

III. RESEÑAS JUDICIALES

ÍNDICE ANALÍTICO

ACCIONES JUDICIALES DE PROTECCIÓN.

Acción de indemnización de daños y perjuicios.

AP Valencia 13.03.12 (España); AP Islas Baleares 07.05.12 (España); JM núm. 1 Alicante 27.01.12 (España).

Competencia exclusiva sobre las infracciones de la *Food, Drug and Cosmetic Act (FDCA)*. Falta de competencia del tribunal federal.

Noveno Circuito 14.04.10 (Estados Unidos).

Condena al pago de honorarios de abogados y costas.

Primer Circuito 20.04.10 (Estados Unidos).

Doctrina de la cosa juzgada.

Corte Suprema 02.03.10 (Estados Unidos).

Medidas de publicidad de las resoluciones judiciales declarativas de la falta de infracción del derecho.

Court of Appeal 18.10.11 (Reino Unido).

Moción de sobreseimiento.

Segundo Circuito 07.04.10 (Estados Unidos).

Plazo de prescripción.

AP Barcelona 30.05.12 (España).

ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES.

Aplicación del principio de reciprocidad respecto de artistas americanos.

AP Barcelona 30.05.12 (España).

Remuneración por el uso de sus prestaciones.

TS 12.07.12 (España); AP Barcelona 30.05.12 (España).

AUTORÍA.

De personas jurídicas.

AP Las Palmas 04.05.12 (España).

BASES DE DATOS.

Concepto de reutilización y localización de la infracción.

TJUE 18.10.2012 (Unión Europea)

Infracción del derecho *sui generis*.

TJUE 18.10.2012 (Unión Europea).

CESIÓN DE DERECHOS.

Licencia implícita para copiar y distribuir el trabajo original.

Undécimo Circuito 02.04.10 (Estados Unidos).

Requisitos de la licencia implícita.

Primer Circuito 20.04.10 (Estados Unidos).

Uso excesivo de la licencia implícita al copiar y distribuir las fotografías originales.

Undécimo Circuito 02.04.10 (Estados Unidos).

COMPETENCIA JUDICIAL.

Falta de competencia del tribunal federal.

Corte Suprema 02.03.10 (Estados Unidos).

COMUNICACIÓN PÚBLICA.

Carga de la prueba de la comunicación pública.

AP Alicante 08.02.12 (España); AP Badajoz 18.04.12 (España).

Determinación del responsable.

TS 12.07.12 (España).

Existencia.

Bar.

AP Badajoz 18.04.12 (España).

Cafetería.

JM núm. 1 Alicante 27.01.12 (España).

Complejo habilitado para la celebración de eventos sociofamiliares.

TS 12.07.12 (España).

Emisión de breves resúmenes informativos por otros organismos de radiodifusión.

TJUE 22.01.13 (Unión Europea).

Restaurante.

AP Alicante 08.02.12 (España).

Salas de exhibición cinematográfica.

AP Barcelona 30.05.12 (España).

Inexistencia.

Emisiones o transmisiones de radiodifusión en lugares a los que el público pueda acceder mediante pago de entrada.

AP Madrid 24.02.12 (España).

Presunción de utilización de los aparatos para la comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público.

Aplicación.

AP Badajoz 18.04.12 (España); JM núm. 1 Alicante 27.01.12 (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 Barcelona 30.05.12 (España).

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

TS 12.07.12 (España).

CONTRATOS.

Licencia implícita para copiar y distribuir el trabajo original.

Undécimo Circuito 02.04.10 (Estados Unidos).

Requisitos de la licencia implícita.

Primer Circuito 20.04.10 (Estados Unidos).

Uso excesivo de la licencia implícita al copiar y distribuir las fotografías originales.

Undécimo Circuito 02.04.10 (Estados Unidos).

COPYRIGHT OFFICE.

Registro de la obra como requisito previo para el ejercicio de acciones por infracción de derechos.

Corte Suprema 02.03.10 (Estados Unidos).

DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Absolución.

AP Barcelona 18.07.12 (España).

DERECHOS MORALES (DEL AUTOR).

Derecho de paternidad.

TS 10.07.12 (España).

DIBUJOS O MODELOS.

Dibujos o modelos comunitarios.

Cambios surgidos en el modelo tras su registro.

Court of Appeal 18.10.11 (Reino Unido).

DISEÑO INDUSTRIAL.

Protección por el derecho de autor.

TS 27.09.12 (España); AP Las Palmas 04.05.12 (España).

Publicidad engañosa.

Noveno Circuito 14.04.10 (Estados Unidos).

DISPOSITIVO TECNOLÓGICO.

Propiedad del código fuente atribuible a la empresa y no al programador.

Noveno Circuito 05.04.10 (Estados Unidos).

DISTRIBUCIÓN (DERECHO DE).

Distribución no autorizada de obras.

AP Islas Baleares 07.05.12 (España).

ENTIDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Aplicación de las tarifas generales.

TS 12.07.12 (España); AP Valencia 13.03.12 (España); AP Islas Baleares 07.05.12 (España).

Carácter equitativo de las tarifas generales.

TS 12.07.12 (España).

Determinación de la remuneración por el uso de su repertorio.

TS 12.07.12 (España); AP Valencia 13.03.12 (España); AP Islas Baleares 07.05.12 (España); JM núm. 1 Alicante 27.01.12 (España).

Legitimación activa universal derivada del artículo 150 LPI.

AP Alicante 08.02.12 (España); AP Islas Baleares 07.05.12 (España); AP Barcelona 30.05.12 (España).

ENTIDADES DE RADIODIFUSIÓN.

Utilización de la señal de televisión de una entidad de radiodifusión sin su consentimiento.

AP Madrid 24.02.12 (España).

FALTA CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Condena.

Ofrecimiento en venta de soportes piratas.

AP Sevilla 26.03.12 (España); AP Madrid 23.04.12 (España); AP Jaén 24.05.12 (España).

Prescripción de la falta.

AP Sevilla 26.03.12 (España).

Requisitos del tipo penal.

Concurrencia.

AP Madrid 23.04.12 (España).

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

AP Madrid 23.04.12 (España).

Falta de prueba de la obtención de beneficio.

AP Sevilla 26.03.12 (España); AP Jaén 24.05.12 (España).

FOTOGRAFÍAS.

Reproducción exacta de fotografías para ser usadas en una publicación posterior.

Undécimo Circuito 02.04.10 (Estados Unidos).

GRABACIONES AUDIOVISUALES.

Consideración de la emisión de un acontecimiento deportivo como grabación audiovisual.

AP Madrid 24.02.12 (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 Barcelona 30.05.12 (España).

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.

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

AP Valencia 13.03.12 (España).

Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público.

TS 12.07.12 (España); AP Alicante 08.02.12 (España); AP Badajoz 18.04.12 (España); AP Barcelona 30.05.12 (España); JM núm. 1 Alicante 27.01.12 (España).

Determinación de la indemnización por daños y perjuicios.

AP Valencia 13.03.12 (España); AP Islas Baleares 07.05.12 (España); JM núm. 1 Alicante 27.01.12 (España).

Improcedencia.

Noveno Circuito 05.04.10 (Estados Unidos).

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

Existencia.

Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público.

TS 12.07.12 (España); AP Alicante 08.02.12 (España); AP Badajoz 18.04.12 (España); AP Barcelona 30.05.12 (España); JM núm. 1 Alicante 27.01.12 (España).

Distribución no autorizada de obras.

AP Islas Baleares 07.05.12 (España).

Reproducción exacta de fotografías para ser usadas en una publicación posterior.

Undécimo circuito 02.04.10 (Estados Unidos).

Reproducción no autorizada de obras literarias en establecimientos de reprografía.

AP Valencia 13.03.12 (España).

Reutilización de los contenidos de una base de datos.

TJUE 18.10.12 (Unión Europea).

Inexistencia.

Apropiación indebida del código fuente.

Noveno Circuito 05.04.10 (Estados Unidos).

Comercialización de unos zapatos similares al diseño titularidad de la actora.

AP Las Palmas 04.05.12 (España).

Utilización de una obra plástica en un anuncio en Internet sin indicar la paternidad.

TS 10.07.12 (España).

Utilización de la señal de televisión de una entidad de radiodifusión.

AP Madrid 24.02.12 (España).

Medidas de publicidad de las resoluciones judiciales declarativas de la falta de infracción del derecho.

Court of Appeal 18.10.11 (Reino Unido).

Norwich Pharmacal orders como vía para la identificación de los usuarios infractores.

Supreme Court 21.11.12 (Reino Unido).

INTERNET.

Falta de prueba de la utilización de música libre.

AP Alicante 08.02.12 (España).

Norwich Pharmacal orders como vía para la identificación de los usuarios infractores.

Supreme Court 21.11.12 (Reino Unido).

Utilización de una obra plástica en un anuncio de Internet sin indicar la paternidad.

TS 10.07.12 (España).

LÍMITES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Emisión de breves resúmenes informativos por otros organismos de radiodifusión.

Aplicación.

TJUE 22.01.13 (Unión Europea).

Fair use.

No puede ser apreciado de oficio.

Undécimo Circuito 02.04.10 (Estados Unidos).

MARCAS.

Marca comunitaria.

Carácter descriptivo del signo como causa de denegación absoluta.

TJUE 15.01.13 (Unión Europea).

Carácter distintivo de una marca. Apreciación por público relevante de habla no inglesa de términos ingleses.

TJUE 10.10.12 (Unión Europea).

Color como signo susceptible de ser registrado como marca.

High Court of Justice 01.10.12 (Reino Unido).

Falta de uso como causa de caducidad de la marca. Uso nacional y comunitario.

TJUE 19.12.12 (Unión Europea).

Registro de marcas con finalidad defensiva.

TJUE 26.10.12 (Unión Europea).

Signos que pueden constituir una marca.

High Court of Justice 28.11.12 (Reino Unido).

NOMBRES DE DOMINIO.

Registros especulativos y abusivos. Especialidades de la legitimación para el registro de nombres de dominio «.eu».

TJUE 19.07.12 (Unión Europea).

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

Dicotomía entre ideas y expresión de ideas.

Segundo Circuito 07.04.10 (Estados Unidos).

Originalidad.

TS 27.09.12 (España); AP Madrid 24.02.12 (España); AP Las Palmas 04.05.12 (España).

OBRA ARQUITECTÓNICA.

Diseño arquitectónico. Licencia implícita.

Primer Circuito 20.04.10 (Estados Unidos).

Diseño arquitectónico. Similitud sustancial. Test del «observador ordinario».

Segundo Circuito 07.04.10 (Estados Unidos).

OBRA DERIVADA.

Inexistencia.

Undécimo Circuito 02.04.10 (Estados Unidos).

OBRA [DE] ENCARGO.

Aplicación de la doctrina de obra hecha por encargo.

Noveno Circuito 05.04.10 (Estados Unidos).

OBRA FOTOGRÁFICA (véase FOTOGRAFÍAS).

OBRA LITERARIA.

Reproducción no autorizada en establecimientos de reprografía.

AP Valencia 13.03.12 (España).

OBRA MUSICAL.

Comunicación pública en establecimientos abiertos al público.

TS 12.07.12 (España); AP Alicante 08.02.12 (España); AP Badajoz 18.04.12 (España); AP Barcelona 30.05.12 (España); JM núm. 1 Alicante 27.01.12 (España).

Movimiento «música libre».

AP Alicante 08.02.12 (España).

OBRA PLÁSTICA.

Utilización de una obra plástica en un anuncio en Internet.

TS 10.07.12 (España).

ORIGINALIDAD.

No concurrencia.

TS 27.09.12 (España); AP Madrid 24.02.12 (España); AP Las Palmas 04.05.12 (España).

PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

Deber de colaboración de los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Supreme Court 21.11.12 (Reino Unido).

PRODUCTORES AUDIOVISUALES.

Falta de titularidad de derechos.

AP Madrid 24.02.12 (España).

PRODUCTORES DE FONOGRAMAS.

Determinación de la remuneración equitativa por la comunicación pública.

TS 12.07.12 (España).

PROGRAMAS DE ORDENADOR.

Descarga no autorizada del código fuente.

Corte Suprema 02.03.10 (Estados Unidos).

PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Compatibilidad con la protección dispensada por la Propiedad Intelectual.

TS 27.09.12 (España); AP Las Palmas 04.05.12 (España).

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

REMUNERACIÓN EQUITATIVA.

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

TS 12.07.12 (España).

De los autores por el alquiler de grabaciones audiovisuales.

AP Islas Baleares 07.05.12 (España).

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

AP Barcelona 30.05.12 (España).

REPRODUCCIÓN (DERECHO DE).

Reproducción no autorizada de obras en establecimientos de reprografía.

AP Valencia 13.03.12 (España).

Colaboran en esta sección:

Javier GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA (j. González de Alaiza), Sebastián LÓPEZ MAZA (s. L. Maza), María Salomé LORENZO CAMACHO (m.s. Lorenzo), Gemma MINERO ALEJANDRE (g. Minero) Begoña RIBERA BLANES (b. Ribera) y Paul L.C. TORREMANS (p. Torremans).

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

I. ESPAÑA

1. TRIBUNAL SUPREMO

ÓRGANO	Tribunal Supremo (Sala 1ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 10 de julio de 2012.
PARTES	VEGAP (recurrente) contra Heineken España, S.A. (recurrida).
OBJETO	Utilización en un anuncio en Internet de la imagen de un cartel sin que conste su paternidad. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Ausencia de daño moral.
FUENTE	Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. Marg. n.º 2012/9327.
RESUMEN	En 1906 el artista plástico don Hipólito pintó, por encargo de la sociedad Osborne, un cartel publicitario para promocionar la cerveza de esta entidad. Dicho cartel incluía un personaje conocido como «Gambrinus». En 1946, la Cruz del Campo, S.A., cuya antecesora era Osborne, solicitó el registro como marca mixta del logotipo del personaje «Gambrinus», que obtuvo el 1 de julio de 1948 y que ha ido renovando. Posteriormente, se ha registrado una pluralidad de signos con esa imagen asociados con «Cruzcampo» para diversos productos y servicios. La demandada procede a la fusión en el año 2000 con el Grupo Cruzcampo, por lo que es la sucesora de las relaciones de este último. Heineken realizó, entre enero y junio de 2005, una campaña en la página web de Cruzcampo en la que se utilizó la imagen del citado cartel original dibujado por don Hipólito, donde consta la firma del artista. VEGAP demanda a Heineken alegando la infracción de los derechos por la utilización de la obra de don Hipólito como signo distintivo y publicitario sin autorización. El JM desestimó la demanda por entender que

Heineken simplemente hacía un uso legítimo de su marca, concedida en 1948. La AP confirmó la sentencia del JM en cuanto a la ausencia de infracción basada en la utilización de la obra como marca. Sin embargo, revocó la sentencia en cuanto condena a Heineken al pago de una indemnización por haber introducido en Internet la imagen enmarcada del cartel original. Contra la sentencia de la Audiencia interponen sendos recursos tanto Heineken como VEGAP. El interpuesto por la primera es desestimado y el de la segunda es analizado por el Alto Tribunal. Alega la infracción del artículo 14.3º LPI. Según VEGAP, las utilidades realizadas por Heineken en la página web de Cruzcampo constituían una infracción del derecho moral de paternidad. El TS entiende que no se ha producido tal infracción, en la medida en que la aparición de la firma del artista en el propio cartel es suficiente para proclamar su autoría, sin que sea necesario que se haga constar expresamente el nombre del autor junto a su obra. Las señas de identidad contenidas en la imagen excluyen una indicación falsa y suponen el reconocimiento suficiente de la paternidad de la obra. Por tanto, el Alto Tribunal desestima el recurso interpuesto por VEGAP, sin que se indemnicen tampoco los daños morales (s. L. Maza).

ÓRGANO	Tribunal Supremo (Sala 1ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 12 de julio de 2012.
PARTES	AGEDI y AIE (recurrentes) contra Jaramago de Miraflores, S.L. (recurrida).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. El carácter equitativo de las tarifas generales de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Responsable de la comunicación pública.
FUENTE	Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. Marg. n.º 2012/8026.
RESUMEN	La entidad demandada ofertaba, entre otros, el servicio de discoteca móvil entre los años 2003 y 2005. En ese tiempo realizó en el local «Salones Hacienda Jacaranda» actos de comunicación pública de fonogramas sin autorización de las entidades de gestión actoras y sin pagar remuneración alguna por tal concepto (arts. 108.2 y 116.2 LPI). Las entidades de gestión solicitan una indemnización cuantificada en la cantidad que, según las tarifas fijadas, hubieran percibido de haber autorizado la explotación. La demandada alega que son sus clientes los que contratan directamente con terceros el servicio de discoteca. El JM estimó íntegramente la demanda, decisión que

fue revocada por la AP. Entiende esta que la remuneración es inequitativa al basarse en parámetros de mera disponibilidad, concretamente el aforo, y fijó las bases para la determinación de la cuantía en ejecución de sentencia. AGEDI y AIE interponen recurso de casación, alegando: 1) la equidad de las tarifas generales de las entidades; 2) la falta de prueba de tal falta de equidad; 3) la sentencia recurrida no modera ni pondera las tarifas, sino que las sustituye; 4) el sistema fijado en la sentencia vacía de contenido el derecho de remuneración equitativa, pues implica unos costes de gestión superiores a la cuantía de la remuneración. Señala el TS que la LPI regula un proceso de elaboración de las tarifas que deben satisfacer los usuarios e impone su comunicación al Ministerio de Cultura. La norma no equipara la remuneración equitativa a las tarifas unilateralmente fijadas por las entidades de gestión, por lo que no resulta obligado, en principio, estar a las tarifas generales comunicadas por las entidades de gestión al Ministerio de Cultura a tenor del artículo 159.3 LPI. Entiende el Alto Tribunal que como la equidad de la retribución constituye uno de los elementos de la pretensión, la carga de la prueba de que las tarifas se ajustan a criterios de equidad recae sobre las entidades de gestión. Considera probado este extremo y pasa, a continuación, a determinar si la demandada está obligada al pago de dicha remuneración. Afirma que esta ofrece, como un servicio más de las celebraciones que pueden efectuarse en sus instalaciones, la amenización musical, y es ella quien también realiza la comunicación pública de los fonogramas con independencia de que pudiera valerse de un tercero para prestar materialmente este servicio. En consecuencia, el TS acaba estimando el recurso de las entidades de gestión y confirmando la sentencia de primera instancia (s. L. Maza).

ÓRGANO	Tribunal Supremo (Sala 1^a).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 27 de septiembre de 2012.
PARTES	Doña Elisenda y CM Salvi, S. L. (recurrentes) <i>contra</i> Industrias de Iluminación Roura, S. A. (recurrida).
OBJETO	Sistema de protección del diseño industrial por el derecho de propiedad intelectual. Artículo 3.2 LPI: inaplicación.
FUENTE	Westlaw, RJ 20129707.
RESUMEN	El recurso tiene su origen en un contrato suscrito por doña Elisenda, doña Valentina e Industrias de Iluminación Roura, S. A. en el año 1997, en el que esta última les encargaba el diseño de una farola para concurrir en un concurso creado por la entidad ProEixample. El diseño de la farola resultó ganador

de dicho concurso, por lo que en 1998 doña Elisenda suscribió un nuevo contrato con Industrias de Iluminación Roura, S. A., para la explotación por parte de esta última del diseño de la farola «Y» y de otras dos variantes de la misma. En el año 2002, se autorizó —previa licitación— la explotación de los modelos de farolas a Industrias de Iluminación Roura, S. A. y a la compañía CM Salvi, S. L. Posteriormente surgieron divergencias entre las partes de este último contrato, por lo que doña Elisenda comunicó en 2006 a Industrias de Iluminación Roura, S. A. la resolución del contrato, cediendo a CM Salvi, S. L. la exclusiva para la explotación del diseño de la farola «Y». Dado que con posterioridad a la resolución del contrato Industrias de Iluminación Roura, S. A. continuó explotando el diseño de la mencionada farola, doña Elisenda y CM Salvi, S. L. ejercitaron en primera instancia acciones por infracción de derechos de propiedad intelectual sobre la farola «Y». La sentencia de primera instancia, pese a reconocer la autoría del diseño y su posible tutela por la vía del derecho de autor, desestimó la pretensión basada en la propiedad intelectual. En apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona rechazó que existiese prueba de que el diseño de la farola tuviese el grado de originalidad preciso para su protección como propiedad intelectual. Contra la decisión del Tribunal de apelación, doña Elisenda y CM Salvi, S. L. interponen recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Los recurrentes afirman que la sentencia de apelación infringe tanto el concepto unitario de originalidad que exige el artículo 10 LPI para cualquier tipo de obra como el principio de doble protección que respecto del diseño industrial establece la Ley de Propiedad Intelectual (art. 3.2). Sobre el principio de doble protección, el Alto Tribunal indica que el Derecho de la Unión Europea establece al respecto que cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá esa doble protección, incluido el grado de originalidad exigido. Esto último lo pone en conexión con el contenido del artículo 96.2 del Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre, de Dibujos o Modelos Comunitarios, que indica que los dibujos o modelos protegidos por un dibujo o modelo comunitario podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de los Estados miembros a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. En consonancia con esto último, la decisión que adopta el Tribunal Supremo en este caso parte de que para la tutela del diseño industrial por el derecho de autor no solo será necesaria la concurrencia de los requisitos de novedad y singularidad que para el registro

exige el artículo 5 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, sino que resultará necesario además que sea original o especialmente creativo, o que tenga el grado de creatividad y de originalidad necesarios para ser protegido como obra artística. En consonancia con último, el Alto Tribunal desestima el recurso, al entender que para la protección del diseño industrial por el derecho de autor como obra artística resultará necesario que a la novedad de creación estética, con la que se aporta un valor añadido por el diseño del producto desde un punto de vista comercial, se acumule la exigencia de cierto nivel originalidad y/o creatividad, dentro de la libertad relativa que impone su aplicación a un objeto (m.s. Lorenzo).

2. AUDIENCIAS PROVINCIALES

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 8 de febrero de 2012.
PARTES	SGAE (apelada) contra don Aurelio (apelante).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Legitimación activa de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Carga de la prueba de la comunicación pública.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2012/1480.
RESUMEN	El demandado es titular de un restaurante donde se vienen comunicando contenidos protegidos pertenecientes al repertorio de SGAE, sin haber abonado la correspondiente remuneración. Si bien don Aurelio tenía suscrito con SGAE sendos contratos de autorización para la utilización del repertorio de aquella en fechas 8 de octubre de 1997 y 1 de julio de 1998, dejó de abonar las cuotas correspondientes al período comprendido entre el mes de mayo de 2006 y junio de 2010. El demandado alega: a) la falta de prueba por la actora de que los autores de las obras comunicadas en el establecimiento le han cedido sus derechos; b) que la música utilizada está libre de derechos de autor. El JM estimó íntegramente la demanda, por lo que don Aurelio recurre en apelación. La Audiencia Provincial desestima el recurso en base a las siguientes consideraciones: 1) consta la autorización al demandado por parte de SGAE para la comunicación pública de las obras cuyos derechos de autor gestiona por medio de los contratos indicados no resueltos, lo que evidencia que la intención de don Aurelio fue comunicar públicamente en su establecimiento las obras gestionadas;

2) el artículo 150 LPI reconoce mediante una presunción legal la legitimación activa de las entidades de gestión. Una vez autorizadas, tienen legitimación para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales. Para acreditar tal legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado solo podrá fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente, algo que no ha ocurrido. Además, tampoco ha probado que la música utilizada en el establecimiento estuviera libre de derechos (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28^a).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 24 de febrero de 2012.
PARTES	Gestevisión Telecinco, S.A. (apelante) contra Unidad Editorial Información Deportiva, S.L. (apelada).
OBJETO	Utilización de la señal de televisión de una entidad de radiodifusión sin su autorización. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Ausencia de originalidad de la grabación. Falta de titularidad de derechos como productora y como entidad de radiodifusión.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2012/873.
RESUMEN	<p>Gestevisión Telecinco era la titular con carácter exclusivo para España de los derechos de explotación audiovisual de los campeonatos del mundo de Fórmula 1, durante las temporadas 2006 a 2008. La demandada es la editora del diario deportivo <i>Marca</i>. El día 21 de octubre de 2007 se celebraba la última de las carreras del campeonato del mundo de Fórmula 1 del citado año, en concreto, el Gran Premio de Brasil, que había despertado gran expectación en España. Los responsables de <i>Marca</i> mostraron interés por ofrecer públicamente el citado día, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, las imágenes de la carrera, procedentes de la señal en directo retransmitida por Telecinco, mediante la colocación de pantallas gigantes, a las que accedería el público de manera gratuita. El director de marketing de <i>Marca</i> dirigió, el 13 de octubre de 2007, una solicitud de autorización para el uso de la señal de Telecinco. El 15 de octubre de 2007 la actora contestó mediante un correo electrónico que no autorizaban la cesión de su señal, advirtiendo de nuevo de la posible infracción de los derechos de que era titular en exclusiva si procedían a la retransmisión el día 19 de octubre de 2007. Posteriormente, el diario <i>Marca</i></p>

publica una serie de artículos criticando la postura de Telecinco, así como su programación y a su Presidente. El día 21 de octubre de 2007 Telecinco retransmitió por televisión la citada carrera y el diario *Marca* celebró su anunciada fiesta, donde se pudo ver la retransmisión efectuada por Telecinco. La actora alega la infracción de sus derechos de propiedad intelectual. La demanda fue desestimada en primera instancia, al considerar el JM que, pese a que existió una obra audiovisual, la entidad demandada se limitó a difundir la propia señal de Telecinco, con lo que sirvió de «altavoz» para esta, lo que no precisa de autorización. Frente a esta decisión, la actora recurre en apelación. La AP trata de determinar si la previa fijación de imágenes y/o sonidos en algo tangible (cintas, videos, soportes digitales, etc.) es un requisito imprescindible para que pueda hablarse de una obra audiovisual. Considera que la mera transmisión televisiva, incluida la retransmisión, de un acontecimiento deportivo no encaja adecuadamente en el concepto de obra, pues para ello es necesario originalidad. Esta puede proceder del hecho de intercalar reportajes, entrevistas, etc. Telecinco no ha probado suficientemente esas adiciones a la emisión del evento deportivo para así conseguir la calificación de obra. En estos casos, indica la Audiencia que lo importante es la producción en el destinatario de una clara impresión de que está ante algo verdaderamente peculiar y diferente en el campo de este tipo de emisiones televisivas, por su modo de expresión, y no por su mero contenido, que variará según el evento de que se trate. Es indiferente el despliegue técnico efectuado y la inversión económica realizada. Al no calificar la emisión de Telecinco de obra audiovisual (art. 86 LPI), decae la invocación de los artículos 17 y 20 LPI, en relación con los artículos 138 a 140 LPI. Ahora bien, apunta la AP que lo anterior no es obstáculo para que opere el derecho exclusivo de comunicación pública que se otorga en la ley a los productores de grabaciones audiovisuales (art. 122.1 LPI), en la medida en que en ese ámbito no es imprescindible que las mismas tengan la calificación de obras audiovisuales (art. 120.1 LPI). Sin embargo, ni el suplico de la demanda estaba planteado en este sentido, ni consta que la emisión de Telecinco consistiese fundamentalmente en comunicar grabaciones audiovisuales. Lo que se alega por la actora era la transmisión (o más propiamente retransmisión) en directo de las imágenes del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 del año 2007, con los comentarios, entrevistas y conexiones con diversos emplazamientos. Si medió la emisión de alguna grabación audiovisual, durante el transcurso de la carrera, antes o después, ni se ha detallado ni se ha probado. Al no

acreditarse que se trataba de la utilización de una grabación de un programa de Telecinco, lo que hubiera exigido una previa fijación del mismo —es decir, la incorporación de una secuencia de imágenes a un soporte material (art. 120.1 LPI)—, no cabe otorgar a Telecinco la protección que la LPI concede a los productores de grabaciones audiovisuales. A continuación, la Audiencia se plantea si cabe dar protección a través del régimen de las entidades de radiodifusión (arts. 126 y 127 LPI). En concreto, trata de determinar si Telecinco tiene o no el derecho exclusivo para autorizar la comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión —conceptos que han de ser entendidos en sentido amplio, lo que incluye también las retransmisiones y las difusiones por cualquier medio—, cuando ello se efectúe en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o de entrada (art. 126.1.e LPI). En el caso, el evento celebrado en el Palacio de los Deportes de Madrid el público accedió de modo libre y gratuito. En consecuencia, no se dan las circunstancias previstas en el precepto indicado para ser titular de tal derecho. Finalmente, entiende la Audiencia que las referencias de la demandante a la campaña de descalificaciones por parte del diario *Marca* es intrascendente desde el punto de vista de la tutela de la propiedad intelectual. Tal conflicto puede ser solucionado por dos vías: 1) en el campo de la lesión a los derechos de la personalidad, si se tratase de daño causado al prestigio, reputación o buen nombre; 2) en el de la competencia desleal, si es que los actos de denigración que se considerase haber padecido tuvieran trascendencia desde el punto de vista concurrencial (art. 9 LCD). De ahí que la Audiencia acabe estimando el recurso únicamente en el punto relativo a las costas (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 13 de marzo de 2012.
PARTES	CEDRO (apelada) contra doña Piedad (apelante).
OBJETO	Reproducción no autorizada de obras protegidas en establecimientos de reprografía. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Aplicación del índice CORSA.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2012/766.
RESUMEN	La demandada es titular de un establecimiento de reprografía donde se vienen realizando reproducciones de obras literarias del repertorio de la entidad de gestión actora, sin haber solicitado la correspondiente autorización y sin abonar tarifa algu-

na. El JM estimó sustancialmente la demanda planteada por CEDRO, declarando la infracción por parte de doña Piedad y obligándola a la solicitud de la pertinente licencia y al pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. En apelación, la demandada alega, entre otras cosas, que la indemnización se ha determinado de manera aleatoria por CEDRO, lo que le permite obtener un enriquecimiento injusto. Además, solicita una reducción de la indemnización, en la medida en que sus máquinas no están preparadas para la gran cantidad de copias atribuidas y no es una práctica habitual. El tema central del recurso de apelación tiene que ver con el tan discutido índice CORSA y la determinación de la indemnización en estos casos. Indica la Audiencia que, cuando al amparo del artículo 140 LPI, CEDRO se acoge a la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación, la indemnización debe determinarse en el importe de la tarifa general fijada para la autorización de reproducciones del 10% de las obras, multiplicado por cinco. Si se prueba de manera suficiente que el 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. Además, apunta la Audiencia que el carácter tasado de la tarifa y el hecho de que solo esté prevista para autorizaciones de reproducción del 10% de las obras, no debe ser obstáculo para el cálculo por el tribunal de la llamada regalía hipotética en caso de explotación sin autorización, en los términos del artículo 140 LPI, de acuerdo con la real importancia económica de los derechos objeto de la infracción. Según la Audiencia, el índice CORSA debe aplicarse teniendo en cuenta el porcentaje medio de reproducción respecto del total de las obras que se haya hecho sin autorización. Su aplicación puede tener un carácter desproporcionado si se parte del presupuesto de que la reproducción por medio de fotocopias en todo caso alcanza el 100% de las obras reproducidas, cuando se acredita la existencia de una infracción de los derechos de propiedad intelectual. Si solo se acredita que dicha reproducción íntegra ha tenido lugar respecto de un número reducido de obras, pero no está probado que esto ocurre con carácter general o en una proporción determinada, debe admitirse como razonable que la reproducción en el establecimiento no siempre alcanzará el expresado porcentaje. Ante la falta de una prueba más concluyente, la Audiencia considera aceptable el porcentaje que resulte de multiplicar por cinco la tarifa general prevista para la autorización del 10% de la obra. Hay que tener en cuenta que la demandada está en una mejor

situación para demostrar que este porcentaje ha sido inferior, algo que no ha hecho (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 7ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 26 de marzo de 2012.
PARTES	Lauren Films Video Hogar, S.A. y otras (apelantes) contra don Hernán y doña Claudia (apelantes).
OBJETO	Falta contra la propiedad intelectual: condena. Falta de determinación del beneficio económico obtenido por los acusados. Prescripción de la falta: inexistencia.
FUENTE	Aranzadi Repertorio Penal. Marg. n.º 2012/568.
RESUMEN	<p>Los acusados fueron sorprendidos por agentes de la Guardia Civil mientras se encontraban en un mercadillo, ofreciendo a la venta copias ilícitas de discos y películas. No consta acreditado: 1) el número de copias vendidas; 2) el beneficio obtenido por los acusados; 3) el perjuicio efectivamente causado a las compañías titulares de los derechos. El Juez de lo Penal los condena como autores responsables de una falta contra la propiedad intelectual del artículo 623.5 CP. La sentencia es apelada tanto por los acusados como por las entidades actoras. La Audiencia se refiere, en primer lugar, al de estas últimas. Alegan la falta de apreciación del delito del artículo 270 CP, argumentando que el concepto de beneficio que introduce la LO 5/2010 no puede ser entendido como beneficio real y efectivo, sino eventual o potencial, que consideran acreditado en juicio. Asimismo reiteran su petición de responsabilidad civil optando porque se difiera a la fase de ejecución la determinación del perjuicio causado. Según la Audiencia, la apreciación de delito o falta no es automática, sino discrecional en función de diversas condiciones, si bien debe ser razonada. La primera, que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 271 CP. En segundo lugar, hay que atender a las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico. El importe del beneficio determina el castigo de los hechos como falta cuando sea inferior a los 400 €. Entiende la Audiencia que la idea de beneficio que hay que utilizar a efectos punitivos es la del beneficio obtenido de forma efectiva por el sujeto activo con el desarrollo de su actividad delictiva. A su juicio, cuando no hay prueba de venta alguna, el hecho deberá ser siempre estimado como constitutivo de la falta del artículo 623.5 CP. Lo importante son las ganancias obtenidas por el sujeto activo, y no los hipotéticos beneficios que podría haber obtenido por la venta de todo el material incautado. En cuanto a la responsabilidad civil, a la hora de fijarla el artículo 272 CP se remite a</p>

la correspondiente ley especial, es decir, al artículo 140 LPI, si bien hay que aplicarlo con la redacción que regía al suceder los hechos (19 de diciembre de 2004). La Audiencia considera que la acusación no aportó datos concretos que sirvieran de parámetro para determinar la responsabilidad civil. No hay prueba de venta alguna ni del perjuicio real. Tampoco se dice por cuál vía de determinación de la indemnización se opta. Por tanto, la Audiencia entiende que no cabe diferir a la fase de ejecución de sentencia la determinación de los posibles perjuicios. Por otro lado, el recurso de los acusados tiene como principal motivo la prescripción de la falta objeto de la condena. A juicio de la Audiencia, para la aplicación del instituto de la prescripción, se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendido este como el declarado en la resolución judicial que así se pronuncie. Sin embargo, el supuesto aquí planteado es muy diferente. En el caso, la condena por falta viene determinada por una reforma legal aprobada entre la comisión de los hechos y su enjuiciamiento. La sentencia apelada condenó por la falta aplicando la reforma operada en el CP por la LO 5/2010, que entró en vigor apenas un mes antes, el día 23 de diciembre de 2011. Según la Audiencia, hasta ese momento la única calificación posible de los hechos enjuiciados era la de delito y solo pudieron ser estimados como falta a partir de tal fecha al crearse *ex novo* la figura aplicada por la sentencia. Por tanto, no cabe aplicar el plazo de prescripción de las faltas (6 meses) a una falta que por aquel entonces no existía. Por tanto, la Audiencia acaba desestimando el recurso de la acusación y confirmando la sentencia del Juez de lo Penal (s. L. Maza).

NOTA

La Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de 20 de junio de 2012 (Westlaw. JUR 2012/273836), sí consideró que la falta contra la propiedad intelectual estaba prescrita. El JP había absuelto al acusado y los titulares de derechos pretendían la condena como autor de un delito contra la propiedad intelectual. Sin embargo, la Audiencia entendió que la falta de concreción de los beneficios obtenidos por el acusado afectaba a la tipificación de los hechos no como delito, sino como falta. Esta misma Audiencia Provincial, en la sentencia de 2 de julio de 2012 (Westlaw. JUR 2012/277037), deja sin efecto la reclamación de responsabilidad civil derivada falta penal, utilizando los mismos argumentos que la sentencia aquí reseñada (s. L. Maza).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN
PARTES

Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 3ª).
Sentencia de 18 de abril de 2012.
SGAE (apelante) contra don Porfirio (apelado).

OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Carga de la prueba de los actos de comunicación pública. Presunción de utilización de los aparatos y equipos disponibles en el establecimiento.
FUENTE	Westlaw. JUR 2012/162348.
RESUMEN	El demandado es titular de un establecimiento donde se vienen comunicando públicamente obras pertenecientes al repertorio de SGAE, sin haber solicitado autorización y sin abonar la correspondiente remuneración. El JM desestimó la demanda, por lo que la entidad de gestión recurrió en apelación. Alega que la prueba practicada es suficiente para poder entender que se realizan tales actos en el establecimiento señalado. Según la Audiencia, la actora ha conseguido probar el hecho básico que sustenta su reclamación, es decir, que en el establecimiento del que es titular el demandado se realizan actos de comunicación pública de obras musicales del repertorio de SGAE. Además, como entidad de gestión, no tiene que acreditar que todas y cada una de las obras comunicadas en un determinado establecimiento son de autores que le tienen encomendada la gestión de sus derechos. Por otro lado, hay que tener en cuenta: a) que en el local que regenta el demandado existen equipos y aparatos aptos para la comunicación pública; b) el demandado se ha limitado a expresar que no se escucha música en el local y que la que se escucha no se corresponde con obras gestionadas por la entidad de gestión. Sin embargo, no aporta prueba alguna de que tenga autorización expresa del titular de derechos. Por tanto, la Audiencia estima el recurso de SGAE, calculando la indemnización conforme a las tarifas establecidas por ella (s. L. Maza).
ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 7ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 23 de abril de 2012.
PARTES	Ministerio Fiscal (apelado) contra don Joaquín (apelante).
OBJETO	Falta contra la propiedad intelectual: condena. Ofrecimiento en venta de soportes pirata. Concurrencia de los requisitos del tipo penal. Falta de prueba de la existencia de autorización de los titulares de derechos.
FUENTE	Westlaw. JUR 2012/332394.
RESUMEN	Don Joaquín se encontraba en la calle ofreciendo en venta copias de DVDs, siéndole intervenidos en su poder un total de 54 DVDs, que eran copias fraudulentas de los originales o de otras copias, sin que contase con la autorización de los

titulares de derechos. El Juez de lo Penal lo condena como autor responsable de una falta contra la propiedad intelectual. El acusado recurre en apelación, alegando que no hay prueba suficiente para afirmar que la actividad ilícita sea desarrollada sin autorización de los titulares de derechos, pues no consta que ADIVAN o EGEDA sean cesionarias de derechos de propiedad intelectual de titulares de las obras. La Audiencia entiende que la falta de autorización del legítimo titular es inherente a la condición de copia falsificada, y la falsedad de los efectos intervinidos resulta acreditada por la prueba pericial. Además, los titulares de derechos sobre esas obras están plenamente identificados, pues en el atestado policial se hace una enumeración de quiénes son las distribuidoras. Estas están representadas por ADIVAN y por EGEDA. La conducta del acusado se incardina en el tipo por el que ha sido condenado. Señala la Audiencia que: 1) existe una actividad de distribución de DVDs, lo que se deriva del acto del ofrecimiento de venta y del número de copias ocupadas; 2) no se cuenta con la autorización de los titulares de derechos, por lo que estamos ante copias ilegales; 3) el autor del hecho ha obrado con pleno conocimiento del carácter ilícito de las copias y ha procedido, pese a ello, a su distribución mediante precio. Se dan, por tanto, los requisitos que se exigen para que nazca la infracción penal, lo que hace que la Audiencia desestime el recurso (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 4ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 4 de mayo de 2012.
PARTES	Crocs International Holding, LTG. (apelante) contra Shalina Bros, S.L. (apelado).
OBJETO	Comercialización de unos zapatos similares al diseño titularidad de la actora. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Las personas jurídicas como titulares de derechos de autor. Falta de prueba de la cesión de derechos sobre los diseños. Compatibilidad de protección por la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Alcance del requisito de originalidad.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2012/998.
RESUMEN	La demandada ha creado y comercializado unos zuecos que son muy similares al diseño titularidad de Crocs. Esta solicita que se declare la infracción de los derechos de propiedad intelectual que ostenta sobre su calzado y, concretamente, sobre los modelos Cayman y Beach. El JM desestimó la demanda. En apelación, la actora sostiene que sus diseños constituyen una obra protegida, en tanto que se pueden incluir en la ca-

tegoría de las obras plásticas [art. 10.1.e) LPI]. Además, a ella corresponde la titularidad de los derechos de autor, por ser la persona bajo cuya iniciativa y coordinación fue creada la obra. Según la Audiencia, la actora no consigue probar: 1) quién hizo el diseño de los zuecos; 2) cuándo aparecieron por primera vez; 3) a través de qué vía una sociedad mercantil adquirió los pretendidos derechos sobre una creación intelectual que por sí misma no es capaz de realizar. Entiende que la propiedad intelectual no puede atribuirse originariamente a una persona jurídica, pues esta carece de intelecto y capacidad creativa. Estas cualidades las tienen las personas por ellas contratadas, o que les ceden los derechos de explotación. Por otro lado, la Audiencia se plantea si cabría proteger los zuecos a través de la Ley de Diseño Industrial, que es compatible y acumulable con la LPI, siempre que: a) no sea una creación común o usual; b) concorra el requisito de individualidad o singularidad. La Audiencia no aprecia que los citados zuecos alcancen el grado de diseño artístico, por las siguientes razones: 1) carecen de carácter representativo con independencia del producto en que se plasman —zuecos—; b) el original y las reproducciones tienen el mismo valor; c) no tiene la suficiente altura creativa exigible a una obra de arte aplicada; d) la actora fabrica un modelo de zuecos que es totalmente común en el mercado. En consecuencia, acaba desestimando el recurso (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 5ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 7 de mayo de 2012.
PARTES	SGAE (apelada) <i>contra</i> doña Aurora (apelante).
OBJETO	Alquiler de obras en un establecimiento abierto al público sin consentimiento de los titulares. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Determinación de la indemnización.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2012/1692.
RESUMEN	La demandada ha venido realizando actos de alquiler de vídeo en el establecimiento de su titularidad sin haber obtenido la correspondiente autorización. El JM estima la demanda, fijando la indemnización correspondiente en la tarifa que dicha entidad debería haber abonado de haber solicitado la aludida autorización. La demandada interpone recurso de apelación alegando dos cosas: 1) la falta de legitimación de SGAE; 2) la falta de equidad de las tarifas. En cuanto al primer punto, la Audiencia reproduce en la sentencia toda la doctrina sobre la legitimación activa de las entidades de gestión. En cuanto al segundo punto, entiende que la comunicación de las tarifas a la Administración

Pública no garantiza automáticamente su equidad. En el presente caso, no se han negociado con SGAE otros parámetros diferentes al número de metros y/o la existencia de la máquina expendedora integrada, por lo que cabe aplicar las tarifas generales. Resulta aplicable el artículo 90.2 LPI, que establece, a favor de los autores, el derecho irrenunciable a obtener una remuneración equitativa por el alquiler de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, que será exigible de quienes lleven a efecto tales operaciones de alquiler al público. Según la Audiencia, esta remuneración equitativa no se identifica necesariamente con las tarifas generales que las entidades de gestión están obligadas a establecer conforme al artículo 157.1 LPI. No obstante, aunque la equidad se predica de la remuneración, las tarifas generales también deben serlo cuando hayan sido consensuadas con los sectores afectados, debiendo lograrse un justo equilibrio entre los intereses en conflicto. El problema, a juicio de la Audiencia, es que la LPI no define el concepto de remuneración equitativa. En el presente caso no se estima el argumento de nulidad de las tarifas aplicadas, pues no ha habido un intento de negociación previa que excluya la arbitrariedad. Únicamente hay una negativa a pagar cualquier remuneración. La Audiencia concluye que la LPI impone la negociación y el acuerdo entre entidades de gestión y usuarios, y solo la imposibilidad imputable al usuario de llegar a un acuerdo justifica la imposición de las tarifas generales fijadas por la entidad de gestión, que es lo que aquí ha ocurrido. Por tanto, acaba desestimando el recurso y confirmando la sentencia de instancia (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Jaén (Sección 3ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 24 de mayo de 2012.
PARTES	Ministerio Fiscal (apelado) <i>contra</i> don Melchor (apelante).
OBJETO	Falta contra la propiedad intelectual: condena. Ofrecimiento en venta de soportes pirata. Falta de determinación del beneficio económico obtenido por el acusado.
FUENTE	Westlaw. JUR 2012/336951.
RESUMEN	El acusado fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil mientras ofrecía al público CDs y DVDs, todos ellos copias ilícitas de los originales, cuyos derechos tienen encomendados SGAE, AFYVE y ADIVAN. El JM condena a don Melchor como autor de un delito contra la propiedad intelectual. Este interpone recurso de apelación, solicitando la absolución. Según la Audiencia, los hechos declarados probados no son constitutivos de delito, sino de falta. El beneficio económico al que se refiere el artículo 270.1.2º CP es el que hubiera obtenido el infractor

con la venta del material que le fue incautado (según la Circular 3/2010 de la Fiscalía General del Estado), que es distinto del perjuicio ocasionado a los titulares de derechos de propiedad intelectual. La cuantía del beneficio económico que hubiere obtenido el acusado con su venta no se ha acreditado, ni tampoco se ha practicado prueba en orden a su cuantificación. Por ello, la Audiencia entiende que habrá que considerar un beneficio que no exceda de los 400 €, por lo que los hechos que se declaran probados en la sentencia de instancia pueden constituir una falta del artículo 623.5 CP, en lugar de un delito. En consecuencia, se estima parcialmente el recurso, en el sentido de condenar al acusado no como autor de un delito, sino como autor de una falta contra la propiedad intelectual (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 30 de mayo de 2012.
PARTES	AIE (apelada) <i>contra</i> Inmobiliaria Pelayo, S.L. (apelante).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Falta de prescripción de la acción. Legitimación de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. El Canje de notas como convenio internacional.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2012/1499.
RESUMEN	AIE interpone demanda reclamando a la inmobiliaria Pelayo la remuneración establecida en el artículo 108.5º LPI, correspondiente a los artistas intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública de sus grabaciones audiovisuales en las salas de exhibición cinematográfica que explota. El JM estima la demanda y calcula la indemnización conforme a la tarifa general del 0.26% de los ingresos de taquilla. Desestimó la excepción de prescripción opuesta por la demandada y la alegación de falta de legitimación de la actora, que Inmobiliaria Pelayo apoyaba en la ausencia de representación respecto de los artistas o ejecutantes del repertorio exhibido, principalmente películas de nacionalidad estadounidense. La demandada interpone recurso de apelación. Tras señalar la Audiencia que la acción no había prescrito, se refiere a continuación al Canje de notas entre Estados Unidos y España de 1895. Inmobiliaria Pelayo alega, en primer término, que no hay una vinculación expresa ni representativa entre AIE y los artistas (acuerdo contractual con una sociedad de gestión homóloga en EEUU). Según la Audiencia, la necesidad de que el derecho a una remuneración equitativa tenga efectividad justifica la gestión colectiva que el legislador impone a favor

de los artistas con independencia de su nacionalidad. En segundo lugar, la inmobiliaria afirma que el artículo 164.2 LPI no es de aplicación al caso por lo que respecta a los artistas estadounidenses. Sin embargo, la Audiencia entiende que no se ha demostrado que se den los supuestos para la aplicación al caso del citado precepto. La parte final del recurso de apelación de Inmobiliaria Pelayo tiene que ver con el artículo 164.3 LPI, en relación con el principio de reciprocidad y el Canje de notas entre EEUU y España de 1895. La Audiencia trata de determinar si hay algún tipo de convenio internacional a este respecto. En concreto, se plantea si el Canje de notas de 1895 entre España y EEUU constituye o no un convenio internacional, en virtud del cual los artistas intérpretes o ejecutantes estadounidenses gozan de la misma protección que los españoles, ya que proclama el principio de reciprocidad. Señala la Audiencia que, de acuerdo con la certificación de la Coordinadora de la División de Tratados Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, de 14 de noviembre de 2008, el Canje de notas no ha sido denunciado por ninguna de las partes. La Oficina del *Copyright* de los EEUU lo incluye como Convenio bilateral entre EEUU y España en materia de derechos de autor. Por tanto, ese instrumento debe incluirse entre los convenios y tratados internacionales de los que España es parte. En cuanto a los efectos del Canje de notas, es cierto que el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual a los artistas intérpretes y ejecutantes es muy posterior a la regulación de los derechos de autor y que, como señala la parte apelada, el Convenio de Berna, al igual que la LPI de 1879, trata de los derechos de los autores sobre sus obras, no de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes. Sin embargo, el tratado entre EEUU y España se mantiene en vigor desde hace más de cien años, y ello puede interpretarse razonablemente, según la Audiencia, como la voluntad de trato nacional a los ciudadanos de ambos países en relación con todo lo que comprenda el término «propiedad intelectual» en sentido amplio. Además, EEUU es parte del TOIEF y del Acuerdo sobre los ADPIC, protegiendo ambos a los artistas intérpretes o ejecutantes. Por otro lado, la alegación de la inmobiliaria relativa a la falta de publicación del Canje de notas tampoco es estimada por la Audiencia. Apunta la demandada que el citado convenio no fue objeto de la publicación exigida por el artículo 96.1 CE para conferirle el rango de tratado internacional y pasar a formar parte del ordenamiento interno. Sin embargo, el Canje de notas fue publicado en la Gaceta de Madrid el 9 de

julio de 1896. En cuanto al principio de reciprocidad, en el sentido de trato nacional, proclamado en el Canje de notas, se plantea la Audiencia si estamos ante una reciprocidad formal (reciprocidad condicionada solamente a que el Estado extranjero reconozca a los españoles el mismo trato que a sus nacionales, es decir, de equiparación o no discriminación) o material (reciprocidad derecho a derecho, dependiente de que el Estado extranjero reconozca a sus nacionales el mismo derecho protegido por la legislación española). La Audiencia opta por la primera y considera el principio de reciprocidad establecido en el artículo 164.3 LPI de aplicación subsidiaria, en defecto de convenio internacional. En la medida en que aquí tenemos el Canje de notas, no se aplicaría el artículo 164 LPI. Finalmente, al no cuestionarse en el caso que EEUU reconozca a los artistas españoles un trato equiparado al que dispensa a sus nacionales, puesto que la discrepancia lo es solamente respecto de la falta de reconocimiento en EEUU del concreto derecho reclamado en este caso, la Audiencia desestima el recurso de apelación y confirma íntegramente la sentencia del JM. Además, reitera que no puede entrar a examinar la equidad de las tarifas aplicadas en la sentencia del juzgado porque eso no fue objeto de impugnación en el recurso de la demandada (s. L. Maza).

3. OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES

ÓRGANO	Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 27 de enero de 2012.
PARTES	SGAE (demandante) contra don Arsenio (demandado).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Presunción de utilización de los equipos y aparatos. Determinación de la indemnización.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2012/1475.
RESUMEN	SGAE reclama a don Arsenio una indemnización por la comunicación pública no autorizada de las obras musicales por ella gestionadas mediante un aparato de música y un receptor de televisión, situados en un establecimiento de su titularidad. La indemnización la ha calculado en función de las tarifas vigentes de SGAE más un incremento del 25%, al ser la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación (art. 140 LPI). El demandado alega que el televisor no se utiliza con fines lucrativos, sino solo para ver

retransmisiones deportivas. Apunta el JM que la existencia de aparatos de televisión o de radio o música en un establecimiento abierto al público constituye un hecho base suficiente para suponer su utilización pública y continuada. Por tanto, corresponde al demandado acreditar que no los utiliza para emitir obras protegidas. No es necesario que se pruebe que dichos aparatos se encuentran encendidos permanentemente, pues lo lógico es considerar que, una vez se ha instalado un equipo de música o un televisor, se efectúa el uso normal y habitual del mismo. Además, el demandado ha admitido tener la televisión encendida para ver retransmisiones deportivas, luego se produce comunicación pública de contenidos protegidos. Por otro lado, el JM se refiere a la fijación de la indemnización. Señala a este respecto que el criterio de cuantificación elegido, consistente en la llamada regalía hipotética, se apoya en una ficción jurídica para facilitar la fijación del resarcimiento al titular del derecho de exclusiva. Tal criterio conlleva la posibilidad de exigir, a quien infrinja el derecho, el abono del enriquecimiento negativo al dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente. Según el JM, ésa será la cantidad a pagar, sin que quepa el incremento pretendido por SGAE del 25% por la falta de autorización —incremento que está recogido en las «Notas Preliminares de las Tarifas», si bien para el momento en que se formaliza la autorización, supuesto distinto del aquí planteado, donde no hay autorización sino condena judicial al pago—. Apunta el Juez que una cosa es facilitar la fijación del resarcimiento al titular del derecho de exclusiva y otra imponer al infractor consecuencias económicas punitivas (aquí el 25%) al margen del resarcimiento al perjudicado. Además, el artículo 140 LPI no permite tal recargo, pues su finalidad no es sancionadora. Así lo señala el Considerando 26 de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, de la cual el artículo 140 LPI ha sido transpuesto: «[...] *el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor; así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. [...] El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación*». De ahí que el JM estime parcialmente la demanda, inaplicando el recargo del 25% pretendido por SGAE (s. L. Maza).

II. UNIÓN EUROPEA

ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Segunda).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 19 de julio de 2012, asunto C-376/11.
PARTES	Pie Optiek contra Bureau Gevers.
OBJETO	Registros especulativos y abusivos de nombres de dominio de primer nivel «.eu», sin que existan derechos o intereses legítimos. Especialidades de la legitimación para el registro de nombres de dominio «.eu».
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	<p>La petición de decisión prejudicial se suscita en un litigio entre <i>Pie Optiek</i>, una sociedad belga dedicada a la venta de productos de óptica por Internet, y la empresa <i>Bureau Gevers</i>, una sociedad belga cuya actividad es la asesoría en propiedad intelectual, así como <i>ASBL European Registry for Internet Domains</i>, organismo competente para la adjudicación de nombres de dominio «.eu», acerca del registro del nombre de dominio <i>lensworld.eu</i>. Con sus recursos interpuestos ante los órganos jurisdiccionales nacionales, <i>Pie Optiek</i> pretende, por una parte, que se declare que el registro del nombre de dominio en favor de <i>Bureau Gevers</i> fue especulativo y abusivo y, por otra parte, que se le transfiera a ella dicho nombre de dominio. Fundamenta su pretensión, esencialmente, en que <i>Bureau Gevers</i> no tiene ningún derecho a registrar el mencionado nombre de dominio porque no es «titular de un derecho anterior» en el sentido del Reglamento CE n.º 474/2004, sobre principios en materia de registro de dominios de primer nivel «.eu». Afirma que la titular de ese derecho es la sociedad americana <i>Walsh Optical</i>, que no cumple los requisitos de registro por situarse su domicilio social fuera de la UE. En opinión de <i>Pie Optiek</i>, ambas empresas se han servido de la argucia para eludir los requisitos de legitimación, al celebrar un contrato designado por estas como acuerdo de licencia con el que <i>Bureau Gevers</i> se obligó a prestar su razón social y dirección en la UE para que su cliente americana pudiera registrar el controvertido nombre de dominio. Por otro lado, <i>Pie Optiek</i> cuestiona que dicho acuerdo fuese un contrato de licencia en sentido jurídico, porque a <i>Bureau Gevers</i> simplemente se le concedió un permiso para el registro de la marca a su nombre (del licenciataria) pero por cuenta del licenciante y detallaba el procedimiento por el cual <i>Bureau Gevers</i> debía transferirle a <i>Walsh Optiek</i> el nombre de dominio «.eu». La Cour d'appel de Bruselas pregunta al Tribunal de Justicia cómo debe interpretarse el con-</p>

cepto de «licenciarios de derechos anteriores» utilizado en el art. 12.2 del Reglamento CE n.º 874/2004 y el concepto de «derechos o intereses legítimos» recogido en el art. 21.1.a) del mismo Reglamento. Por lo tanto, con la cuestión planteada por el órgano nacional se trata de dilucidar si resulta compatible o no con el Derecho de la Unión permitir que una sociedad que, al pertenecer a un tercer país, carece en principio de legitimación, registre un nombre de dominio en virtud de un acuerdo de licencia con otra sociedad establecida en la UE. En su sentencia, el Tribunal de Justicia explica que el nombre de dominio .eu se creó con el fin de aumentar la presencia en Internet del mercado interior, aportando un vínculo claramente identificado con la UE a empresas, organizaciones y personas físicas que cumplieran con la exigencia de tener su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la UE —en el caso de las empresas— o bien su residencia —en el supuesto de ser personas físicas—. Junto con este grupo de sujetos, el Reglamento CE n.º 874/2004 permite obtener el nombre de dominio .eu a los licenciarios de derechos anteriores, como pueden ser las marcas, siempre y cuando estos cumplan simultáneamente el criterio de la presencia en el territorio de la UE. Lo que sería contrario al objetivo del legislador, entiende el Tribunal, sería permitir a cualquier titular de un derecho anterior que no cumpla con el criterio de la presencia en el territorio europeo obtener un nombre de dominio .eu en su favor a través de una persona que cumple con el requisito del vínculo europeo pero no dispone, ni siquiera parcial o temporalmente de dicho derecho. Pues bien, el Tribunal distingue el contrato de licencia —a cuyo licenciario se le permite obtener el nombre de dominio .eu— del contrato de servicio —para el que no se contempla dicho beneficio— en el hecho de que solo en el primero se autoriza al licenciario a explotar el derecho como contrapartida por el pago de una remuneración. Un contrato como el litigioso, en el que la parte que figura en los términos del contrato como licenciaria se obliga, a cambio de una remuneración, a hacer esfuerzos razonables para presentar una solicitud y obtener el registro del nombre de dominio es un contrato de servicios, pero no un contrato de licencia de la marca, pues no implica la concesión de un derecho a utilizar comercialmente la marca de conformidad con las funciones que le son propias. Por tanto, la parte contratante que tiene por misión el registro no puede calificarse como licenciaria de derechos anteriores según el art. 12.2 del Reglamento CE n.º 874/2004, de manera que no podrá obtener dicho registro (g. Minero).

NOTA	En su sentencia, el Tribunal de Justicia sigue todos los puntos enunciados por la Abogada General V. Trstenjak en sus conclusiones de 3 de mayo de 2012 en este asunto (g. Minero).
ÓRGANO	Tribunal General (Sala Séptima).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 10 de octubre de 2012, asunto T-569/10.
PARTES	Bimbo, S. A., contra Oficina de Armonización del Mercado Interior y Panrico, S. A.
OBJETO	Rasgo distintivo de la marca. Términos ingleses descriptivos e interpretación por el público relevante, de habla no inglesa. Riesgo de confusión entre marcas.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	<p>El Tribunal General desestima el recurso planteado por Bimbo contra la resolución de la Sala Cuarta de Recursos, en la que se desestimaba el recurso contra la resolución de la División de Oposición de la OAMI. Dicha resolución tenía su origen en la oposición planteada por Panrico, titular de marca española «DOGHNUTS», así como de sus variantes «DONUTS» y «DONUT», frente al registro de la marca comunitaria «BIMBO DOUGHNUTS», solicitado por BIMBO. Tanto las marcas nacionales existentes como la marca comunitaria pretendida se refieren a productos idénticos: confitería y panadería. La razón alegada por Panrico en su oposición no es otra que el alto riesgo de confusión entre estas por el público español. La División de Oposición acepta la citada oposición. Señala que la palabra «doughnuts» existe efectivamente en la lengua inglesa y designa a un «pastel esponjoso en forma de anillo hecho de masa». Por tanto, en lengua inglesa tiene un carácter meramente descriptivo del producto, no distintivo. En lengua española esta palabra no existe como tal, luego el público español emplea los equivalentes «rosquilla» o «dónut». Dentro del público relevante a estos efectos —el español, pues la primera marca registrada era únicamente española—, el consumidor medio, excluido el de nivel avanzado de inglés, no deduce del uso de la palabra «doughnuts» la descripción del producto o de sus cualidades, sino que entienden esta palabra como un término fantasioso o extranjero. El Tribunal hace un especial énfasis en el nivel medio de conocimiento de esta lengua por el público español, que califica como «bastante bajo». Precisamente este motivo conduce al Tribunal General a rechazar el argumento defendido por Bimbo acerca del carácter preponderante o dominante del término «Bimbo» dentro de la expresión «Bimbo doughnuts». Según la empresa solicitante del registro, la palabra «Bimbo» atraería la atención del consumidor español, ya</p>

que identifica a una de las empresas del sector más conocidas en este país. Por el contrario, el Tribunal entiende que el carácter de extranjerismo de la palabra «doughnuts» sirve para reducir el foco de atención en el término «Bimbo» dentro de esta expresión y ello a pesar de la situación de ambas palabras en la marca que se pretende registrar y de la constatación de que el consumidor, en general, tiene a fijarse más en la primera que en la segunda o sucesivas palabras que puedan conformar la marca. A las conclusiones en favor del carácter descriptivo y de la percepción del público relevante, debe unirse el análisis comparativo de ambas marcas. Tanto en lo fonético como en lo visual los parecidos son innegables, sin que la inclusión de la letra «u» en la marca solicitada sirva para desvirtuar esta afirmación. Por último, el Tribunal advierte que, al tratarse en ambos casos de productos baratos de panadería o confitería, la atención del consumidor medio es, por lo general, reducida. Tomando en consideración todos estos argumentos, el Tribunal concluye que el grado de confusión global entre la marca que pretende registrarse a nivel comunitario y la marca ya registrada a nivel nacional es muy elevado para el público relevante (g. Minero).

ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Tercera).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 18 de octubre de 2012, asunto C-173/11.
PARTES	Football Dataco Ltd., Scottish Premier League Ltd., Scottish Football League, PA Sport UK Ltd. contra Sportradar GmbH y Sportradar AG.
OBJETO	Concepto de reutilización de contenidos de bases de datos protegidas por el derecho sui generis. Acto de envío por quien explota un servidor localizado en un Estado miembro, al ordenador de un usuario situado en otro Estado miembro, y previa solicitud de dicho usuario, de información obtenida de una base de datos protegida por el derecho sui generis. Localización del acto de reutilización.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	Las demandantes son responsables de la organización de los campeonatos de fútbol inglés y escocés. La primera pretende ostentar un derecho sui generis sobre la base de datos denominada <i>Football Live</i> , que es una compilación de datos relativos a los encuentros de fútbol mientras se encuentran en curso de celebración. Los datos son recabados por ex-jugadores que actúan por cuenta de las actoras. Según estas, la obtención y/o verificación de la información recabada no solo requiere una inversión considerable, sino también habilidad, esfuerzo,

buen juicio y una labor intelectual considerable. La sociedad demandada, *Sportradar GmbH*, difunde en directo, por Internet, los resultados y otras estadísticas referidos a los encuentros del campeonato inglés, siendo el origen de buena parte de esta información la base de datos *Football Live*. Para ello dispone de una página web. Las sociedades de apuesta que son clientas de *Sportradar* contienen en sus respectivas páginas web vínculos hacia la página web de la demandada. Estas sociedades de apuesta están registradas en Reino Unido y celebran los correspondientes contratos con la sociedad suiza *Sportradar AG*, que es la matriz de *Sportradar GmbH*. Las actoras interponen una demanda ante la High Court, pero esta únicamente se declara competente para conocer de la petición de responsabilidad solidaria de *Sportradar* y los clientes de esta que utilizan su página web en Reino Unido —no así de la petición de responsabilidad principal de *Sportradar*—. Esta sentencia fue objeto de apelación por ambas partes ante la Court of Appeal, tribunal que plantea la presente cuestión prejudicial. En definitiva, se pregunta, en primer lugar, qué calificación jurídica ha de tener el acto de envío, por parte de quien explota un servidor localizado en un Estado miembro, al ordenador de un usuario en otro Estado miembro, y previa solicitud de dicho usuario, de información obtenida de una base de datos protegida por un derecho sui generis y, en segundo lugar, en qué Estado miembro debe entenderse producido el acto de explotación de la base de datos. Las demandantes consideran que el acto supone una extracción y una reutilización y que deben entenderse localizados en Reino Unido, por ser ese el Estado miembro al que se dirigen esos datos. *Sportradar*, por el contrario, entiende que se trata de un acto de reutilización, producido únicamente en el Estado miembro en el que está situado el servidor en el que se han cargado los datos. Nada se pregunta acerca de la calificación jurídica del acto previo de introducción en el servidor de *Sportradar* de los datos obtenidos de la página web de *Football Live*. Tampoco se discute o cuestiona la protección sui generis de la compilación fabricada por la parte actora. Respecto de la primera cuestión, el Tribunal de Justicia cita su jurisprudencia anterior para destacar el sentido amplio que debe darse a la definición del concepto de reutilización, de manera que se englobe todo acto que consista en difundir entre el público todo o parte del contenido de una base de datos, sin que sea relevante la naturaleza y la forma del procedimiento utilizado para ello. El acto por el cual *Sportradar* envía, desde su servidor web, datos procedentes de una base de datos al ordenador de sus clientes es una reutilización, sin

que pueda excluir esta calificación jurídica el hecho de que los actos de envío vayan precedidos de operaciones en las que participan sociedades de apuestas que están autorizadas, por contrato, a acceder al servidor web de *Sportradar*. Respecto a la segunda cuestión, el Tribunal de Justicia parte de dos normas para evaluar la competencia jurisdiccional internacional y la ley aplicable: el art. 5.3 del Reglamento n.º 44/2001, según el cual en materia cuasidelictual se reconoce una competencia especial al «tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiera producirse el hecho dañoso», y el art. 8 del Reglamento n.º 864/2007, que establece como ley aplicable «la del país en cuyo territorio se reclama la protección». En la aplicación de este segundo criterio, el Tribunal de Justicia parte de la falta de carácter de derecho «comunitario de carácter unitario» del derecho *sui generis* en el sentido del art. 2 de este último reglamento. Siendo Reino Unido el país donde se reclama la protección, el Tribunal de Justicia entra a valorar si se puede entender producido en este país el acto de reutilización, entendiendo que las operaciones que se realizan en caso de reutilización realizada a través del servidor de un sitio web pueden tener lugar en el territorio de diferentes Estados miembros. No acoge el Tribunal de Justicia la tesis de *Sportradar* según la cual el acto de reutilización solamente puede localizarse en el territorio del Estado miembro donde está situado el servidor web a partir del cual se envían los datos. De defenderse esta tesis, bastaría con ubicar los datos en un servidor de un tercer Estado para evitar la aplicación de la Directiva y las normas nacionales de transposición. Pues bien, la mera posibilidad de acceder, en un determinado país, al sitio de internet en el que se encuentran los datos en cuestión no basta para concluir que la persona que explota este sitio lleva a cabo un acto de reutilización al que resulta de aplicación el Derecho nacional que rige en este territorio en materia de protección del derecho *sui generis*. La localización de un acto de reutilización en el territorio del Estado miembro al que se envían los datos depende de que concurren indicios que permitan concluir que este acto pone de manifiesto la intención de su autor de dirigirse a las personas situadas en este territorio. Entre los indicios en favor de la conclusión sobre el público de Reino Unido se encuentran, en el asunto principal, el hecho de que entre los datos figuren los relativos a campeonatos ingleses de fútbol y que sean accesibles en inglés, así como la circunstancia de que el demandado conceda, mediante contrato, el derecho a acceder a su servidor a sociedades que ofrecen servicios de apuestas destinados a dicho público y de la eventual fijación

de la remuneración por *Sportradar* como contrapartida de la concesión de este derecho de acceso en función del volumen de las actividades de estas sociedades en Reino Unido y de las consultas de su sitio web por internautas de este país (g. Minero).

NOTA

En sus conclusiones emitidas con fecha de 21 de junio de 2012, P. Cruz Villalón era mucho más claro, a la hora de calificar todas y cada una de las conductas que, a modo de sucesión y a partir de *Sportradar*, tenían por resultado la puesta a disposición de particulares, a través de las sociedades de apuestas que han contratado con esa sociedad, de los datos de *Football Live*, como supuestos de reutilización, tantos como conductas intermedias. Según el Abogado General, el hecho de que la reutilización es el resultado de la concurrencia de una serie de conductas imputables a sujetos diferentes no se supone que cada una de dichas conductas no merezca por sí sola la consideración de acto de reutilización. En definitiva, dado que todas estas conductas tiene solo sentido en cuanto constitutivas del acto complejo de la puesta a disposición, deben gozar de la misma calificación que corresponde a ese acto en cuestión, que es la reutilización. En su respuesta a la segunda cuestión prejudicial, volviendo al hecho de que la reutilización en Internet no se trata de un acto singular, sino de una sucesión o conjunto de actos que son el resultado de las conductas de individuos localizados en territorios distintos, P. Cruz Villalón concluye que el lugar de la reutilización es el de cada uno de los actos necesarios para que se produzca la reutilización. Acerca de la localización de los actos de utilización de obras y prestaciones protegidas a través de Internet, *Vid.* la reseña de la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2011, asunto C-324/09, *L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros*, realizada por Gemma Minero Alejandre en el número 39 de esta revista. Sobre los actos de uso de los contenidos de las bases de datos, *Vid.* la reseña relativa a la sentencia de la High Court of Justice (Ch) de 23 de abril de 2010, asunto *Football Dataco Ltd contra Britten Poold Ltd*, realizada por Patricia Mariscal Garrido-Falla en el número 37 de esta revista (g. Minero).

ÓRGANO

Tribunal de Justicia (Sala Tercera).

RESOLUCIÓN

Sentencia de 26 de octubre de 2012, asunto C-553/11.

PARTES

Bernhard Rintisch contra Klaus Eder.

OBJETO

Demostración del uso de una marca a través el uso en una forma que difiere de la primera marca pero que está

registrada asimismo como marca. Registro de marcas con finalidad defensiva.

FUENTE

<http://curia.europa.eu>

RESUMEN

La parte demandante es titular de las marcas nacionales denominativas *PROTI*, *PROTIPLUS* y de la marca figurativa *Proti Power*. El demandado es titular de la marca nacional denominativa posterior *Protifit*. El primero demanda al segundo con el fin de lograr la cancelación de la marca de este último. El demandante fundamenta sus pretensiones en la marca *PROTI* y, subsidiariamente, en sus otras dos marcas. El demandado alega la falta de uso de la marca *PROTI* por el demandante. Este último replica que sí había utilizado dicha marca, si bien lo había hecho mediante el uso de las denominaciones *PROTIPLUS* y *Proti Power*. Los tribunales alemanes de primera y segunda instancia desestiman las pretensiones del demandante, por entender que no cabe invocar frente a la marca *Protifit* los derechos basados en la marca *PROTI*. Cuando el asunto llega en casación al Bundesgerichtshof, este plantea cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. En su sentencia, el Tribunal de Justicia señala que el fin del art. 10.2.a) de la Directiva 89/104, de marcas, es permitir al titular de una marca registrada aportar al signo, a la hora de explotarlo comercialmente, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción del producto o servicio de que se trate, de manera que no es necesaria una estricta conformidad entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la que la marca ha sido registrada. Se pondría en peligro este objetivo si, para demostrar el uso de la marca registrada, se exigiese el requisito adicional de que no puede haber sido registrada a su vez como marca la forma diferente bajo la que se usa dicha marca en el mercado. Por tanto, el registro de un signo como marca no tiene por consecuencia que ya no se pueda invocar el uso de este para demostrar el uso de otra marca registrada de la que difiere únicamente de un modo que no altera el carácter distintivo de esta, aún cuando esa forma diferente esté registrada a su vez como marca. En este sentido, la intención subjetiva que lleva a registrar una marca carece absolutamente de pertinencia a la hora de aplicar esta interpretación, de manera que se engloban en ella las marcas defensivas, esto es, las marcas cuyo registro solo tiene como finalidad garantizar o ampliar el ámbito de protección de otra marca registrada que lo ha sido bajo la forma en la que se utiliza (g. Minero).

NOTA	Resulta especialmente interesante el comentario que el Tribunal de Justicia realiza de su anterior sentencia en el asunto <i>Il Pinte Finanziaria contra OAMI</i> . En esta sentencia el Tribunal analiza el concepto de familia o serie de marcas, entendiendo por esta un conjunto de marcas en las que el consumidor detecta un elemento común. En este sentido, el riesgo de confusión se entiende con la posibilidad de que el consumidor asocie con esa familia o serie otra marca que, sin pertenecer al mismo titular, incluya el mismo elemento común. Pues bien, para que exista familia o serie de marcas, las marcas que forman parte de estas deben estar presentes en el mercado. Para extender la protección por el uso de todas las marcas que conforman la serie o familia debe haberse demostrado el uso de un número suficiente de marcas de esa serie o familia, sin que el uso de una sola de ellas permita extender los beneficios a las demás (g. Minero).
ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Segunda).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 19 de diciembre de 2012, asunto C-149/11.
PARTES	Leno Merken BV contra Hagelkruis Beheer BV.
OBJETO	Interpretación del concepto de uso efectivo de la marca en función del carácter nacional o comunitario de dicha marca. Falta de uso efectivo como causa de caducidad de la marca.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	El tribunal remitente pide que se dilucide si el artículo 15.1 del Reglamento n.º 207/2009, sobre la marca comunitaria, se puede interpretar en el sentido de que el uso de una marca comunitaria en un único Estado miembro es suficiente para cumplir la exigencia de uso efectivo regulada en esa disposición o si, por el contrario, para entender satisfecho este requisito es preciso el uso en más de un país miembro de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia empieza explicando el sentido de su doctrina jurisprudencial en materia de marcas nacionales, en la que se interpreta la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Una marca es objeto de un uso efectivo cuando se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para los productos o servicios para los que haya sido registrada, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca. La apreciación del carácter efectivo del uso debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de esta en

el tráfico económico, como son la naturaleza de los productos, las características del mercado, la frecuencia del uso, etc. La extensión territorial del uso es solo uno de estos factores, pero no el único. Esta interpretación es extendida por el Tribunal de Justicia a los supuestos de marcas comunitarias, en donde la norma a aplicar no sea la citada Directiva 2008/95, sino el Reglamento n.º 207/2009. La duda interpretativa a la hora de aplicar a la marca comunitaria la jurisprudencia sobre la marca nacional en su totalidad tiene su origen en la distinta referencia literal en el texto del Reglamento y la Directiva citados y es que, mientras que la segunda norma se refiere al uso efectivo «en el Estado miembro de que se trate» (artículo 10), el Reglamento hace alusión al «uso efectivo en la Comunidad» (artículo 15.1). Pues bien, la falta de referencia en el artículo 15.1 del Reglamento sobre la marca comunitaria al territorio de los Estados miembros es entendida por el Tribunal de Justicia únicamente en el sentido de excluir la toma en consideración del uso de la marca en terceros países. Por tanto, a la hora de determinar si existe un «uso efectivo en la Comunidad» a los efectos del artículo 15.1 del Reglamento sobre la marca comunitaria debe prescindirse de las fronteras del territorio de los Estados miembros. Está plenamente justificado, si se tiene en cuenta el hecho de que una marca comunitaria supone una protección geográficamente más amplia que una marca nacional, suponer que una marca comunitaria sea utilizada en un territorio más extenso que el de un único Estado miembro para que este uso pueda calificarse como «uso efectivo en la Comunidad». Sin embargo, esta constatación general no es óbice para entender que, en determinadas circunstancias, el mercado de productos o servicios para los que se haya registrado una marca comunitaria se suscribirá al territorio de un solo Estado miembro, pudiendo cumplir de manera simultánea el requisito del uso efectivo tanto de una marca comunitaria como de una marca nacional. No es necesario que el uso de una marca comunitaria sea geográficamente más extenso que el territorio de un Estado miembro para poder calificarlo de uso efectivo, puesto que esta calificación dependerá de las características del producto o del servicio de que se trate en el mercado correspondiente. La apreciación del carácter efectivo de la marca se basa, como hemos visto, en el conjunto de hechos y circunstancias idóneos para demostrar que la explotación comercial de dicha marca permite obtener o conservar cuotas de mercado para los productos o servicios para los que haya sido registrada, que habrán de ser valorados por el juez nacional. Por tanto, es imposible determinar en abstracto qué ámbito territorial ha de tenerse

en cuenta para concluir si el uso de una marca comunitaria tiene o no carácter efectivo (g. Minero).

ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Cuarta).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 15 de enero de 2013, asunto T-625/11.
PARTES	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH <i>contra</i> Oficina de Armonización del Mercado Interior.
OBJETO	Interpretación del artículo 7.1 del Reglamento 207/2009. Concurrencia de un motivo de denegación absoluto (carácter descriptivo del signo) como causa suficiente para denegar el registro de marca comunitaria.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	<p>La parte demandante, <i>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH</i>, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria relativa al signo denominativo «ecoDoor», a efectos de ser empleada, básicamente, en máquinas y aparatos eléctricos para el hogar, preparación y distribución de bebidas o alimentos y aparatos de calefacción y refrigeración (clases 7, 9 y 11 del Arreglo de Niza). La solicitud fue denegada por entenderse que la marca solicitada es descriptiva en el sentido del artículo 7.1.c) del Reglamento 207/2009 y carecer de carácter distintivo en el sentido del artículo 7.1.b) de esta norma. En resolución del recurso interpuesto, la OAMI acoge los argumentos del examinador y deniega el registro. El Tribunal de Justicia reitera que el objetivo de interés general perseguido por el artículo 7.1.c) del Reglamento 207/2009 es el conseguir que los signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar características de los productos o de los servicios para los que se solicita el registro puedan ser utilizados libremente por todos, de manera que se impida que una sola empresa se reserve dicho uso debido a su registro como marca. Por ello, para aplicar a un signo la prohibición de registro prevista en esta disposición, es necesario que entre el signo y los productos o servicios de que se trata exista una relación lo bastante directa y concreta para permitir que el público interesado perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de dichos productos o servicios o de una de sus características. El carácter descriptivo puede apreciarse en relación con el producto o servicio en cuanto tal y en relación con la forma en la que lo percibe el público pertinente. En este caso, el público pertinente percibiría el elemento «eco» con el significado de ecológico. Por otro lado, el elemento «door» se interpretaría como «puerta». En definitiva, el público pertinente entendería inmediatamente el signo que pretende registrarse</p>

como «puerta ecológica» o «puerta cuya construcción y modo de funcionamiento son ecológicos». Pues bien, el Tribunal de Justicia considera que un signo que es descriptivo respecto de una característica de una pieza incorporada a un producto —en nuestro caso, la puerta— también es descriptivo de ese mismo producto cuando, en la percepción del público pertinente, la característica de esa pieza descrita por el signo tiene un impacto significativo sobre las características esenciales del propio producto. En el signo litigioso, teniendo en cuenta cuáles son los productos para los que se solicita el registro, el empleo de este signo describe directamente una cualidad ecológica del producto, dado que la naturaleza ecológica de la puerta puede resultar importante en relación con el carácter ecológico del producto en su conjunto. El carácter ecológico de una parte del producto se irradia al todo, siendo este carácter ecológico uno de los parámetros de atención del consumidor de productos para cuyo funcionamiento es necesario el consumo de energía, como sucede en este litigio. Constatada la existencia de un motivo de denegación absoluto de la lista contenida en el artículo 7.1 del Reglamento 207/2009, ha de denegarse el registro de marca comunitaria (g. Minero).

ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Gran Sala).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 22 de enero de 2013, asunto C-283/11.
PARTES	Sky Österreich GmbH contra Österreichischer Rundfunk.
OBJETO	Acontecimientos de gran interés para el público sobre los cuales existen derechos de radiodifusión exclusivos. Emisión de breves resúmenes informativos por otros organismos de radiodifusión y cuantía de la contraprestación.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	El Bundeskommunikationssenat (Consejo Federal de las Comunicaciones de Austria) solicitó al Tribunal de Justicia que se pronunciara sobre la validez del artículo 15 de la Directiva 2010/13, sobre coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, a la luz de los artículos 16 y 17.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, esto es, de las libertades de empresa y contratación y del derecho de propiedad en general. En la citada disposición de la Directiva 2010/13 se establece el deber del titular de derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva de permitir a todo organismo de radiodifusión televisiva establecido en la Unión Europea la emisión de breves resúmenes informativos, sin poder exigir por ello una

contraprestación superior a los costes adicionales en los que haya incurrido directamente por prestar acceso a la señal. Desde la Directiva 2007/65, el Derecho europeo exige a los Estados miembros que se garantice el derecho de los organismos de radiodifusión televisiva a emitir breves resúmenes informativos relativos a acontecimientos de gran interés para el público sobre los que existen derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva. El Tribunal de Justicia aclara que la comercialización en exclusiva de acontecimientos de gran interés para el público está en alza y puede limitar considerablemente el acceso del público a la información sobre estos acontecimientos. De ahí que el objetivo del artículo 15 de la Directiva 2010/13 sea el de salvaguardar la libertad fundamental de recibir información y fomentar el pluralismo en la producción de noticias, protegidos en el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales. Estas libertades y, con ello, el contenido del citado artículo 15 de la Directiva 2010/13 constituyen un objetivo de interés general en la sociedad democrática. Por tanto, han de ponderarse, por una parte, la libertad de empresa y el derecho de propiedad y, por otra, la libertad de recibir información y el pluralismo de los medios de comunicación. Entiende el Tribunal de Justicia que una cláusula contractual de cesión de derechos de radiodifusión en exclusiva no confiere al organismo de radiodifusión una posición jurídica adquirida protegida por el derecho de propiedad conforme al artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales, que le permita exigir al organismo de radiodifusión que pretenda hacer una emisión de breves resúmenes una contraprestación superior a los costes adicionales en que incurrió. En lo que al artículo 16 de la Carta de Derechos Fundamentales se refiere, en el que se incluye la libertad de elección de clientes y proveedores y la libertad para determinar el precio de las prestaciones, se afirma que sí constituye una efectiva injerencia a la libertad de empresa el hecho de que el titular de los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva no pueda elegir libremente los organismos de radiodifusión televisiva con los que celebra acuerdos sobre la concesión del derecho a emitir breves resúmenes informativos y no pueda decidir libremente el precio al que presta acceso a la señal a estos efectos. Sin embargo, seguidamente, el Tribunal de Justicia afirma que la libertad de empresa no es una prerrogativa absoluta, sino que debe interpretarse atendiendo su función en la sociedad y, por ello, se somete a intervenciones del poder público que establezcan limitaciones al ejercicio de la actividad económica en aras del interés general. En este sentido, el Tribunal de Justicia entiende que el artículo 15 de la Directi-

va 2010/13 no afecta al contenido esencial de la libertad de empresa, puesto que no impide que el titular del derecho de radiodifusión en exclusiva explote su derecho retransmitiendo por sí mismo, a título oneroso, el acontecimiento de que se trate o cediendo contractualmente dicho derecho a terceros. El objetivo de interés general de esta disposición se cumple al ofrecer a todo organismo de radiodifusión televisiva la posibilidad de emitir resúmenes informativos de gran interés para el público, que son comercializados en exclusiva, y la posibilidad de poder hacerlo en igualdad de trato, con independencia de su poder comercial y de su capacidad financiera, del precio abonado para adquirir los derechos de radiodifusión en exclusiva y de las negociaciones contractuales con el titular de estos derechos exclusivos. La consecución de este objetivo quedaría reducida si se exigiera una contraprestación para el titular del derecho en exclusiva superior a los costes en que este incurre por prestar acceso a la señal y que se calculase, por ejemplo, sobre el precio abonado por dicho titular para adquirir sus derechos exclusivos. Por último, el Tribunal de Justicia entiende que el artículo 15 de la Directiva 2010/13 cumple el principio de proporcionalidad, toda vez que limita la posibilidad de emitir resúmenes a programas televisivos de información general —quedando excluidos otros programas, como los de entretenimiento— y a la duración máxima del resumen de 90 segundos y exige la indicación del origen de los extractos. Por todo ello, el Tribunal de Justicia concluye en favor de la validez de la disposición interpretada (g. *Minero*).

III. ESTADOS UNIDOS

ÓRGANO	Corte Suprema.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 2 de marzo de 2010.
PARTES	Reed Elsevier y otros (apelantes) <i>contra</i> Irvin Muchnick y otros (apelados).
OBJETO	Requisitos de la sección 411 de la CPA. Registro de copyright como requisito previo para interponer una demanda por infracción de derechos.
FUENTE	130 S.Ct. 1237.
RESUMEN	<p>Por regla general, la <i>Copyright Act</i> requiere a los titulares del copyright que registren sus obras antes de interponer una demanda por infracción de sus derechos (sección 411). En este caso se trataba de una acción colectiva que incluía tanto a autores que habían registrado sus obras, como a autores que no lo habían hecho. Las partes se dirigieron al Tribunal del Distrito para ratificar un acuerdo conjunto. Diez de los autores, incluyendo a Irvin Muchnick (en adelante demandados), se opusieron. La Corte del Distrito desestimó las objeciones y ratificó el acuerdo. En la apelación, el Tribunal del segundo circuito concluyó que la Corte del Distrito carecía de jurisdicción para certificar o aprobar el acuerdo. Sin embargo, la Corte Suprema estableció que la falta de registro no impide al Tribunal federal competente pronunciarse en un litigio sobre infracción de derechos relacionados con obras no registradas porque el requisito del registro no es jurisdiccional, a pesar de su tratamiento jurisdiccional anterior. De esta forma, se concluye que el Tribunal del Distrito tenía competencia para aprobar el acuerdo y que, en consecuencia, la Corte Suprema se abstiene de expresar su opinión sobre el contenido de dicho acuerdo. La Corte Suprema revoca la sentencia del Tribunal de apelación (b. Ribera).</p>
ÓRGANO	Corte de Apelación del Primer Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 31 de marzo de 2010.
PARTES	Airframe Systems, Inc (apelante) <i>contra</i> Raytheon Company, John Stolarz, L3 Communications Holdings, Inc y L3 Communications Corporation (apelados).
OBJETO	Copia del código fuente de un programa de ordenador sin permiso del titular de los derechos de autor. Aplicación de la doctrina de cosa juzgada («<i>claim preclusion</i>»).
FUENTE	601 F.3d 9.

RESUMEN

AIS es una empresa que utiliza un software para dirigir el servicio y mantenimiento de su flota de pasajeros. Desde 1987 AIS había adquirido y renovado una licencia anual del programa de ordenador diseñado por Airframe, empresa dedicada al desarrollo de software, que hacía estas funciones. Entre 1997 y 1998, John Stolarz, un antiguo empleado de Airframe y sin autorización de esta empresa, descargó el código fuente del software en un ordenador de AIS, con el objetivo de modificar el programa y hacerlo compatible con los nuevos ordenadores de AIS. Raytheon fue el propietario de AIS de 1995 a 2002. En 2002, la empresa fue vendida a L3. En 2003, durante una visita rutinaria a la empresa AIS, Airframe descubrió que el código fuente del software estaba en su red de ordenadores y pidió una explicación. L3, entonces propietaria de la empresa, explicó mediante carta que el empleado de Airframe, John Stolarz, era la única persona que podía haber instalado el código fuente. En 2005 Airframe demandó a L3 (como actual propietaria de AIS) y a Stolarz en la Corte de Distrito de Nueva York. En la demanda Airframe alegó que AIS había conspirado con su antiguo empleado para obtener el código fuente del software y que L3 podía haber usado el código para modificar y actualizar el software sin pagar a Airframe por la renovación de la licencia, aunque no afirmó que tal cosa hubiera ocurrido, y que la posesión del código fuente infringía los derechos de autor de Airframe según la ley. El Tribunal desestimó la demanda porque Airframe no había alegado que L3 hubiera usado el código fuente, solo alegó que podía haberlo hecho y Airframe no apeló. Posteriormente, en 2007, Airframe interpuso demanda contra L3, Stolarz y Raytheon en la Corte del Distrito de Massachusetts por poseer y usar el código fuente del software elaborado por Airframe. Los demandados alegaron la aplicación de la doctrina de la cosa juzgada («*claim preclusion doctrine*») que fue apreciada por el Tribunal. Airframe solo apeló la desestimación concerniente a Raytheon. La Corte de Apelación confirmó la sentencia dictada por la Corte del Distrito y, en consecuencia, aplicó la doctrina de la cosa juzgada. Al respecto, afirmó que esta doctrina impide a las partes volver a litigar por pretensiones que podían haberse realizado en un procedimiento anterior, y no solo por pretensiones que realmente se plantearon. Esta doctrina persigue dos intereses: proteger a los litigantes frente al uso de prácticas poco ortodoxas que incrementan los costes procesales y frente a un mal aprovechamiento de los escasos recursos judiciales que se desperdician en litigios innecesarios. Estos intereses están presentes en este caso, ya que el demandante pudo hacer valer todas sus pretensiones contra todos los

demandados en el primer litigio y por cuestiones estratégicas no lo hizo. Los demandantes no pueden tener la posibilidad de obtener un resultado distinto cuando las pretensiones y los demandados son similares o están muy relacionados. La doctrina se aplica cuando la sentencia del primer procedimiento se pronuncia sobre el fondo del asunto, los motivos y/o pretensiones alegados en el procedimiento anterior y posterior son lo suficientemente idénticos o similares y cuando las partes de los dos procedimientos son lo suficientemente idénticas o están estrechamente relacionadas. El Tribunal afirmó que Airframe debía haber alegado la infracción del uso del código fuente en la acción que interpuso en Nueva York, tanto en la demanda inicial como en la enmendada, porque sus pretensiones de infracción de posesión y de uso están lo suficientemente relacionadas. Además, Airframe debería haber incluido a Raytheon como demandado en la demanda inicial dada la estrecha relación que este tenía con L3 y con AIS durante el periodo en el que ocurrieron los hechos (b. Ribera).

ÓRGANO	Corte de Apelación del Undécimo Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 2 de abril de 2010.
PARTES	Todd Latimer (apelante) contra Roaring Toyz, Inc, Kawasaki Motors, Hachette Filipacchi y otros (apelados).
OBJETO	Fotografías de motocicletas customizadas. Licencia implícita de uso. Reproducción y distribución posterior que excedían el ámbito de la licencia.
FUENTE	601 F.3d 1224.
RESUMEN	Todd Latimer es un fotógrafo profesional especializado en motocicletas muy conocido por su particular estilo artístico. Sus fotografías habían aparecido en las portadas de diferentes revistas destinadas a los entusiastas del motociclismo. Un amigo suyo que trabajaba en Roaring Toyz, una empresa de Florida especializada en la customización de motocicletas deportivas y en la fabricación de piezas de repuesto de las mismas, le presentó al presidente de la compañía. Latimer colaboró con la empresa en la realización de fotografías para su catálogo de accesorios y también durante una exhibición de motocicletas en Palm Beach. Posteriormente, Kawasaki, el famoso fabricante de motocicletas, quería presentar al público la motocicleta deportiva ZX-14 en marzo de 2006. Con esta finalidad, contrató a Roaring Toyz para customizar dos motocicletas de dicha serie. A su vez, la revista Two Wheel Tuner contrató a Latimer para seguir todo el proceso de customización, en concreto, debía hacer fotos de las motos en sus diversos estadios para después

incluirlas en un artículo que sería publicado por la revista. Una vez allí, el presidente de Roaring Toyz le encargó que hiciera varias fotos de otras motos customizadas que había en su tienda para usarlas en su página web. Por su parte, Kawasaki quería exhibir las motos customizadas a los medios de comunicación antes de la presentación que iba a hacer en marzo, pero no estaban terminadas, así que la única alternativa era exhibir las fotografías de las motos customizadas. Kawasaki contactó con Del Cippo para que hiciera las fotografías, pero no fueron de su agrado, así que, el presidente de Roaring contactó con Latimer para que hiciera unas fotografías. Latimer asegura que el presidente de Roaring le dijo que las fotos de la moto ZX14 solo se usarían en una pancarta que se exhibiría en la presentación de marzo, mientras que el presidente y Del Cippo insisten en que le dijeron a Latimer que las fotografías se iban a usar en la presentación a la prensa que iba a hacer Kawasaki en Las Vegas. Latimer niega este extremo y asegura que dejó claro a ambos que las fotos no podían salir a la luz antes de la publicación de su artículo en la revista *Two Wheel Turner*. Durante la sesión de fotos, Latimer decidió la luz, la cámara adecuada, los objetivos, el fondo, entre otras cosas. Después Latimer envió un mail a Del Cippo que contenía una selección de las fotografías de las motos customizadas a las que añadió datos técnicos y el aviso de copyright. Del Cippo inmediatamente reenvió por mail las fotos a Kawasaki. Del Cippo le dijo a Latimer que Kawasaki estaba impresionado por las fotos y que quería incluir cinco de ellas en la presentación que iba a hacer a la prensa en Las Vegas. Latimer accedió al uso de las imágenes con la condición de que se hiciera constar que él era el fotógrafo. Según Latimer, él entendió que las fotografías se iban a usar en una presentación power point. Durante la presentación a la prensa, Kawasaki distribuyó unos kits que contenían una selección de imágenes digitales que incluían las fotos de Latimer. Además, Del Cippo publicó las fotografías de Latimer en dos sitios web de Roaring Toyz para promocionar su venta. Posteriormente, la revista *Cycle World* publicó un artículo escrito por Don Canet en junio de 2006 que incluía tres de las cinco fotografías de las motos customizadas que había en los kits que Kawasaki había distribuido a la prensa en Las Vegas. El 2 de junio, Latimer solicitó el registro de sus fotografías sobre las motos customizadas y en octubre de 2006 interpuso una demanda contra los demandados por haber usado sus fotografías sin permiso. La Corte del Distrito afirmó que las fotografías no pueden ser consideradas obras derivadas, pero que Latimer había concedido a Kawasaki una

licencia implícita para usar sus fotografías en los materiales entregados a la prensa y que la posterior publicación de las fotografías por parte de Hachette entraba dentro del fair use. Por su parte, el Tribunal de Apelación sostuvo, en primer lugar, que había habido una infracción de los derechos del fotógrafo porque Latimer tenía un copyright válido sobre sus fotografías, las cuales habían sido copiadas por los demandados; en segundo lugar, que las fotografías de Latimer no eran obras derivadas no autorizadas, ya que las fotografías se hicieron con el consentimiento de quien había customizado las motos; en tercer lugar, las fotografías de Latimer no infringieron los derechos de autor de quien realizó el trabajo artístico original sobre las motos, ya que este trabajo fue realizado por encargo y el realizador sabía que su trabajo iba a ser fotografiado; en cuarto lugar, que Latimer concedió a Kawasaki una licencia implícita para usar sus fotografías, ya que las realizó porque le fueron encargadas y las entregó a Kawasaki para que fueran usadas en una presentación en pantalla, pero que Kawasaki había excedido el alcance de la licencia al incluir las fotografías en los kits que entregó a la prensa, ya que Latimer dejó muy claro que las fotos solo podían exponerse o mostrarse en pantalla, pero no podían editarse en forma impresa. Por último, el Tribunal de apelación se refiere al fair use como excepción legal a la infracción de derechos de autor que permite utilizar la obra intelectual sin permiso del autor, para sostener que, en su defensa, los demandados no alegaron la aplicación del fair use, sino que fue apreciada de oficio por el Tribunal, lo cual, fue un error por parte de la Corte de Distrito (b. Ribera).

ÓRGANO	Corte de Apelación del Noveno Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 5 de abril de 2010.
PARTES	Michael Byce (apelante) <i>contra</i> JustMed, Inc (apelado).
OBJETO	Atribución de la titularidad del código fuente de un dispositivo tecnológico a una compañía start-up y no al programador. Obra hecha por encargo.
FUENTE	600 F.3d 1118.
RESUMEN	Joel Just y Michael Byce eran cuñados y se les ocurrió crear un dispositivo para ayudar a los operados de laringe. Obtuvieron la patente en 1998 y Byce trabajó en solitario en el proyecto durante tres años y luego lo abandonó. En 2003 Joel y su hermana crearon la empresa JustMed para continuar con el desarrollo del producto. A partir de ese momento, Joel y un empleado llamado Liebler trabajaron a tiempo completo en el código fuente del producto. Durante el verano de 2004, Liebler

dejó de trabajar para la empresa, al mismo tiempo que Byce fue contratado para trabajar a tiempo completo en el desarrollo del código fuente original. Byce reescribió prácticamente todo el código fuente de Liebler y, en verano de 2005, como no estaba de acuerdo con lo que percibía a cambio de su trabajo, decidió cambiar la declaración de copyright que aparecía a nombre de la empresa por su propio nombre (© Mike Byce 2005), así como borrar todas las copias del código fuente de los ordenadores de JustMed. A partir de entonces, cuando Just descubrió lo que había pasado, la empresa tuvo que trabajar con versiones antiguas para desarrollar el dispositivo. La empresa demandó a Byce. La Corte del Distrito entendió que la compañía era propietaria del programa de ordenador que se usó para crear el dispositivo digital de audio larynx aplicando la doctrina de la obra hecha por encargo, ya que Byce escribió el código fuente para la compañía como empleado de la misma y no como trabajador independiente. Además, la Corte entendió que Byce se había apropiado del programa de ordenador, según la Ley de secreto industrial de Idaho. El Tribunal de Apelación estuvo de acuerdo con la Corte del Distrito en que Byce era empleado de la compañía en el momento en que creó el código fuente del dispositivo y que la compañía era propietaria del programa de ordenador utilizado. Para ello, admitió el Tribunal haber tenido en cuenta varios factores tales como la duración de la relación, las tareas que Byce hizo para Justmed, el hecho de que Byce cobraba un salario de Justmed y la propia naturaleza del negocio de la compañía. En relación con la duración de la relación, el Tribunal tuvo en cuenta que Justmed contrató a Byce en un principio para trabajar en el software del dispositivo, pero no fue contratado por un tiempo determinado ni hasta que se acabara de desarrollar el producto, por lo que las partes establecieron una relación laboral indefinida. Con respecto al trabajo que realizó Byce para Justmed, el Tribunal tuvo en cuenta que Byce no solo se había ocupado de desarrollar el código fuente del dispositivo, sino que había hecho otros trabajos para la compañía, como, por ejemplo, actualizar la página web o exhibir el dispositivo en ferias. En relación con el tercer factor mencionado por el Tribunal, este consideró que Justmed había contratado a Byce para sustituir a Liebler, un antiguo empleado, y se le había pagado el mismo salario mensual que este recibía, aunque la mayor parte la hubiera recibido en forma de acciones. Por último, el Tribunal consideró la propia naturaleza del negocio, ya que reconoció que en este tipo de compañías no se ejerce mucho control sobre los empleados, a diferencia de lo que ocurre en otras compañías más consolida-

das. Al respecto, el Tribunal no considera relevante que Byce no tuviera una jornada laboral prefijada, ni que trabajara desde casa porque los programadores pueden y suelen desarrollar su trabajo en cualquier lugar y a cualquier hora. Sin embargo, respecto a la segunda cuestión que había sido objeto del recurso de apelación, el Tribunal de Apelación consideró que Byce no se había apropiado indebidamente del código fuente y, por tanto, que no correspondía la indemnización de daños por este concepto. En efecto, el Tribunal consideró que Byce no había obtenido impropriamente el código fuente, ya que tenía la posesión del mismo por ser empleado de la empresa y haber creado la mayor parte de él. Lo que hizo impropriamente fue cambiar la advertencia de copyright y borrar las copias del código de los ordenadores de la empresa, pero estas conductas, aunque inapropiadas, no podían considerarse una apropiación indebida porque, para que la hubiera, tenía que haber algún tipo de uso que redujese el valor del secreto y era evidente que en este caso Byce no hizo «otro uso» del código fuente, sino que lo devolvió a la empresa cuando le ordenó el Tribunal de primera instancia, ni tampoco hubo pérdida de valor del código por haberlo poseído durante tan corto periodo de tiempo (b. Ribera).

ÓRGANO	Corte de Apelación del Segundo Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 7 de abril de 2010.
PARTES	Peter F. Gaito Architecture, LLC (demandante-apelante) contra Simone Development Corp. (demandada-apelada).
OBJETO	Diseño arquitectónico. Similitud sustancial. Test del «observador ordinario».
FUENTE	602 F.3d 57.
RESUMEN	<i>Gaito Architecture, LLC (Gaito) y Simone Development Corp. (SDC) llegaron a un acuerdo para presentar conjuntamente un proyecto al concurso convocado por la administración local de New Rochelle para realizar una importante reforma urbana. Gaito era el encargado del diseño de los planos y SDC de la parte financiera. El proyecto presentado en nombre de SDC resultó vencedor y se le encargó el proyecto por un precio estimado de 175 millones de dólares. Entonces surgieron desavenencias en relación a los honorarios de Gaito, por lo que las partes pusieron fin a su relación y SDC contrató a un nuevo despacho de abogados para continuar el proyecto. Gaito demandó a SDC y al nuevo despacho de abogados por infracción de sus derechos de autor y por enriquecimiento injusto y <i>quantum meruit</i> con base en la ley estatal de Nueva York, al haber uti-</i>

lizado sus planos y diseños sin su autorización para rediseñar el proyecto. Para fundamentar su reclamación, enumeró 35 similitudes entre su diseño y el rediseño, entre las que figuraban la ubicación del parque, aparcamiento, la plaza pública, etc., y determinados rasgos y funcionalidades, como la ubicación de tiendas de ventas al por menor en la base de la torre residencial, una arquitectura luminosa, aireada, transparente, de vidrio con guiños a los materiales tradicionales, un aparcamiento con 850 plazas, 44.000 pies cuadrados de espacios comerciales y 2.500 para oficinas, etc. Los codemandados presentaron una moción de sobreseimiento y la Corte de Distrito la aceptó al entender que no existía similitud sustancial entre los elementos del diseño del demandante y el rediseño, pues la impresión visual general de ambos diseños era completamente diferente y las similitudes recaían en elementos que son comunes a un sinnúmero de zonas urbanas o meras ideas abstractas o conceptos. Ante el recurso del demandante, la Corte de Apelación del Segundo Circuito comenzó analizando si era posible realizar el análisis de la existencia o no de similitud sustancial en una moción de sobreseimiento y concluye que, si bien por regla general esta cuestión se realiza tras el recibimiento del juicio a prueba, esto no es necesario cuando el caso puede resolverse como una cuestión de Derecho por recaer la similitud exclusivamente en elementos no protegidos por el Derecho de autor o por no poder un jurado razonable y correctamente instruido apreciar que las dos obras son similares sustancialmente. En la resolución de la moción de sobreseimiento, el Juez puede considerar los hechos tal y como se presentan en la demanda y sus anexos, como sucedió en este caso, y concluir que las obras no son sustancialmente similares como una cuestión de Derecho. Por ello, la Corte de Apelación considera posible resolver sobre la similitud sustancia en el marco de una moción de sobreseimiento. Una vez aclarado este extremo, la Corte de Apelación confirma la inexistencia de similitud sustancial entre ambos diseños, aplicando el test del «observador ordinario», es decir, que este apreciaría la misma impresión estética de dos obras y no notaría las diferencias entre ambas, salvo que se le instase a buscarlas. Este análisis debe hacerse sobre la impresión general y el concepto global de las obras, pero prescindiendo de sus elementos no protegibles. La Corte de Apelación no aprecia similitud sustancial entre ambos diseños aplicando estas reglas. Y recuerda que el Derecho de autor protege la expresión de ideas, pero no las ideas en sí, como dónde situar determinados elementos funcionales o el empleo de un estilo «luminoso y aireado». Asimismo, la Corte de Apelación avala

la decisión de la Corte de Distrito de renunciar a extender su competencia para resolver las cuestiones relativas a la legislación estatal (enriquecimiento injusto y *quantum meruit*), al no mantenerse ninguna acción federal (infracción de derechos de autor) en el caso (j. González de Alaiza).

ÓRGANO	Corte de Apelación del Noveno Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 14 de abril de 2010.
PARTES	PhotoMedex, Inc. (demandante-apelado) contra Irwin (demandado-apelante).
OBJETO	Publicidad engañosa. <i>Food and Drug Administration (FDA)</i>.
FUENTE	601 F.3d 919.
RESUMEN	<p>El demandado, Irwin, trabajó en el equipo de desarrollo de un láser para tratamiento dermatológico en la empresa demandante, <i>PhotoMedex, Inc.</i>, entre febrero de 1998 y julio de 2002. Poco después, en septiembre de 2002, fundó su propia compañía, <i>Ra Medical</i>, y obtuvo una licencia de <i>SurgiLight, Inc.</i> para explotar un láser diseñado por esta, que ya contaba con la preceptiva autorización de la Administración para Medicamentos y Alimentos (<i>Food and Drug Administration, FDA</i>), si bien todavía no había empezado a fabricarse ni comercializarse. <i>PhotoMedex Inc.</i> demandó a Irwin y a <i>Ra Medical</i> con base en la <i>Lanham Act</i> y en la ley estatal de California por publicidad engañosa al anunciar que su láser (de Irwin) había sido autorizado por la <i>FDA</i>, que iba a salir al mercado en una fecha muy anterior a la que finalmente lo hizo y por presentarse Irwin como inventor del primer láser autorizado por la <i>FDA</i> para realizar fototerapia, es decir, el láser de <i>PhotoMedex</i>. La Corte de Distrito resolvió de forma sumaria a favor del demandado sin entrar a analizar el fondo del asunto. Tras el recurso de los demandantes, la Corte de Apelación del Noveno Circuito analiza <i>de novo</i>, a la luz más favorable al perdedor, si existen cuestiones de hecho y si se aplicó correctamente la ley en la resolución de la instancia inferior. Una vez hecho este análisis, la Corte de Apelación confirma la improcedencia de la primera de las tres acciones, pero devuelve los autos a la Corte de Distrito para proseguir el procedimiento respecto a las otras dos. En cuanto a la publicidad engañosa relativa a la obtención de la autorización de la <i>FDA</i> para el láser de Irwin, los demandantes argumentan que en realidad dicho láser era una modificación del láser diseñado por <i>SurgiLight, Inc.</i>, por lo que en realidad el láser de Irwin no había obtenido la autorización. Ahora bien, la Corte de Apelación recuerda que las infracciones de la <i>Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA)</i> deben ser perseguidas por la</p>

FDA y no por los particulares, que todo lo más pueden solicitar a esta que inicie un procedimiento. Este límite impide igualmente a los particulares reclamar a través de vías alternativas, como una infracción de las normas de la competencia, vulneraciones de la FDCA. Naturalmente, si resultase probado que no existía tal autorización, sí estaríamos ante un supuesto de publicidad engañosa, pero en este caso existía la duda de si la autorización otorgada al láser de *SurgiLight* era extensible al láser con modificaciones finalmente comercializado por Irwin. La Corte de Apelación entiende que al no haber sancionado la FDA a Irwin, no era posible para la propia Corte de Apelación derivar la existencia de publicidad engañosa de una afirmación que el organismo competente no había sancionado. Por otra parte, en cuanto a la información relativa a la fecha de salida al mercado del láser de Irwin, la Corte de Distrito entendió que se trataba de una mera declaración de opinión sobre un evento futuro, que no generaba responsabilidad. No obstante, la Corte de Apelación matiza que esa predicción sí puede generar responsabilidad cuando el anunciante conoce la falsedad de la misma y añade que existen elementos de prueba en tal sentido, por lo que revoca la decisión de la Corte de Distrito en este extremo y le devuelve los autos para retomar el procedimiento. Por último, la descripción de Irwin como el inventor del láser de *PhotoMedex* resultaba igualmente contradictoria con pruebas aportadas por la demandante, por lo que también fue considerada susceptible de constituir publicidad engañosa, revocada la decisión de la Corte de Distrito al respecto y devueltos los autos para proseguir con el procedimiento (j. González de Alaiza).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN
PARTES

**Corte de Apelación del Primer Circuito.
Sentencia de 20 de abril de 2010.
Estate of R. Hevia (demandante-apelante) contra Portrio Corporation (demandado-apelado) contra Figueroa-Marreo (demandado-apelante).**

OBJETO
FUENTE

**Licencia implícita. Honorarios de abogados y costas.
602 F.3d 34.**

RESUMEN

Este caso enfrenta a los herederos de Roberto Hevia-Acosta (RHA) y su antiguo socio Francisco Valcarce (FV), si bien la demanda fue igualmente dirigida contra varias empresas participadas y colaboradores de este último. RHA y FV emprendieron varios proyectos inmobiliarios, en los que el primero se ocupaba de diseñar los planos y el segundo de la parte comercial y de contabilidad. El litigio se concreta en el uso que FV hizo de los planos realizados por RHA antes de morir para la

urbanización Rio Grande, uno de los complejos residenciales proyectados por ambos socios. Los demandantes, herederos de RHA, reconocieron que los planos estaban destinados a la construcción de la citada urbanización y que tras la muerte del causante fueron empleados para ese mismo fin. La Corte de Distrito desestimó la demanda con base en la existencia de una licencia implícita a favor de *Rio Grande Development*, una de las empresas fundadas por RHA y FV, y en un acuerdo posterior entre los herederos de RHA y FV de transferencia de los derechos de RHA en todas las empresas coparticipadas por ambos a favor de FV a cambio de 4 millones de dólares. Asimismo, la Corte de Distrito denegó a los codemandados que los actores fueran condenados al pago de los honorarios de sus abogados y de las costas por frivolidad y mala fe en la demanda. Ante el recurso de los demandantes, la Corte de Apelación del Primer Circuito señala que la existencia de una licencia implícita es posible, pero se da solo ocasionalmente y para el uso de la obra en una forma determinada. El test aplicado para establecer la existencia de una licencia implícita analiza si el cesionario solicitó la obra, si el autor realizó y entregó la obra y si el autor pretendía que el cesionario reprodujese y utilizase la obra. En el caso de las obras arquitectónicas el análisis se centra en el propósito del autor de que los planos sean usados sin su participación. Para determinar este propósito se consideran los siguientes factores: si las partes están vinculadas por un negocio puntual o por una relación duradera; si existe constancia escrita de que la obra solo podrá ser utilizada con la participación del autor o su autorización expresa; y si el comportamiento del autor durante la creación o entrega de la obra indica que es legítima la utilización de la misma sin su participación o consentimiento. En el presente caso, la Corte de Apelación mantiene que todos los factores apuntan a la existencia de una licencia implícita, incluso la existencia de una relación duradera, que en otros supuestos es contemplada como un elemento contrario a la licencia implícita, aquí debe ser apreciada como un factor favorable a la misma, ya que el arquitecto no era un contratista independiente, sino copropietario de la empresa *Rio Grande Development*, que recibía la licencia implícita para la consecución de su objeto social, a saber, la construcción de la urbanización Rio Grande. Por otra parte, la Corte de Apelación tampoco aceptó el argumento de los demandantes según el cual el acuerdo entre ellos y FV para transferir todos los derechos de RHA sobre las empresas coparticipadas con FV no afectaba a los derechos de autor sobre los planos de la urbanización Río Grande. Por el con-

trario, la Corte de Apelación sostiene que la licencia implícita para usar dichos planos a favor de *Rio Grande Development* había pasado a ser titularidad exclusiva de FV tras la firma del acuerdo. Tampoco aceptó la Corte de Apelación la objeción de los demandantes frente al hecho de que la licencia hubiese sido implementada por terceros, que se encargaron de ejecutar la obra, pues la licencia permite tal delegación, salvo exclusión expresa. En relación a la petición del pago de los honorarios de sus abogados que hicieron los codemandados con base en una pretendida frivolidad y mala fe de los demandantes, la Corte de Apelación confirmó el sentido desestimatorio de la resolución de la Corte de Distrito al valorar la excepcionalidad de la figura de la licencia implícita y el amplio margen de discrecionalidad que se le reconoce a la Corte de Distrito para obligar al pago de dichos honorarios. Y de igual manera deniega la condena en costas, al ser la concesión de una licencia implícita una cuestión controvertida y al haber sido desestimada la acción de los demandados alegando abuso del proceso y frivolidad (j. González de Alaiza).

IV. REINO UNIDO

1. CASACIÓN

ÓRGANO	United Kingdom Supreme Court.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 21 de noviembre de 2012 [2012] UKSC 55.
PARTES	The Rugby Football Union (parte recurrida) <i>contra</i> Consolidated Information Services Ltd., anteriormente Viagogo Ltd. (parte recurrente).
OBJETO	Requisitos para la concesión de una <i>Norwich Pharmacal order</i>. Deberes de colaboración de los prestadores de servicios de la sociedad de la información en la persecución de las infracciones a los derechos de terceros cometidas a través de Internet.
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	La <i>Rugby Football Union</i> está a cargo de la gestión de la unión de rugby inglesa y es propietaria del estadio Twickenham y responsable de la emisión de entradas para los partidos de rugby nacionales e internacionales que se celebren en él. La <i>Rugby Football Union</i> distribuye estas entradas entre los clubs de rugby, sociedades de árbitros, escuelas y otras entidades que organizan o participan en este deporte. Estos sujetos se encargan a su vez de distribuir esas entradas, en función de criterios tales como el patrocinio, su pertenencia a la escuela, su pertenencia a colectivos tales como alumnado y trabajadores, etc. Para ser beneficiarios de estas entradas, los sujetos enunciados deben aceptar los términos exigidos por la <i>Rugby Football Union</i> , entre ellos la prohibición de reventa o de anuncio de reventa de las entradas, bajo la sanción de dejar sin validez la entrada revendida. La demandada, <i>Consolidated Information System Ltd.</i> , anteriormente conocida como <i>Viagogo Ltd.</i> , opera un página web desde la que se pueden comprar y vender entradas, previo registro de los sujetos interesados en la compraventa. <i>Viagogo Ltd.</i> se ingresa un porcentaje del precio pagado por la entrada que, a diferencia de lo que sucede con la venta autorizada por la <i>Rugby Football Union</i> , no se trata de un precio reducido o preestablecido, sino del precio de mercado que la entrada alcance. La <i>Rugby Football Union</i> solicita a <i>Consolidated Information System Ltd.</i> información sobre la identidad de todas las personas involucradas en la compraventa de entradas, pero esta última se niega a comunicársela. Por considerar que el conocimiento de estos datos

es necesario para el efectivo cumplimiento de su objetivo de promoción del deporte, la *Rugby Football Union* solicita que se dicte una orden de petición de información, bajo los principios de las *Norwich Pharmacal orders*. Esta solicitud fue acordada en primera instancia —[2011] EWHC 764(QB)—, pero la empresa demandada apeló la resolución, alegando el carácter innecesario y desproporcionado de una orden de este tipo, por suponer una interferencia en el derecho a la privacidad, en la vertiente de la protección de datos de carácter personal, de los sujetos afectados por la medida. Este recurso es desestimado por la Court of Appeal —[2011] EWCA Civ 1585—, al considerar que la medida solicitada era proporcionada al objetivo de la solicitante de rectificar el ilícito cometido a través de la página web de la empresa demandada. Esta sentencia es recurrida de nuevo. En cita de jurisprudencia consolidada sobre la materia, el Tribunal Supremo comienza explicando, mediante cita de la primera sentencia en la que teoría fue aplicada por la House of Lords —la conocida *Norwich Pharmacal Co. v Customs and Excise Commissioners* [1974] AC 133—, que el objetivo perseguido por esta doctrina jurisprudencial es conseguir que quien asiste a otro para cometer un acto ilícito quede obligado a facilitar toda la información de que disponga sobre dicho acto, así como a revelar la identidad del infractor o infractores, aun cuando la conducta de dicho sujeto se debiese al cumplimiento de un deber al que estaba obligado. En definitiva, la consecución de la justicia obliga al cooperador a arreglar el ilícito a cuya realización ayudó sin conocimiento de ello. Seguidamente, el Tribunal Supremo pasa a interpretar el requisito del carácter necesario y proporcionado de la orden que se dicte, que no significa que esta tenga que tratarse siempre y en todo caso del último remedio para la parte que lo solicita. En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto *Promusicae c. Telefónica de España SAU*, C-275/06, ya advertía que el derecho a la protección de datos personales puede verse limitado cuando dicha limitación sea necesaria para proteger el derecho de propiedad de otras personas en el marco de un procedimiento civil. Por ello, el Tribunal Supremo hace un recorrido por su jurisprudencia para enumerar los factores o parámetros relevantes, que han de ser tomados en consideración o ponderados por el juez antes de emitir su decisión judicial, a la luz de las circunstancias del caso (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto *Bonnier Audio AB c. Perfect Communication Sweden AB*, C/461-10). Entre ellos podemos destacar el interés público de la orden, la función preventiva de dicha orden con respecto a futuros ilícitos de este

tipo, la posibilidad de que la información requerida pudiera ser obtenida de otro modo por ese sujeto, el conocimiento por el demandado de la ilicitud de su actuación, la posibilidad de que la ejecución de la orden permita revelar las identidades de sujetos inocentes, el grado de confidencialidad y la afectación de los derechos o libertades de las personas cuya identidad o datos personales son revelados. Pues bien, la aplicación de estas consideraciones a las circunstancias del caso concreto conducen al Tribunal Supremo a desestimar el recurso. El objetivo de la *Rugby Football Union* del mantenimiento de precios razonables como medio de promoción del rugby ha de primar sobre el derecho a la protección de datos personales de los usuarios registrados como compradores o vendedores en la página web. El Tribunal Supremo explica su decisión contraponiendo las características del supuesto litigioso a los caracteres que dieron origen a la denegación de la *Norwich Pharmacal order* en el asunto *Golden Eye (International) Ltd. contra Telefonica UK Ltd.* [2012] EWHC 723 (Ch). En este último caso, el requisito de la proporcionalidad no se cumplía, pues la ejecución de la orden requería que el intermediario identificase a todos sus usuarios, con el consiguiente riesgo de que usuarios que no hubiesen empleado la red para cometer ningún ilícito fueran identificados como posibles consumidores de material pornográfico. Con carácter subsidiario, el Tribunal Supremo hace referencia al hecho de que el sujeto registrado en *Viagogo* debe haber aceptado las condiciones y política de privacidad de esta página web durante el proceso de registro, entre las cuales se encuentra la posibilidad de que *Viagogo* revele la información financiera y personal de sus usuarios cuando la ley o una orden judicial así se lo exija (p. Torremans & g. Minero).

NOTA

Acerca del funcionamiento de las *Norwich Pharmacal orders* Vid. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., «Protección de datos vs. tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual», *Revista de Propiedad Intelectual Pe.i.*, núm. 38, 2011, pp. 27-29; y GONZÁLEZ GOZALO, A., «El conflicto entre la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos de carácter personal en las redes P2P», *Revista de Propiedad Intelectual Pe.i.*, núm. 28, 2008, p. 43. La sentencia de la High Court of Justice de 26 de marzo de 2012 en el asunto *Golden Eye (International) Ltd. contra Telefonica UK Ltd.* [2012] EWHC 723 (Ch) puede consultarse en el núm. 41 de *Pe.i.* (p. Torremans & g. Minero).

2. APELACIÓN

ÓRGANO	Court of Appeal (Civil Division).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 18 de octubre de 2012, [2012] EWCA Civ 1339.
PARTES	Samsung Electronics (UK) Ltd. (parte recurrida) <i>contra</i> Apple Inc. (parte recurrente).
OBJETO	Protección de los dibujos y modelos comunitarios. Ámbito de la protección de un modelo de ordenadores portátiles (tabletas) registrado en 2004. Cambios surgidos en el modelo. Medidas para la publicidad de las resoluciones judiciales declarativas de la falta de infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	<p>En la sentencia que se comenta se resuelve el recurso de apelación planteado por <i>Apple</i> contra dos sentencias de la Patents Court en las que se falló en favor de <i>Samsung</i> y se condenó a <i>Apple</i> a dar publicidad al texto de la decisión judicial en la que se declaraba la falta de infracción del modelo comunitario registrado de <i>Apple</i> por su competidora <i>Samsung</i> al comercializar las tabletas <i>Samsung Galaxy</i>. Dada la repercusión mediática del enfrentamiento entre <i>Apple</i> y <i>Samsung</i>, la Court of Appeal dedica varios fundamentos jurídicos a identificar el concreto objeto del recurso, que únicamente tiene que ver con las tabletas <i>Samsung Galaxy</i> y el registro del diseño comunitario de <i>Apple</i> de 2004, luego no versa sobre las características del <i>iPad</i> de <i>Apple</i> en su versión actual, sino de las propiedades del diseño que fue registrado en 2004. Este litigio tampoco tiene por objeto las alegaciones de infracción mutua de patentes implementadas por programas de ordenador, que han originado la apertura de varios procedimientos judiciales en otros Estados miembros —entre ellos, Alemania, España y Holanda— y en Estados Unidos. Según el artículo 10 del Reglamento (CE) n° 6/2002, sobre dibujos y modelos comunitarios, la protección conferida por el dibujo o modelo comunitario «se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta». Asimismo, este precepto establece que la perspectiva desde la que debe medirse el concreto ámbito de protección es la del usuario informado. <i>Apple</i> sostenía que el usuario informado, teniendo en cuenta que el diseño registrado data de 2004, esperaría que los avances tecnológicos producidos desde entonces hubieran reducido el grosor de las tabletas, de manera que un usuario informado daría poca importancia al hecho de que la tableta de <i>Samsung</i> fuera más delgada que la que figuraba en el registro</p>

de *Apple*. La Court of Appeal no acoge esta alegación, toda vez que entiende que el ámbito de protección de un diseño es siempre el previsto en el registro de este, y no todas sus potenciales variaciones futuras, previsibles o no, como puede ser el cambio de grosor. La impresión general del modelo registrado era la que se describía en la descripción realizada por *Apple*: un producto de diseño simple, sin ornamentación alguna, ni indicación de la orientación de la tableta para quien hace uso de esta. Esta impresión general es distinta de la que producen las tabletas de *Samsung*, en donde el diseño es algo más complejo, con referencia a la marca en el anverso y el reverso, con función de orientación de la tableta para el usuario, y con uso de varios colores en el reverso, frente al estilo monocromático de *Apple*. Estas últimas características no se deben a razones puramente funcionales, sino más bien a decisiones del diseñador con el objeto de ofrecer al producto una apariencia visual determinada, a pesar de ser el grado de libertad de un diseñador de este tipo de ordenadores muy reducido. Por ello, la coincidencia en la forma rectangular y en las esquinas redondeadas de las tabletas, que se deben, en cierta medida, a la función de esta, no es tan significativa para el usuario informado. Otro tipo de propiedades, como la anchura y el nivel de ornamentación sí forman parte de ese estrecho —pero existente— margen de maniobra del diseñador. Este grado de libertad también puede predicarse de los bordes de las tabletas, que no son coincidentes, pues en los productos de *Samsung* la anchura de la tableta no es estrictamente recta, sino curvada. Finalmente, el grosor de la tableta es significativamente distinto en ambos productos, lo que produce necesariamente una impresión general diferente para el usuario informado de tabletas. Por todo ello, la Court of Appeal reitera el pronunciamiento de la Patents Court, en el sentido de declarar que no se aprecia la existencia de una infracción por parte de *Samsung* del diseño registrado por *Apple*. En segundo lugar, la Court of Appeal analiza la oposición de *Apple* a la medida adicional dictada por el tribunal de primera instancia por la que se le obligaba a publicar a sus expensas la resolución jurisdiccional, tanto en su página web como en varios periódicos británicos, con unas determinadas condiciones de tamaño y tipo de letra. *Apple* alega que esta medida tendría efectos muy negativos en su marca, en tanto afectaría a su principal herramienta de marketing, que es su página web. La Court of Appeal explica que este tipo de medidas de publicidad no eran comunes en el ordenamiento inglés antes de la aprobación de la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad

intelectual, en cuyo artículo 15 se regulan sus características generales y que tienen por objeto reforzar su aspecto disuasorio —de las decisiones sobre infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial— y contribuir a que el público tome conciencia de ello (considerando 27º de la Directiva). Si bien la norma europea no regula la aplicación de estas medidas de publicidad en otros supuestos distintos a las sentencias declarativas de la infracción, como pueden ser los casos en los que se declara la inexistencia de infracción —como el supuesto que nos ocupa—, esta es una potestad discrecional del juez, que puede ser ejercitada en función de las circunstancias del caso que la conviertan en necesaria. En este caso, la necesidad de la medida tiene su origen en la urgencia de disipar la falta de certeza comercial de los productos de las dos marcas, a la que habían contribuido las informaciones extendidas por los medios de comunicación ante el inicio de distintos procedimientos judiciales en varios países, a raíz de la batería de demandas interpuestas por ambas partes. Tras haber constatado la necesidad de la medida de publicidad, la Court of Appeal estudia el cumplimiento de las exigencias de proporcionalidad entre los intereses de las partes, llegando a la conclusión de que bastaría con la inclusión en la página web de *Apple* de un link con el texto «Sentencia Samsung/Apple», siendo necesario clicar en el link para leer la totalidad de la noticia, sin que el texto íntegro de esta figure directamente, sin el link como paso intermedio, en la portada de la página web (p. Torremans & g. Minero).

3. OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES

ÓRGANO	High Court of Justice (Chancery Division).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 1 de octubre de 2012 [2012] EWHC 2637 (Ch).
PARTES	Société des Produits Nestlé S.A. contra Cadbury UK Ltd.
OBJETO	Signos que pueden constituir una marca. Requisitos de representación gráfica y capacidad para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Color como signo susceptible de ser registrado como marca.
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	<i>Cadbury</i> solicitó el registro del color morado como marca para productos de chocolate. Concretamente, a la identificación con código numérico de la tabla de códigos de colores Pantone, se adjunta una descripción de la solicitud, en la que se expone que el color se aplicaría a la totalidad de la superficie visible

o a una parte predominante de la superficie visible de los envoltorios de tabletas de chocolate, confitería de chocolate, bebidas y preparados para bebidas de cacao y tartas de chocolate. *Cadbury* había empleado este color en los envoltorios de sus tabletas de chocolate durante años. *Nestlé* se opuso al registro como marca, pero el Registrar of Trade Marks no aceptó esta oposición. *Nestlé* recurre, dado que considera que el signo que se pretende registrar no cumple con los requisitos previstos en el artículo 1 (1) (a) de la Trade Mark Act de 1994. La demandante entiende que la descripción que acompañó a la solicitud de registro del color es insuficiente, por indeterminada, puesto que plantea una doble alternativa al uso del color: bien en la totalidad o bien en una parte predominante de la superficie del envoltorio, siendo el carácter predominante un parámetro subjetivo y que, en todo caso, reconoce la posibilidad de que otros colores puedan estar presentes, sin determinar las condiciones para ello. En definitiva, *Nestlé* considera que no existe en el color morado un signo susceptible de representación gráfica precisa cuando el porcentaje o presencia del color morado en el envoltorio, así como la posición de ese color y su combinación con otros lenguajes marcarios, como las palabras «*Cadbury*» y «*Dairy Milk*», variarán en función del caso. Los problemas que lo que la High Court denomina «*marcas exóticas*», como son los olores y los colores per se, plantean en relación con las dos primeras exigencias del artículo 1 (1) (a) de la Trade Mark Act de 1994 —tratarse de un signo y poder representarse gráficamente— no se generan, sin embargo, en lo que al registro de marcas convencionales como nombres («*Cadbury*») o logos (el vaso y medio de leche en las tabletas de chocolate *Dairy Milk*) se refiere. La High Court comienza afirmando la posibilidad de que un color constituya, como tal, una marca, siempre que se pueda definir con palabras e identificar con la tabla de códigos de colores Pantone, aun cuando dicho color pueda ser utilizado de más de una manera. Siguiendo la resolución del Registrar of Trade Marks, la High Court señala la vaguedad del adjetivo «*predominante*», previsto en la solicitud de registro de marca como alternativa al supuesto en el que el color morado no está previsto en la totalidad del envoltorio. Sin embargo, se afirma seguidamente que esta circunstancia habrá de ser examinada, en su caso, por el juez que conozca de un supuesto de infracción de marca, teniendo que decidir si hubo o no un uso predominante del color morado en relación a la totalidad del envoltorio, sin que este tipo de discusiones sean distintas a la que tendría lugar cuando el órgano jurisdiccional tuviese que decidir si el color empleado era exactamente el mismo que

figuraba en la solicitud de registro u otro distinto. Entiende la High Court que la descripción prevista en la solicitud de registro no puede considerarse una alternativa, sino que se refiere a la exigencia de que el uso que se haga del color morado tendrá que ser predominante, de manera que el porcentaje de la superficie del envoltorio ocupado por este color pueda ser del 100% o menor, siempre que sea el color predominante. Toda vez que existe una evidencia, probada por *Cadbury*, de que el público asocia el color morado como tal al chocolate de esta empresa, *Cadbury* puede registrar este color como marca para los productos que explota. Por otro lado, *Nestlé* se opone a que la marca pueda registrarse para todo tipo de chocolate (blanco, con leche y negro) y no solo para el chocolate con leche. En este sentido, la High Court acoge el motivo de oposición de *Nestlé* y se aparta, con ello, de la decisión del Registrar of Trade Marks. Entiende que el carácter distintivo del color morado existe en lo que se refiere a su empleo en envoltorios de chocolate con leche. El chocolate con leche comparte muchas propiedades con el chocolate blanco y el chocolate negro, pero ello no implica que estos tres tipos de chocolate sean iguales a los ojos del público. Efectivamente, *Cadbury* no emplea el color morado en otros tipos de chocolate. No es posible tratar de extender el uso de la marca que pretende registrarse a otros tipos de chocolate, puesto que con ello reduciría la disponibilidad de colores para otras empresas. Por tanto, la descripción de los productos para los que se solicita la marca debe ser modificada por *Cadbury*, limitándola de manera literal a productos de chocolate con leche (p. Torremans & g. Minero).

NOTA	Para profundizar sobre el tema de las marcas no gráficas, <i>vid.</i> el estudio de TORRUBIA CHALMETA «La protección jurídica de las marcas no visuales. Un estudio alejado de la teoría de las funciones de la marca», publicado en este mismo número.
ÓRGANO RESOLUCIÓN	High Court of Justice (Chancery Division). Sentencia de 28 de noviembre de 2012 [2012] EWHC 3345 (Ch).
PARTES	J.W. Spear & Sons Ltd., Mattel, Inc. y Mattel U.K. Ltd. contra Zynga, Inc.
OBJETO	Signos que pueden constituir una marca. Requisitos de representación gráfica y capacidad para distinguir los pro- ductos o servicios de una empresa de los de otra. Claridad y precisión de la representación gráfica del signo.
FUENTE	http://www.bailii.org/

RESUMEN

El primer demandante es el titular en Reino Unido de la «marca ficha», una marca consistente en la forma de una ficha cuadrada de tres dimensiones en color marfil en cuya superficie figura inscrita una letra en alfabeto latino y un número del uno al diez, que fue registrada para su uso en juegos de mesa. El demandado, *Zynga*, entiende que el registro como marca de la «marca ficha» es inválido, dado que esta no cumple con las exigencias previstas en el artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. *Mattel* es la titular de los derechos asociados al popular juego *SCRABBLE* fuera de Estados Unidos y Canadá y entiende que la explotación por parte de *Zynga* de un juego digital llamado *SCRAMBLE* (de acuerdo con *Mattel*) y *SCRAMBLE WITH FRIENDS* (de acuerdo con *Zynga*) infringe los derechos de la primera sobre un total de cuatro marcas registradas, entre ellas la «marca ficha». La High Court of Justice hace un recorrido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de marcas. Son tres los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE para que algo pueda constituir una marca: i) debe tratarse de un signo; ii) debe poder ser objeto de una representación gráfica; y iii) debe ser apropiado para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras. La lista de ejemplos de formas de representación gráfica prevista en esta disposición —las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación— no tiene un carácter exhaustivo, pues se ha admitido el registro de signos que no pueden ser percibidos por la vista pero sí se pueden representar gráficamente, como son los sonidos o el olor. Asimismo, se ha admitido que un simple color o una combinación de estos sea tenido por marca, pues, aunque generalmente el color no sea más que la propiedad de una cosa, podrá constituir un signo en función del contexto en el que se emplee. *Zynga* entiende que los parámetros de claridad y precisión no se cumplen en la «marca ficha» porque la referencia a que el color sea marfil no es una descripción suficientemente precisa y porque no se determinan la forma y las dimensiones de la ficha. La resolución gira en torno a la interpretación del requisito de la expresión gráfica y la necesidad de que dicha expresión sea clara y precisa. En base a estas exigencias se ha entendido que descripciones escritas tales como el canto de un gallo o una onomatopeya no satisfacen el mínimo exigido. En cita de las sentencias del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 2003, asunto *Libertel v. Benelux-Merkenbureau*, C-104/01, de 24 de

junio de 2004, asunto *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, y de 25 de enero de 2007, asunto *Dyson Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, C-321/03, la High Court centra su razonamiento en la explicación de la falta de precisión de la definición de la marca de los demandantes, de manera que una solicitud de marca que tenga por objeto o pretensión todas las formas imaginables de una ficha no permiten al consumidor percibir y memorizar una combinación concreta que pueda utilizar para repetir, con certeza, una experiencia de compra, así como tampoco permite a las autoridades competentes y a los operadores económicos conocer el alcance de los derechos protegidos por el titular de la marca. Estas condiciones sí se cumplían, sin embargo, en el caso *Nestlé v. Cadbury* [2012] EWHC 2637 (Ch), empleado por *Mattel* para apoyar su pretensión. En aquel caso se entendió que el color morado cuando es aplicado por entero a la superficie del envoltorio de tabletas de chocolate era asociado por el público al chocolate comercializado por esa empresa. La High Court acoge las razones defendidas por *Zynga* para la invalidez del registro de la «marca ficha». En primer lugar, no se trata de un signo, sino de una mera propiedad del producto, porque cubre infinitas combinaciones de números y letras ubicadas dentro de la ficha, sin especificarse el tamaño ni precisarse la definición del color empleado, luego su registro como marca supondría un monopolio perpetuo sobre el uso del color marfil en cualquier tipo de ficha en la que se contenga un número y una letra en su superficie. En segundo lugar, aun cuando se afirmase que sí existe un signo, no se cumple la condición de la representación gráfica de este, al no ser esta representación clara, precisa, inteligible y objetiva, y ello porque, al cubrir la descripción dada una multitud de posibles combinaciones, no permite al consumidor percibir que existe un signo ni a los competidores determinar el perímetro de protección del titular de la marca (p. Torremans & g. Minero).

NOTA

Vid. la reseña de la sentencia de la High Court en el asunto *Nestlé v. Cadbury* [2012] EWHC 2637 (Ch), así como el estudio de TORRUBIA CHALMETA, «La protección jurídica de las marcas no visuales. Un estudio alejado de la teoría de las funciones de la marca», ambos publicados en este mismo número (p. Torremans & g. Minero).