcionalidad utilizando el mismo lenguaje de programación y el mismo formato de archivo de datos no supone una reproducción del primer programa de ordenador en infracción del derecho de autor que recae sobre éste. Eso sí, el lenguaje y el formato de archivo de datos SAS en sí mismos sí pueden ser protegidos como obras por el derecho de autor, en caso de ser originales, con arreglo a la DDASI, y con independencia del posible derecho de autor que recaiga sobre el programa de ordenador en el que se emplean éstos. Mediante el segundo grupo de cuestiones prejudiciales, la High Court of Justice pregunta si el art. 5.3 de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que quien haya obtenido una copia con licencia de un programa de ordenador puede, sin la autorización del titular del derecho de autor que protege ese programa, observar, estudiar o verificar su funcionamiento con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento de ese programa, cuando efectúa operaciones cubiertas por dicha licencia, con una finalidad que va más allá del marco definido en ella. En el asunto principal, de la resolución de remisión se desprende que *World Programming* compró legalmente copias de la versión de aprendizaje del programa de *SAS Institute*, suministradas mediante licencia *online*. De los términos de dicha licencia se infería que ésta se limitaba a un uso no destinado a la producción comercial. Mediante el art. 5.3 de la Directiva 91/250 se pretende garantizar que el titular de los derechos de autor no proteja mediante un contrato de licencia las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa de ordenador, por lo que se permite que el licenciatarario esté autorizado en todo caso a realizar operaciones de estudio o de observación del funcionamiento del programa. Por su parte, el art. 6.2.c) de esta norma europea, relativo a la descompilación, precisa que ésta no permite que la información obtenida por este medio sea utilizada para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión. Teniendo todo ello en cuenta, el Tribunal de Justicia concluye que no puede haber infracción del derecho de autor sobre el programa de ordenador cuando, como sucede en el caso de autos, el adquirente legítimo de la licencia no ha tenido acceso al código fuente del programa de ordenador correspondiente a dicha licencia, sino que se limitó a estudiar, observar y verificar ese programa con el fin

de reproducir su funcionalidad en un segundo programa, con ánimo de lucro. Finalmente, respecto del manual de utilización del programa de ordenador protegido por el derecho de autor, el Tribunal de Justicia recuerda que la reproducción de algunos elementos descritos en éste puede constituir una infracción de los derechos de autor sobre ese manual, considerado en sí mismo obra literaria, si tal reproducción constituye la expresión de la creación intelectual propia del autor del manual, circunstancia ésta que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional remitente (g. Minero).

NOTA *Vid.* la reseña de las conclusiones del Abogado General Bot de 29 de noviembre de 2011 en este asunto, realizada por Gemma Minero Alejandro, en el número 40, de 2012, de *Pe. i.* y la reseña de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2010, *Bezpečnostní softwarová asociace contra Ministerstvo Kultury* (República Checa), realizada por Gemma Minero Alejandro, en el número 38, de 2011, de *Pe. i.* (g. Minero).

ÓRGANO **Tribunal de Justicia (Sala Tercera).**  
RESOLUCIÓN **Sentencia de 24 de mayo de 2012, asunto C-196/11 P.**  
PARTES **Formula One Licensing BV contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y Global Sports Media Ltd.**  
OBJETO **Limitación de las competencias de la OAMI y del Tribunal General de la Unión Europea a la hora de analizar el carácter distintivo de dos marcas en conflicto. Imposibilidad de cuestionar la validez de marcas nacionales y/o internacionales anteriores en el marco de un procedimiento de registro de una marca comunitaria.**  
FUENTE **<http://curia.europa.eu>**

RESUMEN *Global Sports Media* presentó una solicitud de marca comunitaria de una marca figurativa en la que se leía «*FI - Live*», acompañado de una ilustración, para productos definidos como libros y revistas, electrónicos o no, relacionados con el ámbito de la fórmula 1. *Formula One Licensing BV* formuló oposición a dicho registro, basada en la existencia y titularidad previa de una marca nacional (registrada en Alemania) e internacional (con efectos en Dinamarca, España, Francia, Italia y Hungría), compuesta por el signo «*FI*», en la parte superior, y la expresión «*Fórmula 1*», en la parte inferior, respecto de la que esta parte alega que el registro de la marca solicitada crearía un riesgo de confusión. La División de Oposición estima esta posición, entendiendo que existía similitud o identidad entre los productos y los servicios que las marcas en conflicto designan y un grado

medio de similitud entre los signos en conflicto y, por lo tanto, riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. *Global Media Sports* interpone recurso contra esa resolución, que es estimado por la Sala de Recurso, anulando la resolución anterior. En la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que el elemento «FI» no se percibe como un elemento distintivo en la marca solicitada, sino como un elemento utilizado con fines descriptivos, al igual que sucedía en la marca nacional cuya oposición se alega. Tal signo es genérico y carece de todo carácter distintivo. Dicha sentencia es recurrida por *Formula One Licensing*, que alega un error de Derecho en ésta, por entender que, al examinar el procedimiento de registro de una marca comunitaria, al Tribunal General no le corresponde negar la existencia del carácter distintivo de la marca nacional invocada en apoyo de la oposición y cuestionar su validez. Este razonamiento es acogido por el Tribunal de Justicia. Éste entiende que de la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, así como del hecho de que el registro de estas últimas no se incluya dentro de la competencia de la OAMI, ni su control jurisdiccional dentro de la competencia del Tribunal General, se deduce que en un procedimiento de oposición a una solicitud de registro de una marca comunitaria, no pueda cuestionarse la validez de las marcas nacionales, sino que dicho cuestionamiento solamente pueda producirse en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión. Cuando se formula una oposición, basada en la existencia de una marca nacional anterior, contra el registro de una marca comunitaria, la OAMI y, por la tanto, el Tribunal General, están obligados a comprobar de qué manera percibe el público pertinente el signo idéntico a esa marca nacional en la marca comunitaria cuyo registro se solicita y apreciar, en su caso, el grado del carácter distintivo de ese signo. Sin embargo, esas comprobaciones tienen sus límites, pues no pueden llevar a declarar la falta de carácter distintivo de un signo idéntico a una marca nacional y protegida, ya que dicha declaración no es compatible ni con la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, ni con el art. 8.1.b) del Reglamento sobre la marca comunitaria. En efecto, esta declaración perjudicaría a las marcas nacionales idénticas a un signo que se considera que carece de carácter distintivo, ya que el registro de la marca comunitaria constituiría una situación que podría eliminar la protección nacional de esas marcas, y ello no respetaría el principio de la coexistencia de las marcas nacionales, internacionales y comunitarias y de las distintas competencias jurisdiccionales para juzgar la validez de éstas. Por tanto, el Tribunal de Justicia

declara que, para no infringir el citado art. 8.1.b) del Reglamento de la marca comunitaria, debe reconocerse cierto grado de carácter distintivo a la marca nacional invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria. En consecuencia, se anula la sentencia recurrida y se devuelve el asunto al Tribunal General (g. Minero).

ÓRGANO	<b>Tribunal General (Sala Sexta).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 24 de mayo de 2012, asunto T-169/10.</b>
PARTES	<b>Grupo Osborne, S.A., contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) e Industria Licorera Quezalteca, S.A.</b>
OBJETO	<b>Análisis de la existencia o inexistencia de riesgo de confusión en una marca compuesta parcialmente por una combinación de letras que también estaban presentes en otra marca anterior.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	<p>La demandante, <i>Grupo Osborne</i>, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI del signo distintivo «<i>TORO XL</i>», para bebidas alcohólicas. <i>Industria Licorera Quezalteca</i> formuló oposición, alegando la existencia de riesgo de confusión con una marca comunitaria anterior, concedida para los mismos productos y consistente en una marca figurativa compuesta formada por el elemento denominativo «<i>xl</i>» reproducido en blanco sobre un elemento gráfico constituido por una forma de color verde de contornos indefinidos y forma ovalada. La División de Oposición desestimó esta oposición, por lo que <i>Industria Licorera Quezalteca</i> interpuso recurso ante la Sala de Recurso de la OAMI. Ésta anuló la resolución anterior, por considerar, por un parte, que el público destinatario estaba constituido por los consumidores medios de los productos de que se trata en el territorio de la UE y, por otra parte, que dichos productos eran idénticos. En segundo lugar, declaró que las diferencias entre los signos de que se trata no eran suficientes para excluir su similitud, derivada de su elemento denominativo común «<i>xl</i>». La demandante solicita al Tribunal General la anulación de esta resolución y la concesión del registro de la marca comunitaria solicitada. El Tribunal General hace un recorrido por su jurisprudencia sobre la materia. Constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios procedan de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. El riesgo de similitud debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la inter-</p>



dependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados. El riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre uno o varios aspectos pertinentes de las marcas en conflicto y una identidad o similitud entre los productos o servicios que designan, siendo éstos requisitos acumulativos. En lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos conflictivos y dominantes. Para determinar el carácter distintivo de un elemento de la marca, debe apreciarse la mayor o menor aptitud de éste para identificar los productos o servicios y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar esa apreciación, debe tomarse en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas del elemento en cuestión, incluido el hecho de que éste carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada la marca. La apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con la otra, sino que la comparación debe hacerse en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en el público destinatario por una marca compuesta pueda estar dominada por uno o varios de sus componentes. Pues bien, el elemento denominativo «*toro*» de la marca solicitada tiene un carácter distintivo normal o incluso elevado, por no existir un vínculo entre éste y los productos de que se trata. En contraposición con el elemento denominativo «*xl*», que se refiere de manera bastante extendida en los Estados miembros a la expresión «*extralarge*», que es muy probable que el consumidor asocie con el tamaño del envase de los productos y, por ello, por sí misma, la combinación de letras «*xl*» tiene un escaso carácter distintivo. Aunque la combinación de letras «*xl*» —que se repite en ambas marcas— está separada del vocablo «*toro*» en la marca solicitada, dado que esta combinación de letras es poco distintiva en relación a este tipo de productos, no pueden desmarcarse lo suficiente del vocablo «*toro*» al que están asociadas, luego no tienen una posición distintiva autónoma dentro de la marca solicitada. En el plano gráfico, el Tribunal General destaca que, a pesar de que la combinación de las letras «*xl*» se repita en las marcas en conflicto, éstas presentan diferencias significativas, que dan una impresión gráfica diferente, pues en la marca anterior ésta es la única combinación de letras, sobre un contorno ovalado, mientras que en la marca cuyo registro se solicita, estas letras van acom-

pañadas de la palabra «*toro*». En relación con este motivo, el Tribunal General descarta la alegación de la OAMI según la cual, al ser la marca solicitada una marca denominativa, la demandante tendrá la posibilidad de reproducir en el futuro el elemento «*xl*» empleando caracteres y colores idénticos a los de la marca anterior. A ello contesta el Tribunal que la protección derivada del registro de una marca denominativa se refiere a la palabra indicada en la solicitud de registro y no a los aspectos gráficos o estilísticos particulares que esta marca pueda eventualmente adoptar, de manera que en el examen de la similitud no procede tener en cuenta la representación gráfica que la marca solicitada pueda adoptar en el futuro. Teniendo en cuenta estas diferencias, así como el escaso carácter distintivo del elemento denominativo «*xl*», común a las marcas en cuestión, es poco probable que el público destinatario atribuya al titular de la marca anterior el origen de los productos protegidos por la marca solicitada. Por ello, el Tribunal General entiende que la Sala de Recurso de la OAMI declaró erróneamente la existencia de un riesgo de confusión y anula dicha resolución (g. Minero).

ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Gran Sala).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 19 de junio de 2012, asunto C-307/10.</b>
PARTES	<b>Chartered Institute of Patent Attorneys <i>contra</i> Registrar of Trade Marks.</b>
OBJETO	<b>Requisitos de claridad y precisión del producto o servicio designado por la marca cuyo registro se solicita. Uniformidad de criterios entre las autoridades nacionales y la OAMI. Marca nacional y marca comunitaria.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	Mediante sus tres cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que exige que los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca sean identificados con cierto grado de claridad y precisión y, de ser así, si ello se opone a que el solicitante de una marca nacional identifique esos productos y servicios utilizando las indicaciones generales de los títulos de las clases de la Clasificación de Niza y a que dicha utilización sea tenida por reivindicación de todos los productos o los servicios pertenecientes a esa clase específica. Partiendo de la función de la marca como identificadora del origen del producto o servicio que con ella se designa, el Tribunal de Justicia entiende que la Directiva de marcas ha de interpretarse en el sentido de que exige que los productos o servicios para los que se solicita la protección de la marca sean

identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que permita a las autoridades competentes y los operadores económicos determinar sobre esa misma base la amplitud de la protección conferida por la marca. La libertad normativa de los Estados miembros ha de entenderse referida al establecimiento de las disposiciones de procedimientos relativos al registro de las marcas, pero no así a los requisitos materiales de adquisición del derecho conferido por la marca, como son la determinación de la naturaleza y del contenido de los productos y servicios que pueden ser objeto de la protección de una marca. Precisamente, el objetivo de la Directiva 2008/95 es el de conseguir que la adquisición del derecho sobre la marca registrada esté en principio sujeta, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones. La necesidad de identificación de los productos y servicios para los que se solicita la marca se desprende del hecho de que muchas de las causas de denegación de registro y de nulidad de las marcas, así como todos los conflictos surgidos respecto de derechos anteriores, deben apreciarse concretamente en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro. El Tribunal de Justicia ya había estimado con anterioridad que, aunque no era necesario designar concretamente el servicio o servicios para los que se solicitaba el registro, ya que para su identificación podía ser suficiente utilizar fórmulas generales, sí debía exigirse al solicitante que precisara los productos o tipos de productos a los que se referían dichos servicios mediante indicaciones lo suficientemente precisas como para permitir a las autoridades competentes y a los operadores económicos determinar sobre esa única base la amplitud de la protección solicitada. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia señala que, si bien la Directiva no contiene ninguna referencia a la Clasificación de Niza y por consiguiente no impone ninguna obligación ni prohibición de que los Estados miembros la utilicen a efectos del registro de las marcas nacionales, la obligación de utilizar ese instrumento deriva de su ratificación por casi todos los Estados miembros y del hecho de que la Directiva deba entenderse sin perjuicio de las obligaciones derivadas de dicho Convenio para los Estados miembros. Por ello, la Directiva no se opone a que las autoridades nacionales competentes exijan o permitan que el solicitante de una marca identifique los productos y servicios para los que solicita la protección conferida por la marca utilizando los números de las clases de la Clasificación de Niza. Eso sí, para garantizar el efecto útil de la Directiva, en todo caso, esa identificación se debe ajustar a las citadas exigencias de claridad y precisión que requiere la Directiva. Por tanto, serán las

autoridades competentes las que deban evaluar cuándo la indicación general de la clasificación de Niza empleada por el solicitante de una marca sea en sí misma lo suficientemente clara y precisa para permitir a dicha autoridad y a operadores económicos determinar la amplitud de la protección conferida por la marca y cuándo, por ser la indicación empleada demasiado general, abarca productos o servicios demasiado diversos y, con ello, no cumple con las exigencias de identificación señaladas (g. Minero).

NOTA

*Vid.* las conclusiones del Abogado General Y. Bot, relativas a este asunto, de 29 de noviembre de 2011. Bot realiza un interesante examen de la Comunicación nº 4/03 del Presidente de la OAMI de 16 de junio de 2003, haciendo un especial hincapié en la necesidad de analizar cada una de las indicaciones generales de los títulos de las clases de la Clasificación de Niza. Si éstas, en el caso concreto, son lo suficientemente claras y precisas para permitir reflejar el concreto alcance de la protección de la marca, nada se opone en la Directiva ni en el Reglamento a que un solicitante identifique esos productos o esos servicios mediante estas indicaciones. Sin embargo, la conclusión será la contraria cuando estas indicaciones solamente informan sobre el sector al que pertenecen en principio los productos o los servicios, como sucedía en el caso concreto, según el Registrar of Trade Marks, con la indicación general de la clase 41, «Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales» (g. Minero).

ÓRGANO

**Tribunal General (Sala Cuarta).**

RESOLUCIÓN

**Sentencia de 21 de junio de 2012, asunto C-5/11.**

PARTES

**Alemania *contra* Titus Alexander Jochen Donner.**

OBJETO

**Concepto de distribución contemplado en el art. 4.1 de la DDASI. Determinación del Estado miembro en el que el acto se realiza. Análisis de la falta de completa armonización de las normativas nacionales de propiedad intelectual como supuestos de restricciones al mercado interior (comunitario) de productos protegidos y justificaciones a éstas.**

FUENTE

**<http://curia.europa.eu>**

RESUMEN

En el litio principal, *Dimensione*, sociedad establecida en Bolonia, vende a clientes residentes en Alemania reproducciones de muebles, mediante anuncios insertados en revistas, envíos de postales y un sitio web en alemán, sin disponer de las licencias exigidas para comercializar esos productos en Alemania. *Dimensione* recomendaba a sus clientes acudir a la

empresa *Inspem*, gestionada por el Sr. Donner, que desarrolla sus actividades desde Alemania. Los conductores de *Inspem* se hacían cargo de los objetos en el almacén ubicado en Italia, a cambio de pagarle a *Dimensione* su precio de venta. En el momento de la entrega a los clientes en Alemania, *Inspem* reclamaba el pago del precio de la mercancía entregada y de los portes. El Landgericht de München II, determinó que los objetos vendidos estaban protegidos en Alemania por derechos de autor en su condición de obras de arte aplicado. En Italia, en cambio, no gozaban de dicha protección. Por ello, este tribunal declara al Sr. Donner culpable de complicidad en la explotación comercial no autorizada de obras protegidas por derechos de autor, conforme a la UrhG y al Código penal alemán, al haber distribuido copias de las obras protegidas en Alemania. Según este tribunal, el art. 106 de la UrhG requiere, respecto de la distribución, que exista transmisión de la propiedad del objeto vendido y el traspaso del poder de disposición del vendedor al comprador, y entiende dicho Landgericht que si bien la transmisión de la propiedad se produjo en Italia, el traspaso del poder de disposición sólo tuvo lugar con ocasión de la entrega al comprador a cambio del pago del precio, en Alemania. Por ello, concluye el tribunal, que resulta indiferente saber en qué medida los muebles gozaban en Italia de la protección por el derecho de autor. El Bundesgerichtshof comparte la interpretación del Landgericht acerca de la consideración como distribución al público de la conducta del demandado. En cambio, este órgano considera que los arts. 34 y 36 del TFUE pueden constituir un eventual obstáculo a la confirmación de la condena del demandado si la aplicación de las normas del Derecho penal nacional debiese ser considerada, en las circunstancias del litigio principal, una restricción injustificada a la libre circulación de mercancías. Ante las dudas interpretativas que estas calificaciones le suponen, el tribunal plantea dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, mediante las que pregunta si las circunstancias del litigio principal pueden calificarse como distribución al público conforme al art. 4.1 de la DDASI, en el territorio nacional, y, por otro, si los citados artículos del TFUE deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro aplique su Derecho penal nacional para condenar en concepto de infracción del derecho de distribución cuando en ese Estado miembro se distribuyan tales copias en el marco de ventas que se realizan desde otro Estado miembro en el que tales obras no están protegidas. El Tribunal de Justicia empieza calificando la noción de distribución, en el sentido de la DDASI, como un concepto autónomo de Derecho de la UE. Pues

bien, entiende el Tribunal de Justicia que la distribución al público se caracteriza por una serie de operaciones que incluyen, cuando menos, la celebración de un contrato de venta y el cumplimiento del mismo mediante la entrega a un comprador, luego, cuando estos dos actos mínimos tienen lugar en varios Estados miembros, la distribución se entiende realizada en esos varios Estados miembros. Por ello, un comerciante que dirige su publicidad al público residente en un Estado miembro determinado y que crea o pone a su disposición un sistema de entrega y un modo de pago específicos o permite hacerlo a un tercero, poniendo de este modo a ese público en condiciones de que se le entreguen copias de obras protegidas por el derecho de autor en ese mismo Estado miembro realiza, en el Estado miembro en que tiene lugar la entrega, un acto de disposición al público. Si bien corresponde a los tribunales nacionales determinar cuándo ambas exigencias se entienden producidas, respecto del primer requisito citado, el de la determinación del público de destino, el Tribunal entiende que deben tomarse como indicios elementos como la existencia de una página web en alemán, el contenido y los canales de distribución del material publicitario y la colaboración entre la empresa vendedora y la empresa que realiza las entregas. Respecto de la segunda cuestión prejudicial, declara el Tribunal de Justicia que es la disparidad entre los distintos Estados miembros a la hora de interpretar los requisitos de protección de los respectivos derechos de autor lo que crea la posible restricción a la libre circulación de mercancías. Con todo, no se puede considerar, en unas circunstancias como las del litigio principal, que la protección del derecho de distribución dé lugar a una compartimentación desproporcionada o artificial de los mercados contraria a la jurisprudencia europea, sino que está justificada con el objetivo específico de los derechos de autor, que es conferir un derecho exclusivo de explotación. Entrando en el análisis de las circunstancias del caso, la posible restricción de la libre circulación es proporcionada al ejercicio de protección, pues el inculpado se implicó dolosamente o al menos conscientemente en unas operaciones que han dado lugar a la distribución de obras protegidas en un Estado miembro, vulnerando con ello el derecho exclusivo de sus titulares, aún cuando esas operaciones se realicen desde otro Estado miembro en el que esas obras no gocen de tal protección (g. *Minero*).

NOTA

*Vid.* asimismo las conclusiones del Abogado General N. Jääskinen, de 29 de marzo de 2012. De manera algo más específica, Jääskinen se basa en el art. 8.3 del Reglamento Roma II, en don-

de se establece que las partes no pueden elegir la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales relativas a derechos de propiedad intelectual, para entender que el significado del concepto europeo de distribución no se puede hacer depender del lugar en el cual la ley nacional pactada por las partes entienda producida efectivamente la compraventa —según la legislación italiana, Italia; y según la legislación alemana, Alemania—, pues permitir que la ley del contrato de compraventa elegida por las partes determine si se ha producido, y dónde, una distribución de copias de obras protegidas entraría en conflicto con este principio y facultaría a las partes para evadir los derechos de autor. Tanto el Abogado General como el Tribunal General aplican los criterios contenidos en las anteriores sentencias referidas a los asuntos *L'Oréal y otros* y *Stichting de Thuiskopie* a la hora de determinar cuándo las conductas procedentes de fuera del territorio nacional donde están protegidos los derechos, pero que están dirigidas a dicho territorio, están comprendidas en el ámbito de aplicación de las disposiciones en materia de propiedad intelectual armonizadas por el Derecho de la UE. *Vid.* las reseñas de las sentencias del Tribunal General de 16 de junio de 2011, C-462/09, asunto *Stichting de Thuiskopie versus Opus Supplies Deutschland GmbH*, y de 12 de julio de 2011, C-324/09, asunto *L'Oréal S.A., L'Oréal Ltd, Lancôme parfums SNC, Laboratoire Garnier & Cie contra eBay International y otros*, realizadas por Gemma Minero Alejandre, en el número 39 de *Pe.i.* (g. Minero).

ÓRGANO	<b>Tribunal General (Gran Sala).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 3 de julio de 2012, asunto C-128/11.</b>
PARTES	<b>UsedSoft GmbH contra Oracle International Corp.</b>
OBJETO	<b>Concepto de derecho de distribución y aplicación a la comercialización de licencias de programa de ordenador de segunda mano descargados de Internet. Agotamiento del derecho de distribución. Concepto de adquirente legítimo.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	Con respecto a los programas de ordenador controvertidos, <i>Oracle</i> ofrece licencias para grupos mínimos de 25 usuarios cada uno. Los contratos de licencias contienen una cláusula en la que se determina que el derecho de uso es intransmisible. El demandado, <i>UsedSoft</i> , comercializa licencias de uso de segunda mano de programas de ordenador de <i>Oracle</i> . El demandado adquiere a los clientes de <i>Oracle</i> las licencias de uso, o bien parte de éstas cuando las licencias inicialmente adquiridas son válidas para un número de usuarios mayor del que necesita el primer adquirente. <i>Oracle</i> presentó una demanda contra <i>UsedSoft</i>

ante el Landgericht de München I, ejercitando una acción de cesación. Dicho tribunal estimó las pretensiones de la parte demandante. Cuando el asunto llega al Bundesgerichtshof, éste decide plantear varias cuestiones prejudiciales. Entiende que las acciones llevadas a cabo por el demandado menoscaban el derecho exclusivo de reproducción de *Oracle*, según el art. 4.1.a) de la Directiva 2009/24, dado que de los contratos de licencias se desprende la incapacidad del cesionario para transmitir su derecho de uso a terceros. A este respecto, el tribunal se plantea la cuestión de si la persona que, como los clientes de *UsedSoft*, no disponen de un derecho de uso del programa de ordenador conferido por el titular de los derechos de autor, pero pretende invocar el agotamiento del derecho de distribución de una copia del programa de ordenador, es o no un «*adquirente legítimo*» de esa copia a los efectos del art. 5.1 de la Directiva 2009/24 y si éste puede o no alegar el agotamiento del derecho de distribución de *Oracle*. El Tribunal de Justicia parte de la base del carácter autónomo de Derecho de la Unión del concepto de «*venta*» que figura en su art. 4.1 de la Directiva de programas de ordenador, como requisito para aplicar el principio del agotamiento del derecho de distribución previsto en el art. 4.2 de ésta. Entiende que éste implica la transferencia, a cambio del pago de un precio, de los derechos de propiedad de un bien corporal o incorporeal que le pertenecen al vendedor. Seguidamente, expone cómo la descarga de una copia de un programa de ordenador y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso forman parte de un todo indivisible, pues dicha descarga carecería de utilidad si la copia no pudiese ser utilizada por quien disponga de ella. Por tanto, concluye que ambas operaciones deben examinarse en su conjunto a los efectos de su calificación jurídica. De la resolución de remisión se desprende la finalidad de la puesta a disposición por *Oracle* de una copia de su programa y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso es que sus clientes, mediante la descarga e instalación, puedan utilizar dicha copia de manera permanente, a cambio del pago de un precio que permita al titular del derecho de autor obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra. Pues bien, tal transacción implica la transferencia del derecho de propiedad de la copia. A este respecto, declara el Tribunal de Justicia, es indiferente que la copia del programa de ordenador haya sido puesta a disposición del cliente por el titular de los derechos de que se trate mediante la descarga de la página web de éste o mediante un soporte material, como puede ser un CD-ROM. Estas dos operaciones, la transferencia de la propiedad del soporte material



y la descarga del soporte de la copia, son indisociables para el adquirente, pues ambas implican la transferencia del derecho de propiedad de tal copia y, por ello, constituye una «*primera venta (...) de una copia de un programa de ordenador*», en el sentido del art. 4.2 de la Directiva 2009/24. Al transferirse el derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador se produce un acto de distribución. Es más, este artículo carecería de efecto útil si el término «*venta*» no se interpretara en el sentido de englobar todas las modalidades de comercialización de un producto que se caracterizan por la entrega de un derecho de uso de una copia de un programa de ordenador por tiempo indefinido a cambio del pago de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneración. De defenderse cualquier otra interpretación, bastaría con que los suministradores calificasen el contrato de «*licencia*», en lugar de «*venta*», para soslayar la regla del agotamiento, privando a este precepto de toda eficacia. Limitar la aplicación del principio del agotamiento a las copias de programas de ordenador vendidas en un soporte material permitiría al titular de los derechos de autor controlar la reventa de las copias descargadas de Internet y exigir, en cada reventa, una nueva remuneración, aún cuando la primera venta ya le hubiera permitido obtener una remuneración apropiada. También por ello el agotamiento del derecho de distribución no se puede limitar a las copias del programa que se encuentren en un soporte material. Antes al contrario, debe entenderse que tal disposición no hace ninguna distinción en función de la forma material o inmaterial de la copia de que se trate, ya que la intención del legislador europeo fue la de asimilar, a los efectos de la protección prevista en la Directiva de programas de ordenador, las copias materiales e inmateriales de un programa. Por tanto, no cabe acoger la alegación de *Oracle* acerca de la calificación del acto como «*puesta a disposición*» en el sentido del art. 3.1 de la DDASI —y, con ello, la imposibilidad de aplicar el concepto de agotamiento del derecho—. Entiende el Tribunal de Justicia que, en este sentido, la Directiva sobre programas de ordenador es *lex specialis* con respecto a la DDASI, teniendo en cuenta la declaración contenida en el art. 1.2.a) de esta última. En definitiva, aun suponiendo que la relación contractual controvertida en el litigio principal pudiera ser comprendida en el concepto de «*comunicación al público*» en el sentido del art. 3.1 de la DDASI, seguiría siendo cierto que la «*primera venta (...) de una copia de un programa de ordenador*», en el sentido del art. 4.2 de la Directiva de programas de ordenador, da lugar al agotamiento del derecho de distribución de la copia. Producido el agotamiento, y pese a la existencia de

disposiciones contractuales que prohíban la cesión posterior, el titular de los derechos de que se trate no podrá ya oponerse a la reventa de esa copia y es por ello que debe considerarse que el segundo adquirente de la copia, como adquirente posterior, es un «adquirente legítimo» de la misma a los efectos del art. 5.1 de esta Directiva y, por ello, podrá descargar en su ordenador la copia que el primer adquirente le ha vendido, siendo tal descarga una reproducción necesaria de un programa de ordenador para la utilización de éste por el nuevo adquirente con arreglo a la finalidad propuesta. No cabe, por tanto, acoger la alegación de que el concepto de «adquirente legítimo» se refiere únicamente al adquirente facultado, en virtud de un contrato de licencia celebrado directamente con el titular de los derechos de autor, para utilizar el programa de ordenador. En caso contrario, el titular de los derechos de autor podría impedir el uso efectivo de cualquier copia de segunda mano, privando de efecto útil al agotamiento del derecho de distribución previsto en el art. 4.2 de la Directiva. Eso sí, no se puede entender que por efecto del agotamiento del derecho de distribución, el adquirente de una licencia adquirida anteriormente por el primer adquirente, válida para un número de usuarios que excede de las necesidades de éste, pueda dividir dicha licencia y revender únicamente el derecho de uso del programa de ordenador a un número de usuarios determinado por él mismo. Por otro lado, el Tribunal de Justicia subraya que el titular de los derechos de autor tiene la facultad de introducir medidas tecnológicas de protección que hagan inutilizable para terceros la copia licenciada (g. Minero).

NOTA

En sus conclusiones de 24 de abril de 2012, el Abogado General Y. Bot, entendía agotado el derecho de distribución de la copia del programa con la autorización por el titular para la descarga de Internet de esa copia, tras otorgarse, a título oneroso, un derecho de uso sin límite temporal. Sin embargo, consideraba que, en caso de reventa del derecho de uso de esa copia, el segundo adquirente no va a poder invocar el agotamiento del derecho de distribución de la copia para reproducir el programa creando una nueva copia, hubiera borrado el primer adquirente su copia o no. En este punto, Bot hace una distinción entre el derecho de reproducción y el de distribución. Si bien la reventa de la copia descargada por el primer adquirente pertenece al ámbito del derecho de distribución, la cesión de la licencia de uso como la otorgada por *Oracle* a sus clientes se refiere al ejercicio del derecho de reproducción, puesto que permite fijar una nueva copia del programa mediante la descarga de Internet o mediante la reproducción de una copia que se en-

cuentre en posesión del usuario. Pues bien, mientras que el derecho de distribución se agota, el de reproducción no (g. Minero).

ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Sala Tercera).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 12 de julio de 2012, asunto C-138/11.</b>
PARTES	<b>Compass-Datenbank GmbH <i>contra</i> Republik Österreich.</b>
OBJETO	<b>Aplicación de la «teoría competencial de las facilidades esenciales» ante la negativa de licencia de derechos de propiedad intelectual. Derecho <i>sui generis</i> sobre bases de datos. Concepto de empresa.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	<p>El órgano jurisdiccional remitente pregunta al TJ cuáles son los criterios jurídicos para apreciar el abuso de dominio en supuestos de negativa a suministrar un producto o servicios y, en especial, cuáles son las circunstancias que deben concurrir para considerarse que la negativa a conceder una licencia para acceder y reutilizar el contenido protegido por el derecho <i>sui generis</i> sobre una base de datos queda amparada en el art. 102 del TFUE. Para entender aplicable el Derecho de la competencia europeo, el titular del derecho de propiedad intelectual debe realizar una actividad económica y, con ello, ser tenido por empresa según este precepto. Para ello es indiferente su estatuto jurídico público o privado, así como su régimen de financiación. Sin embargo, no se podrá considerar empresa un Registro público que realiza la actividad de recopilación de datos en base a una prerrogativa de poder público, en cumplimiento de una obligación legal. Como tampoco lo son las agencias intermediarias encargadas de facilitar la puesta a disposición del público de los datos y el cobro de tasas por ello, dado que éstas no actúan sino en cumplimiento de un mandato de poder público. Por ello, el TJUE entiende que no resulta aplicable la teoría de las facilidades esenciales, lo que se traduce en que el organismo público que crea una base de datos protegida por el derecho <i>sui generis</i> no está obligado a autorizar la libre utilización de los contenidos de ésta, sino que podrá invocar su derecho <i>sui generis</i> para considerar legítimamente que es necesario o incluso obligatorio a la vista del Derecho nacional, prohibir la reutilización de los datos contenidos en esa base de datos. La legitimidad de esta negativa puede venir, entre otras razones, del interés que tienen las empresas que efectúan declaraciones impuestas por la ley en que estos datos declarados no se utilicen al margen de la base de datos pública (g. Minero).</p>

NOTA

En sus conclusiones de 26 de abril de 2012, el Abogado General N. Jääskinen, entraba a analizar el cumplimiento de las exigencias de la tradición jurisprudencial europea para la aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales. Es importante traer a colación que el producto que *Compass-Datenbank* desea desarrollar es una base de datos con información empresarial más completa que la que aparece en el Registro Mercantil austríaco. Para ello viene obteniendo los datos necesarios en condiciones de igualdad con el resto de usuarios. Sin embargo, lo que pretende esta compañía es la concesión de un acceso privilegiado, en condiciones más favorables que las que se aplican a terceros —menor precio y acceso masivo a datos más recientes— y, en concreto, permitiéndosele la reutilización con fines comerciales. Pues bien, el Abogado General admite que la negativa de Austria a suministrar los datos más recientes y la prohibición de reutilización impiden, de hecho, el suministro de un servicio para el que parece existir una demanda demostrable por parte de los consumidores. Sin embargo, la aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales para obligar al titular del derecho de propiedad intelectual a licenciar no puede justificarse, en el ámbito de la política de la competencia, más que en aquellos casos en los que la empresa dominante disponga de un verdadero poder sobre el mercado vecino. Pues bien, en el presente caso, entiende el Abogado General que parece cuando menos dudoso que la negativa a negociar condiciones más favorables para el acceso masivo y la prohibición de reutilización impidan la competencia en un mercado secundario. El acceso y la reutilización de los datos requerida por *Compass-Datenbank* no se trata de un «recurso esencial» porque la negativa del Estado austríaco no tiene el efecto de impedir por sí misma la competencia en el mercado secundario en el que pretende competir *Compass-Datenbank*, sino que únicamente supondrá para éste una demora de la presentación de productos actualizados y un presumible aumento del coste del suministro. Por tanto, no se cumple la condición del poder de mercado para excluir la competencia en el mercado vecino por parte del titular del derecho de propiedad intelectual (g. Minero).

### III. FRANCIA

#### 1. CASACIÓN

ÓRGANO	<b>Corte de Casación (Sala de lo Civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 12 de mayo de 2011.</b>
PARTES	<b>M. X y SAIF (recurrentes) <i>contra</i> Société MAIA FILMS (recurrida).</b>
OBJETO	<b>Inclusión fortuita de una obra en otra obra. Se aprecia la excepción.</b>
FUENTE	<b>RIDA, nº 229, julio, 2011, pp. 457 y ss.</b>
RESUMEN	<p>M. X, dibujante e ilustrador de obras juveniles, y SAIF (Société des auteurs et arts visuels et de l'image fixe) demandaron a la sociedad productora MAIA FILMS por haber reproducido y comunicado públicamente en el documental "Être et avoir" realizado por M. Nicolas Y. (que recoge la vida y las relaciones de un profesor y sus alumnos en una escuela rural) las ilustraciones del método de lectura «Gafi le fantôme» creado por el demandante M. X sin su autorización. La cuestión litigiosa consistía en determinar si la reproducción de tales ilustraciones era meramente incidental o fortuita y, siéndolo, si la misma constituía una excepción al derecho exclusivo del autor. El Tribunal de Grande Instance de París, en sentencia de 20 de diciembre de 2006, afirmó que el CPI no había recogido dicha excepción, prevista en el art. 5-3-i) de la Directiva 2001/29/CEE, de 22 de mayo de 2001 («inclusión incidental de una obra o prestación en otro material»), y siendo las excepciones objeto de interpretación restrictiva, debía darse la razón a los demandantes. En cambio, la Corte de Apelación de París falló en contra de los demandantes en sentencia de 12 de septiembre de 2008 porque entendió, invocando una jurisprudencia anterior a la Ley de 1 de agosto de 2006 (de implementación de la Directiva citada), que las ilustraciones no habían sido objeto de comunicación pública al tratarse de un uso accesorio de las mismas, uso que escapa al monopolio del derecho de autor de acuerdo con la «teoría de lo accesorio». Por su parte, la Corte de Casación da por cierto, de acuerdo con lo expuesto en la sentencia apelada, que las ilustraciones son objeto de aparición fugaz en el documental; frecuentemente se encuentran en segundo plano; en ningún momento aparece el profesor haciendo uso de las mismas; y forman parte de la decoración habitual de la clase, no siendo objeto de representación por sí mismas. De esta manera, la Corte concluye que tal reproducción de la obra litigiosa debe ser con-</p>

siderada como la inclusión fortuita de una obra en otra obra, lo que constituye una limitación al monopolio del autor en el sentido de la Directiva 2001/29/CEE, de 22 de mayo de 2001, de acuerdo con lo que el legislador (francés) ha entendido transponer, motivo por el que rechaza el recurso y confirma la sentencia apelada (Il. Cabedo).

ÓRGANO **Corte de Casación (Sala de lo Civil).**  
RESOLUCIÓN **Sentencia de 26 de mayo de 2011.**  
PARTES **M. X, Association PROMOCOM, Sociétés FNAC y FNAC Direct (recurridas) contra Société Moulinsart (recurrente).**  
OBJETO **Excepción de cita. No se aprecia en el caso de viñetas.**  
FUENTE **RIDA, nº 229, julio, 2011, pp. 469 y ss.**

RESUMEN El autor de un estudio sobre la obra de Hergé y el universo de Tintín es demandado por los causahabientes del dibujante belga por haber reproducido en el citado estudio varias viñetas extraídas de cómics de Hergé sin autorización de los mismos. Tras ser condenado en apelación (Corte de Apelación de Versalles, sentencia de 17 de septiembre de 2009), el autor demandado recurre en casación alegando que la sentencia apelada no ha tenido en cuenta ni el art. 10 del Convenio de Berna ni el art. 5-3-d) de la Directiva 2001/29/CEE, de 22 de mayo de 2001, aplicables al caso, artículos que no exigen, a diferencia de la legislación francesa de derechos de autor, que la cita sea breve. Sin embargo, la Corte de Casación retoma la argumentación de la Corte de Apelación para rechazar el recurso afirmando que las viñetas objeto de litigio, consideradas de forma individual, merecen la consideración de obra gráfica completa por sí mismas, de manera que constituyen una reproducción íntegra de la obra y no citas de la misma de acuerdo con la legislación francesa (Il. Cabedo).

ÓRGANO **Corte de Casación (Sala de lo Civil).**  
RESOLUCIÓN **Sentencia de 9 de junio de 2011.**  
PARTES **Du Bouchet (recurridos) contra Mme. Char (recurrente).**  
OBJETO **Carga de la prueba de un uso abusivo del derecho de divulgación postmortem. Excepción al monopolio del autor por necesidades del proceso.**  
FUENTE **RIDA, nº 229, julio, 2011, pp. 479 y ss.**

RESUMEN El poeta René Char, fallecido el 19 de febrero de 1988, instituyó a su esposa, Mme. Char, legataria universal y a Tina Jolas, su compañera sentimental durante 30 años, legataria particular, debiendo ambas velar por el conjunto de su obra. Los hijos de Tina Jolas querían publicar las cartas intercambiadas entre el poeta

y su madre pero la viuda de éste se opuso a tal publicación. La Corte de Casación, en sentencia de 28 de enero de 2009, declaró que la viuda del poeta era la única titular del derecho moral y de los derechos patrimoniales sobre la obra de éste, lo que impidió la publicación de las cartas ante el rechazo de la titular de tales derechos. Entonces, los hijos de Tina Jolas acudieron a los tribunales para que se declarara el carácter abusivo del ejercicio del derecho de no divulgación por parte de Mme. Char. La Corte de Casación resuelve este segundo litigio casando y anulando la sentencia de 4 de diciembre de 2009 de la Corte de Apelación de París. La Corte entiende que dicho tribunal, al exigir que el titular del derecho de divulgación *postmortem* pruebe que su rechazo a la divulgación no constituye un uso abusivo de su derecho, demostrando que el propietario de las cartas no quería que fueran divulgadas y que dicha divulgación no serviría para una mejor comprensión de las obras del mismo, invirtió la carga de la prueba, lo que supone una violación de los artículos L. 121-2 y L. 121-3 CPI. Por otro lado, y respecto a la condena de los demandantes a indemnizar a Mme. Char por el uso durante el proceso judicial de cartas inéditas de su esposo, la Corte entiende también que el tribunal de Apelación violó el art. L. 331-4 CPI (que regula la excepción a los derechos del autor por necesidades procesales) al exigir que los demandantes hubieran obtenido una autorización judicial previa para el uso de cartas inéditas en el proceso dirigidas a demostrar, precisamente, el abuso del derecho de no divulgación (I. Cabedo).

ÓRGANO	<b>Corte de Casación (Sala de lo Civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 22 de septiembre de 2011.</b>
PARTES	<b>M. Benamran (recurrido) contra STRATO-IP, S.L. (recurrente).</b>
OBJETO	<b>Originalidad de una base de datos. No se aprecia.</b>
FUENTE	<b>RIDA, nº 230, octubre, 2011, pp. 243 y ss.</b>
RESUMEN	STRATO-IP, S.L., encargó a M. Benamran la creación de un programa de ordenador para el desarrollo de su actividad empresarial. A consecuencia de un desacuerdo sobre la remuneración debida, M. Benamran demandó a la sociedad comitente por haber usado el programa de ordenador sin su autorización. La Corte de Apelación de París, en sentencia de 18 de junio de 2010, entendió que la demanda era procedente ya que la base de datos utilizada por el programa merecía ser protegida por el Derecho de autor, de modo que STRATO-IP había violado los derechos de autor del demandante al usarla sin su autorización. La empresa recurrió en casación y la Corte concluyó que la sentencia apelada había falla-

do desconociendo lo previsto en los arts. L. 111-1 y L. 112-3 CPI porque, teniendo en cuenta que sólo son protegibles por el Derecho de autor las bases de datos que, por la elección o por la disposición de los datos objeto de las mismas, constituyen creaciones intelectuales originales, la sentencia no había precisado qué elección o qué disposición de los datos permitía afirmar la originalidad de la base de datos litigiosa, originalidad que requiere la manifestación de la personalidad de su autor (ll. Cabedo).

## 2. OTRAS RESOLUCIONES NO JURISDICCIONALES

ÓRGANO	<b>Consejo de Estado.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 27 de abril de 2011.</b>
PARTES	<b>MM. Wilfried, Michel-Angélo y Jérôme (recurrentes) contra Ayuntamiento de Nantes (recurrido).</b>
OBJETO	<b>Protección de una entrevista por el Derecho de autor.</b>
FUENTE	<b>RIDA, nº 230, octubre, 2011, pp. 219 y ss.</b>
RESUMEN	<p>El Consejo de Estado afirma que, considerando que el CPI protege los derechos de autor sobre todas las obras intelectuales cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o destino con la única condición de que dichas obras sean originales, puede concluirse que las entrevistas constituyen obras intelectuales siempre que la actividad intelectual y creativa de los participantes se manifieste mediante la expresión de un pensamiento propio e independiente y que la composición y la forma de expresión de la obra se encuentren revestidas de originalidad. De esta manera, el Consejo de Estado entiende que, en la entrevista concedida por M. Pierre A. a Mme. Suely E. —entrevista que se presenta como un diálogo entre dos psicoanalistas sobre la obra de una artista y su actividad creadora y que aporta una reflexión original— M. Pierre A. desarrolla una actividad intelectual y creadora cuya expresión se encuentra revestida de originalidad; la entrevista es una obra del espíritu de la cual M. Pierre A. es coautor; y requiere su autorización o la de sus herederos para su uso o explotación de acuerdo con el art. L. 113-3 CPI. Por lo tanto, al haber difundido el Ayuntamiento de Nantes la entrevista en el marco de una exposición, sin la autorización de dicho coautor ni de sus herederos (los demandantes), ha violado el derecho de aquellos y procede una indemnización. En consecuencia, anula la sentencia dictada por la Corte administrativa de apelación de Nantes de fecha 6 de diciembre de 2007 por haber rechazado las pretensiones de los demandantes y resuelve el fondo de la cuestión en la forma antedicha (ll. Cabedo).</p>



## IV. ESTADOS UNIDOS

### 1. APELACIÓN

ÓRGANO	<b>Corte de Apelación del Séptimo Circuito.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 5 de noviembre de 2009.</b>
PARTES	<b>Schrock (demandante apelante) <i>contra</i> Learning Curve International, Inc. y HIT Entertainment (demandadas apeladas).</b>
OBJETO	<b>Fotografías. Obra derivada. Originalidad. Autorización para realizar obras derivadas.</b>
FUENTE	<b>586 F.3d 513.</b>
RESUMEN	<p><i>HIT</i> es el titular de los derechos sobre “Thomas y sus amigos”, que son unos populares personajes que representan trenes. Por su parte, <i>Learning Curve</i> es un productor y distribuidor de juguetes. Esta última empresa contrató a Schrock, fotógrafo profesional, para la realización de fotografías de sus juguetes, entre ellos de “Thomas y sus amigos”, a fin de utilizar dichas instantáneas en la publicidad y empaquetado de los juguetes. Unos años después <i>Learning Curve</i> dejó de contar con los servicios de Schrock, ante lo cual éste registró sus fotografías y demandó a <i>HIT</i> y a <i>Learning Curve</i> por vulneración de sus derechos de autor. La Corte de Distrito desestimó la demanda, pues a su decir las fotografías eran obras derivadas y para que hubiese una infracción de los derechos del fotógrafo, éste necesitaría no solamente la autorización para realizarlas, sino además la autorización para explotarlas. No obstante, la Corte de Apelación del Séptimo Circuito realiza los siguientes pronunciamientos. En primer lugar, asume que las fotografías de Schrock son obras derivadas, si bien elude resolver este extremo expresamente, ante la división jurisprudencial y doctrinal existente. En cualquier caso, sostiene la Corte de Apelación del Séptimo Circuito, tanto si son obras derivadas como si no, estaremos ante obras protegibles por el Derecho de autor. En segundo lugar, subraya que el grado de originalidad exigible a una obra derivada para gozar de protección es el mismo que el requerido de cualquier otra creación, es decir, debe incrementar suficientemente la originalidad incluyendo variaciones no triviales en su expresión que la distingan de algún modo de la obra originaria, que en el caso de las fotografías podrán residir en la invención de la escena o el efecto creado por la selección del ángulo, perspectiva, iluminación, sombras, foco, lente, etc..., sin que sea suficiente la mera transformación de una obra tridimensional en otra de</p>

dos dimensiones, ni deba tratarse de una simple imitación de la obra originaria. En tercer lugar, la Corte de Apelación del Séptimo Circuito declara que modifica su doctrina anterior en *Gracen v. Bradford Exchange* (1983), en la que se había basado la Corte de Distrito para desestimar la presente demanda, y sostiene ahora que el autor de la obra derivada no precisa de la autorización del titular de los derechos sobre la obra originaria para explotar aquélla, sino que es suficiente la autorización para obtener obras derivadas. Los derechos de explotación sobre la obra derivada tienen su origen en la ley y no en el acuerdo entre las partes. Ahora bien, la Corte de Apelación del Séptimo Circuito matiza que sí son válidos los acuerdos que restrinjan los derechos del autor de la obra derivada sobre su creación. A pesar de corregir su doctrina pasada, la Corte de Apelación del Séptimo Circuito no resuelve a favor del demandante, sino que devuelve los autos a la Corte de Distrito para que se pronuncie de nuevo sobre el caso, ya que existen importantes cuestiones de hecho que permanecen oscuras, como los términos en que *HIT* cedió sus derechos sobre “Thomas y sus amigos” a *Learning Curve* o el contenido exacto de los acuerdos entre esta última y el fotógrafo Schrock (j. González de Alaiza).

ÓRGANO	<b>Corte del Circuito Federal.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 17 de diciembre de 2009.</b>
PARTES	<b>International Seaway Trading Corporation (demandante-apelante) contra Walgreens Corporation et al. (demandado-apelado).</b>
OBJETO	<b>Requisitos de patentabilidad: anticipación y obviedad. Examen del observador medio.</b>
FUENTE	<b>589 F.3d 1233.</b>
RESUMEN	<i>Seaway</i> es una compañía distribuidora de calzado, prendas de vestir y artículos deportivos, mientras que <i>Walgreens</i> es una compañía con comercios en todo el país que venden, entre otros productos, zapatos. La primera demandó a la segunda por vulneración de tres de sus patentes de diseño sobre sendos modelos de zuecos. A pesar de que las tres solicitudes de patentes de <i>Seaways</i> habían sido concedidas por la Oficina de Patentes, <i>Walgreens</i> argumentó que debían ser consideradas inválidas por haberse visto anticipadas por otra patente de una tercera compañía, <i>Crocs</i> , o alternativamente por resultar obvias a la vista de determinados modelos de <i>Crocs</i> . La Corte de Distrito resolvió que las patentes de <i>Seaway</i> eran efectivamente inválidas al haberse visto anticipadas por una patente de <i>Crocs</i> , para lo que realizó un análisis a la luz del criterio de un observador medio sobre los ele-

mentos externos del zueco visibles durante su uso normal. *Seaway* interpuso recurso frente a la Corte de Apelación del Circuito Federal argumentando, en primer lugar, que la Corte de Distrito al valorar la existencia o no de anticipación debería haber tomado en consideración no solamente el examen del observador medio, sino también el examen del punto de novedad. El examen del observador medio compara a la luz del arte previo las diferencias entre la patente de diseño y la patente supuestamente anticipatoria, mientras que el examen del punto de novedad busca si la patente cuestionada se apropia de los puntos de novedad que la patente anticipatoria aporta sobre el arte previo. Este último examen resulta de difícil aplicación y focaliza su atención sobre pequeñas diferencias entre la patente cuestionada y la patente anticipatoria. Por este motivo, la Corte Federal abandonó en un caso anterior la aplicación del examen del punto de novedad respecto a los supuestos de infracción de patentes y en el presente caso extiende ese criterio a los supuestos de anticipación para evitar resoluciones contradictorias. De esta forma, apuesta por el uso exclusivo del examen del observador medio, tal y como hizo la Corte de Distrito. El segundo motivo del recurso de *Seaway* fue que en su aplicación del examen del observador medio, la Corte de Distrito debería haber analizado también el interior de los zuecos y no lo hizo. La Corte de Apelación aclara que, si bien en una decisión anterior afirmó que los aspectos a analizar en una patente de diseño son aquellos visibles no en el momento de la compra, sino durante el uso normal del producto, con ello se refería a cualquier tiempo desde su fabricación hasta su destrucción, lo que en el caso de los zuecos afecta a su interior. En consecuencia, la Corte de Apelación revoca parcialmente la sentencia de la Corte de Distrito y le devuelve los autos para que se pronuncie sobre el cumplimiento de los requisitos de anticipación y obviedad de las patentes de diseño de *Seaway* atendiendo al estado del arte previo, en particular, a las patentes y modelos de *Crocs*, de acuerdo con el criterio que un observador medio tendría al contemplar el interior de los zuecos. Uno de los Jueces de la Corte de Apelación pronunció un voto particular manifestando que los diseños deberían ser comparados globalmente considerados y no únicamente el interior (j. González de Alaiza).

ÓRGANO  
RESOLUCIÓN  
PARTES

**Corte de Apelación del Primer Circuito.  
Sentencia de 27 de enero de 2010.  
Massachusetts Museum of Contemporary Art Foundation,  
Inc. (demandante-demandado reconvencional-apelado)  
contra Büchel (demandado-demandante reconvencional-  
apelante).**

OBJETO	<b>Obras plásticas. Obras inacabadas. <i>Visual Artists Rights Act (VARA)</i>. Derechos morales. Paternidad e integridad. Divulgación. Comunicación pública.</b>
FUENTE	<b>593 F.3d 38.</b>
RESUMEN	<p>Büchel, un artista plástico de origen suizo, acordó con el <i>Massachusetts Museum of Contemporary Art (MASS MoCA)</i> la ejecución de una obra, llamada “Campo de Entrenamiento para la Democracia”, de las dimensiones de un campo de fútbol en uno de los edificios del museo. No obstante, los términos del acuerdo no fueron concretados ni recogidos en un documento escrito. Büchel dirigía el proyecto en la distancia, dando instrucciones pormenorizadas de los objetos que debían adquirirse (como una casa, un cine, la barra de un bar, contenedores, el fuselaje de un avión, etc.) y su emplazamiento. Pronto empezaron las diferencias, pues el artista pretendía que su visión del proyecto fuese completamente ejecutada, mientras el interés de los responsables del museo era que el presupuesto no se disparase, ya que el museo asumía los gastos. Cuando Büchel visitó el proyecto se mostró descontento con el trabajo realizado y manifestó que la fecha de inauguración probablemente no se cumpliría y que no permitiría que se mostrase al público la obra inacabada. Durante el período navideño el artista abandonó los Estados Unidos y poco después informó de que no volvería a trabajar en el proyecto si no se respetaba su visión artística y se le realizaban ciertos pagos. Finalmente, el <i>MASS MoCA</i> anunció la cancelación de “Campo de Entrenamiento para la Democracia” y simultáneamente inauguró una obra llamada “Hecho en el <i>MASS MoCA</i>”, que pretendía documentar las cuestiones generadas por la ejecución de proyectos complejos entre artistas e instituciones. Para acceder a esta obra era preciso pasar a través del lugar en el que todavía se hallaba el proyecto fallido de Büchel, que había sido cubierto por lonas, si bien el tamaño de los objetos expuestos no permitía su completa ocultación. El litigio en sí comenzó con la interposición de una demanda declarativa por parte del <i>MASS MoCA</i>, solicitando la autorización judicial para exponer “Campo de Entrenamiento para la Democracia” en el estado de elaboración en que se encontraba, a lo que Büchel respondió con una demanda reconvenzional en la que buscaba la prohibición de que su obra inacabada se comunicase públicamente y una indemnización por daños y perjuicios. La Corte de Distrito autorizó como cuestión de Derecho, es decir, sin recibir el pleito a prueba, al <i>MASS MoCA</i> a comunicar públicamente la obra en el estado en que se encontraba, siempre y cuando se informase de que se trataba de</p>

un proyecto no finalizado. La Corte de Distrito fundamentó su decisión en el desapego mostrado por el artista, al no haber realizado éste inversión económica alguna, no haber documentado el acuerdo, haber dirigido el proyecto en la distancia y haber acabado abandonándolo. Asimismo, la Corte de Distrito negó que se hubiesen vulnerado los derechos de paternidad o integridad por haber dejado que los visitantes del museo transitasen por la zona del proyecto cuando éste se encontraba cubierto por lonas. En todo caso, el *MASS MoCA* en lugar de exhibir el proyecto, procedió a desmantelarlo. Büchel recurrió la sentencia exigiendo una indemnización por daños y perjuicios por vulneración de sus derechos de paternidad e integridad, comunicación pública y obtención de obras derivadas. Para dar respuesta a la eventual vulneración de los derechos morales de paternidad e integridad, la Corte de Apelación del Primer Circuito comienza analizando la aplicabilidad de la § 106A de la *Copyright Act*, introducida por la *Visual Artists Rights Act (VARA)* de 1990, a las obras sin finalizar y, aún a falta de una previsión expresa al respecto, llega a la conclusión de que estando encuadrada dicha sección en la *Copyright Act* debe aplicarse la misma regla que con carácter general rige para los derechos económicos sobre el resto de obras y, por tanto, los derechos reconocidos en la § 106A son aplicables a las obras de artes visuales no finalizadas desde el momento en que un fragmento de las mismas que goce de originalidad sea fijado en forma tangible. A continuación la Corte de Apelación estudia el alcance del derecho de paternidad, que consiste en reclamar la autoría, negarla respecto a obras que no hayan sido creadas por el autor o impedir el uso del nombre del autor sobre la propia obra cuando ésta haya sido deformada, mutilada o modificada de cualquier modo que resulte perjudicial para el honor o reputación del autor. No obstante, la Corte de Apelación determina con base en la literalidad del precepto que el derecho de paternidad únicamente da lugar a la acción de cesación, pero no a la indemnización de daños y perjuicios. Por tanto, al haber retirado ya el *MASS MoCA* la obra objeto del litigio, esta acción no prosperó. En cuanto al derecho de integridad, Büchel sostenía que se veía vulnerado porque el *MASS MoCA* había continuado el trabajo en el proyecto sin seguir sus instrucciones, por haber expuesto la obra cubierta por lonas y por haberla divulgado sin estar acabada. La Corte de Apelación decide que la primera de las reclamaciones debe ser devuelta para su análisis a la Corte de Distrito, pues entiende que la existencia o no de una modificación intencionada de la visión del artista que resultase perjudicial para su honor o reputación era una cuestión fáctica que

debía resolver el jurado y no podía ser contestada simplemente como cuestión de Derecho, tal y como había hecho la Corte de Distrito. Por el contrario, las otras dos reclamaciones fueron rechazadas, respectivamente, porque tapar la obra no puede ser considerado desde ninguna perspectiva un acto intencionado de deformación o modificación de la obra y el mero desmerecimiento que ello pueda suponer para el autor no viene protegido en la § 106A de la *Copyright Act* y porque el acto de divulgación de la obra, aunque esté incompleta, no está protegido por la § 106A de la *Copyright Act*. Por otra parte, Büchel plantea la posible vulneración de su derecho de comunicación pública recogido en la § 106(5) de la *Copyright Act* y la Corte de Apelación estima dicha petición, revocando en este extremo la decisión de la Corte de Distrito y devolviéndole los autos para su nueva toma en consideración, pues también aquí observa la necesidad de valorar cuestiones fácticas, ya que no resulta indubitado que la escultura no fuese expuesta ni tampoco que perteneciese al *MASS MoCA* y, por tanto, pudiese acogerse el museo a la excepción de exhibición pública que protege al propietario de la obra (§ 109(c) de la *Copyright Act*). Por último, la Corte de Apelación entendió que el recurso no argumentaba en qué consistían las alteraciones del *MASS MoCA* supuestamente generadoras de obras derivadas, lo que vendría vetado por la § 106(5) de la *Copyright Act*, por lo que entendió que el apelante renunciaba a esta concreta pretensión (j. González de Alaiza).

NOTA La *Visual Artists Rights Act (VARA)* de 1990 introdujo la § 106A en la *Copyright Act*, reconociendo a los autores los derechos de paternidad e integridad únicamente sobre las obras de artes visuales (o plásticas), que comprenden las obras de pintura, dibujo, grabados o escultura en ejemplar único o en un número limitado de ejemplares (§ 101 de la *Copyright Act*) (j. González de Alaiza).

ÓRGANO **Corte de Apelación del Primer Circuito.**  
RESOLUCIÓN **Sentencia de 29 de enero de 2010.**  
PARTES **Latin American Music Company (demandante-apelante) contra American Society of Composers Authors and Publishers (demandado-apelado).**  
OBJETO **Terminación de la cesión. Conflicto de leyes.**  
FUENTE **593 F.3d 95.**

RESUMEN El compositor Simón Díaz cedió en 1981 sus derechos sobre la canción “Caballo Viejo” [en español en el original] a *West Side*

*Music Publishing, Inc.*, que a su vez un año después cedió en exclusiva los derechos sobre la canción a la Asociación de Compositores y Editores de Música Latino Americana (ACEMLA). El acuerdo no especificaba el plazo de duración de la cesión, ni las condiciones o la forma en las que se procedería a su terminación. La sociedad cedente se integró en la *American Society of Composers Authors and Publishers (ASCAP)*, mientras que la asociación cesionaria se afilió con la *Latin American Music Company (LAMCO)*. Cuando *LAMCO* interpuso acción para que se declarase su titularidad sobre los derechos de la canción, *ASCAP* presentó el testimonio del Presidente de *West Side*, que declaró haber puesto fin al acuerdo de cesión verbalmente en conversación con el Presidente de *ACEMLA*. Salvo disposición en contrario, un contrato se registrará por las reglas del Estado en que se celebre. En este caso, el contrato se celebró en Nueva York y, bajo la ley de dicho Estado, las partes podrán poner fin a un contrato si ha transcurrido un período razonable de tiempo y se ha notificado razonablemente a la otra parte de la terminación. El Juez de la Corte de Distrito instruyó en este sentido al jurado, que consideró probada la terminación de la cesión y, por consiguiente, se reconocieron los derechos de explotación sobre la canción objeto del litigio a *ASCAP* como sucesora en los derechos de *West Side*. *LAMCO* recurrió la decisión de la Corte de Distrito argumentando que la *Copyright Act* debía prevalecer sobre la legislación estatal. No obstante, la Corte de Apelación del Primer Circuito desestimó el recurso al entender que los preceptos alegados por *LAMCO* no eran aplicables al caso enjuiciado. Por una parte, la § 204(a) de la *Copyright Act*, si bien es cierto que exige la forma escrita, se refiere a las cesiones de derechos de autor y no a su terminación. Por otra parte, la § 203 de la *Copyright Act* sí contempla bajo ciertas condiciones la posibilidad de que el autor o sus herederos pongan fin a una cesión mediante notificación escrita, pero como subraya la Corte de Apelación dicha sección se refiere literalmente a terminaciones realizadas por el autor o sus herederos y no por los titulares de derechos en general, como es el caso de *West Side*. Y además *LAMCO* no argumentó en su recurso que aquélla debiera recibir un trato análogo al de un autor o su heredero. En consecuencia, el fallo de la Corte de Distrito fue confirmado (j. González de Alaiza)

ÓRGANO  
RESOLUCIÓN  
PARTES

**Corte de Apelación del Decimoprimer Circuito.  
Sentencia de 19 de febrero de 2010.  
Utopia Provider Systems, Inc. (demandante-apelante) contra Pro-Med Clinical Systems, LLC (demandada-apelada).**

OBJETO	<b>Formulario. Originalidad. Registro. Competencia. Conflicto de leyes.</b>
FUENTE	<b>596 F.3d 1313.</b>
RESUMEN	<p>Un médico y un administrador sanitario crearon un sistema de formularios llamado “Ed Maximus” destinado a los departamentos de emergencias de los hospitales. Se trataba de un total de 56 formularios de dos o tres páginas para recoger adecuadamente los síntomas y conclusiones de una consulta médica sobre distintas dolencias, como dolor de pecho, quemaduras, problemas de embarazo, etc., con bloques para apuntar la información, que en parte eran coincidentes y en parte dependían del tipo de dolencia (p. ej., datos del paciente, datos de la dolencia, historial del paciente, observaciones realizadas en la consulta, conclusiones del médico e indicaciones al paciente). El sistema de formularios “Ed Maximus” fue registrado en la <i>Copyright Office</i> como una compilación de términos. Sus creadores constituyeron la sociedad <i>Utopia</i> y cedieron en exclusiva sus derechos sobre los formularios a <i>Pro-Med</i> a cambio del 50% de los beneficios de su comercialización en cualquier forma en hospitales. El acuerdo tenía una duración de cinco años y se prorrogaría anualmente si ninguna de las partes manifestaba su voluntad de no renovarlo. Un año después de comenzar la explotación de “Ed Maximus”, <i>Pro-Med</i> desarrolló su propio sistema de formularios en formato digital bajo el nombre <i>Electronic Physician Documentation System (EPD)</i>, que en su primera versión copiaba los formularios de <i>Utopia</i>, pero en una segunda versión fue modificado. <i>Pro-Med</i> nunca pagó nada a <i>Utopia</i> por la explotación de <i>EPD</i>. Por otra parte, unos meses antes de finalizar el período inicial de la cesión <i>Pro-Med</i> pasó a pagar el 30% de los beneficios en lugar del 50% pactado. El contrato entre ambas sociedades no se prorrogó. <i>Utopia</i> demandó a <i>Pro-Med</i> por tres conceptos distintos: infracción de sus derechos de autor; incumplimiento de obligaciones fiduciarias e incumplimiento de contrato. La Corte de Distrito desestimó la reclamación basada en la vulneración de derechos de autor, por entender que los formularios no eran protegibles, y se declaró incompetente para resolver el resto de acciones. Ambas partes recurrieron, <i>Utopia</i> insistió en la infracción de sus derechos de autor y cuestionó la falta de competencia de la Corte de Distrito para resolver las otras acciones, mientras que <i>Pro-Med</i> argumentó que la <i>Copyright Act</i> debía prevalecer sobre la legislación estatal, por lo que las acciones basadas en esta última debían ser igualmente desestimadas. La Corte de Apelación del Decimoprimer Circuito sostiene en relación a la vulneración de</p>



derechos de autor que el certificado de registro de una obra en la *Copyright Office*, como en este caso, comporta una mera presunción *iuris tantum* de que se trata de material protegible, pero ello puede ser rebatido presentando prueba en contrario. En todo caso, la protección dependerá de la existencia de originalidad y a este respecto la Corte de Apelación del Decimoprimer Circuito sigue la doctrina según la cual la originalidad de los formularios debe residir en la transferencia de información (p. ej., cuando la selección o disposición de los epígrafes en una tabla de resultados o en un diario muestra creatividad de tal forma que al usuario le aporta algo más que una tabla de resultados o diario cualquiera). Otros tribunales, como la Corte de Apelación del Noveno Circuito, defienden en cambio que los formularios en ningún caso transfieren información y, por tanto, no son objetos protegibles. Siguiendo con su razonamiento, la Corte de Apelación del Decimoprimer Circuito argumenta que los epígrafes de los bloques de los formularios “Ed Maximus” se corresponden con la información que cualquier médico recabaría de sus pacientes ante una dolencia dada, por lo que descarta la existencia de originalidad y, por tanto, la infracción de derechos de autor. En cuanto al recurso por haberse declarado la Corte de Distrito incompetente sobre el incumplimiento de obligaciones fiduciarias e incumplimiento contractual, con base en la legislación estatal, la Corte de Apelación sostiene que si bien, por una parte, la § 1367(a) del 28 *USC* reconoce a las Cortes de Distrito competencia complementaria sobre todas las acciones que formen parte del mismo litigio por estar íntimamente relacionadas con la acción principal, sobre la que se tenga competencia originaria, por otra parte, la Corte de Distrito puede declinar esa competencia complementaria en los supuestos previstos en la letra (c) de la misma sección, que entre otros eventos se refiere a cuando predominan las acciones sobre las que se tiene mera competencia complementaria frente a aquéllas en las que se tiene competencia originaria y cuando la Corte de Distrito desestima todas las peticiones basadas en su competencia originaria. Por ello, la Corte de Apelación confirma la decisión de la Corte de Distrito de declararse incompetente sobre las acciones distintas a la infracción de derechos de autor. Por último, el recurso de *Pro-Med* pretende que la desestimación de la reclamación sobre derechos de autor comporte que sean igualmente desestimadas las acciones por incumplimiento de obligaciones fiduciarias e incumplimiento contractual, bajo el argumento de que la *Copyright Act* prevalece y desplaza la aplicabilidad de la legislación estatal, en la que están basadas dichas acciones. No obstante, la Corte de Apelación expone que

si bien las acciones con un contenido equivalente a la vulneración de derechos de autor deberán correr igual suerte que las acciones por vulneración de los derechos de autor, esto no sucederá cuando esté presente un elemento extra, como sucede en este caso al haber un contrato de cesión entre las partes. Por ello, el recurso de *Pro-Med* es también desestimado (j. González de Alaiza).

ÓRGANO	<b>Corte de Apelación del Quinto Circuito.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 25 de febrero de 2010.</b>
PARTES	<b>Maverick Recording Company et al. (demandante-apelado) contra Harper (demandado-apelante).</b>
OBJETO	<b>Peer to peer. Daños legales (“statutory damages”). Infracciones de buena fe (“innocent infringement”). Símbolos de reservas de derechos.</b>
FUENTE	<b>598 F.3d 193.</b>
RESUMEN	<p>A raíz del encargo de varias compañías discográficas, una empresa dedicada a detectar y documentar infracciones de derechos de autor en Internet, descubrió que la Sra. Harper estaba compartiendo desde su ordenador 544 archivos de audio a través de redes P2P o de intercambio de archivos entre particulares, de los cuales 37 eran canciones cuyos derechos de autor correspondían a las compañías discográficas demandantes. Para acreditar estos hechos, se comenzó la descarga de todos los archivos, completando la de algunos de ellos, se realizaron capturas de pantalla y se conservó el metatexto, que incluía el nombre de la canción y el cantante, de todos los archivos. Otras pruebas realizadas posteriormente permitieron demostrar que los archivos de audio, es decir, las canciones, habían sido descargadas de Internet sin pagar por ellas, y que no habían sido copiadas de CDs lícitamente adquiridos. Las demandantes habían solicitado una indemnización de 750 dólares por obra vulnerada, que es el mínimo contemplado en concepto de daños legales por la § 504(c)(1) de la <i>Copyright Act</i>. No obstante, la demandada argumentó que no tenía conocimiento de que sus actos constituyesen una infracción, por lo que solicitó una rebaja en la cuantía de la indemnización a 200 dólares por obra vulnerada de acuerdo con la § 504(c)(2) de la <i>Copyright Act</i>. Las demandantes se conformaron con dicha cuantía a fin de que el Juez dictase sentencia sin necesidad de recibir el pleito a prueba, pero se reservaron el derecho de recurrir si la demandada también lo hacía. Así fue, la demandada interpuso recurso frente a la Corte de Apelación del Quinto Circuito por insuficiencia de la prueba, por entender que la puesta a disposición de</p>

las canciones no vulneraba el derecho de distribución y alegando la inconstitucionalidad de los daños legales previstos en la *Copyright Act*. Por su parte, las demandantes impugnaron que la infracción se hubiese realizado de forma inocente. En cuanto a la prueba, la Corte de Apelación entiende que los datos y documentos aportados por las demandantes son suficientes para acreditar la infracción de las 37 canciones, incluso respecto a aquellas que no habían sido descargadas en su totalidad por la empresa contratada por las demandantes ni se habían encontrado en la memoria caché del ordenador de la demandada cuando fue analizado. En relación a la no vulneración del derecho de distribución por la puesta a disposición de las canciones, la Corte de Apelación, tras aludir a la existencia de casos en que la jurisprudencia estadounidense sí ha considerado tal posibilidad, se abstiene de pronunciarse al respecto, ya que la vulneración del derecho de reproducción se mantiene incontestada y es suficiente para justificar la imposición de daños legales. Y en cuanto a la inconstitucionalidad de los daños legales previstos en la *Copyright Act*, la Corte de Apelación entiende que la falta de desarrollo de dicho argumento por la demandada, que se limita a sostener que se vulnera el derecho constitucional a un proceso debido por tratarse de una sanción injusta y un castigo excesivo, implica la renuncia al mismo. Por el contrario, la Corte de Apelación sí estima el recurso de las demandantes, ya que la § 402(d) de la *Copyright Act* prevé que cuando un aviso de la existencia de derechos de autor —©— se haya publicado en los fonogramas objeto de vulneración, la indemnización por daños legales no podrá ser reducida con base en la falta de conocimiento o intencionalidad del infractor. Y de acuerdo con la interpretación literal que realiza la Corte de Apelación de la citada sección, la Corte de Distrito erró al entender que Harper podría ignorar la ilicitud de los actos realizados al reproducir canciones a través de una red P2P a pesar del aviso de derechos de autor. Por tanto, la Corte de Apelación revoca la sentencia de la Corte de Distrito y devuelve los autos para que se dicte nueva sentencia conforme con la interpretación expuesta (j. González de Alaiza).

ÓRGANO	<b>Corte de Apelación del Circuito Federal.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 25 de febrero de 2010.</b>
PARTES	<b>Gaylord (demandante-apelante) <i>contra</i> United States (demandado-apelado).</b>
OBJETO	<b><i>Fair use</i>. Obras en colaboración. Obras arquitectónicas.</b>
FUENTE	<b>595 F.3d 1364.</b>

RESUMEN

El presente caso se refiere a la vulneración de los derechos del autor de las esculturas del monumento conmemorativo a los veteranos de la Guerra de Corea por la publicación de un sello de correos que representa dichas esculturas. Curiosamente, tanto del encargo del monumento como de la publicación del sello responde el Gobierno de los Estados Unidos. Para la construcción del monumento se contrató al despacho de arquitectos Cooper-Lecky, que a su vez subcontrató al escultor Gaylor. Éste se encargó de diseñar y esculpir un pelotón de 19 soldados de acero inoxidable, si bien recibió sugerencias de Cooper-Lecky, del comité asesor del monumento conmemorativo de veteranos de la Guerra de Corea y de la Comisión de Bellas Artes. Además de las esculturas, el monumento comprende el paisaje, un mural y placas de granito que representan el reflejo de los arrozales en los pies de los soldados. El despacho de arquitectos y el escultor llegaron a un acuerdo según el cual la autoría de las esculturas correspondía únicamente a Gaylor, mientras que el monumento conmemorativo en su conjunto, incluyendo las esculturas de los soldados, era considerado una obra colectiva y su autoría se atribuía únicamente a Cooper-Lecky. En un día nevado, un fotógrafo capturó distintas instantáneas del monumento conmemorativo, para cuya explotación llegó a un acuerdo con Cooper-Lecky, que se mostró como el titular absoluto de los derechos de autor sobre la obra. Unos años después el servicio postal de Estados Unidos pagó al fotógrafo para utilizar una de sus fotos en la elaboración de un sello de 37 céntimos conmemorativo de la Guerra de Corea, que generó unos beneficios de 17 millones de dólares, de los cuales se estima que 5,4 millones son atribuibles a la venta de sellos a coleccionistas. El sello representaba 14 de las 19 esculturas de soldados y ningún otro de los elementos del monumento. Gaylor demandó al Gobierno de los Estados Unidos por vulneración de sus derechos de autor ante la Corte de Demandas Federales, que desestimó la demanda por entender aplicable la excepción de “*fair use*”. El demandante recurrió. La Corte de Apelación del Circuito Federal estudia los argumentos de la demandada, que son la excepción de “*fair use*”, el hecho de que a su decir se trataría de una obra en colaboración y, por último, la aplicabilidad de una excepción que recae sobre las obras arquitectónicas. En cuanto a la excepción de “*fair use*”, regulada en la § 107 de la *Copyright Act*, la Corte de Apelación analiza los cuatro elementos de la misma pormenorizadamente: en primer lugar, el propósito y carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de naturaleza comercial o para fines educativos sin ánimo de lucro, sobre el que la Corte de Apelación subraya que el sello no constituye un co-

mentario o una crítica, sino que tiene una finalidad común con la obra originaria, que es honrar a los veteranos de la Guerra de Corea, por lo que el uso no es transformativo y, además, tiene un claro carácter comercial, lo que juega en contra de la aplicabilidad del “*fair use*”; en segundo lugar, la naturaleza de la obra protegida, que como obra de ficción tiene un carácter expresivo o creativo, lo que también pesa en contra de que estemos frente a un supuesto de “*fair use*”; en tercer lugar, la cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con la obra en su conjunto, que al tratarse de 14 de los 19 esculturas igualmente resultan contrarias al “*fair use*”, aunque la demandada argumente que la nieve y el tratamiento del color en el sello atenúen los rasgos de las esculturas, y, finalmente, el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida, que es el único de los elementos que aboga a favor del “*fair use*”, pues no estamos frente a una obra que sustituya a la originaria, ni perjudique las posibilidades de extraer beneficios de obras derivadas. No obstante, la consideración conjunta de los cuatro elementos llevan a la Corte de Apelación a negar que estemos frente a un supuesto de “*fair use*”. El segundo de los argumentos del Gobierno de los Estados Unidos es que estamos frente a una obra en colaboración, en cuyo caso cada uno de los coautores tendría derecho a usar o conceder licencias sobre la obra, sujeto únicamente a un deber de compartir los beneficios con el resto de coautores. La jurisprudencia exige dos requisitos para reconocer que estamos frente a una obra en colaboración, que son: la realización por ambos autores de contribuciones a la obra que resulten protegibles independientemente y que estos tuviesen el propósito de ser coautores. En el presente caso, la Corte de Apelación, tras apuntar que se está discutiendo la protección de las 19 esculturas y no del monumento conmemorativo en su conjunto, sostiene que las directrices o ideas dadas por las entidades del Gobierno (raza de los soldados, unidad militar, equipamiento, afeitado, posición, etc.) no alcanzan la relevancia suficiente que exige el reconocimiento de la coautoría y que en ningún momento Gaylord pretendió reconocer la coautoría sobre sus esculturas. En tercer lugar, el Gobierno de los Estados Unidos alega que la § 120(a) de la *Copyright Act* prevé que se podrán realizar, distribuir y comunicar públicamente fotografías, dibujos u otras representaciones gráficas de obras arquitectónicas ubicadas en lugares visibles desde un sitio público. No obstante, la citada sección se refiere a obras arquitectónicas, es decir, a edificios, a estructuras habitables por personas, como casas, oficinas, iglesias, museos, pabellones o pérgolas, pero en ningún caso esculturas o monumentos con-

memorativos por los que las personas pueden transitar, pero no ocuparlos. Por todo lo anterior, la Corte de Apelación devuelve los autos a la Corte de Demandas Federales a fin de que ésta dicte un nuevo fallo conforme con la apelación. No obstante, uno de los Jueces de la Corte de Apelación emite un voto particular a favor del Gobierno de los Estados Unidos, basándose en la existencia de un contrato entre Cooper-Lecky y el propio Gobierno en el que se reconocía a éste derechos ilimitados sobre la obra y el carácter de dueño de la obra en el caso de obras hechas por encargo (“*works made for hire*”, § 201(b) de la *Copyright Act*), así como en la § 1498(b) del 28 *USC*, que exceptúa las reclamaciones por vulneración de derechos de autor frente al Gobierno de los Estados Unidos cuando la obra haya sido realizada por un empleado o al servicio de los Estados Unidos o utilizando tiempo, material o infraestructuras del Gobierno. En todo caso, la mayoría rebate estos razonamientos insistiendo en que ni el contrato con el despacho de abogados afectaba al escultor, que era un tercero; ni se intentó probar que estábamos ante una obra hecha por encargo en el sentido de la § 201(b) de la *Copyright Act*; ni tampoco se probó que las esculturas habían sido hechas al servicio de los Estados Unidos o usando tiempo, material o infraestructuras del Gobierno (j. González de Alaiza).