

II. RESEÑAS JUDICIALES

ÍNDICE ANALÍTICO

ACCIONES JUDICIALES DE PROTECCIÓN.

Competencia judicial.

TJUE 03.10.13 (Unión Europea); Noveno Circuito 08.07.10 (Estados Unidos); Trib. Bolonia 06.10.11 (Italia).

Conflicto de leyes.

Noveno Circuito 08.07.10 (Estados Unidos); Noveno Circuito 16.08.10 (Estados Unidos).

Honorarios de abogados.

Noveno Circuito 08.07.10 (Estados Unidos).

Medidas cautelares.

Trib. Turín 13.09.11 (Italia); Trib. Bolonia 06.10.11 (Italia).

Resolución sumaria (*summary judgment*).

Undécimo Circuito 22.07.10 (Estados Unidos).

ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES.

Remuneración por el uso de sus prestaciones.

TS 12.11.12 (España); AP Burgos 16.11.12 (España); AP Valencia 06.03.13 (España); AP Las Palmas 07.03.13 (España); AP Pontevedra 25.03.13 (España); AP Madrid 05.07.13 (España).

AUTORÍA.

Adquisición originaria de derechos de autor.

Casación 29.12.11 (Italia).

Obra colectiva.

AP Barcelona 11.03.13 (España).

Pago de los derechos de autor cuando el artista, en una comunicación pública, interpreta sus propias canciones.

AP Toledo 16.01.13 (España).

BASES DE DATOS.

Derecho *sui generis* sobre las bases de datos.

Inexistencia.

AP Madrid 12.11.12 (España).

Inexistencia.

AP Madrid 12.11.12 (España).

CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Acción de revisión del art. 47 LPI.

AP Barcelona 12.09.13 (España).

Alcance de la cesión de derechos.

TS 25.06.13 (España); AP Vizcaya 11.12.12 (España); AP Madrid 28.10.13 (España).

Cesión legal.

Cuarto Circuito 24.08.10 (Estados Unidos).

Contrato de edición con derecho de opción a favor del editor.

Trib. Bolonia 05.07.11 (Italia) (I).

Contrato de licencia con pacto de no cesión a terceros.

Casación 21.07.11 (Italia).

COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA.

Aplicación de la DDASI a reproducciones realizadas a partir de la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva.

TJUE 27.06.13 (Unión Europea) (I).

Concepto de soporte y medio de reproducción.

TJUE 27.06.13 (Unión Europea) (I).

Confirmación de la nulidad de la OM PRE/1743/2008.

TS 22.03.13 (España).

Doble pago en el marco de una operación transfronteriza.

TJUE 11.07.13 (Unión Europea).

Régimen aplicable.

AP Madrid 22.04.13 (España).

COMPETENCIA DESLEAL.

Existencia.

AP Barcelona 24.07.13 (España).

Inexistencia.

AP Madrid 12.11.12 (España); Casación 13.10.11 (Italia); Trib. Bolonia 05.07.11 (Italia) (II).

COMPETENCIA JUDICIAL.

Competencia judicial internacional para conocer de demandas por infracción de derechos de propiedad intelectual llevadas a cabo a través de Internet.

TJUE 03.10.13 (Unión Europea).

Competencia personal. Regla de la «dirección intencionada».

Noveno Circuito 08.07.10 (Estados Unidos).

Protección del pseudónimo: exclusión de competencia de las secciones especializadas en propiedad intelectual.

Trib. Bolonia 06.10.11 (Italia).

COMUNICACIÓN PÚBLICA.

Carga de la prueba de la comunicación pública.

AP Castellón 29.01.13 (España); AP Valencia 06.03.13 (España).

Carga de la prueba de la utilización del repertorio de la entidad de gestión.

AP Castellón 29.01.13 (España); AP Alicante 31.01.13 (España); AP Islas Baleares 06.02.13 (España); AP Valencia 06.03.13 (España).

Distinción entre acto de distribución y acto de puesta a disposición.

AP Madrid 05.07.13 (España).

Existencia.

Bar.

AP Alicante 11.10.12 (España).

Cine.

AP Las Palmas 07.03.13 (España).

Pub.

AP Alicante 31.01.13 (España); AP Valencia 06.03.13 (España).

Fiestas locales.

AP Ourense 27.11.12 (España); AP Toledo 16.01.13 (España); AP Castellón 29.01.13 (España).

Radiodifusión.

TS 12.11.12 (España); TS 25.06.13 (España); AP Burgos 16.11.12 (España); AP Pontevedra 25.03.13 (España).

Restaurante.

AP Islas Baleares 06.02.13 (España).

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

Aplicación.

AP Valencia 06.03.13 (España).

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

TS 12.11.12 (España); AP Burgos 16.11.12 (España); AP Valencia 06.03.13 (España); AP Las Palmas 07.03.13 (España); AP Pontevedra 25.03.13 (España); AP Madrid 05.07.13 (España).

Responsable de la comunicación pública.

AP Ourense 27.11.12 (España).

CONTRATO DE EDICIÓN.

Acción de revisión del art. 47 LPI.

AP Barcelona 12.09.13 (España).

Contrato de edición con derecho de opción a favor del editor.

Trib. Bolonia 05.07.11 (Italia) (I).

Incumplimiento del contrato.

AP Barcelona 12.09.13 (España).

CONTRATOS.

Alcance de la cesión de derechos.

TS 25.06.13 (España); AP Vizcaya 11.12.12 (España).

Cesión de conjunto de obras escultóricas.

AP Valencia 17.10.12 (España).

Cesión de guiones de teleserie para su adaptación en España.

AP Madrid 19.10.12 (España).

Cesión exclusiva de derechos de explotación.

TS 25.06.13 (España).

Cesión no exclusiva de derechos de explotación.

JM Madrid 19.10.12 (España).

Contrato de edición con derecho de opción a favor del editor.

Trib. Bolonia 05.07.11 (Italia) (I).

Incumplimiento contractual.

AP Barcelona 12.09.13 (España); Noveno Circuito 22.07.10 (Estados Unidos).

DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Condena.

Almacenamiento de soportes piratas.

AP Barcelona 07.01.13 (España).

Recepción en aeropuerto de paquetes con soportes piratas.

AP Islas Baleares 17.12.12 (España).

Reproducción de obras en CD y DVD sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

AP Madrid 25.10.12 (España); AP Salamanca 31.10.12 (España).

Prueba del contenido de los discos intervenidos.

AP Barcelona 07.01.13 (España).

Requisito del perjuicio de tercero.

AP Barcelona 07.01.13 (España).

Responsabilidad civil subsidiaria.

No concurrencia.

AP Salamanca 31.10.12 (España); AP Barcelona 07.01.13 (España).

Tentativa.

AP Islas Baleares 17.12.12 (España).

DERECHOS MORALES (DEL AUTOR).

Derecho de integridad.

No infracción.

TS 18.01.13 (España).

Derecho de paternidad.

No infracción.

AP Barcelona 11.03.13 (España).

Inexistencia de derechos morales de los productores audiovisuales.

Trib. Milán 07.06.11 (Italia).

Intransmisibilidad *mortis causa* del derecho moral.

Trib. Milán 14.07.11 (Italia).

Titularidad de los derechos morales por persona jurídica.

AP Barcelona 12.09.13 (España).

DISEÑO INDUSTRIAL.

Requisitos para la protección del diseño industrial por el derecho de autor.

Trib. Turín 13.09.11 (Italia).

DISTRIBUCIÓN (DERECHO DE).

Distinción entre acto de distribución y acto de puesta a disposición.

AP Madrid 05.07.13 (España).

DOMINIO PÚBLICO.

Copia de artículos de diseño en dominio público.

Trib. Bolonia 05.07.11 (Italia) (II).

Extensión legislativa del plazo de duración aplicable, en ciertos casos, a las obras ya caídas en dominio público al tiempo de la entrada en vigor de la ley.

Casación 25.11.11 (Italia) (I).

DURACIÓN DE LOS DERECHOS.

Duración de los derechos de autor sobre obra cinematográfica.

Casación 25.11.11 (Italia) (I).

Régimen transitorio.

AP Madrid 20.05.13 (España).

EDITORES.

Derecho conexo sobre la edición que pueda ser individualizada por sus características individuales.

Inexistencia.

AP Madrid 12.11.12 (España).

ENTIDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Ámbito de gestión de las distintas entidades.

AP Burgos 16.11.12 (España).

Aplicación de las tarifas generales.

AP Alicante 11.10.12 (España); AP Burgos 16.11.12 (España); AP Ourense 27.11.12 (España).

Carácter equitativo de las tarifas generales.

AP Burgos 16.11.12 (España); AP Las Palmas 07.03.13 (España); AP Pontevedra 25.03.13 (España).

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

AP Castellón 29.01.13 (España); AP Alicante 31.01.13 (España); AP Islas Baleares 06.02.13 (España); AP Valencia 06.03.13 (España).

Determinación de la remuneración por el uso de su repertorio.

TS 12.11.12 (España); AP Alicante 11.10.12 (España); AP Ourense 27.11.12 (España); AP Alicante 31.01.13 (España); AP Islas Baleares 06.02.13 (España); AP Valencia 06.03.13 (España); AP Las Palmas 07.03.13 (España).

Legitimación activa universal derivada del artículo 150 LPI.

AP Castellón 29.01.13 (España).

Obligación de establecer tarifas generales.

AP Castellón 29.01.13 (España).

Reclamación de compensación equitativa por copia privada.

Confirmación de la nulidad de la OM PRE/1743/2008.

TS 22.03.13 (España).

Régimen aplicable.

AP Madrid 22.04.13 (España).

ENTIDADES DE RADIODIFUSIÓN.

Emisión de grabaciones audiovisuales por entidad de radiodifusión sin consentimiento.

TS 14.01.13 (España).

Emisión radiofónica de fonogramas.

TS 12.11.12 (España); AP Pontevedra 25.03.13 (España).

Remuneración de los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas por la comunicación pública de sus actuaciones a través de la radiodifusión de fonogramas.

TS 12.11.12 (España); AP Burgos 16.11.12 (España); AP Pontevedra 25.03.13 (España).

FALTA CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Absolución.

Ejecución de *software* pirata en videoconsolas.

AP Zaragoza 08.11.12 (España).

Ofrecimiento en venta de soportes piratas.

AP Madrid 29.10.12 (España); AP Madrid 14.11.12 (España); AP Madrid 25.02.13 (España).

Reproducción, almacenamiento y distribución de soportes piratas.

AP Jaén 11.10.12 (España).

Condena.

Distribución de copias ilegales de recordatorios con dibujos y diseños protegidos.

AP Madrid 30.10.12 (España).

Ofrecimiento en venta de soportes piratas.

AP Madrid 10.12.12 (España); AP Zaragoza 11.03.13 (España).

Prescripción de la falta.

AP Jaén 11.10.12 (España); AP Madrid 25.02.13 (España).

Principio de intervención mínima del Derecho Penal.

No aplicación.

AP Madrid 10.12.12 (España).

Requisitos del tipo penal.

Concurrencia.

AP Madrid 10.12.12 (España); AP Zaragoza 11.03.13 (España).

Conducta típica de distribución.

AP Madrid 29.10.12 (España); AP Zaragoza 11.03.13 (España).

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

AP Madrid 29.10.12 (España); AP Madrid 14.11.12 (España).

Falta de prueba de la titularidad de los derechos.

AP Madrid 25.02.13 (España).

Falta de prueba del contenido de los discos intervenidos.

AP Madrid 29.10.12 (España).

Perjuicio de tercero.

AP Madrid 30.10.12 (España); AP Madrid 14.11.12 (España); AP Zaragoza 11.03.13 (España).

Responsabilidad civil subsidiaria.

No concurrencia.

AP Zaragoza 08.11.12 (España).

FORMATO TELEVISIVO.

Cesión.

AP Madrid 19.10.12 (España).

Requisitos de protección.

Casación 13.10.11 (Italia).

GRABACIONES AUDIOVISUALES.

Comunicación pública en establecimientos abiertos al público.

AP Las Palmas 07.03.13 (España).

Emisión de grabaciones audiovisuales por entidad de radiodifusión sin consentimiento.

TS 14.01.13 (España).

Titularidad originaria de los productores audiovisuales de derecho conexo sobre la grabación y derivativa de los derechos de autor y de los conexos de las entidades de radiodifusión.

Casación 25.11.11 (Italia) (I).

IMAGEN (DERECHO DE).

Infracción del derecho a la imagen.

Inexistencia.

AP Barcelona 24.07.13 (España).

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.

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

AP Castellón 04.10.12 (España); AP Madrid 07.12.12 (España).

Cuantificación.

Cuarto Circuito 24.08.10 (Estados Unidos).

Daños morales.

Inexistencia.

AP Lugo 08.11.12 (España).

Determinación de la indemnización por daños y perjuicios.

TS 09.01.13 (España); AP Zaragoza 15.02.13 (España); AP Asturias 22.05.13 (España); AP Barcelona 12.09.13 (España).

Falta de legitimación para el ejercicio de la acción indemnizatoria.

AP Valencia 17.10.12 (España).

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

Existencia.

Comercialización de dispositivos de neutralización de medidas tecnológicas instaladas en videojuegos y consolas.

AP Lugo 08.11.12 (España).

Comunicación pública de obras protegidas a través de radiodifusión.

TS 12.11.12 (España); AP Burgos 16.11.12 (España); AP Pontevedra 25.03.13 (España).

Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público.

AP Alicante 11.10.12 (España); AP Alicante 31.01.13 (España); AP Islas Baleares 06.02.13 (España); AP Valencia 06.03.13 (España); AP Las Palmas 07.03.13 (España).

Comunicación pública de obras protegidas en fiestas locales.

AP Ourense 27.11.12 (España); AP Toledo 16.01.13 (España); AP Castellón 29.01.13 (España).

Exhibición pública de obras plásticas sin autorización del titular de los derechos.

AP Barcelona 24.07.13 (España).

Explotación no autorizada de obras musicales en formato *ringtones*.

TS 18.12.12 (España); AP Madrid 05.07.13 (España).

Plagio de un libro fotográfico.

Casación 28.11.11 (Italia).

Plagio de una guía turística.

AP Vizcaya 11.12.12 (España).

Plagio de una tesis doctoral.

TS 27.12.12 (España).

Reproducción de fotografías en una página web.

AP Zaragoza 15.02.13 (España).

Reproducción de obras literarias en establecimientos de reprografía.

TS 09.01.13 (España); AP Castellón 04.10.12 (España); AP Madrid 07.12.12 (España).

Reproducción y puesta a disposición en Internet de transmisiones televisivas protegidas sin autorización de los titulares de derechos.

Trib. Milán 07.06.11 (Italia); Trib. Milán 09.09.11 (Italia).

Utilización de imágenes de programas de televisión ajenos sin consentimiento.

TS 14.01.13 (España).

Utilización no autorizada de una fotografía en una publicación.
AP Asturias 22.05.13 (España).

Inexistencia.

Adaptación de guiones de teleserie a España, ampliándose su extensión final.

AP Madrid 19.10.12 (España).

Cambio de ubicación de una escultura encargada al autor.

TS 18.01.13 (España).

Comunicación pública de eventos deportivos sin autorización del titular exclusivo de su explotación.

TS 25.06.13 (España).

Edición de una obra literaria colectiva por un tercero sin consentimiento de uno de sus contribuyentes.

AP Barcelona 11.03.13 (España).

Edición no consentida de una obra literaria.

AP Madrid 20.05.13 (España).

Edición y publicación de tres libros como libro único.

AP Barcelona 12.09.13 (España).

Plagio de un documental.

Trib. Roma 05.10.11 (Italia).

Plagio de un formato televisivo.

Casación 13.10.11 (Italia).

Plagio de un prendedor para chupete.

Undécimo Circuito 22.07.10 (Estados Unidos).

Plagio de una composición musical.

Trib. Milán 22.12.11 (Italia).

Plagio de una obra literaria.

AP Madrid 12.11.12 (España); Trib. Bolonia 05.07.11 (Italia) (I).

Plagio de una propuesta presentada para concurrir a concurso público.

TS 08.11.12 (España).

Reproducción de una obra cinematográfica caída en el dominio público.

Casación 25.11.11 (Italia) (I).

Transformación de una obra escultórica con fines de parodia.

Trib. Milán 14.07.11 (Italia).

Utilización de la letra de una canción y su traducción en un curso de aprendizaje de inglés.

AP Madrid 28.10.13 (España).

Utilización de obras musicales contenidas en una base de datos.

AP Madrid 28.10.13 (España).

Utilización gráfica de un alfabeto ideado por el actor en un anuncio publicitario.

AP Madrid 16.09.13 (España).

INTERNET.

Falta de prueba de la utilización de música libre.

AP Castellón 29.01.13 (España); AP Alicante 31.01.13 (España); AP Islas Baleares 06.02.13 (España); AP Valencia 06.03.13 (España).

Licencias *creative commons*.

AP Alicante 31.01.13 (España); AP Islas Baleares 06.02.13 (España); AP Valencia 06.03.13 (España).

Reproducción y puesta a disposición en Internet de transmisiones televisivas protegidas sin autorización de los titulares de derechos.

Trib. Milán 07.06.11 (Italia); Trib. Milán 09.09.11 (Italia).

LÍMITES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Cita.

Aplicación.

AP Madrid 28.10.13 (España).

No aplicación.

TS 09.01.13 (España); TS 14.01.13 (España).

Copia privada.

Confirmación de la nulidad de la OM PRE/1743/2008.

TS 22.03.13 (España).

Régimen aplicable.

AP Madrid 22.04.13 (España).

Doctrina del *fair use* americano.

Trib. Milán 14.07.11 (Italia).

Ilustración de la enseñanza.

No aplicación.

TS 09.01.13 (España).

Parodia.

Aplicación.

Trib. Milán 14.07.11 (Italia).

Revistas de prensa.

No aplicación.

TS 14.01.13 (España).

MARCA COMUNITARIA.

Concepto de mala fe del solicitante de una marca.

TJUE 27.06.13 (Unión Europea) (II).

Consentimiento del titular de una marca al uso por un tercero de un signo idéntico a ésta en el marco de una explotación compartida.

TJUE 19.09.13 (Unión Europea).

MARCAS.

Aplicación extraterritorial de la *Lanham Act*.

Noveno Circuito 08.07.10 (Estados Unidos).

Imitación engañosa.

Cuarto Circuito 24.08.10 (Estados Unidos).

Parasitismo por publicidad en Internet a través de palabras clave.

Court of Appeal 05.04.13 (Reino Unido).

Signos que pueden constituir una marca: color.

Court of Appeal 04.10.13 (Reino Unido) (I).

Signos que pueden constituir una marca: forma tridimensional.

Court of Appeal 04.10.13 (Reino Unido) (II).

Utilización del término «Dalí» en los carteles y folletos promocionales, y en el nombre de dominio de la página web de una exposición.

AP Barcelona 24.07.13 (España).

MEDIDAS TECNOLÓGICAS DE PROTECCIÓN.

Comercialización de dispositivos de neutralización de medidas tecnológicas.

AP Lugo 08.11.12 (España).

Consecuencias de la no aplicación de medidas tecnológicas de protección respecto de la compensación equitativa por copia privada.

TJUE 27.06.13 (Unión Europea) (I).

MERAS FOTOGRAFÍAS.

Reproducción no autorizada en una página web.

AP Zaragoza 15.02.13 (España).

Reproducción no autorizada en una publicación de carácter político.

AP Asturias 22.05.13 (España).

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

Alfabeto.

AP Madrid 16.09.13 (España).

Dicotomía entre ideas y expresión de ideas.

Noveno Circuito 22.07.10 (Estados Unidos); Octavo Circuito 20.08.10 (Estados Unidos); Casación 28.11.11 (Italia).

Documental.

Trib. Roma 05.10.11 (Italia).

Formato de televisión.

Casación 13.10.11 (Italia).

Guía turística.

AP Vizcaya 11.12.12 (España).

Hecho generador de la protección por la propiedad intelectual.

TS 27.12.12 (España).

Originalidad.

TS 08.11.12 (España); AP Madrid 16.09.13 (España); Casación 13.10.11 (Italia).

Personajes arquetípicos.

Octavo Circuito 20.08.10 (Estados Unidos).

Pseudónimo.

Trib. Bolonia 06.10.11 (Italia).

Scènes a faire.

Octavo Circuito 20.08.10 (Estados Unidos).

OBRA [DE] ARTE APLICADA.

Requisitos: separabilidad.

Undécimo Circuito 22.07.10 (Estados Unidos); Cuarto Circuito 24.08.10 (Estados Unidos).

OBRA AUDIOVISUAL.

Comunicación pública en establecimientos abiertos al público.

AP Las Palmas 07.03.13 (España).

Duración de los derechos de autor sobre obra cinematográfica.

Casación 25.11.11 (Italia) (I).

Formato televisivo.

Cesión.

AP Madrid 19.10.12 (España).

Requisitos de protección.

Casación 13.10.11 (Italia).

Usucapción de obra cinematográfica por posesión de buena fe: desestimación.

Casación 29.12.11 (Italia).

OBRA [EN] COLABORACIÓN.

Escultura de vidrio realizada por artista con la colaboración de maestro del vidrio.

Casación 25.11.11 (Italia) (II).

Distinción entre obra colectiva y obra en colaboración.

AP Barcelona 12.09.13 (España).

OBRA COLECTIVA.

Distinción entre obra colectiva y obra en colaboración.

AP Barcelona 12.09.13 (España).

Plagio.

Inexistencia.

AP Madrid 12.11.12 (España).

Requisitos.

AP Barcelona 11.03.13 (España).

OBRA DERIVADA.

Inexistencia.

AP Madrid 19.10.12 (España); AP Barcelona 12.09.13 (España); AP Madrid 28.10.13 (España).

Transformación de obras musicales en formato *ringtones*.

TS 18.12.12 (España).

OBRA [DE] ENCARGO.

Transmisión de derechos.

Noveno Circuito 16.08.10 (Estados Unidos).

OBRA ESCULTÓRICA.

Cambio de ubicación de una obra escultórica encargada a un autor.

TS 18.01.13 (España).

Incumplimiento del contrato de cesión de obras escultóricas.

AP Valencia 17.10.12 (España).

Transformación de obra escultórica con fines de parodia.

Trib. Milán 14.07.11 (Italia).

OBRA FOTOGRÁFICA.

Diferencia con las meras fotografías.

AP Asturias 22.05.13 (España).

Plagio de un libro fotográfico.

Casación 28.11.11 (Italia).

OBRA LITERARIA.

Concepto de originalidad.

Trib. Bolonia 05.07.11 (Italia) (I).

Plagio.

Existencia.

TS 27.12.12 (España); AP Vizcaya 11.12.12 (España); Casación 28.11.11 (Italia).

Inexistencia.

AP Madrid 12.11.12 (España).

Reproducción no autorizada en establecimientos de reprografía.

TS 09.01.13 (España); AP Castellón 04.10.12 (España); AP Madrid 07.12.12 (España).

OBRA MUSICAL.

Comunicación pública a través de radiodifusión.

TS 12.11.12 (España); AP Burgos 16.11.12 (España); AP Pontevedra 25.03.13 (España).

Comunicación pública en establecimientos abiertos al público.

AP Alicante 11.10.12 (España); AP Alicante 31.01.13 (España); AP Islas Baleares 06.02.13 (España); AP Valencia 06.03.13 (España).

Comunicación pública en fiestas locales.

AP Ourense 27.11.12 (España); AP Toledo 16.01.13 (España); AP Castellón 29.01.13 (España).

Explotación en formato *ringtones*.

AP Madrid 05.07.13 (España).

Movimiento «música libre».

AP Castellón 29.01.13 (España); AP Alicante 31.01.13 (España); AP Islas Baleares 06.02.13 (España); AP Valencia 06.03.13 (España).

Transformación en formato *ringtones*.

TS 18.12.12 (España).

OBRA PLÁSTICA.

Exhibición pública de obras sin autorización del titular de los derechos.

AP Barcelona 24.07.13 (España).

ORIGINALIDAD.

Concepto de originalidad en la obra literaria.

Trib. Bolonia 05.07.11 (Italia) (I).

Concurrencia.

AP Madrid 16.09.13 (España).

No concurrencia.

TS 08.11.12 (España); Casación 13.10.11 (Italia); Trib. Milán 22.12.11 (Italia).

Requisitos.

Cuarto Circuito 24.08.10 (Estados Unidos).

PATENTES.

Infracción de patente europea. Reivindicaciones.

Supreme Court 13.03.13 (Reino Unido).

Novedad de la invención. Rectificación.

Supreme Court 03.07.13 (Reino Unido).

PLAGIO.

Existencia.

TS 27.12.12 (España); AP Vizcaya 11.12.12 (España); Casación 28.11.11 (Italia); Trib. Turín 13.09.11 (Italia).

Inexistencia.

TS 08.11.12 (España); AP Madrid 12.11.12 (España); Undécimo Circuito 22.07.10 (Estados Unidos); Trib. Roma 05.10.11 (Italia); Trib. Milán 22.12.11 (Italia).

PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

Diferencia entre mero alojamiento y alojamiento activo.

Trib. Milán 07.06.11 (Italia).

Responsabilidad por infracciones cometidas por los usuarios.

Trib. Milán 07.06.11 (Italia); Trib. Milán 09.09.11 (Italia).

PRODUCTORES AUDIOVISUALES.

Ausencia de derechos morales.

Trib. Milán 07.06.11 (Italia).

Concepto.

TS 25.06.13 (España).

Titularidad originaria de derecho conexo sobre la grabación y derivativa de los derechos de autor y de los conexos de las entidades de radiodifusión.

Casación 25.11.11 (Italia) (I).

PRODUCTORES DE FONOGRAMAS.

Remuneración equitativa por la comunicación pública de fonogramas.

TS 12.11.12 (España); AP Burgos 16.11.12 (España); AP Valencia 06.03.13 (España); AP Pontevedra 25.03.13 (España).

PROGRAMAS DE ORDENADOR.

Contrato de licencia con pacto de no cesión a terceros.

Casación 21.07.11 (Italia).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Régimen transitorio.

AP Madrid 20.05.13 (España).

REMUNERACIÓN EQUITATIVA.

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

TS 12.11.12 (España); TS 25.06.13 (España); AP Burgos 16.11.12 (España); AP Valencia 06.03.13 (España); AP Las Palmas 07.03.13 (España); AP Pontevedra 25.03.13 (España); AP Madrid 05.07.13 (España).

REPRODUCCIÓN (DERECHO DE).

Prueba indirecta. Requisitos: acceso y similitud substancial.

Undécimo Circuito 22.07.10 (Estados Unidos); Octavo Circuito 20.08.10 (Estados Unidos); Cuarto Circuito 24.08.10 (Estados Unidos).

Reproducción de una guía turística.

AP Vizcaya 11.12.12 (España).

Reproducción ilícita. Estándar de la infracción: similitud substancial o virtualmente idéntico.

Noveno Circuito 22.07.10 (Estados Unidos).

Reproducción no autorizada de fotografías en página web.

AP Zaragoza 15.02.13 (España).

Reproducción no autorizada de una tesis doctoral.

TS 27.12.12 (España).

Reproducción no autorizada de obras literarias en establecimientos de reprografía.

TS 09.01.13 (España); AP Castellón 04.10.12 (España); AP Madrid 07.12.12 (España).

SECRETOS INDUSTRIALES.

Deber de confidencialidad del trabajador.

Supreme Court 22.05.13 (Reino Unido).

SUI GENERIS SOBRE LAS BASES DE DATOS (DERECHO).

Inexistencia.

AP Madrid 12.11.12 (España).

TRANSFORMACIÓN (DERECHO DE).

Diferencias entre el derecho patrimonial de transformación y el derecho moral a la integridad de la obra.

Trib. Milán 14.07.11 (Italia).

Obra derivada.

Inexistencia.

AP Madrid 19.10.12 (España); AP Barcelona 12.09.13 (España); AP Madrid 28.10.13 (España).

Requisitos para que la traducción dé lugar a una obra derivada.

AP Madrid 28.10.13 (España).

Transformación de obras musicales en formato *ringtones*.

TS 18.12.12 (España).

Colaboran en esta sección:

Raquel EVANGELIO LLORCA (r. Evangelio), 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) 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 8 de noviembre de 2012.
PARTES	Fomento de Construcciones y Contratas, S. A. (recurrente) contra Unión Temporal de Empresas Eliseo, Eusebio y Valeriano Allés Canet, S. L. (recurrida).
OBJETO	Originalidad: no concurrencia. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Plagio: inexistencia.
FUENTE	Repertorio de Jurisprudencia. Aranzadi. Marg. n.º 2012/10425.
RESUMEN	En el año 2003, Fomento de Construcciones y Contratas, S. A. presentó una propuesta elaborada por sus empleados para participar en un concurso convocado por el Ayuntamiento de Mahón para la adjudicación de la prestación de los servicios de limpieza y recogida de residuos. Esta propuesta le sirvió de base para participar en otro concurso, en este caso convocado por el Ayuntamiento de Ciudadela, para la adjudicación igualmente del arrendamiento del servicio de recogida de residuos. A este concurso también presentó una propuesta la Unión Temporal de Empresas Eliseo, Eusebio y Valeriano Allés Canet, S. L., a quien le fue finalmente adjudicado el contrato. Fomento de Construcciones y Contratas, S. A. demandó a la adjudicataria del contrato, por considerar que la propuesta que presentaron era una copia, casi en su totalidad, del contenido de la propuesta que se presentó por ellos el año anterior en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Mahón. Por ello, consideraba que se había producido una violación de sus derechos patrimoniales sobre una obra intelectual que había sido elaborada por sus

asalariados (arts. 10, 11, 17, 18 y 51 LPI). Según indicaron en el escrito de demanda, la propuesta se caracterizaba por un alto grado técnico, prueba de la competencia y experiencia que la empresa tenía en dicha actividad. Tanto en primera instancia como en apelación resultó desestimada la demanda de Fomento de Construcciones y Contratas, S. A., al entender los respectivos Tribunales que las propuestas presentadas por esta compañía en los concursos convocados por los Ayuntamientos de Mahón y Ciudadela no eran merecedoras de protección como objeto de propiedad intelectual. La demandante interpuso recurso de casación por infracción de los artículos 10, 14 y 17 LPI, en relación con los artículos 18, 21, 139 y 140 LPI, al considerar que se habían lesionado los derechos de explotación de los que era titular sobre lo que calificó como creación original de sus empleados y objeto de propiedad intelectual. El Tribunal Supremo desestima el recurso. En sus argumentos indica que la obra científica mencionada en el artículo 10 LPI es susceptible de protección como objeto del derecho de autor no por su contenido (ideas, procedimientos, sistemas, métodos operativos, conceptos, principios, etc.) ni por la formación o experiencia de quienes la realizan, impulsan o de los esfuerzos de quienes la financian, sino por la forma literaria o artística de su expresión. En este caso, recuerda el Alto Tribunal que la originalidad de la expresión de las ideas, de los métodos, y de las soluciones prácticas incluidas en la propuesta presentada por la recurrente fue negada por el Tribunal de apelación. En consonancia con este entendimiento, se alude al artículo 2 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, de 9 de septiembre de 1889; y al artículo 9 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1994 (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN
PARTES

Tribunal Supremo (Sala 1^a).

Sentencia de 12 de noviembre de 2012.

AGEDI y AIE (recurridas) contra Radio Blanca, S. A. y el resto de sociedades que integran el Grupo Radio Blanca: Radio Antena del Sur, S. A., Sociedad de Telecomunicaciones Vasca, S. A., Sociedad de Telecomunicaciones Donostiarra, S. A., Radio Comunitaria, S. A., Abalazzuas, S. L., Radio Alfa, S. A., Emisión 7, S. A., Radio Pentagrama, S. A., Radio Sinfonía, S. A., Servicios Informativos del Mediterráneo, S. A., Radio Sistemas, S. A., Radio y Tecnología, S. A., Ondas Castellano-Leonesas, S. A., Radio-Difusión Leonesa, S. A., Radio Difusión Soriana, S. A., Radio Sur 2000, S. A. (recurrentes).

OBJETO	Comunicación pública: emisión radiofónica de obras fijadas en fonogramas. Entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual: reclamación del pago de derechos en función de los ingresos brutos obtenidos por publicidad radiada por la recurrente.
FUENTE	Repertorio de Jurisprudencia. Aranzadi Marg. n.º 2012/10427.
RESUMEN	<p>El presente recurso trae causa del contrato suscrito en el año 2002 entre la parte demandada en primera instancia y recurrente en casación (Radio Blanca, S. A. y el resto de sociedades que conforman el Grupo Radio Blanca) y la parte demandante en primera instancia y recurrida en casación (AGEDI y AIE). En virtud de dicho contrato, la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual autorizaba a la recurrente para la comunicación pública y reproducción de los fonogramas del repertorio musical gestionado por ella misma. Esto último, a cambio del pago por parte de las compañías de radiodifusión de un porcentaje de los ingresos brutos que obtuvieran por la publicidad radiada. Aunque desde enero de 2002 hasta marzo de 2004 la asociación de gestión de derechos de propiedad intelectual emitió las facturas correspondientes, con posterioridad se vio obligada a realizar una liquidación complementaria por dos motivos. En primer lugar, porque los ingresos por publicidad obtenidos por la recurrente en 2002 fueron superiores a los declarados. En segundo lugar, porque tras dictarse un laudo en marzo de 2004 sobre un conflicto originado entre la recurrente y el tercero que le gestionaba comercialmente la publicidad radiofónica (Uniprex, S. A.), Radio Blanca, S. A. y las compañías del Grupo Radio Blanca habían obtenido determinadas sumas de dinero, al no alcanzarse por Uniprex, S. A. los niveles mínimos de captación publicitaria a los que se comprometió. El Juez de lo Mercantil desestimó la demanda interpuesta por la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales y de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad General de Gestión de España, demanda en la que, de acuerdo con la liquidación complementaria, se reclamaba la declaración de la deuda de la demandada en concepto de canon devengado no satisfecho. La entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid, que estimó el recurso de apelación, declarando probados unos ingresos mayores en Radio Blanca, S. A. y en Grupo Radio Blanca en general, calificándolos como ingresos por publicidad, aptos para integrar la base establecida para el cálculo del canon devengado no satisfecho por las</p>

compañías de radiodifusión. En particular, se reconoció en apelación el derecho de la entidad de gestión a percibir de la demandada 424.161,76 €, en concepto de contraprestaciones debidas correspondientes a los ejercicios 2002 a 2004. Radio Blanca, S. A. y todas las compañías que componen el Grupo Radio Blanca interpusieron recurso de casación al no compartir la interpretación realizada por la Audiencia Provincial de Madrid de las cantidades que le fueron abonadas por Uniprex, S. A. La cuestión fundamental a la que se enfrenta el Tribunal Supremo es determinar si las cantidades abonadas por Uniprex, S. A. a Radio Blanca, S. A. y a las entidades del Grupo Radio Blanca constituyen ingresos por publicidad radiada o son meras indemnizaciones que le fueron abonadas ante el incumplimiento de los ingresos mínimos por publicidad que fueron garantizados. Según el Alto Tribunal, cuando las normas relativas a la interpretación de los contratos han sido respetadas, queda fuera del ámbito del recurso de casación decidir cuál es la interpretación del contrato más adecuada a las circunstancias del caso, porque con esto se estaría excediendo del mencionado ámbito, suponiendo una intromisión en una función que le corresponde a los Tribunales de instancia. Junto a esto, tampoco entiende el Tribunal Supremo que resulte de aplicación en el caso la regla «*contra proferentem*» o «*contra stipulatorem*», que trata de evitar posibles abusos derivados de la redacción confusa que pudieran padecer los contratos. En efecto, aclara expresamente el Alto Tribunal que dicha regla no entra en juego cuando una cláusula contractual tiene que ser interpretada, sino cuando, utilizados los criterios legales hermenéuticos y las reglas de la lógica, no se obtiene un resultado unívoco, sino que surgen varios significados con análogo grado de credibilidad. Por las razones apuntadas, el Tribunal Supremo termina desestimando el recurso planteado por los demandados (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Tribunal Supremo (Sala 1^a).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 18 de diciembre de 2012.
PARTES	Emi Music Publishing Spain, S.A. (recurrida) <i>contra</i> Buongiorno Myalertcom, S.A. (recurrente).
OBJETO	Explotación de obras musicales en formato <i>ringtones</i> para móviles sin autorización de los titulares de derechos. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Derecho de transformación. Exclusión de las explotaciones de tipo transformativo del ámbito de la gestión colectiva.
FUENTE	Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. Marg. n.º 2013/1550.

RESUMEN

Emi Music es cesionaria en exclusiva de los derechos de explotación de tres obras musicales. Myalertcom ha explotado tales obras musicales en formato *ringtones*, incorporándolas, además, a una base de datos para su posterior comercialización. Myalertcom alega que había solicitado y obtenido la preceptiva licencia de SGAE, que cubría los actos de reproducción y comunicación pública. Según el JM, la adaptación de las tres obras al formato de *ringtones* implica una transformación de las mismas, pues son necesarios unos arreglos en los tonos de llamada que dan lugar a obras nuevas. Al no cederse el derecho de transformación [que exige una autorización individual del titular de los derechos, pues las actividades de tipo transformativo están al margen del ámbito de actuación de las entidades de gestión], la demandada ha infringido dicho derecho. La AP ratifica la valoración hecha por el JM. En casación, la demandada alega la infracción de los artículos 1, 11, 12 y 21 LPI en la sentencia recurrida que, al no distinguir entre los tres tipos de *ringtones* diferentes (monofónicos y polifónicos por un lado, y reales por otro), no excluye expresamente los tonos que reproducen literalmente la canción (esto es, los reales). En efecto, en su opinión el hecho de que un teléfono móvil reproduzca con tono de llamada una parte literal de una obra preexistente no supone la creación de una obra derivada, sino un cambio de soporte, sin que pueda apreciarse la transformación de las obras musicales. Según el TS, la transformación de una obra comporta cualquier modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. Esta obra derivada puede consistir en un arreglo musical, como prevé el artículo 11.4 LPI. Sin embargo, a juicio del TS, no cualquier arreglo musical puede considerarse una obra derivada. Hay simples modificaciones técnicas de escasa importancia, que no constituyen una obra nueva y original. Para que así sea, debe suponer una aportación creativa que reúna suficiente originalidad. Ésta puede afectar al elemento melódico o a otros aspectos como los armónicos, rítmicos, de instrumentación, etc. Apunta el TS que es cierto que la modificación que supone la simplificación de la riqueza tímbrica de la canción originaria para adaptarla al *tono real* de llamada de un teléfono móvil no tiene la entidad suficiente como para considerarla por sí sola una actividad de transformación. Sin embargo, la incorporación del fragmento de esa obra musical en la base de datos de Myalertcom determina la transformación de la obra originaria en todos los *ringtones*, incluyendo los tonos reales, de conformidad con el artículo 21.1 LPI. De ahí que se desestime el recurso, confirmándose la sentencia de la AP que había declarado que, al ser la citada

base de datos original, la inclusión dentro de la misma de los tonos de los móviles debía considerarse incorporación de las obras musicales a una obra compuesta y, por tanto, actividad transformativa necesitada de una autorización individual del titular de los derechos (s. L. Maza).

ÓRGANO	Tribunal Supremo (Sala 1ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 27 de diciembre de 2012.
PARTES	Doña M.ª Ángeles (recurrida) <i>contra</i> don Ramón (recurrente).
OBJETO	Reproducción textual de los contenidos de una tesis por parte de su director. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Plagio. Hecho generador de la protección por la propiedad intelectual.
FUENTE	Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. Marg. n.º 2013/923.
RESUMEN	<p>La actora es autora de una tesis doctoral que fue dirigida por el demandado. La misma fue depositada y leída en 1999. Posteriormente, en 2001, fue publicada con el mismo título por una editorial. El demandado publicó en un libro homenaje un artículo. Se alega en la demanda que dicho artículo constituía un plagio de la obra de la actora. El demandado apunta que su artículo había sido creado con anterioridad a que la actora terminara y depositara la tesis, en concreto databa del año 1998, en que fue presentado a un premio convocado por una revista jurídica. El JM declara que coincide la forma y la estructura de ambas obras, por lo que existe plagio. La AP desestima el recurso de apelación, señalando que no consta que la obra del demandado hubiera sido creada antes que la de la actora. En casación, el demandado alega la infracción de los artículos 1, 4, 6, 10 y 14 LPI, en el sentido de que una obra está protegida desde el mismo momento de su creación, siendo innecesaria su inscripción, divulgación o constatación pública de su contenido. Sostiene que la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta la fecha de creación de la obra del demandado, que es anterior a la publicación del trabajo de la actora. El TS indica que el trabajo del demandado, si reúne los requisitos del artículo 10 LPI, será objeto de protección desde el momento de su creación, sin que deba condicionarse a su divulgación, publicación, inscripción en el Registro o a cualquiera otra formalidad. Pero, en cualquier caso, es necesario acreditar la existencia de la obra, entendida no como un conjunto de ideas o de información que el autor pudiera tener en su mente, sino en la medida en que se exterioriza por cualquier medio o soporte, tangible o intangible. El TS suscribe la</p>

sentencia del JM y de la AP, por lo que desestima el recurso planteado por el demandado (s. L. Maza).

ÓRGANO	Tribunal Supremo (Sala 1ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 9 de enero de 2013.
PARTES	CEDRO (recurrente) <i>contra</i> Arte Comunicación Visual, S.L. (recurrida).
OBJETO	Reproducción no autorizada de obras protegidas en establecimientos de reprografía. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. No aplicación del límite de cita ni de ilustración de la enseñanza. Determinación de la indemnización.
FUENTE	Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. Marg. n.º 2013/1635.

RESUMEN	<p>La demandada es prestadora de servicios de reprografía a diversas Facultades de una universidad. Según la entidad de gestión demandante, ha venido reproduciendo, mediante fotocopia y sin autorización, partes de libros y revistas de estudio de su repertorio, para la posterior venta de las copias a los estudiantes —los profesores las ponían a disposición del establecimiento para que los estudiantes las adquirieran—. Las pretensiones de CEDRO fueron desestimadas tanto por el JM como por la AP, al entender que cabía aplicar el límite de cita y de ilustración de la enseñanza respectivamente. La entidad de gestión realiza las siguientes alegaciones en su recurso de casación: a) el límite de cita se refiere a los profesores e investigadores, no a los establecimientos de reprografía; b) los listados de títulos de las lecturas recomendadas a los alumnos por los profesores universitarios y entregados por aquellos a la demandada para la obtención de las copias no merecen el calificativo de obras preexistentes; c) infracción del artículo 32, en relación con el 40bis LPI. El TS comienza indicando que no se ha aplicado correctamente el límite de cita. Además, no cabe entender el consentimiento de los profesores como legitimador de la actuación de la demandada. Tampoco cabe aplicar el límite de ilustración en la enseñanza, pues dicho límite no regía en nuestro ordenamiento con anterioridad a la reforma operada por la Ley 23/2006. Finalmente, el TS condena a la demandada a indemnizar los daños y perjuicios, en una medida equivalente a la remuneración que hubiera recibido la actora si se le hubiera pedido autorización para utilizar las obras y prestaciones reproducidas. Según el TS, el fracaso de un proceso negociador previo entre las litigantes no justifica la aplicación de las tarifas generales, con independencia de su</p>
---------	--

carácter equitativo. De ahí que se proceda a someter la suma reclamada por la demandante a un trámite de determinación. Con base en todo esto, el TS estima el recurso de casación (s. L. Maza).

ÓRGANO **Tribunal Supremo (Sala 1ª).**
RESOLUCIÓN **Sentencia de 14 de enero de 2013.**
PARTES **Gestevisión Telecinco, S. A. (recurrida) contra Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta, S. A. (recurrente).**
OBJETO **Utilización de imágenes de programas de televisión ajenos sin el consentimiento del titular de los derechos. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. No aplicación del límite de cita ni el de revistas de prensa.**
FUENTE **Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. Marg. n.º 2013/1816.**

RESUMEN La demandada viene utilizando sin consentimiento y de forma periódica imágenes y contenidos cuyos derechos de propiedad intelectual pertenecían a la actora, en programas de televisión de su cadena. El JM y la AP estimaron las acciones sobre propiedad intelectual y decretaron la no aplicación de los límites de los artículos 32 y 33 LPI. En casación, la demandada alega la infracción de los límites del artículo 32.1 LPI. A juicio del TS, la actividad de la recurrente no está amparada por el derecho de cita. En primer lugar, la recopilación no se exteriorizó en forma de reseña, dado que ésta, aunque pueda tener por objeto obras audiovisuales, se caracteriza por consistir en una síntesis o resumen. También hay que excluir, según el TS, la recopilación en forma de revista de prensa, ya que no se persiguen fines docentes o de investigación como se exige para la cita. Además, el fin de informar se ha visto superado con creces. Finalmente, no cabe hablar de una recopilación de artículos periodísticos, dado que tal género es propio de la prensa escrita. En definitiva, el Alto Tribunal desestima el recurso de apelación, calificando de ilícita la actividad de la recurrente (s. L. Maza).

ÓRGANO **Tribunal Supremo (Sala 1ª).**
RESOLUCIÓN **Sentencia de 18 de enero de 2013.**
PARTES **Don Narciso (recurrente) contra Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (recurrido).**
OBJETO **Cambio de ubicación de una obra escultórica encargada a un autor. Infracción a los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Derecho moral de integridad.**
FUENTE **Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. Marg. n.º 2013/925.**

RESUMEN

En octubre de 2002 el Ayuntamiento demandado encargó al actor la realización de una escultura con arreglo a la maqueta y a las medidas indicadas en el contrato, al objeto de ubicarla en una rotonda de la localidad. El Ayuntamiento se compromete a contar con don Narciso para decidir el entorno inmediato en que la escultura será ubicada. La obra fue realizada y entregada, colocándose en el emplazamiento pactado para el que había sido concebida. Posteriormente, el Ayuntamiento proyectó una futura modificación urbanística del centro de la localidad, donde se preveía la retirada de la escultura de su lugar originario. El actor alega que el Ayuntamiento no estaba legitimado para alterar la ubicación de la escultura. También interesó que, al amparo del artículo 14.4 LPI, se declarase que su derecho moral de integridad comprendía que no se alterase la ubicación para la que fue creada la obra. El Ayuntamiento sostuvo que su eventual traslado no necesariamente violentaba ni menoscababa los intereses o la reputación del autor y que el interés público podía superponerse a los mismos. El JM rechazó la condena a mantener la estatua en su actual ubicación. Igualmente, entendió que, pese a que el cambio de ubicación podía suponer la vulneración del derecho moral del autor, el Ayuntamiento tiene facultades para decidir sobre el eventual traslado de la obra en ejercicio de sus potestades dominicales. En apelación, la AP consideró que no había datos concluyentes y prueba efectiva de que el traslado de la estatua supondría la violación del derecho moral del demandante a la integridad de la obra. Esto dependía de las circunstancias del traslado, la nueva ubicación de la escultura, el entorno que presida, la posibilidad exhibitoria respecto de los ciudadanos y otras. El demandante recurre en casación y el TS señala que la alteración del lugar de ubicación vulnera el derecho del autor a la integridad de la obra y afecta a sus legítimos intereses, aunque se exhiba en condiciones que no supongan un perjuicio a su reputación. Ahora bien, dicho derecho no se vulnera si la modificación del emplazamiento no interfiere en el proceso de comunicación entre el artista mediante su obra y la comunidad. Apunta el TS que el derecho de autor, al igual que el del propietario del soporte material, debe ejercitarse de buena fe, de forma no abusiva ni anómala y debe coordinarse con los del propietario del soporte material y los de la comunidad. La solución dependerá del caso concreto. En el presente caso, la inexistencia de datos sobre un posible cambio de emplazamiento en el futuro, y consiguiente falta de prueba sobre la eventual interferencia del mismo en la integridad de la obra, es determinante para que el TS confirme

la decisión de la Audiencia y desestime el recurso. Por tanto, al amparo del derecho moral del autor a la integridad de la obra no cabe prohibir la modificación de su emplazamiento de forma absoluta y en ninguna circunstancia, debiendo en cada caso ponderarse los intereses concurrentes (s. L. Maza).

ÓRGANO	Tribunal Supremo (Sala 4ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 22 de marzo de 2013.
PARTES	AIE, SGAE, AISGE, EGEDA y AGEDI (recurrentes) contra la sentencia de la AN de 22 de marzo de 2011 (recurrida).
OBJETO	Compensación equitativa por copia privada. Confirmación de la nulidad de la OM PRE/1743/2008.
FUENTE	Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. Marg. n.º 2013/2812.
RESUMEN	<p>Las cinco entidades de gestión indicadas interponen recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala 3ª de la AN, de 22 de marzo de 2011, que declara la nulidad de pleno derecho de la OM PRE/1743/2008, de 18 de junio, que establece el listado de equipos y soportes gravados con la compensación equitativa por copia privada. Alegan las recurrentes que el recurso no habría perdido su objeto por cuanto que la derogación del artículo 25 LPI surtirá sus efectos a partir de la vigencia del RD-ley 20/2011, siendo la cuestión referida al tiempo anterior. Defienden la pervivencia de interés del recurso bajo dos argumentos: 1) la incidencia que el pronunciamiento del TS pudiera tener en las reclamaciones interpuestas o pendientes de interponer en materia de compensación, teniendo en cuenta que la supresión o derogación de la misma no tiene los efectos retroactivos que sí tiene la declaración de nulidad de una disposición general por los Tribunales; 2) la incidencia que pudiera tener este pronunciamiento en la futura regulación de la compensación, prevista por la DA 10ª del RD-ley 20/2011. Sin embargo, el TS desestima el recurso y declara la pérdida sobrevenida de objeto. Según él, las supuestas reclamaciones sobre la compensación interpuestas o pendientes de interponer, si es que existen, no justifican la resolución de este recurso por los siguientes motivos: a) las partes invocan meras hipótesis, sin identificar los casos concretos; b) no se sabe tampoco si esas hipotéticas reclamaciones se basan en la supuesta nulidad de la OM o en otras razones jurídicas distintas (como su interpretación, o su correcta aplicación al caso concreto); c) la sentencia del TS que llegara a confirmar la de instancia, lejos de tener efectos retroactivos, no afectaría por sí misma a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que hubieran aplicado la OM antes de la derogación que para ella</p>

supuso la DA 10ª del RD-Ley; d) no cabe un pronunciamiento preventivo para orientar a los tribunales inferiores sobre la posición del TS ante un eventual litigio futuro, ni para dar instrucciones al legislador sobre futuras regulaciones de esta materia (s. L. Maza).

ÓRGANO	Tribunal Supremo (Sala 1ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 25 de junio de 2013.
PARTES	Grupo Santa Mónica Sports, S.L. (recurrida) contra Bilbao Bizcaia Kutxa (recurrente).
OBJETO	Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Comunicación pública de eventos deportivos sin autorización del titular exclusivo de su explotación. Concepto de productor audiovisual.
FUENTE	Repertorio de Jurisprudencia. Aranzadi Marg. n.º 2013/4981.
RESUMEN	<p>BBK organizó y celebró un evento público de carácter oneroso en un estadio de fútbol, consistente en la proyección, emisión y comunicación pública de la señal audiovisual de la Final de la Copa del Rey de 2009 emitida por uno de los tres operadores televisivos autorizados, concretamente el de la ETB, a través de pantallas gigantes habilitadas e instaladas por la propia demandada para el tal fin en el recinto. GSM interpone demanda, alegando la infracción de los artículos 48, 121 y 122 LPI. El JM desestimó la demanda, al entender que GSM era simplemente cesionaria exclusiva de los derechos de explotación audiovisual de la final del Campeonato de España [siendo cedente la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)], que no podían recaer todavía sobre ningún contenido al no haberse realizado la grabación. Además, entendió que lo realizado por GSM no estaba amparado en el artículo 10 LPI por no constituir una obra. También rechazó la aplicación de los artículos 121 y 122 LPI al considerar que GSM no era productora en el sentido del artículo 120.2 LPI. La AP estimó el recurso de apelación interpuesto por GSM. Consideró que GSM era cesionaria en exclusiva de todos los derechos audiovisuales relativos a la final de la Copa del Rey, incluyendo el derecho exclusivo de permitir y autorizar cualquier acto de comunicación pública de los contenidos de dicho evento, incluida la señal audiovisual facilitada a los operadores televisivos, algo que ha infringido BBK al hacerlo sin autorización. En cuanto a la naturaleza de esos derechos, entendió la Audiencia que las transmisiones de espectáculos deportivos no tenían la consideración de obra encuadrable en los artículos 10 y 86 LPI. No obstante, GSM sí era productora de la grabación audiovisual del evento de-</p>

portivo cuyas imágenes y sonidos habían sido utilizados por BBK sin su autorización, por lo que cuenta con los derechos establecidos en los artículos 121 y 122 LPI. Con base en esto, le reconoció el derecho a percibir una indemnización. Contra esta sentencia, BBK interpone recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. Señala el TS, en primer lugar, que el contrato concertado entre GSM y RFEF no le atribuye a aquélla derechos de exclusiva sobre las imágenes y sonidos de los eventos deportivos en cuestión. El contrato, cuyo objeto es la cesión, venta y transferencia por parte de RFEF, con carácter exclusivo, a favor de GSM de los derechos audiovisuales que RFEF tiene sobre determinados eventos deportivos, no implica el nacimiento para GSM de derechos de exclusiva, generadores de un *ius prohibendi* oponible frente a todos y con naturaleza de derechos de propiedad intelectual. La grabación de tales eventos deportivos no constituye obra protegida por la propiedad intelectual, puesto que no son creaciones originales en el sentido del artículo 10 LPI ni tampoco obras audiovisuales tal como las define el artículo 86.1 LPI. Por tanto, mediante dicho contrato no pudo transmitirse a GSM derecho alguno sobre una obra. A través del contrato tampoco se cedió: a) derechos afines, pues cuando se firmó el contrato no se había realizado ninguna grabación audiovisual; b) derechos exclusivos atípicos que atribuyeran un derecho a prohibir a GSM, ya que los derechos de exclusiva sólo pueden ser típicos. Lo que otorgaba dicho contrato a GSM eran unas facultades jurídicas que le permitían realizar determinadas actividades (grabación de determinados partidos de fútbol), para las que necesitaba la autorización de RFEF, que podían dar lugar al nacimiento de tales derechos. En segundo lugar, apunta el TS la cuestión de quién produjo la grabación audiovisual del partido, pues GSM considera que fue ella, mientras que BKK considera que fue TVE. Explica el TS que para que nacieran a favor de GSM los derechos del artículo 122 LPI era preciso que ella misma produjera la grabación audiovisual del partido de fútbol. El contrato suscrito con RFEF le permitía ceder a un tercero el derecho a realizar tal producción y GSM lo hizo a favor de TVE. Pero para que GSM pudiera ser considerada productora es preciso que se hubiera reservado y ejercitado facultades y actuaciones que supusieran que conservaba la iniciativa y la responsabilidad en la grabación audiovisual, al ser éstas las dos notas que caracterizan la figura del productor de grabaciones audiovisuales según el artículo 120.2 LPI. No consta que GSM se reservara alguna de estas facultades. Si fue TVE quien produjo la grabación, entonces será ésta quien tenga la condición

de productor (art. 122 LPI). La producción de la grabación es lo que genera los derechos afines, y no el haber concertado un contrato de cesión exclusiva con RFEF. La cesión en exclusiva de sus derechos de explotación audiovisual no es un título apto por sí solo para ostentar la titularidad de derecho alguno de propiedad intelectual o afín. En definitiva, el TS estima el recurso de casación interpuesto por BBK y confirma la sentencia del JM (s. L. Maza).

2. AUDIENCIAS PROVINCIALES

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Castellón (Sección 3ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 4 de octubre de 2012.
PARTES	CEDRO (apelante) contra Copistería Samimar, S. L. (apelado).
OBJETO	Reproducción no autorizada de obras protegidas en establecimientos de reprografía. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Indemnización por daños y perjuicios: procedencia. Aplicación del índice CORSA.
FUENTE	Westlaw. AC 2013/333.
RESUMEN	CEDRO interpuso demanda contra Copistería Samimar, S. L., al acreditarse que ésta última realizó para terceros actos de reproducción íntegra o parcial de obras impresas a cambio de un precio, durante el periodo de septiembre a diciembre de 2008, ambos inclusive, sin contar con la preceptiva autorización o licencia para ello. El JM estima parcialmente la demanda, condenando a Copistería Samimar, S. L. a satisfacer la cantidad de 669,75 €, en concepto de coste del informe del investigador privado, así como a abstenerse de realizar en el futuro dichos actos de reproducción ilícita mientras no obtenga la correspondiente autorización o licencia. La sentencia de primera instancia no acoge en su integridad la demanda presentada por CEDRO, dado que no accede a fijar cantidad alguna en concepto de indemnización por daños y perjuicios (art. 140 LPI), al considerar que infringe el artículo 219 LEC, así como porque la demandante no procedió a cuantificarla por ausencia de acreditación del número, modelo y características de las fotocopadoras de la demandada. La parte demandante recurre en apelación, con el objetivo de que le sea concedida dicha indemnización, y la AP estima el recurso. No considera que se haya producido una infracción del artículo 219 LEC por parte de la apelante. El artículo 219 LEC exige que cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero

determinada, la demanda no puede limitarse a pretender una sentencia declarativa del derecho a percibirla, sino que deberá solicitarse también la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sentencia, o fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética. Al contrario, recuerda el Tribunal de apelación que en la demanda de la ahora apelante se fijaron todas las bases precisas para calcular la indemnización que se solicitaba, restando sólo para concretarlas en su totalidad conocer el número y características de las fotocopadoras, así como que en la audiencia previa se admitió un medio probatorio tendente a la cuantificación de la indemnización (requerimiento para aportación de número, modelo, marca y velocidad de reproducción de las fotocopadoras utilizadas por la demandada). Por otro lado, y en cuanto a la cuantificación de la indemnización, la apelante solicitó la cantidad de 3905 €, que fue calculada partiendo de las tarifas generales con las que opera, mediante la aplicación del índice CORSA, esto es, multiplicando por diez las tarifas correspondientes al establecimiento de la demandada durante el periodo en que tuvo lugar la infracción. La AP corrige la misma concluyendo que lo pertinente en el caso es que las tarifas no se multipliquen por diez, sino por cinco, por lo que la indemnización se fija finalmente en la mitad de lo que reclamado por la apelante, esto es, en 1952,50 €. Para dicho cálculo, sigue la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la corrección y pertinencia de aplicar el índice CORSA (SSTS de 17 de mayo de 2010, de 6 de junio de 2011 y de 8 de junio de 2011) (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Jaén (Sección 3ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 11 de octubre de 2012.
PARTES	Ministerio Fiscal (apelado) contra D. Rodrigo (apelante).
OBJETO	Falta contra la propiedad intelectual: absolucón. Prescripcón de la falta: procedencia.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/149455.
RESUMEN	Don Rodrigo y don Pedro Enrique fueron identificados como conductor y ocupante de un vehículo en el que portaban, escondidos en un bolso, 210 DVDs, que contenían copias ilegales de películas, sin haber solicitado la autorización correspondiente a los titulares de los derechos de propiedad intelectual para la realización de las copias que, con evidente ánimo de lucro y perjuicio de tercero, iban a ser destinadas a su posterior

venta. El Juzgado de lo Penal condenó a don Rodrigo y a don Pedro Enrique como autores responsables de una falta contra la propiedad intelectual (art. 623.5 CP). Don Rodrigo recurre en apelación, planteando como único motivo la prescripción de la infracción penal objeto de la condena (art. 131.2 CP). Este motivo es impugnado por el Ministerio Fiscal, que mantiene que el plazo de prescripción a aplicar en el caso es el de tres años, puesto que inicialmente el proceso se siguió por delito, aunque finalmente se sancionó como falta. La AP estima el recurso de apelación y absuelve a los acusados. Trae a colación al respecto el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de 26 de octubre de 2010, en el que se señala que para aplicar la prescripción se tendrá en cuenta el plazo de prescripción correspondiente al delito cometido, entendido éste como el declarado como tal en la resolución judicial que así se pronuncie. Añade el Acuerdo del Tribunal Supremo que, por ello, «no se tomarán en consideración para determinar dicho plazo aquellas calificaciones jurídicas agravadas que hayan sido rechazadas por el Tribunal sentenciador. Este mismo criterio se aplicará cuando los hechos enjuiciados se degraden de delito a falta, de manera que el plazo de prescripción será el correspondiente a la calificación definitiva de los mismos como delito o falta». Refiriéndose posteriormente al caso que le ocupa, advierte la AP que en el procedimiento se observan múltiples paralizaciones por tiempo superior a 6 meses (desde que se peritaron los DVDs, intervenidos en julio de 2005, hasta que se dictó el auto de incoación de procedimiento abreviado, en febrero de 2005; o las múltiples suspensiones de juicio por la localización de los acusados) (m.s. Lorenzo).

NOTA	La prescripción de la falta condujo igualmente a la AP de Toledo (Sección 1ª) y a la AP de Murcia (Sección 3ª) a desestimar el recurso de apelación en sus sentencias de 8 de noviembre y 30 de noviembre de 2012, respectivamente (Westlaw. JUR 2012/398185 y JUR 2013/4833) (m.s. Lorenzo).
ÓRGANO	Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 11 de octubre de 2012.
PARTES	SGAE (apelada) contra Infraurbe, S. L. (apelante).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Determinación de la remuneración por el uso del repertorio de la entidad de gestión.
FUENTE	Westlaw. JUR 2012/399179.

RESUMEN

La recurrente alega que se ha producido una aplicación incorrecta de las tarifas por parte de la Sociedad General de Autores y Editores, por las dos modalidades de comunicación pública de obras musicales que se produjeron en el local Rock Star (mediante aparato musical conectado a altavoces y televisión, y mediante ejecución humana en conciertos). En concreto, Infracurbe, S. L. considera que no se ha tenido en consideración ni el aforo del local para la determinación de la tarifa aplicable a la comunicación pública en la modalidad de ejecución humana en conciertos (que, según alega en apelación, tiene un aforo máximo de 120 personas), ni tampoco la superficie del establecimiento para fijar la tarifa aplicable a la comunicación pública mediante aparato musical conectado a altavoces y televisión para ambientación del local (que considera que no excede de los 169 metros cuadrados). La Audiencia Provincial de Alicante desestima el recurso planteado por Infracurbe, S. L. por los motivos que siguen. En primer lugar, porque mientras la recurrente no aporta ninguna prueba que acredite que el local tiene un aforo máximo de 120 personas, la Sociedad General de Autores y Editores sí aportó a su demanda un cartel publicitario de uno de los conciertos que se realizaron en el local Rock Star, en el que expresamente se indica que el aforo del mismo se encuentra limitado a 150 personas. Por ello, considera el Tribunal de apelación que nada puede objetarse a las tarifas aplicadas por la Sociedad General de Autores y Editores, puesto que los cálculos realizados para los conciertos partían de un aforo de 150 personas. Se aplica el criterio del aforo del local para la determinación de la tarifa aplicable porque los conciertos se celebraron sin contraseñado del billete ni marcado de las entradas. Igualmente se rechaza la aplicación del coeficiente reductor que minore del 20 al 50% la cifra reclamada. En segundo lugar, porque la superficie tenida en cuenta por la Sociedad General de Autores para determinar la tarifa por la comunicación pública realizada en la modalidad de ambientación (500 metros cuadrados) se deduce expresamente de un informe pericial aportado por la propia recurrente en primera instancia, en el que se indica que la sala Rock Star es un local comercial dúplex con dos plantas comunicadas por el interior, más una terraza descubierta, siendo la superficie de los tres componentes de más de 500 metros cuadrados. Añade la sentencia de apelación que se incluye también la terraza dentro de la superficie a computar porque se trata de una zona igualmente amenizada musicalmente, dado que en el mismo informe pericial presentado por la recurrente se indica que la terraza exterior consta de dos barras exteriores por lo que, de

la misma forma que la parte cerrada tiene ambientación musical, «*constituye una máxima de la experiencia humana (...) que también tendrá ambientación musical la parte exterior donde existen dos barras y a la vez acceden los clientes*» (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Valencia (Sección 7ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 17 de octubre de 2012.
PARTES	D. Juan (apelante) <i>contra</i> Ayuntamiento de Siete Aguas (apelado).
OBJETO	Incumplimiento de contrato de cesión de obras escultóricas por Ayuntamiento. Ejercicio de acción de indemnización de daños y perjuicios por el autor de dichas obras: desestimación.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/20435.
RESUMEN	<p>En el año 2002 se suscribió un contrato entre el Ayuntamiento de Siete Aguas, el grupo de actividades medioambientales «Ecologistas en Acción» y don Juan, escultor y autor de un proyecto escultórico cuyo promotor era «Ecologistas en Acción». En virtud de dicho contrato, «Ecologistas en Acción», propietario de las esculturas, cedía las mismas al municipio de Siete Aguas, para que formaran parte del patrimonio público municipal. Entre otros extremos, se acordó que las esculturas pasarían a ser propiedad del Ayuntamiento de Siete Aguas, así como éste último se comprometía a mantener el buen estado de las mismas, efectuando el mantenimiento necesario para este fin, siendo responsable de su conservación. Don Juan interpone demanda contra el Ayuntamiento de Siete Aguas, alegando que a finales de 2004 éste no atendió la conservación de las esculturas, que quedaron abandonadas. Ante el incumplimiento del Ayuntamiento de la obligación de conservar las esculturas, ejercita una acción de indemnización de daños y perjuicios. En este sentido, en los fundamentos de derecho de la demanda don Juan sólo hace referencia a los artículos relativos a las obligaciones (art. 1089 CC) y resolución del contrato (art. 1124 CC). El JPI desestima la demanda, absolviendo al demandando. Don Juan recurre en apelación. Alega que en primera instancia ha existido error en la valoración de la prueba, así como infracción de los términos del contrato suscrito en el año 2002. Además, introduce una nueva cuestión en segunda instancia, al considerar que el incumplimiento del Ayuntamiento en la conservación de las esculturas supone una infracción de su derecho moral de autor (art. 14.4 LPI). La AP desestima el recurso. Por un lado, no entra a resolver si se ha producido en el caso una infracción del derecho moral de autor, al tratarse</p>

de una cuestión nueva que se introduce en la segunda instancia por el apelante, que infringe el principio de congruencia que debe presidir el procedimiento civil al resolver la primera instancia (art. 456 LEC). Por otro, y sobre la infracción de los términos del contrato suscrito en el año 2002, concluye el Tribunal de instancia lo siguiente: 1) Que dicho contrato no legitima al autor de las esculturas para el ejercicio de la acción indemnizatoria. Recuérdese, en este sentido, que las esculturas pertenecían a la promotora, «Ecologistas en Acción», que las vendió al demandado. Por lo tanto, la intervención de don Juan sólo podrá realizarse a los simples efectos de ser el titular de los derechos de autor. 2) Que el incumplimiento del deber de conservar las esculturas sólo puede alegarse por don Juan con fundamento en la Ley de Propiedad Intelectual (arts. 48 —cesión en exclusiva—, 14.4 —daño moral— y 140 —acción indemnizatoria—). No obstante, esto último requeriría que su demanda se hubiera fundamentado en dicha Ley, lo que no ocurre en el caso. 3) Que los únicos derechos que podría ejercitar el apelante en este caso son los regulados en la LPI, razón por la cual, «no puede resolverse el procedimiento acudiendo a normas no invocadas en la demanda respecto a las que la demandada no ha podido contestar ni articular medios de defensa» (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 19ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 19 de octubre de 2012.
PARTES	Esteban, Héctor, Leovigildo y Laura Visconti Producciones, S. A. (apelantes) contra Antena 3 de Televisión, S. A., NTR Telefábrica, S. A. y Sky Quest International, Inc. (apelados).
OBJETO	Adaptación de capítulos de teleserie en España, ampliándose su extensión final. Obra derivada: inexistencia. Cesión de capítulos y de formato. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia.
FUENTE	Westlaw. AC 2013/350.
RESUMEN	Esteban, Héctor, Leovigildo y Laura Visconti Producciones, S. A., autores y titulares de los derechos de propiedad intelectual de la teleserie «A todo corazón», cedieron a Sky Quest International, Inc. dos conceptos: 240 capítulos de la serie, esto es, guiones ya confeccionados para su divulgación; y el formato. Sky Quest International, Inc. cedió a su vez dichos conceptos a Voz Audiovisual, S. A. (antes NTR Telefábrica, S. A.), que produjo una serie española para Antena 3 de Televisión, S. A., bajo el título «Nada es para siempre». Al adaptar los capítulos a España, ocuparon una extensión final de 252, llegándose a

producir por parte de Voz Audiovisual, S. A., y a emitir por Antena 3 de Televisión, S. A., hasta un total de 375 capítulos. En primera instancia, los ahora apelantes solicitaron que se declarara la infracción de los artículos 10, 11, 21 y 43 LPI por los apelados, al considerar que estos hicieron una obra derivada, que en cualquier caso necesita autorización expresa (arts. 17 y 21 LPI). El JPI desestima la demanda, y los demandantes recurren en apelación. Plantean a la AP que determine si la extensión realizada entre el capítulo 252 y el 375 se encuentra amparada por la cesión que se realizó del «formato», o si tal extensión puede considerarse una obra derivada. En este sentido, señalan que no se produjo en un primer momento la cesión del derecho de transformación de la obra. Sólo, en el mejor de los casos, se cedió el derecho de adaptación, que no ampara la extensión de la obra intelectual. La AP desestima el recurso. Parte al respecto de que el término «formato» no encuentra definición en la LPI, aunque en el contexto del contrato se puede entender como «*boceto o inacabado*»; y que, consecuentemente, requiere de desarrollo posterior, de modo que cabe diferenciarlo de lo que es un guión. Volviendo a lo que fue objeto de cesión por los apelantes, recuerda el Tribunal de apelación que la cesión se refirió a dos conceptos, el de 240 capítulos y el de «formato», siendo claro que se cedieron dos cosas diferentes: los 240 capítulos, guiones ya confeccionados y para su divulgación, y «formato», término que «*exige de nuevo guionistas, como así expresamente se viene a reconocer en el anexo al documento de fecha 5 de agosto de 1998, cuando se indica que en el caso de que Voz Audiovisual, S. A. consiga vender el formato y los guiones, la cedente, Sky Quest International, Inc., se compromete a correr con todos los gastos que genera la adaptación de los guiones al español, así como a desplazar a España un director, un realizador (...), siendo así que alcanza justificación la adquisición diferenciada, pues se adquieren los 240 guiones para su emisión con adaptaciones y el formato para a su vez realizar la transformación con guionistas propios*» (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 30ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 25 de octubre de 2012.
PARTES	Ministerio Fiscal (apelado) <i>contra</i> don Cornelio (apelante).
OBJETO	Delito contra la propiedad intelectual: condena. Reproducción de obras protegidas sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Error en la valoración de la prueba: no concurrencia.
FUENTE	Westlaw. JUR 2012/376255.

RESUMEN

El hecho por el que da comienzo este procedimiento penal es el típico en este tipo de supuestos: el demandado fue acusado por el Juzgado de lo Penal de la comisión de un delito contra la propiedad intelectual (art. 270 CP) al haber sido sorprendido por agentes de la policía nacional teniendo en su poder CDs de música de diferentes autores, y DVDs de obras cinematográficas que contenían películas, que habían sido copiados de los originales sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, ni de la Asociación de Gestión de Derechos Individuales (AGEDI) respecto de los CD's de música, ni de la Entidad de Gestión de Productores Audiovisuales (EGEDA) en el caso de las obras cinematográficas, ni de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Junto a esto, también se hallaron en un registro de la vivienda autorizado voluntariamente por el demandado cuatro torres poligrabadoras clónicas de DVDs, 100 CDs grabados, 83 DVDs grabados, 800 DVDs vírgenes, 130 CDs y una hoja manuscrita con un listado de pedidos. Don Cornelio recurre en apelación y apoya su recurso en que se ha incurrido en error en la valoración de la prueba, pues afirma que no vivía de alquiler en la vivienda registrada dado que se limitó a hacer un encargo a un tal Alí, quien le propuso llevar una bolsa a un lugar determinado a cambio de dinero. Añade que desconocía qué se hacía en aquella vivienda, así como el contenido de la bolsa que portaba. La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación íntegramente por los siguientes motivos. En primer lugar, porque llega a la misma conclusión que el Juez de primera instancia respecto sobre que don Cornelio era quien efectivamente disfrutaba, en concepto de alquiler, el lugar donde fueron incautadas las torres poligrabadoras y los CDs y DVDs. Apunta el Tribunal de apelación que nadie más que el apelante disponía de las llaves que permitían el acceso a dicha vivienda, a lo que hay que añadir que él mismo fue quien autorizó a la policía para que realizara el registro. En segundo lugar, y en lo que se refiere a que desconocía el contenido de la bolsa, considera la Audiencia Provincial que lo anteriormente expuesto (el hecho de que en su propia vivienda se copiaban CDs y DVDs de los originales) excluye tal desconocimiento. Concluye la resolución recordando, sobre el alegado desconocimiento, lo afirmado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2010: «*Su alegación de desconocimiento del contenido del paquete —en un caso de tráfico de sustancia estupefaciente— resulta irrelevante, como decíamos en la STS 145/2007, de 28.02, quien no quiere saber, aquello que pueda conocer y debe conocer y sin embargo trata de beneficiarse de dicha situación, si es descubierto,*

debe responder de las consecuencias de un ilícito actuar (SSTS 941/2002, de 22.05, 1583/2000, de 16.10). Quien por su propia decisión asume una actuación debe asumir las consecuencias de un delictivo actuar porque lo sabido y querido, al menos vía dolo eventual, coincidió con lo efectuado ya que fue libre de decidir sobre su intervención en la operación de envío y recepción del paquete y no querer saber los elementos del tipo objetivo que caracteriza el dolo, equivale a querer y aceptar todos los elementos que vertebran el tipo delictivo cometido» (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 15ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 29 de octubre de 2012.
PARTES	Ministerio Fiscal (apelado) contra D. Alexander (apelante).
OBJETO	Falta contra la propiedad intelectual: absolución. Ofrecimiento en venta de soportes pirata: conducta típica de distribución. Falta de prueba del contenido de los discos intervenidos. Falta de pruebas relativas a la existencia de autorización de los titulares de los derechos.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/17493.
RESUMEN	<p>El acusado fue sorprendido por los agentes de la policía municipal en plena calle ofreciendo a los viandantes 44 DVDs que contenían copias de películas no autorizadas por titulares de los derechos de propiedad intelectual. El Juzgado de Instrucción lo condena como autor de una falta contra la propiedad intelectual (art. 623.5 CP). Don Alexander recurre en apelación, alegando lo siguiente: 1) error en la apreciación de la prueba y actividad probatoria insuficiente para enervar el principio de presunción de inocencia, pues a pesar de que los policías declararon en juicio que vieron a don Alexander ofreciendo DVDs a los viandantes, no consta que se le hubiera incautado ninguna cantidad de dinero; y por otra parte, no se han aportado testigos que hubieran participado como compradores; 2) a diferencia del ámbito administrativo, los agentes de la policía no gozan de presunción de veracidad, teniendo una posición no neutral al dedicarse a este tipo de actividades de control de venta callejera; 3) no se ha acreditado perjuicio económico alguno; 4) al no haberse encontrado dinero en poder del ahora recurrente, no se ha justificado el dolo necesario para la apreciación del art. 270.1 CP; 5) que también se ha vulnerado el artículo 270.1 CP, en relación con el art. 623.5 CP, dado que no se ha probado que D. Alexander estuviera realizando una actividad de distribución, ni tampoco se ha acreditado quiénes son los titulares de los derechos que se dicen infringidos; 6) que la conducta del recurrente es</p>

atípica, dada su insignificancia; 7) que el valor de los efectos incautados tiene escasa entidad, por lo que procede aplicar el principio de última *ratio* del Derecho penal; 8) que en la sentencia no se ha motivado la concurrencia de elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, por lo que incurre en incongruencia omisiva. La AP afirma, por su parte, que la única prueba de cargo practicada en el juicio de faltas fue la declaración de los agentes de la policía municipal, que fueron quienes afirmaron haber visto a don Alexander ofreciendo en la calle DVDs a los viandantes. Considera el Tribunal de apelación que esta prueba de los agentes de la policía, «basta para probar la realidad del acto de distribución, puesto que, dada la redacción del tipo, el mero ofrecimiento ya lo es, sin necesidad de que se concrete transacción alguna, supuesto este último perfectamente compatible con esa ausencia de dinero». Ahora bien, dicho esto, advierte la sentencia de la AP que aunque los policías se refirieron a que el recurrente ofrecía DVDs, no dijeron nada respecto al contenido de dichos DVDs, razón por la cual este extremo no puede considerarse probado. Por otra parte, el Tribunal de apelación también advierte que existe ausencia de pruebas relativas a la falta de autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, que no fueron citados al juicio, ni ellos ni ninguna entidad que ostente su representación. Por todo lo anterior, la AP estima el recurso presentado por don Alexander, absolviéndolo de la falta que le fue imputada en primera instancia (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 6ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 30 de octubre de 2012.
PARTES	Ministerio Fiscal (apelado) contra doña Mariana (apelante).
OBJETO	Falta contra la propiedad intelectual: condena. Distribución y puesta a disposición del público de recordatorios de primera comunión con dibujos y diseños protegidos, sin contar con la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual. Perjuicio económico para el titular de los derechos de explotación: existencia.
FUENTE	Westlaw. JUR 2012/361774.
RESUMEN	En primera instancia doña Mariana resulta condenada por una falta contra la propiedad intelectual e industrial (art. 623.5 CP), al probarse que en el escaparate del establecimiento que regenta, así como en catálogos para su comercialización, se encontraban recordatorios de comunión con dibujos y diseños protegidos con la denominación «Recordatorios de Comunión AyR» y «Recordatorios de Comunión AyR-2010», protegidos por

la marca A. Reynolds, que la ahora apelante ofrecía a la venta a los clientes. Doña Mariana recurre en apelación, fundamentando su recurso en la indebida aplicación del artículo 623.5 CP en relación con el artículo 270 CP, por imposibilidad de aplicación del mismo, al considerar que no existió distribución o puesta a disposición del público, ni se produjo perjuicio, ni aparece la falta de autorización del titular de la propiedad intelectual. La AP desestima íntegramente el recurso. A juicio del Tribunal de apelación, el artículo 623.5 CP resulta plenamente aplicable al caso, ya que estamos ante un acto de distribución y puesta a disposición del público de recordatorios ilegales (art. 19 LPI), puesto que el ofrecimiento en el mercado se realizó sin autorización del titular de los derechos de explotación. En este sentido, se conoció que la apelante exponía a la venta copias de productos registrados y que, tras realizar una compra en la misma, se comprobó la ilicitud del material vendido. Por otra parte, considera la AP que se ha producido un perjuicio económico para el titular de los derechos de propiedad intelectual, puesto que aunque resulta cierto que este delito exige la producción de un perjuicio económico a las personas o sociedades mercantiles titulares de los derechos de explotación, *«resulta igualmente cierto que este perjuicio no requiere la venta de los productos supuestamente falsificados»*. En efecto, el artículo 270 CP utiliza la expresión *«en perjuicio de tercero»*, no *«con perjuicio para tercero»*, lo que supone, a juicio de la AP, *«una conducta tendencial»*, que no exige que se produzca el perjuicio efectivo, que sólo resulta relevante a los efectos de la responsabilidad civil (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Salamanca (Sección 1ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 31 de octubre de 2012.
PARTES	Columbia Tristar Home Entertainment y otras, representadas por las asociaciones ADIVAN y ADESE (apelados) contra don Ángel Jesús (apelante).
OBJETO	Delito contra la propiedad intelectual: condena. Reproducción de obras protegidas sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Responsabilidad civil subsidiaria: no concurrencia. Excepciones a la condena en costas de la acusación particular: aplicación.
FUENTE	Westlaw. JUR 2012/400731.
RESUMEN	El Juzgado de lo Penal número 1 de Salamanca condenó al ahora apelante como autor de un delito contra la propiedad intelectual (art. 270.2 CP), al hallar la Guardia Civil en su poder y en la furgoneta que viajaba varios cientos de discos CDs

y DVDs, así como otros de juegos de ordenador. Junto a ello, resultó igualmente condenado al pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios a AFYVE, ADESE y ADIVAN, así como al pago de las costas, incluidas las de la acusación particular. Don Ángel Jesús recurre en apelación basándose en los motivos que siguen. En primer lugar, que no debió condenársele penalmente pues sólo se dedicaba a transportar discos. En segundo lugar, por error de hecho en la apreciación de la prueba. En tercer lugar, por infracción de preceptos legales y jurisprudenciales denunciando la infracción del artículo 124 CP por la condena en costas de la acusación particular que contiene la sentencia de instancia. La Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso, admitiendo los motivos segundo y tercero del mismo. Sobre el error de hecho en la apreciación de la prueba, entiende el Tribunal de apelación que no ha habido tal error; pero sí una interpretación errónea de lo que debe considerarse como beneficio a efectos de la responsabilidad civil exigible en este tipo de delitos. El artículo 272 CP remite a la Ley de Propiedad Intelectual para la fijación de la responsabilidad civil del acusado. En este sentido, el artículo 140 LPI establece que la indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los dos criterios siguientes: a) las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido en la utilización ilícita; b) la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. Pues bien, según se desprende del contenido de este precepto, para asignar a los perjudicados una indemnización es requisito imprescindible que se acredite la existencia de daños y perjuicios. Considera la Audiencia Provincial de Salamanca que en este caso no se ha acreditado cuántos discos llegó a vender el acusado, por lo que no es posible concluir que se haya ocasionado un perjuicio económico a las entidades y sujetos titulares de los derechos relativos a la explotación de tales productos. Añade que el fijar una indemnización partiendo del valor total de los discos que fueron intervenidos supondría sustentar la indemnización en el perjuicio hipotético que se derivaría de la venta de esa mercancía, pero no en un perjuicio real, que no consta que se haya producido. Por otro lado, y sobre la infracción del artículo 124 CP por la condena en costas que contiene la sentencia de instancia, recuerda el Tribunal de apelación que es doctrina jurisprudencial pacífica que las costas de la acusación particular se impondrán al condenado,

salvo los supuestos excepcionales en los que la intervención de aquélla haya sido notoriamente superflua, inútil e incluso perturbadora, por haber introducido en el proceso tesis cuya heterogeneidad cualitativa sea patente con las de la acusación pública (STS de 01-06-2005 y 12-07-2007). En consonancia con esto último, concluye la sentencia de apelación que esas excepciones se dan en el caso, puesto que la actuación de la acusación fue notoriamente superflua (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Lugo (Sección 1ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 8 de noviembre de 2012.
PARTES	Sony Computer Entertainment Europe, Ltd. (apelado) contra Web Disco Azul, S. L. (apelante).
OBJETO	Comercialización de dispositivos de neutralización de medidas tecnológicas instaladas en videojuegos, consolas y demás productos de reconocida marca. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Indemnización por daños morales: inexistencia.
FUENTE	Westlaw. AC 2013/36.
RESUMEN	<p>El recurso trae causa de la sentencia dictada por el JPI núm. 2 de Lugo, que estimó la demanda interpuesta por Sony Computer Entertainment, Ltd. contra Web Disco Azul, S. L., declarándose que ésta última había cometido actos ilícitos respecto a las medidas tecnológicas de protección implantadas en los videojuegos y en la consola Playstation. El JPI ordenó además la retirada del comercio y la destrucción de los dispositivos Ps Jailbreak, o de dispositivos idénticos que empleasen otro signo distintivo, y que Web Disco Azul, S. L. distribuyese o hubiera distribuido. Además, se condenó a la demandada, por un lado, a cesar en los actos de promoción y publicidad del dispositivo PS Jailbreak en su página web, así como por cualquier otro medio o soporte publicitario; por otro, a abstenerse de distribuir en España el dispositivo PS Jailbreak. Por último, se condenó a Web Disco Azul, S. L. a indemnizar a la demandante en la suma de 49.076,42 €. En apelación, la AP desestima el recurso de la demandada. Considera al respecto que ha quedado claramente demostrado que Web Disco Azul, S. L. cometió una infracción de la propiedad intelectual, con una conducta que entrañaba «piratería», al neutralizar las medidas tecnológicas de autoprotección de los programas y productos de la firma «Sony». Desde esta perspectiva, entiende el Tribunal de apelación que se ha producido una vulneración de los artículos 102.c y 160.2.c LPI, en la medida en que los videojuegos de la demandante no sólo contenían programas de ordenador, sino también otros elemen-</p>

tos protegidos por la propiedad intelectual (los de naturaleza musical, literaria o plástica). Junto a esto, añade la Audiencia tampoco puede realizarse ninguna objeción a la indemnización acordada por el JPI. Igualmente desestima la Audiencia el recurso planteado por la demandante, en el que se solicita que se reconozca la producción de daños morales, extremo éste que fue denegado en la resolución de instancia. La AP concluye que la producción de daños morales no ha sido demostrada, a lo que hay que añadir que la infracción cometida por Web Disco Azul, S. L. tiene carácter esencialmente económico (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 1ª) [penal].
RESOLUCIÓN Sentencia de 8 de noviembre de 2012.
PARTES Ministerio Fiscal (apelado) *contra* D. Hipólito, D. Rubén y Videojuegos Star Games, S. L. (apelantes).
OBJETO Falta contra la propiedad intelectual: absolución. Responsabilidad civil subsidiaria: no concurrencia.
FUENTE Westlaw. JUR 2013/113786.

RESUMEN Se interpone denuncia contra los responsables y propietarios de Videojuegos Star Games, S. L., debido a la compra por parte de un cliente de una oferta que consistía en una consola Sony PSP más cinco videojuegos y funda, por 239 €. En la propia tienda informan al cliente de que los videojuegos se introducirían en la memoria de la consola. Puesto que la consola una vez en casa no funciona correctamente, el cliente acude de nuevo a Videojuegos Star Games, S. L., observando cómo el responsable de la tienda manipula la consola. El cliente entrega la consola a la Policía, que concluye en informe pericial que la misma había sido manipulada, vulnerándose los sistemas de seguridad originales, permitiendo la ejecución de juegos no originales. La Policía encuentra en la tarjeta de memoria de la consola nueve juegos no originales, copias de sus respectivos originales. Además de esto, y tras los correspondientes registros, se interviene un importante número de material (17 consolas repartidas entre tres locales y videojuegos grabados en ordenadores intervenidos: 55 videojuegos en un establecimiento y 41 archivos musicales y 77 videojuegos en otro), verificándose que las consolas eran manipuladas con la instalación de un chip que habilitaba la ejecución de software pirateado. El JP condena a los ahora apelantes como autores responsables de una falta continuada contra la propiedad intelectual, siendo responsable civil subsidiaria Videojuegos Star Games, S. L. Don Hipólito, don Rubén y Videojuegos Star Games, S. L. interponen re-

curso de apelación. La AP centra la resolución del recurso en los efectos intervenidos en los establecimientos de Videojuegos Star Games, S. L., incidiendo en que el informe pericial pone de relieve que, en relación con determinadas consolas, no se ha podido comprobar si permite efectivamente la ejecución de copias ilícitas o no autorizadas. En cuanto a los videojuegos, se encuentran en formatos de los que no se puede concluir si son copias autorizadas o no. Ante estos datos, entiende el Tribunal de apelación que para que un órgano jurisdiccional pueda realizar el juicio de valoración jurídico-penal y determinar la existencia de un delito, o de un subtipo agravado o atenuado, o de una falta o de otras circunstancias que influyen en la responsabilidad criminal, *«es absolutamente indispensable que se haya realizado el juicio histórico que recae sólo y exclusivamente sobre los hechos, haciendo declaración expresa y terminante de los que se estimen probados, lo que excluye rotundamente dudas o incertidumbres»*. Concluye al respecto que, *«tanto la pena —y su entidad mayor o menor— como la absolución exigen una certeza histórica sobre los hechos enjuiciados»*. Ante la falta de datos concretos sobre la licitud o no de los hechos cometidos por don Hipólito y don Rubén, la AP absuelve a los recurrentes de la falta contra la propiedad intelectual por la que fueron condenados en primera instancia, así como a Videojuegos Star Games, S. L. como responsable civil subsidiario (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 12 de noviembre de 2012.
PARTES	Ediciones Francis Lefebvre, S. A. (apelante) contra Planeta de Agostini Profesional y Formación, S. L. y Gage Data, S. L. (apelados).
OBJETO	Plagio: inexistencia. Protección a los editores de obras colectivas cuando la edición puede ser individualizada por sus características editoriales (art. 129.2 LPI): inaplicación. Base de datos no electrónica: inexistencia. Protección por el derecho «sui generis» sobre las bases de datos: inaplicación. Competencia desleal: inexistencia.
FUENTE	Westlaw. AC 2013/126.
RESUMEN	La demandante es titular de los derechos de autor sobre tres obras colectivas editadas y divulgadas por ella misma («Memento Práctico Social», «Memento Práctico Fiscal» y «Memento Práctico Sociedades Mercantiles»). Tras percatarse de la publicación de tres obras tituladas «Lex Mentor Laboral», «Lex Mentor Fiscal» y «Lex Mentor Sociedades Mercantiles», interpuso demanda contra la compañía Planeta de Agostini

Profesional y Formación, S. L., por la edición de las mismas, así como contra Gage Data, S. L., por la redacción y coordinación realizada. Según la demandante, las obras «Lex Mentor Laboral», «Lex Mentor Fiscal» y «Lex Mentor Sociedades Mercantiles» infringían sus derechos de propiedad intelectual, tanto en su condición de autor de las obras «Memento Práctico Social», «Memento Práctico Fiscal» y «Memento Práctico Sociedades Mercantiles», como en su condición de editor de las mismas y de titular de las bases de datos no electrónicas. El JM desestimó la demanda, por lo que Ediciones Francis Lefebvre, S. A. recurre en apelación. Alega, en primer lugar, que Planeta de Agostini Profesional y Formación, S. L. y Gage Data, S. L. han tomado de sus obras no sólo algunos párrafos literales, sino también la estructura de otros, cuando estos no vienen determinados por la legislación ni por la jurisprudencia que se expone y comenta en dichas obras; copiando lo principal de las mismas y no cuestiones accesorias. Desde esta perspectiva, considera la apelante que se ha producido una infracción de los derechos de autor que le corresponden originariamente, en su condición de editora de las obras colectivas «Memento Práctico Social», «Memento Práctico Fiscal» y «Memento Práctico Sociedades Mercantiles», al haber sido plagiadas por las obras redactadas bajo la coordinación de Gage Data, S. L. por encargo de Planeta de Agostini Profesional y Formación, S. L. En segundo lugar, alega la apelante que la edición de las obras editadas por Planeta de Agostini Profesional y Formación, S. L. copian en su aspecto externo la edición realizada por ella, que tiene carácter singular, por lo que han infringido el derecho conexo que el artículo 129.2 LPI reconoce a los editores de obras cuando la edición puede ser individualizada por sus características editoriales. Adicionalmente, y en tercer lugar, Ediciones Francis Lefebvre, S. L. vuelve a defender en apelación que sus obras son también bases de datos no electrónicas, que la fabricación de las mismas ha exigido una inversión sustancial, por lo que gozan de la protección del derecho «sui generis» sobre las bases de datos previsto en el artículo 133 LPI, dado que las apeladas extrajeron y reutilizaron parte del contenido de sus obras. Por último, en cuarto lugar, la apelante alega que la conducta de Planeta de Agostini Profesional y Formación, S. L. y Gage Data, S. L. constituye un acto de imitación con aprovechamiento de la reputación o del esfuerzo ajeno (art. 11 LCD). La AP comienza advirtiendo que del examen directo de las obras colectivas enfrentadas no puede concluirse que haya existido plagio, al no observarse coincidencias estructurales básicas y fundamentales, a pesar de las múltiples e innegables

coincidencias existentes entre ambas que, según el Tribunal de apelación, «*vienen impuestas por la común materia que se analiza en las distintas obras*». En este sentido, la AP se detiene extensamente en el análisis del concepto de plagio realizado por la jurisprudencia de Tribunal Supremo, destacando lo señalado por el Alto Tribunal en su sentencia de 28 de enero de 1995, según la cual «*por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Se presenta más bien como una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación de ingenio*». También rechaza la AP la pretensión de la apelante de que se declare que se ha producido una infracción del derecho conexo que el artículo 129.2 LPI reconoce a los editores de obras cuando la edición puede ser individualizada por sus características editoriales. Se recuerda en la sentencia de apelación que el artículo 129.2 LPI se refiere a «*obras inéditas en dominio público y obras no protegidas*», por lo que no puede extenderse su aplicación a las ediciones de obras que, como en el caso de las editadas por Francis Lefebvre, S. L., sí se encuentran protegidas por los derechos de autor («*si la obra está protegida por los derechos de autor, el editor no tiene el derecho conexo sobre la edición individualizada, cuestión distinta es que la propia edición pueda considerarse obra original protegible por los derechos de autor, lo no ha sido ni siquiera invocado*»). Añade al respecto que «*en todo caso, la utilización de una cubierta de plástico flexible; de papel biblia en tono crema; la inserción de cuadros con un breve índice; la utilización de la negrita para resaltar en el texto las palabras más importantes; la utilización de dos tintas, negra y sepia, reservando esta última para los títulos de los capítulos y concordancias (...), tampoco individualizan la edición de la demandante (...), dichas características no implican una aportación reconocida en su género*». Por lo que respecta a la consideración de la apelante de que sus obras colectivas son también bases de datos no electrónicas que gozan de la protección del derecho «*sui generis*» reconocido en el artículo 133 LPI, al haber exigido una inversión sustancial, resulta igualmente rechazado por la AP. Entiende el Tribunal de apelación que no puede atribuirse a las obras editadas por la apelante la consideración de bases de datos de normas jurídicas o resoluciones judiciales, puesto que no se trata de colecciones de normas o resoluciones judiciales independientes que estén dispuestas sistemáticamente y a las que se pueda acceder individualmente, por ejemplo, mediante los índices («*así, si se quisiera acceder,*

por ejemplo a la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1972 que se cita en el MEMENTO PRÁCTICO SOCIEDADES MERCANTILES debería rastrearse todo su contenido hasta hallar la misma en una concreta página de la obra»). Añade a lo anterior la imposibilidad de mantener que se ha producido una infracción del derecho «sui generis» sobre la base de datos (art. 133 LPI) ya que, una vez que ha sido negado el plagio de las obras, no puede mantenerse que las apeladas extrajeran o reutilizaran la totalidad o una parte sustancial de la base de datos, o en su caso, extrajeran o reutilizaran de manera repetida y sistemática partes no sustanciales de la base de datos. Por último, y en cuanto a la alegación de que la conducta de las apeladas podría ser calificada como un acto de imitación con aprovechamiento de la reputación o del esfuerzo ajeno (art. 11 LCD), entiende la AP que para la apreciación de dicho ilícito se requiere la constatación de la imitación que consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo en lo que se denomina «singularidad competitiva» o «peculiaridad concurrencial», que puede identificarse por un componente o por varios elementos. Concluye al respecto que no se precisó por la apelante, al analizar el ilícito concurrencial, en qué consistiría la singularidad competitiva de su producto, ni tampoco se apreció en primera instancia. Por todo lo anterior, la AP desestima el recurso planteado por Ediciones Francis Lefebvre, S. L. (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 17ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 14 de noviembre de 2012.
PARTES	Ministerio Fiscal (apelado) contra D. Fernando (apelante).
OBJETO	Falta contra la propiedad intelectual: absolución. No se acredita la concurrencia de los elementos del tipo del art. 623.5 CP. No se acredita la existencia de perjuicio efectivo evaluable.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/20247.
RESUMEN	El ahora apelante, don Fernando, fue sorprendido en plena calle por los agentes de la policía municipal, mientras ofrecía a los viandantes CDs y DVDs que eran copias de originales, así como sus respectivas carátulas. En primera instancia se condena a don Fernando como autor de una falta contra la propiedad intelectual (art. 623.5 CP), por lo que éste recurre en apelación. Aunque la AP no cuestiona la veracidad y credibilidad de la declaración de los policías acerca de que don Fernando se encontraba ofreciendo en venta CDs y DVDs, sí que realiza objeciones a la calificación jurídica que se hizo de

los hechos. En este sentido, entiende el Tribunal de apelación que con la prueba documental y testifical practicada no se ha acreditado suficientemente que en el caso concurren los elementos del tipo del artículo 623.5 CP. Recuerda al respecto que el artículo 270 CP (al que debe acudir para determinar el contenido del tipo del artículo 623.5 CP) se construye como un delito complejo, en el que deben confluír una pluralidad de elementos y, entre ellos, el perjuicio a tercero así como la falta de autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. Dicho esto, advierte la AP que en primera instancia no consta la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de las obras contenidas en los CDs y DVDs que fueron intervenidos al apelante, no habiéndose practicado en el acto de juicio oral ninguna prueba al respecto, siendo la intervención de los titulares de la propiedad intelectual imprescindible a los efectos de configurar todos los elementos típicos del delito objeto de enjuiciamiento. Este último dato unido a que tampoco se ha hecho constar la existencia de un perjuicio efectivo mínimamente evaluable a las compañías distribuidoras, conducen al Tribunal de apelación a estimar el recurso de apelación interpuesto por don Fernando, absolviéndolo de la falta contra la propiedad intelectual de la que resultó acusado en primera instancia (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Burgos (Sección 3ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 16 de noviembre de 2012.
PARTES	AGEDI y AIE (apelantes) contra Onda Aranda, S. A. (apelado).
OBJETO	Comunicación pública: existencia. Remuneración de los artistas, intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública de sus obras a través de la radiodifusión. Fijación de la remuneración conforme a las tarifas generales de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual: inaplicación.
FUENTE	Westlaw. AC 2013/42.
RESUMEN	Las entidades de gestión AGEDI y AIE interponen demanda contra Onda Aranda, S. A., que es una entidad de radiodifusión, con el objetivo de reclamarle el pago por los actos de comunicación pública que la parte demandada llevó a cabo durante los años 2006 a 2010. El JM desestima la demanda, al acreditarse que Onda Aranda, S. A. había realizado pagos a SGAE. AGEDI y AIE recurren en apelación. La AP parte en su resolución recordando que tanto los productores de fo-

nogramas, como los artistas, intérpretes y ejecutantes, tienen derecho a percibir una remuneración equitativa y única por la comunicación pública de fonogramas (arts. 108.4 y 116.2 LPI), que tiene que hacerse efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, como es el caso de AGEDI y AIE (arts. 108.6 y 116.3 LPI). Dicho esto, rechaza los argumentos esgrimidos por el JM, que desestimó la demanda presentada por AGEDI y AIE por los pagos que Onda Aranda, S. A. había realizado a SGAE. El Tribunal de apelación considera que no se ha probado que en los pagos realizados por la apelada a SGAE se incluyan los derechos que corresponden a AGEDI y a AIE, por los acuerdos de colaboración que pudieran existir entre estas sociedades de gestión. Añade que Onda Aranda, S. A. tan sólo hizo mención en la contestación a la demanda a un convenio de colaboración para que SGAE representara a AGEDI y a AIE en la gestión de los derechos de comunicación pública de fonogramas llevados a cabo en «establecimientos abiertos al público», lo que deja fuera a la comunicación pública que realiza Onda Aranda, S. A., que es una entidad de radiodifusión. En cuanto a la fijación de la remuneración equitativa que tendría derecho a recibir AGEDI y AIE, la Audiencia rechaza la petición principal de las apelantes para que la remuneración se fije conforme a las tarifas generales aprobadas por el Ministerio de Cultura. Trae a colación al respecto las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2009, de 13 de diciembre de 2010 y de 12 de julio de 2012, que consideraron injustas las tarifas generales, concretamente, para el caso de los productores de fonogramas y para los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Cita expresamente la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2012, cuando indica que, *«pese que la Ley regula un proceso de elaboración de las tarifas que deben satisfacer los usuarios por la utilización de fonogramas para su comunicación pública, 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, como declara la sentencia 541/2010, de 13 de diciembre, no es aceptable la posición de la sentencia recurrida, en el sentido de que resulte obligado estar a las tarifas generales comunicadas por las sociedades de gestión al Ministerio de Cultura a tenor del artículo 159.3 LPI (esta facultad corresponde, según la STC 196/1997, en relación con el artículo 144 de la Ley 22/1987, refundido en el texto vigente, a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas)»*. Finalmente, sí admite la petición subsidiaria por la que se pretende que la remuneración

se fije atendiendo al anterior contrato suscrito entre apelantes y apelada, resuelto en el año 2005, en el que se atendía a los ingresos por publicidad de la emisora. Por todo lo anterior, la Audiencia estima parcialmente el recurso de la demandante (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Ourense (Sección 1ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 27 de noviembre de 2012.
PARTES	SGAE (apelada) contra doña Soledad, don Juan Ignacio, doña Virtudes, doña María Dolores, doña Adoración, doña Angelina, don Alexander, don Aníbal y doña Caridad (apelantes).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en fiestas locales: existencia. Infracción de derechos de propiedad intelectual: existencia. Responsable de la comunicación pública. Falta de legitimación pasiva «ad causam»: inexistencia. Cálculo de las tarifas correspondientes a la demandante sobre unas bases erróneas: inexistencia.
FUENTE	Westlaw. JUR 2012/404679.
RESUMEN	<p>La Sociedad General de Autores y Editores interpuso demanda contra doña Soledad, don Juan Ignacio, doña Virtudes, doña María Dolores, doña Adoración, doña Angelina, don Alexander, don Aníbal y doña Caridad por considerarlos los organizadores de los festejos del municipio y, por tanto, responsables de comunicar públicamente el repertorio musical gestionado por aquélla durante las fiestas de la Saleta del año 2007. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ourense estimó íntegramente la demanda, condenando a los ahora recurrentes a satisfacer a la demandante la cantidad de 2451,04 euros, por el impago de las tarifas correspondientes a la comunicación pública del repertorio gestionado por la Sociedad General de Autores y Editores durante las fiestas locales. Los demandados recurren en apelación por dos motivos. Por una parte, porque consideran que se da en el caso falta de legitimación pasiva «ad causam», en el sentido de que no fueron ellos quienes contrataron a los grupos y orquestas que llevaron a cabo la comunicación del repertorio, sino que contrataron a un tercero que fue quien, a su vez, contrató a dichos grupos y orquestas. La Audiencia Provincial desestima el motivo al considerar irrelevante que la contratación la hubiera realizado directamente el grupo de personas demandadas o bien lo hubieran hecho a través de persona interpuesta, pues la persona en cuestión actuaría como un verdadero mandatario, sin alterar los términos de responsabilidad de la demandada frente a la demandante.</p>

Cita al respecto el contenido de la Sentencia de esa misma Sala de 13 de noviembre de 2008 en la que, sobre un supuesto similar, se concluyó lo siguiente: *«sobre la falta de legitimación pasiva, el desarrollo argumental del motivo de oposición se centra en la ausencia de la condición de empresario del demandado, pues la organización del espectáculo se llevó a cabo por la entidad Espectáculos Orfeo Richard, S. L. y en cualquier caso la comunicación pública no fue realizada por el Ayuntamiento demandado. Admite la demandada la concertación de un contrato con la mercantil Espectáculos Orfeo Richard, S. L., que sería la persona que contrataría a las orquestas que llevarían a cabo la comunicación pública de las obras protegidas. Esta situación no priva al Concello de Castro Caldelas de su condición de empresario a los efectos de lo dispuesto en el artículo 79 LPI y por tanto obligado al pago; por empresario debemos entender la persona, física o jurídica, que organiza los espectáculos en cuyo seno se produce la comunicación pública del repertorio protegido, y lo cierto es que tal condición no se pierde por la circunstancia de que la material organización sea llevada a cabo por un tercero que, en definitiva, actúa como mero mandatario de la ahora demandada (...). En definitiva, que el Ayuntamiento se valiera de un tercero para llevar a cabo la organización de festejos y la contratación de las orquestas que realizaron la comunicación pública de las obras protegidas, no le exime de su obligación de abonar las cantidades correspondientes conforme a lo preceptuado en el artículo 79 de la LPI»*. Por otra parte, y en cuanto al segundo motivo del recurso, entienden los recurrentes que las tarifas aplicables resultan impugnables al haberse practicado sobre unas bases erróneas. El Tribunal de apelación desestima igualmente el motivo al considerar que la aportación de los contratos de trabajo a efectos de cotización a la Seguridad Social de los músicos intervinientes en las orquestas y espectáculos constituyen declaraciones que no tienen por qué coincidir con la realidad de los emolumentos que reciben las orquestas, que es la cantidad sobre la que debe girar la tarifa correspondiente. Añade que no se ha aportado por la demandada el importe de lo facturado por la agencia de espectáculos (base que, según la Audiencia Provincial, proporcionaría un conocimiento mucho más ajustado de la realidad de la contratación). Por último, se recuerda que se han producido varios intentos por parte de la Sociedad General de Autores y Editores para obtener dichos datos, sin obtener respuesta. Por todo ello, concluye que habrán de mantenerse las estimaciones realizadas al respecto por la demandante (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 7 de diciembre de 2012.
PARTES	CEDRO (apelante) contra Fotocopias Marta, S.L. (apelada).
OBJETO	Reproducción no autorizada de obras protegidas en establecimientos de reprografía. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Aplicación del índice CORSA.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/29793.
RESUMEN	<p>La demandada ha venido realizando copias de obras literarias enteras sin haber solicitado la correspondiente licencia. El JM estima la demanda, reduciendo a 5 el porcentaje multiplicador, del 10 que pretendía CEDRO, sobre su tarifa básica en concepto de indemnización aplicable por no haber obtenido licencia o por superar los límites establecidos en ella (índice CORSA). La actora muestra su disconformidad con la moderación de la indemnización, considerando que se habría incurrido en una aplicación incorrecta de la jurisprudencia del TS, que permite aplicar el índice CORSA si se ha probado que las reproducciones de libros realizadas por la demandada abarcaban el 100% del contenido de estos, algo que aquí ha ocurrido. Comienza apuntado la AP que el perjudicado puede optar, para calcular la cifra que puede corresponderle en concepto de indemnización, entre exigir el pago de un importe que comprenda todas las consecuencias negativas que hubiese padecido por la utilización ilícita o bien reclamar la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación (regalía hipotética). CEDRO manifestó expresamente en su demanda la opción por esta segunda posibilidad, por lo que resultaba correcto que se acudiese a las tarifas de esta entidad de gestión para comprobar cuánto le hubiese correspondido cobrar si hubiese autorizado la realización de reproducciones. Entiende la AP que resulta procedente elevar la tarifa normal de la entidad de gestión, que sólo está prevista para autorizar reproducciones por fotocopia de hasta un 10%, con un porcentaje adecuado a la intensidad real en la utilización del repertorio que se estuviera produciendo en el caso concreto por parte del infractor. En este sentido, el TS ha señalado que cabría distinguir dos supuestos. En primer lugar, cuando se acredite que la reproducción íntegra ha tenido lugar respecto de un número reducido de obras —y no de manera garantizada—, se aplica la mitad del factor multiplicador del índice CORSA —multiplicar la tarifa normal por cinco—. Y, en segundo lugar, cuando quede acreditado que el porcentaje de reproducción íntegra es superior al 50% de las obras fotocopias en ese establecimiento, sería posible elevar</p>

el factor multiplicador incluso hasta diez. La demandante ha logrado probar que todas las veces que se ha solicitado a la demandada el fotocopiado de libros al completo, ésta ha procedido a realizarlo en su integridad, sin mostrar reparo alguno y cobrando por ello el precio que ha estimado conveniente. Por tanto, no procede moderar la aplicación del índice CORSA. De ahí que termine la Audiencia estimando el recurso de apelación (s. L. Maza).

NOTA Esta misma AP moderó la aplicación del índice CORSA en un supuesto idéntico, al no lograrse acreditar que la reproducción íntegra de obras literarias se hacía de una manera general o en una proporción superior al 50%. Se trata de la sentencia de 15 de marzo de 2013 (Westlaw. JUR 2013/169795) (s. L. Maza).

ÓRGANO **Audiencia Provincial de Madrid (Sección 16^a) [penal].**
RESOLUCIÓN **Sentencia de 10 de diciembre de 2012.**
PARTES **Ministerio Fiscal (apelado) contra don José (apelante).**
OBJETO **Falta contra la propiedad intelectual: condena. Requisitos del tipo penal: concurrencia. No aplicación del principio de intervención mínima del Derecho Penal.**
FUENTE **Westlaw. JUR 2013/18121.**

RESUMEN El acusado se encontraba en la calle ofreciendo al público, mediante su exhibición sobre una manta, CDs y DVDs que contenían copias de obras protegidas, sin haber obtenido la autorización de los titulares de derechos. El Juez de lo Penal lo condena como autor de una falta contra la propiedad intelectual. En apelación, señala la AP que la conducta del acusado constituye un acto de distribución. Alega don José que no consta acreditada la ausencia de autorización de los titulares de derechos. Frente a tal argumento, responde la Audiencia que se trata de discos que se ofrecen al público en plena calle, encima de una manta, sin la carátula correspondiente y sin signo distintivo alguno. El tipo de circuito comercial a través del que se estaba distribuyendo el producto, las características objetivas del mismo y el precio solicitado, llevan a la conclusión de que la venta no estaba autorizada por los titulares legítimos. Esto evidencia también la falsedad de los productos. Al ser el valor económico de los mismos inferior a los 400 €, es constitutivo de falta. Finalmente, se alega el principio de intervención mínima del Derecho Penal. La Audiencia no lo considera aplicable, pues no cabe que los jueces y tribunales se arroguen funciones que son propias del legislador. Por tanto, la Audiencia acaba desestimando el recurso de don José (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 11 de diciembre de 2012.
PARTES	Don Balbino (apelado) <i>contra</i> L.C.A. Empresarial, S. L. (apelante).
OBJETO	Edición de una guía turística por una editorial sin la autorización del autor. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Alcance de la cesión en exclusiva. Protección de las guías turísticas. Existencia de plagio.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/595.

RESUMEN	<p>Don Balbino es autor de las reseñas de los monasterios contenidos en la obra «Monasterios de España», editada por LCA Empresarial. Interpone demanda contra la editorial por haber reproducido las reseñas del actor en otras publicaciones sin su consentimiento, y solicita el cese de la explotación llevada a cabo por la entidad demandada y prohibir que la reanude, así como la retirada del comercio de los ejemplares de dicha obra. El JM estima la demanda, por lo que la editorial recurre en apelación. Alega la recurrente la falta de legitimación activa de don Balbino para defender los derechos patrimoniales, pues los había cedido a la empresa Editorial Planeta, que es quien tiene únicamente legitimación, conservando el demandante las acciones del derecho moral o aquellos derechos de explotación no cedidos. Según la AP, el artículo 48 LPI lleva a afirmar la legitimación activa del actor, pues conserva aquellos derechos que no han formado parte de la cesión. En el presente caso, el actor cedió los derechos de edición, publicación y venta de su obra, actividad que no es la que se imputa a la demandada. En segundo lugar, alega la recurrente la inexistencia de plagio, al no existir originalidad ni creatividad en la obra del autor; al limitarse a recoger una serie de datos que integran el acervo cultural generalizado. Sin embargo, la Audiencia entiende que existe creatividad desde el momento en que se elige aportar una serie de datos y no otros, en la forma de presentarlos, en resaltar unos sobre otros, en las expresiones que se utilizan, las recomendaciones, etc. La obra editada por la recurrente contiene múltiples coincidencias con la del actor, siendo una copia casi idéntica. La existencia de plagio lleva a la Audiencia a desestimar el recurso (s. L. Maza).</p>
---------	---

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 2ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 17 de diciembre de 2012.
PARTES	Ministerio Fiscal (apelado) <i>contra</i> don Juan María y don Raúl (apelantes).

OBJETO	Delito contra la propiedad intelectual: condena. Inexistencia de ofrecimiento en venta. Tentativa.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/40803.
RESUMEN	Los acusados recibieron en un aeropuerto cinco paquetes que contenían un total de 1893 CDs de música, que eran reproducciones fraudulentas de los originales. El Juez de lo Penal condenó a los acusados como autores de un delito contra la propiedad intelectual. En apelación, la Audiencia entiende que, a pesar de desconocerse si lo que había en los CDs era o no música pirata, tal circunstancia no quita que el tipo penal se haya cometido. Ahora bien, el artículo 270 CP castiga la distribución con ánimo de lucro de obras y, por consiguiente, su ofrecimiento en venta. En el presente caso, dicho ofrecimiento en venta no llegó a tener lugar porque los acusados fueron detenidos con ocasión de una entrega controlada. Por tanto, apunta la Audiencia que si bien se cometió el delito, lo fue en grado de tentativa acabada, lo que conlleva la rebaja en un grado de la pena prevista para el tipo aplicado. Por tanto, la Audiencia acaba estimando en parte el recurso, reduciendo la pena impuesta por el Juez de lo Penal (s. L. Maza).
ÓRGANO	Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 3ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 7 de enero de 2013.
PARTES	Ministerio Fiscal (apelado) contra don Gaspar (apelante).
OBJETO	Delito contra la propiedad intelectual: condena. Concurrencia de los requisitos del tipo penal. Prueba del contenido de los discos intervenidos. Falta de necesidad de perjuicio efectivo. Responsabilidad civil derivada de delito.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/67936.
RESUMEN	El acusado fue sorprendido por la policía mientras tenía en su poder para su comercialización en su domicilio un total de más de 3500 DVDs y 4600 CDs, que eran copias de los originales realizadas sin permiso de los titulares de derechos, valiéndose de dos torres grabadoras que había en él y elaborando asimismo copias de las carátulas de los correspondientes títulos. El Juez de lo Penal lo condena como autor de un delito contra la propiedad intelectual de los artículos 270.1 y 271.b) CP. En apelación, alega el recurrente que no ha quedado acreditado que todo el material intervenido fuera ilícito, pues sólo se analizaron diez CDs y diez DVDs, sin que exista razón alguna para pensar que el resto de discos intervenidos también fueran falsificaciones. Según la Audiencia, la ilicitud del material intervenido se basa no sólo en el resultado del análisis de los

discos escogidos al azar; sino también en otros indicios (la ocupación de las grabadores en funcionamiento, la existencia de montones de copias de los discos por el suelo, la existencia de fotocopias de carátulas, fundas de plástico y discos vírgenes). En segundo lugar, considera el recurrente que no ha quedado acreditado que se haya producido un perjuicio económico efectivo, pues no se ha acreditado que el material decomisado hubiera sido comercializado. Sin embargo, la Audiencia indica que para la consumación del delito no es necesario que se haya producido un perjuicio económico efectivo a las víctimas. A continuación, la Audiencia se refiere a la forma de fijar el valor de los efectos. Para ello debe tomarse como referencia no el que pudieran alcanzar en el mercado ilícito, sino el precio que las copias indebidamente producidas tendrían de tratarse de una reproducción legal. En este caso, dado el elevado número de copias intervenidas y el valor medio que dichos discos de música y películas tienen en el mercado, se está en el supuesto de aplicación del subtipo agravado del artículo 271.b) CP. Ahora bien, también entiende la Audiencia que la ausencia de acreditación del perjuicio económico efectivo debe tener su reflejo en el ámbito de la responsabilidad civil. El artículo 272 CP remite, en cuanto a la responsabilidad civil, a lo dispuesto en el artículo 140 LPI. Sin embargo, éste se limita a fijar los criterios para cuantificar la indemnización de daños y perjuicios cuando ya se han producido de forma efectiva. Por tanto, la Audiencia estima en parte el recurso de apelación, en el sentido únicamente de dejar sin efecto el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Toledo (Sección 1ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 16 de enero de 2013.
PARTES	SGAE (apelada) contra Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán (apelante).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en fiestas populares: existencia. El pago de la remuneración al artista en cuestión no conlleva el pago de los derechos de autor.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/54139.
RESUMEN	El Ayuntamiento ha venido haciendo uso sin autorización del repertorio musical gestionado por SGAE. En concreto, no ha pagado a la entidad de gestión los derechos de autor respecto de aquellas actuaciones efectuadas precisamente por los propios autores de las obras interpretadas. El Juez de lo Mercantil condena al Ayuntamiento al pago de una indemnización y a abstenerse de seguir comunicando públicamente el reperto-

rio de SGAE hasta no obtenga la preceptiva autorización. En apelación, la Audiencia trata de determinar si con el pago al cantante contratado por el Ayuntamiento se cubrían o no sus derechos de autor. A este respecto, la Audiencia recuerda que, dado que la adscripción a las entidades de gestión es voluntaria, el tercero que contrate con un autor no tiene por qué saber: a) si está o no adscrito a una o si decide gestionar sus derechos por sí mismo; b) si ha de retener o no una cantidad que venga a satisfacer los derechos del autor; c) la forma en que inter partes, la sociedad y el titular de los derechos, se liquidan las obligaciones, ya que ello es materia inter partes que no pueden serle opuestos en tanto en cuanto no es una norma legal. Por tanto, cuando un autor o intérprete celebra un contrato con terceros, será él quien haya de dejar a salvo el pago de los derechos que corresponda percibir a SGAE. A esta obligación se refiere el artículo 48 LPI. En la medida en que el contrato entre el Ayuntamiento y los autores no menciona que se hayan de satisfacer los derechos que corresponden a SGAE, no podrá ésta reclamar nada a aquél. En consecuencia, la Audiencia acaba estimando el recurso (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Castellón (Sección 3ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 29 de enero de 2013.
PARTES	SGAE (apelada) contra Ayuntamiento de Les Useres (apelante).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en fiestas populares: existencia. Carga de la prueba. Obligación de las entidades de gestión de establecer tarifas generales. Legitimación activa de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/666.
RESUMEN	El Ayuntamiento demandado ha venido haciendo uso del repertorio de obras gestionado por SGAE, con ocasión de las festividades patronales y populares entre los años 2003 y 2008, sin haber obtenido autorización. El JM estima íntegramente la demanda y condena al demandado al pago de una indemnización por la comunicación pública no autorizada. El demandado alega en apelación que SGAE no ha acreditado: 1) la realización de los festejos; 2) que en caso de haberse celebrado, las obras interpretadas estuvieran gestionadas por la sociedad demandante; 3) la ponderación, justificación y autorización de las tarifas aplicadas, que son una mera manifestación unilateral de la actora. Sin embargo, la actora ha aportado copia de las programaciones de las festividades patronales, algo que la Au-

diencia entiende como suficiente. Alega también el demandado que ha utilizado «música libre», no sujeta a autorización. Siendo así, considera la Audiencia que correspondía al Ayuntamiento, por la mayor facilidad probatoria de que dispone, haberlo acreditado. Por tanto, en su condición de organizador de los festejos, tiene una mejor disposición para probar: a) qué actuaciones concretas de las previstas no se desarrollaron conforme habían sido anunciadas; b) qué actos no están incluidos en el repertorio de SGAE. En cuanto al pago de la indemnización, recuerda la Audiencia que dentro de las obligaciones de las entidades de gestión, está la de establecer tarifas generales que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio (art. 157 LPI). En las mismas se deben prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa. En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre su importe, el apartado segundo del precepto citado determina que se entenderá concedida la autorización correspondiente si el solicitante hace efectiva bajo reserva o consigna judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión de acuerdo con las tarifas generales. Por tanto, si el Ayuntamiento demandado quisiera objetar alguna cuestión sobre el importe de estas tarifas, debió haber procedido en tal sentido. El demandado no hace nada de esto ni solicita la correspondiente autorización, ni facilita los datos necesarios para la facturación y abonar el importe de las tarifas, ni contesta a ninguno de los requerimientos realizados. Por otro lado, la Audiencia no considera que estemos ante tarifas unilateralmente impuestas por la entidad de gestión, pues ésta ha acreditado haber suscrito convenios con la Federación Española de Municipios y Provincias, y con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, donde se establecen diferentes tarifas, dependiendo de si se trata de espectáculos con taquilla o gratuitos y el número de habitantes en el municipio. Finalmente, la Audiencia reproduce toda la doctrina jurisprudencial sobre la legitimación activa de las entidades de gestión. En base a todos estos argumentos, la Audiencia desestima el recurso planteado por el Ayuntamiento (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 31 de enero de 2013.
PARTES	SGAE (apelada) <i>contra</i> doña Sagrario (apelante).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Licencias <i>creative commons</i>.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/153027.

RESUMEN	La demandada es titular de un pub donde se vienen comunicando públicamente obras musicales gestionadas por SGAE, sin haber obtenido la correspondiente autorización. El JM estimó en parte la demanda, reduciendo el importe de la condena. La demandada interpone recurso de apelación, alegando que se han utilizado obras que no pertenecen al repertorio de SGAE, sino que son obras sometidas al sistema de licencias <i>creative commons</i> . La Audiencia desestima el recurso con los siguientes argumentos: 1) varios testigos visitaron el local en diferentes ocasiones y pudieron oír canciones gestionadas por la entidad de gestión; 2) el testigo esposo de la demandada afirmó que al inicio de la explotación del local trató de negociar con SGAE la reducción del precio de la tarifa aplicable, lo que significa que su intención era la de comunicar obras musicales gestionadas por SGAE; 3) no parece coherente que un local destinado al público en general se ambiente con música perteneciente a una plataforma de licencia <i>creative commons</i> , que es más propia de locales ambientados con música alternativa y poco conocida por la generalidad del público (s. L. Maza).
NOTA	En este sentido también se pronunció esta misma AP en su sentencia de 7 de febrero de 2013 (Westlaw. JUR 2013/152751), en un supuesto idéntico (s. L. Maza).
ÓRGANO	Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 5ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 6 de febrero de 2013.
PARTES	SGAE (apelada) contra Carrión Asociados, S.L. (apelante).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Licencias <i>creative commons</i>. Carácter necesario de la música utilizada.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/91550.
RESUMEN	La demandada es titular de un local donde se vienen comunicando públicamente obras musicales del repertorio de SGAE, sin haber obtenido la correspondiente autorización. El JM estima la demanda, declarando la infracción. Además, declara que el repertorio se ha utilizado en su modalidad de música necesaria, por tratarse de un restaurante que también funciona posteriormente como bar de copas. En apelación, la apelante alega: 1) que no se ha probado que se comunicara con los aparatos de televisión obras gestionadas por SGAE; 2) la música utilizada en el local pertenece a <i>creative commons</i> (se prueba que desde la página web del restaurante existe un enlace directo a la misma); 3) niega el carácter necesario de la música en el local. Comienza señalando la AP que sobre la demandada

recae la carga de probar que utiliza música no protegida, y tal prueba no ha existido. Si la demandada estuviera utilizando ese tipo de música, tendría que haber demostrado que estaba facultada por los titulares de derechos no sólo para acceder a esa música, sino también para realizar actos de comunicación pública con la misma. Tampoco se ha demostrado que los titulares implicados hubiesen manifestado su renuncia a sus derechos de remuneración —aquí la Audiencia recuerda el carácter irrenunciable de estos derechos—. En cuanto al carácter de la música, la Audiencia indica que es pacífico entender que se entenderá por ambientación de carácter necesario todo uso del repertorio que, de cesar, altere significativamente la naturaleza del establecimiento y su modo de explotación. En el presente caso, no puede calificarse el local de bar de copas, pues el establecimiento abre sus puertas a las ocho de la mañana, cierra después de las doce de la noche y durante la mayor parte de su actividad sirve cafés, desayunos, comidas y tapas. Además, la licencia del local en cuestión es de restaurante. Por tanto, la comunicación pública de obras se realiza como amenización de carácter secundario e incidental. Por este motivo, la AP estima en parte el recurso, reduciendo la cuantía de la indemnización (s. L. Maza).

NOTA	Esta misma AP, en su sentencia de 28 de febrero de 2013 (Westlaw. JUR 2013/129459), utilizó un argumento similar para declarar probado que el uso del repertorio de la entidad de gestión actora se hacía en la modalidad de necesario. Señaló que el lapso de tiempo durante el que pertenece el local abierto (al menos hasta las tres de la madrugada), lleva a entenderlo en este sentido. Además, la propia empleada reconoció que los clientes se iban si no había música (s. L. Maza).
ÓRGANO	Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 15 de febrero de 2013.
PARTES	Lizeo Online Media Group (apelada) contra Neumáticos Online Franquicias, S.L. (apelante).
OBJETO	Reproducción no autorizada de fotografías ajenas en la página web propia. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Determinación de la indemnización.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/193.
RESUMEN	La demandada ha reproducido en su página web fotografías de titularidad de la actora, bien en la misma forma, bien mediante su modificación, sin haber solicitado su autorización. La demandada alegó: 1) que a la fecha de la infracción, la <i>website</i> de

la actora no existía; 2) que no ha acreditado la titularidad del derecho y la reproducción de las fotografías objeto del pleito; 3) que no se trataba de una obra fotográfica sino de meras fotografías; 4) la cantidad reclamada en concepto de indemnización no procede en cuanto que la actora no tiene derechos morales. El JM estimó parcialmente la demanda, por lo que la demandada formula recurso de apelación, reiterando las alegaciones antes señaladas. La AP entiende acreditado que la actora es titular de los derechos de propiedad intelectual por los siguientes motivos: a) la demandada en ningún momento ha invocado que ella detente la titularidad de los mismos; b) la actora ha aportado los documentos en los que funda su titularidad; c) la demandada no ha acreditado que los derechos pertenezcan a tercero, sino que se ha limitado a negar la titularidad jurídica de la actora, sin afirmar la propia. En cuanto a la alegación relativa a la falta de acreditación de la infracción, la Audiencia lo rechaza. Es cierto que la *web* de la actora aparece después de la de la demandada, pero eso no implica que se puedan infringir los derechos sobre las fotografías, que están protegidas desde su realización, aunque se publiquen después. Además, los dictámenes de los peritos concluyen que existen indicios de que el 49.47% de las imágenes comparadas de modelos de neumáticos de la *web* de la demandada se han obtenido mediante copia, alteración, modificación o plagio de las contenidas en la página *web* de la actora. Finalmente, respecto a la indemnización, la actora solicitó un importe de 190 € por fotografía atendiendo al precio de la regalía que hubiera debido abonar para obtener una licencia [art. 140.2.b) LPI]. La recurrente lo tilda de arbitrario, pretensión que es estimada por la Audiencia. De ahí que ésta estime parcialmente el recurso, en el único extremo de reducir la cuantía de la indemnización (s. L. Maza).

ÓRGANO **Audiencia Provincial de Madrid (Sección 7ª) [penal].**
RESOLUCIÓN **Sentencia de 25 de febrero de 2013.**
PARTES **Ministerio Fiscal (apelado) *contra* don Gonzalo (apelante).**
OBJETO **Falta contra la propiedad intelectual: absolución. Prescripción de la falta.**
FUENTE **Westlaw. JUR 2013/118848.**

RESUMEN El acusado se encontraba en la calle ofreciendo en venta a terceros, expuestos en manta, 65 DVDs, copias realizadas sin el consentimiento de los titulares de derechos. El Juez de lo Penal lo condena como autor de un delito contra la propiedad intelectual. En apelación, el recurrente alega que dicha

venta callejera no tiene entidad suficiente para justificar la aplicación del Derecho Penal. Apunta la AP que con la actual regulación del delito contra la propiedad intelectual, tan autor material es el que realiza las copias masivas como el que las ofrece en venta a los transeúntes, puesto que la conducta de todos ellos contribuye a la comisión del delito. La pretendida aplicación del principio de intervención mínima del Derecho Penal supone un quebranto del principio de legalidad. Ahora bien, en el presente caso no resulta acreditado quién es el titular del derecho de distribución afectado por la conducta del acusado ni tampoco se establece cuál es el beneficio obtenido por el acusado. En consecuencia, y en una interpretación más favorable a éste, considera la Audiencia que habría que entender que dicho beneficio no supera los 400 € y que los hechos serían constitutivos de falta y no de delito. No obstante, la responsabilidad criminal del acusado se ha extinguido por prescripción al haber estado el procedimiento paralizado por un plazo superior a los seis meses que establece el artículo 131 CP. Por tanto, la Audiencia estima el recurso, absolviendo al acusado (s. L. Maza).

NOTA	También absolvió esta misma AP al acusado por la prescripción de la falta en la sentencia de 22 de enero de 2013 (Westlaw. JUR 2013/68396) (s. L. Maza).
ÓRGANO	Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 6 de marzo de 2013.
PARTES	SGAE, AGEDI y AIE (apeladas) contra Esquina Latina, S. L. (apelante).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Carga de la prueba de la comunicación. Licencias <i>creative commons</i>.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/159509.
RESUMEN	La demandada es titular de un local donde se vienen comunicando públicamente contenidos protegidos del repertorio de las entidades de gestión actoras, sin su autorización. El JM estima íntegramente la demanda interpuesta por las entidades de gestión SGAE, AGEDI y AIE, recurriendo la demandada en apelación. Realiza las siguientes alegaciones: 1) que corresponde a las actoras acreditar la comunicación pública de música cuyos derechos gestionan; 2) que sólo comunica obras sujetas a «copyleft». La Audiencia comienza señalando que la comunicación pública de obras musicales ha quedado probada suficientemente no sólo por la existencia de un aparato de re-

producción musical en el local, sino por la propia posición de la demandada, que reconoce que en su local abierto al público se reproducen temas musicales. Por tanto, sobre la demandada pesa la carga de probar que las obras comunicadas no están gestionadas por las actoras. A continuación, la Audiencia pasa a analizar el tema de las licencias *creative commons*. Explica la AP que cuando un usuario decide utilizar una obra, se convierte en licenciatario y se compromete a aceptar y respetar las condiciones que el autor ha establecido para el uso de la obra. De entre éstas condiciones, son relevantes aquellas que excluyen la posibilidad de utilizar la obra con fines o usos comerciales. Por otra parte, estas licencias se refieren a los derechos de autor, no a los de los intérpretes o productores. Tampoco cabe identificar la licencia *creative commons* con obras no protegidas. Señala la Audiencia que la demandada debe probar que está facultada por los distintos titulares de derechos no sólo para acceder a esa música, sino también para efectuar actos de comunicación pública, justificando además de qué modo quedarían compensados los derechos de aquellos. El acceso libre y gratuito por parte del público a una grabación musical a través de Internet no significa que cualquiera esté autorizado, sin más, a realizar actos de comunicación pública de la misma. Hay que tener en cuenta también los derechos de remuneración de los artistas (art. 108.4 LPI) y de los productores de fonogramas (art. 116.2 LPI). Ante estas circunstancias, y en la medida en que la demandada no ha conseguido demostrar ninguno de los extremos indicados, la Audiencia desestima el recurso (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 4^a).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 7 de marzo de 2013.
PARTES	AISGE (apelada) contra Multicines Atlántida Lanzarote, S.L. (apelante).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. El carácter equitativo de las tarifas de las entidades de gestión.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/159108.
RESUMEN	La entidad de gestión reclama a la demandada la remuneración por la comunicación pública del repertorio gestionado por AISGE, llevada a cabo en las salas de cine. El JM condena a la demandada al pago. En apelación, ésta alega: 1) que no existió previo proceso negociador, pese a que la demandada se puso en disposición de negociar pero sin aceptar la imposición de las tarifas aprobadas unilateralmente por la actora o del convenio con FECE, en el que no había participado; 2) la necesidad de un

acuerdo sobre el importe a cobrar; 3) que, a falta de acuerdo, es el Juez quien debe determinar el importe; 4) que con el pago del 2% de lo que facturan las distribuidoras debería quedar cubierto el de todos los derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio del derecho de repetición de la parte actora contra las otras entidades de gestión; 5) que no se puede cargar sobre el demandado la prueba de si la cantidad reclamada es equitativa o no y si las sociedades gestoras han cumplido previamente con su obligación de fijarlo conjuntamente previo acuerdo entre ellas; 6) que difícilmente se puede hablar de equidad y unidad cuando la actora no se molestó en acreditar a qué intérpretes representa y su participación en las películas exhibidas por la demandada; 7) que, conforme al artículo 108.4 LPI, la deuda no es indivisible, sino que se establece que, a falta de acuerdo entre las entidades de gestión, la obligación será dividida por partes iguales por ley. En primer lugar, la Audiencia entiende que el que ni la actora ni la demandada hayan aportado parámetros para determinar la remuneración equitativa y el que la actora haya limitado la prueba sobre la cantidad que considera remuneración equitativa al convenio marco suscrito con FECE, es cuestión que habrá de tomarse en consideración al valorar la prueba sobre el carácter equitativo de la cantidad reclamada. En segundo lugar, en cuanto a la falta de negociación, considera la Audiencia que la imposición de las tarifas previstas en el convenio marco constituye una medida de presión de la actora para, abusando de su posición dominante como única entidad de gestión de los derechos que representa, imponer las tarifas que ella estima oportunas. No obstante, la falta de negociación no puede privar a la entidad actora del derecho a recibir la remuneración equitativa. Sin embargo, no podrá imponer las tarifas generales que unilateralmente aprobó, ni las tarifas que haya negociado con otra entidad, cuando en dicha negociación no ha participado la demandada. En tercer lugar, respecto a que la remuneración debe ser única, comportando que deba reclamarse conjuntamente por todas las entidades de gestión, apunta la Audiencia que, desde la entrada en vigor de la LPI, no se ha exigido que las entidades litiguen conjuntamente. Que la remuneración sea única no significa que sea indivisible. En cuarto lugar, en cuanto a la falta de equidad de las tarifas, señala la AP que la remuneración equitativa ha de fundarse en criterios objetivos vinculados a la utilización del repertorio. La actora debió haber expuesto las razones y criterios que tuvo en consideración para fijar las tarifas que reclamaba o para acordar las tarifas que pactó con la FECE, y no lo hizo. El hecho de que se presente un acuerdo no basta

para acreditar que los criterios tomados en consideración para la fijación de la remuneración sean justificados y adecuados. Para determinar la equidad, puede acudir a diversos criterios: a) la comparación con la situación existente en otros países miembros de la UE; b) el valor económico de la prestación (si la obra es de estreno o no, si ha tenido mucho éxito comercial o ha sido un fracaso, si se trata de cine extranjero minoritario o no comercial y subtitulada sin doblaje...); c) el hecho de que el dinero se destine a remunerar a los titulares y no a otros fines, como los asistenciales o promocionales. Si la retribución se ha fijado por AISGE en todo momento como un porcentaje fijo y único sobre la taquilla de todas las películas sin distinción alguna de sus características y valor comercial, no parece que sea un criterio equitativo para fijar la retribución. Por tanto, la Audiencia estima totalmente el recurso planteado por la demandada, no por negarse el derecho al cobro de una remuneración equitativa a la parte actora, sino por no haber acreditado ésta cuál sería la remuneración equitativa (s. L. Maza).

NOTA

Idéntica doctrina aplica esta misma AP en la sentencia de 19 de marzo de 2013 (Westlaw. JUR 2013/164267). En un supuesto similar al aquí reseñado, la Audiencia Provincial de Barcelona, en su sentencia de 11 de marzo de 2013 (Westlaw. JUR 2013/171245), estimó el recurso planteado por AIE para reclamar la remuneración equitativa del artículo 108 LPI. Según la AP, el que la actora haya cuantificado su reclamación a partir de los criterios establecidos en sus tarifas generales, no impide al Juez llevar a cabo la correspondiente labor de ponderación, limitando la reclamación a la cantidad que estime ajustada. Ahora bien, también considera que si por no mediar acuerdo con el exhibidor se exige a éste una remuneración que difiere sustancialmente de la exigida a los exhibidores asociados, aunque sea conforme a la tarifa general, se quiebra el principio de igualdad y la remuneración no podrá considerarse equitativa (s. L. Maza).

ÓRGANO

Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 1ª) [penal].

RESOLUCIÓN

Sentencia de 11 de marzo de 2013.

PARTES

Ministerio Fiscal (apelado) contra don Avelino (apelante).

OBJETO

Falta contra la propiedad intelectual: condena. Concurrencia de los requisitos del tipo penal. El perjuicio de tercero.

FUENTE

Westlaw. JUR 2013/114593.

RESUMEN

Don Avelino fue sorprendido por la policía cuando se encontraba en la calle ofreciendo en venta sobre una sábana colo-

cada en el suelo 75 DVDs, con copias de diferentes películas, obtenidas sin la autorización de los titulares de derechos. El Juez de lo Penal lo condena como autor de una falta contra la propiedad intelectual, al determinar que el beneficio que habría obtenido sería inferior a 400 . En apelación, alega que no se ha demostrado que carezca de autorización para vender y que no están identificados los titulares de derechos. Según la AP, en el presente caso concurren todos los elementos del tipo: 1) distribución mediante la puesta a disposición de las copias; 2) carencia de autorización para la actividad realizada; 3) realización intencionada de esa conducta con la concurrencia de dolo específico. Concorre también el ánimo de lucro y el perjuicio de tercero, pues para la consumación no es necesario un concreto acto de distribución, ya que se trata de un delito de mera actividad que trata de proteger el derecho de autor en todas sus facetas. El perjuicio de tercero es el que corresponde a la compañía titular de los derechos de las producciones, que ve mermadas las ventas de sus productos originales en la misma medida que se introducen en el mercado las copias ilícitas. Además, el artículo 270 CP no requiere un perjuicio efectivo, por lo que con el ánimo tendencial se cumple el tipo. Así, la Audiencia termina desestimando el recurso (s. L. Maza).

NOTA	Sobre el delito contra la propiedad intelectual como un delito de mera actividad, <i>vid.</i> también la sentencia de la AP de Asturias, de 14 de marzo de 2013 (Westlaw. JUR 2013/138049). En este caso se condenó al acusado como autor de un delito, no de una falta (s. L. Maza).
ÓRGANO	Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 11 de marzo de 2013.
PARTES	Don Ángel (apelante) contra Thema Equipo Editorial, S. A. y S. A. de Promoción y Ediciones (apelados).
OBJETO	Edición de una obra literaria colectiva por un tercero sin el consentimiento de uno de sus contribuyentes. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Requisitos de la obra colectiva. Derecho de paternidad.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/172692.
RESUMEN	El actor había recibido de Thema el encargo de elaborar los textos de diversas obras para una colección denominada «Descubra España». Sin embargo, no fue ésta quien publicó las obras preparadas por el demandante, sino SAPE. Don Ángel considera que no es una cesión válida, pues el contrato de edición lo celebró con Thema y no con SAPE. Alega también

que tanto en la página de créditos de los ejemplares editados como en su inscripción en el ISBN, se había omitido cualquier referencia a su autoría, vulnerándose con ello su derecho moral. El JM desestimó la demandada, acogiendo las alegaciones de las demandadas sobre la condición de obra colectiva de la obra litigiosa. En apelación, don Ángel alega: 1) no hay aportación a una obra colectiva; 2) violación de los derechos morales (art. 14.3 y 4 LPI). La Audiencia comienza recordando cuáles son los presupuestos de las obras colectivas: 1) la creación de la obra por la iniciativa y bajo la coordinación de la persona que la edita y divulga bajo su nombre; 2) la fusión de las aportaciones de los diferentes autores dando lugar a una creación única y autónoma; 3) la imposibilidad de atribuir separadamente a cualquiera de los partícipes un derecho sobre el conjunto de la obra. En cuanto al primero de los requisitos, apunta la Audiencia que lo importante en una obra colectiva no es tanto el elemento de la iniciativa —el mero hecho del encargo—, como el dato de que la coordinación de los trabajos implique una subordinación, por jerarquía funcional o contractual. La decisión final de si cierta aportación se integra en la obra no es del autor de esa singular aportación, sino de quien coordina y divulga la obra resultante, que también decide sobre la divulgación de la obra colectiva. Se entiende acreditado que fue SAPE quien tuvo la iniciativa y coordinó la obra, delegando en Thema la realización de algunos volúmenes de la obra. Esta última, en virtud de ese encargo de SAPE, seleccionó a los redactores. En cuanto a los restantes presupuestos de la obra colectiva, la Audiencia considera probado que el actor tuvo conocimiento de que el trabajo que le encargó Thema estaba destinado a ser integrado en una obra de mayor amplitud en la que intervenían otros colaboradores. A juicio de la Audiencia, el mismo título pone claramente de manifiesto que los textos encargados al actor sólo constituyen parte de la obra. Además, el actor es colaborador habitual de estas editoriales en la redacción de otras obras colectivas. En definitiva, al no haberse acreditado un pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponden a la persona que ha editado y divulgado bajo su nombre, es decir, a SAPE. En cuanto a la infracción de los derechos morales, el actor exige el reconocimiento de su condición de autor de la obra. Según la Audiencia, el autor de una colaboración integrada en una obra colectiva no tiene un derecho moral a aparecer designado en la misma, sin perjuicio de que pueda pactarse que conste tal designación. El hecho de que SAPE, como persona jurídica, no pueda tener la condición de autora de la obra colectiva, sino solamente de titular de los

derechos sobre dicha obra, no implica que se deban considerar autores de la obra colectiva a quienes aportan sus colaboraciones. Por tanto, no existe infracción de los derechos morales del actor por el hecho de haberse omitido su nombre en los títulos de la obra. De ahí que se desestime el recurso (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 25 de marzo de 2013.
PARTES	AIE y AGEDI (apeladas) <i>contra</i> Concello de Tui (apelante).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en una emisora de radio: existencia. El carácter equitativo de las tarifas impuestas por las entidades de gestión.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/164035.
RESUMEN	<p>Las entidades de gestión ejercitan acción para reclamar a la demandada el pago de la remuneración equitativa y única correspondiente a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, por la comunicación pública de contenidos protegidos llevada a cabo por el Ayuntamiento a través de la emisora municipal que explota. El JM estima parcialmente la demanda, rechazando las excepciones de falta de legitimación activa, prescripción y falta de legitimación pasiva. La demandada interpone recurso de apelación, donde el principal motivo es la falta de acreditación por las actoras de la equidad de la remuneración que reclaman. Según la AP, no se ha acreditado el carácter equitativo de la remuneración. A la hora de valorar la equidad de las tarifas, considera que debe tenerse en cuenta lo siguiente: 1) la LPI no equipara la remuneración equitativa a las tarifas unilateralmente fijadas por las entidades de gestión, por lo que no cabe hacer obligatorio estar a las tarifas generales comunicadas al Ministerio de Cultura; 2) la carga de la prueba de que las tarifas se ajustan a los criterios de equidad y de eficiencia recae sobre las entidades de gestión; 3) la existencia de un proceso negociador previo no implica que las tarifas generales se ajusten al requisito de la equidad. De no entenderse así, la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la negociación comportaría automáticamente la posibilidad de que las entidades de gestión impusieran unilateralmente sus tarifas generales, aun cuando éstas no tuvieran carácter equitativo. La Audiencia apunta varios criterios a tener en cuenta para determinar la equidad: a) resulta más equitativo el criterio de efectividad de uso del repertorio, en la medida en que sea posible su aplicación, que el criterio de disponibilidad o de cuantificación en función de los rendimientos de explotación</p>

de las empresas; b) la comparación con otros acuerdos a que haya llegado la entidad de gestión con otras productoras, lo cual no significa que deban ser idénticas, pero sí que debe prohibirse una excesiva desproporción que no esté justificada. Según la Audiencia, el hecho de no llegar a un acuerdo en un proceso negociador no justifica la imposición de tarifas más gravosas que aquellas impuestas a otros organismos a través de los correspondientes convenios. Finalmente, la Audiencia destaca que al reclamarse la retribución equitativa, el objeto del proceso es la determinación de la cantidad que ha de considerarse equitativa como remuneración, sin que se pueda diferir a la ejecución de sentencia esa determinación. En consecuencia, se estima el recurso de apelación planteado por la demandada (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28^a).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 22 de abril de 2013.
PARTES	EGEDA (apelada) contra Gestión Informática JCM, S. L. (apelante).
OBJETO	Compensación equitativa por copia privada. Régimen aplicable.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/195403.
RESUMEN	<p>La entidad de gestión reclama a la demandada el pago de la compensación equitativa por copia privada, por la venta de equipos y soportes materiales idóneos para la copia privada audiovisual. Entre las obligaciones del establecimiento está la de poner a disposición de la entidad los datos y documentos necesarios para la comprobación del grado de cumplimiento de las obligaciones apuntadas en los apartados 12 a 20 del artículo 25 LPI. Sin embargo, no presentó nunca las liquidaciones ni facilitó las comprobaciones. El JM estima la demanda, considerando: 1) que el artículo 25.22 LPI permite acumular las acciones de comprobación de datos y reclamación de cantidad; 2) que EGEDA intentó comprobar los datos, sin obtener la colaboración de la demandada; 3) que la cuantía reclamada se determina correctamente; 4) que el supuesto no está incurso en la excepción establecida en el apartado 59 de la sentencia del TJUE de 21 de octubre de 2010, relativo a los equipos y soportes que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados. En apelación, señala el recurrente que dicha sentencia establece que el concepto de compensación equitativa por copia privada debe interpretarse de manera uniforme, y que este principio, unido a las restantes reglas aplicables a la compensación, confirma la improcedencia de que la legislación</p>

española someta los dispositivos destinados a uso profesional o a uso privado ajeno a la reproducción de obras protegidas, a la obligación de pago. La Audiencia desestima este motivo por las siguientes razones. En primer lugar, entiende que de la sentencia del TJUE no se desprende que el sistema de compensación equitativa previsto en el ordenamiento español resulte incompatible con el Derecho de la UE. Según la sentencia, la mera capacidad de los equipos y soportes para realizar copias privadas basta para justificar la aplicación de la compensación, siempre y cuando dichos bienes se hayan puesto a disposición de personas físicas en condición de usuarios privados (ap. 56). Basta, por tanto, la puesta a disposición de una persona física de equipos y soportes que permitan efectuar copias, lo cual no tiene que dar lugar necesariamente a la realización efectiva de copias privadas —no se requiere un perjuicio efectivo—. En segundo lugar, la falta de concreción de los usuarios que pueden causar un perjuicio al titular de los derechos a los efectos de aplicar la compensación equitativa en ningún caso puede suponer que la misma deje de aplicarse o no resulte exigible. Su concreción únicamente se puede realizar a través de los criterios orientativos formulados en la sentencia —EGEDA no se opone a la aplicación de dichos criterios—. La sentencia del TJUE considera que el usuario privado es equivalente a persona física. Respecto a estos usuarios, se presume que el destino que darán a los equipos y soportes es la realización de copias privadas, por lo que no es necesaria su realización efectiva. Por tanto, ese uso potencial determina la aplicación de la compensación. No quedarían comprendidos los equipos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas (ap. 59). Para gravar a las personas jurídicas, éstas deberían acreditar que los utilizan para copias privadas. La recurrente apunta que sentencia del TJUE debe servir para inaplicar el artículo 25 LPI, por ser contrario al artículo 5.2.b DDASI. Sin embargo, entiende la Audiencia que no puede admitirse que la recurrente no cumpla con sus obligaciones como deudora de la compensación cuando ha repercutido ésta a los adquirentes y que luego reproche una aplicación indiscriminada de la misma. Además, al contrario que la AP de Barcelona en su sentencia del caso *Padawan*, la AP de Madrid señala que no es la actora quien debe acreditar que la puesta a disposición de equipos y soportes no se efectúa a sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma, sino la demandada, conforme al principio de facilidad probatoria. Por tanto, la liquidación no

comporta más que la realización de las correspondientes operaciones aritméticas. Si la demandante no cuantificó con exactitud la cifra reclamada es porque carecía de detalles técnicos al respecto que sólo podía proporcionarle la contraparte. Ello la obligó a efectuar la liquidación establecida en el artículo 25.5 LPI a través de un mero cálculo matemático. Por otra parte, considera la Audiencia que aunque la OM PRE/1743/2008 fue anulada por varias sentencias de la AN, de 22 de marzo de 2011, confirmadas posteriormente por el TS en su sentencia de 27 de noviembre de 2012, dicho efecto de nulidad no da lugar a la desaparición de la obligación de compensación, sino a la aplicación, para su liquidación, de las normas previstas en el régimen transitorio de la DT única de la Ley 23/2006. Finalmente, las modificaciones introducidas en el régimen de compensación por la DA 10ª RD-ley 20/2011 carecen de efecto retroactivo y no afectan a las cantidades que hubieran de liquidarse con relación a la norma en vigor en el momento en que fueron exigibles. Por todo esto, la Audiencia concluye desestimando el recurso de apelación (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 20 de mayo de 2013.
PARTES	The Royal Literary Fund (apelada) <i>contra</i> Enokia, S. L. (apelante).
OBJETO	Edición no consentida de obras literarias. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Plazo de protección de los derechos de explotación. Aplicación del régimen transitorio. El carácter de la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/207279.
RESUMEN	Royal Literary Fund, como sucesora de los derechos patrimoniales de las obras del escritor británico G.K. Chesterton, interpuso demanda contra Enokia. La demanda se funda en que los derechos sobre las obras de dicho autor se encuentran todavía en vigor en España al no haber transcurrido el plazo de ochenta años desde su muerte en 1936. La demandada había publicado una serie de títulos ignorando tales derechos. El JM estimó parcialmente la demanda. Consideró que la actora es la titular de los derechos de propiedad intelectual correspondiente al autor citado. Respecto al plazo de duración, considera aplicable la LPI de 1879, que alcanza los ochenta años tras el fallecimiento del autor, atendiendo a la DT 1ª de la LPI de 1987 y de la DT 4ª LPI de 1996. A pesar de que la citada ley, en su artículo 36, requería la inscripción del derecho en el Registro

de la Propiedad Intelectual, entiende el JM que la atribución de derechos no deriva de la inscripción y que tal interpretación es acorde con la finalidad de la Directiva 93/98/CEE. Frente a dicha sentencia, se alza en apelación la demandada, alegando, en lo que aquí interesa y entre otras cosas, la aplicación de las normas transitorias sobre derechos patrimoniales. Apunta el apelante que de aplicar el Convenio de Berna, el plazo de protección sería de 50 años, de lo que concluye que las obras estarían protegidas hasta 1986, al haber fallecido el autor en 1936. Y si resultase aplicable la LPI de 1996, el plazo de duración de los derechos sería de 70 años tras la muerte del autor, por lo que habrían vencido en 2006. Frente a eso, la actora alega: 1) que el período de protección concedido a las obras de un autor de otro Estado miembro no puede ser inferior que el que se concede a las obras de los propios nacionales; 2) que el requisito de la inscripción no se aplicaba a los autores extranjeros conforme a lo dispuesto en el artículo 5.2 CB; 3) que la LPI de 1987 estableció un sistema de restitución de derechos en su DT 2ª ante la caída en el dominio público de obras no inscritas, que pasó luego a la DT 5ª de la LPI de 1996. La Audiencia realiza un recorrido cronológico por las normas que se refieren al plazo de protección de los derechos de explotación, analizando detalladamente los problemas que se plantean. En este caso concreto, entiende la Audiencia que el plazo de protección es el de 80 años *p.m.a.* que fijaba la LPI de 1879, plazo aplicable a las obras de un autor británico, y que su protección no estaba supeditada a la previa inscripción, al menos para autores extranjeros. Además, la DT 4ª LPI de 1996 mantiene la regla de los ochenta años para los derechos de explotación de las obras creadas por autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987. Y conforme a la DT 13ª.2 LPI, los plazos de protección se aplicarán a todas las obras y prestaciones que estuviesen protegidas en España o en al menos un Estado miembro de la UE el 1 de julio de 1995, en virtud de las correspondientes disposiciones nacionales. La Audiencia acoge, por tanto, las alegaciones de la actora, desestimando el recurso del demandado (s. L. Maza).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN
PARTES
OBJETO

Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1ª).
Sentencia de 22 de mayo de 2013.
Don Melchor (apelante) contra Partido Popular (apelante).
Utilización de una mera fotografía en una publicación de carácter publicitario. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Diferencias entre meras fotografías y obras fotográficas. Determinación de la

indemnización. Daño moral. No aplicación del límite del artículo 35.1 LPI.

FUENTE

Westlaw. JUR 2013/197516.

RESUMEN

La demandada ha utilizado una fotografía realizada por don Melchor en una revista de su titularidad, sin haber obtenido la correspondiente autorización. El JM estima parcialmente la demanda, reconociendo al actor como autor de la fotografía y que PP ha utilizado la misma sin permiso, debiendo indemnizarle en concepto de daños materiales. Según el JM, aunque la fotografía tiene originalidad, ello no la convertiría en una obra fotográfica. Frente a dicho fallo se alzan ambas partes. La parte actora solicita una indemnización superior a la concedida, ya que, a su juicio, se trata de una fotografía irrepetible que fue utilizada en una publicación de 100.000 ejemplares y con un fin no informativo, sino de mofa y burla, teniendo una amplia difusión. La demandada niega la autoría del autor, ya que al mitin político en el que fue tomada la fotografía asistieron otros fotógrafos. Además, considera que no es necesario solicitar autorización de su autor al ser una información de actualidad y estar dentro del límite del artículo 35 LPI. Según la Audiencia, la autoría de la fotografía debe considerarse adecuadamente probada, toda vez que la repetida fotografía fue subida a la página *web* de la Asociación de Fotoperiodistas Profesionales Asturianos, lo que requiere registrarse previamente como usuario de la misma. A continuación, la Audiencia pasa a analizar si, tratándose de la fotografía de un personaje público y referirse a un acontecimiento de actualidad, no se precisa de autorización, al haberse insertado en una publicación de contenido político, debiendo prevalecer el derecho a la libertad de información y expresión. La Audiencia recuerda que la LPI protege y ampara tanto la fotografía que merezca la consideración de obra artística (art. 10.1.h LPI), caracterizada por su originalidad, como la mera fotografía (art. 128 LPI), que viene a ser una simple reproducción de la realidad, pero sin alcanzar la consideración de obra artística. La intensidad o alcance de la protección dependerá de su calificación. Según la Audiencia, la fotografía fue utilizada no para informar sobre un tema de actualidad política (la celebración de un mitin electoral), sino para formar parte de una campaña publicitaria de carácter irónico, en la que se hacía burla y mofa del entonces Presidente del Gobierno. Es precisamente ese contexto en el que se insertó la misma, el que veda la posibilidad de considerar que la libertad de expresión debe prevalecer sobre los derechos legítimamente protegidos de quien es titular de la fotografía. Además, no se aporta ningún

tipo de información de actualidad. En cuanto a la indemnización, señala la Audiencia que derecho moral no es sinónimo o equivalente a daño moral, susceptible de ser padecido por un autor o por cualquier otra persona. El daño moral es un perjuicio de índole no material, derivado de padecimientos no visibles. Al mismo tiempo, indica que el hecho de que las meras fotografías no gocen de los derechos morales que se garantiza a los autores, no significa que su autor se halle completamente desamparado frente a quien, sin su consentimiento, haga uso de ellas, ya que los daños ocasionados por vulneración de los derechos patrimoniales deben ser resarcidos. La posibilidad de reclamar surge del artículo 140 LPI, que se refiere tanto a los daños morales como a los materiales, y protege no sólo los derechos de quien se considera autor, sino a cualquier otro titular. La Audiencia enumera una serie de criterios a tener en cuenta para determinar la indemnización: 1) las circunstancias de la infracción; 2) la gravedad de la lesión; 3) el grado de difusión ilícita de la fotografía. En la medida en que la fotografía estaba colgada en la página *web*, que no se obtuvo autorización del autor, sino que se insertó en una campaña publicitaria del PP, y sin explicitar su origen, es obvio que el recurrente fue perjudicado en sus derechos de propiedad intelectual. El autor fue privado de la compensación económica que podría haber pedido de haber autorizado su inserción en dicha campaña. No obstante, como la utilización que de ella hizo el PP no fue con fines comerciales, la Audiencia modera la cantidad fijada por la sentencia de instancia (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 5 de julio de 2013.
PARTES	AIE (apelante) contra Jet Multimedia España, S. A. (apelada).
OBJETO	Explotación de obras musicales en formato <i>ringtones</i> para móviles sin autorización de los titulares de derechos. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Distinción entre acto de distribución y acto de puesta a disposición. Derecho de remuneración equitativa de artistas intérpretes o ejecutantes.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/307734.
RESUMEN	La demandada ponía a disposición del público, a través de un sitio web, melodías grabadas en fonogramas por artistas intérpretes o ejecutantes para su uso como tono de llamada u otros fines en teléfonos móviles, sin la correspondiente autorización y con fines comerciales. Una vez que se accede a la página web,

aparece un catálogo de fonogramas, cada uno con un número de referencia para realizar la descarga. Siguiendo las instrucciones señaladas y por medio de mensajes SMS se facilita la descarga. Seguidamente se guarda en la memoria del teléfono móvil el archivo que contiene el mencionado tema musical, que se puede escuchar. AIE interpone demanda, solicitando la remuneración equitativa a que se refiere el artículo 108.3 LPI. Pretende la aplicación de la tarifa general establecida por AIE, así como el pago de los intereses legales desde la fecha en que debió hacerse efectiva la remuneración. El JM desestimó la demanda, al entender que el sistema utilizado por la demandada no es subsumible en los actos de comunicación pública. A su juicio, la puesta a disposición del artículo 20.2.i) LPI tiene por objeto las transmisiones *on line* mediante el procedimiento de *streaming*, mientras que la actividad de la demandada es la venta de un archivo MP3 que se descarga desde el sitio web que gestiona y que el cliente almacena en su ordenador para su disfrute tantas veces como desee sin necesidad de nueva conexión. Al haber una previa distribución de ejemplares a cambio de un precio, no hay comunicación pública. Frente a esta sentencia AIE interpone recurso de apelación. Considera la recurrente que el acto de comunicación pública existe desde que se ofrece al público, desde la página web, la posibilidad de acceder de manera efectiva a las actuaciones artísticas desde el lugar y el momento que cada uno elija, con independencia de que el acceso se realice con mayor o menor frecuencia –basta para ello la mera posibilidad de acceso-. Añade que un fichero informático es un objeto intangible, luego su explotación a través de Internet constituye un acto de comunicación pública y no de distribución. La demandada, en cambio, considera que su actividad es la distribución de fonogramas en formato digital y que el proveedor de contenidos es la empresa discográfica respectiva. La AP señala que la actividad que desarrolla Jet Multimedia es la de un auténtico proveedor de contenidos. Entiende que, en la medida en que los interesados pueden descargar en cualquier momento el archivo correspondiente, abonando el precio establecido por cada mensaje, y Jet Multimedia facilita el acceso *on line* a la obra o prestación desde un sitio web, ésta constituye un proveedor de contenidos. En segundo lugar, la Audiencia se refiere a la puesta a disposición y su distinción de otros derechos. Explica que el derecho comprende la oferta de un medio de acceso al público, oferta que precede a la fase de transmisión a la carta. No debe confundirse la puesta a disposición con el modo efectivo de acceso a los contenidos ofertados (*streaming*, descargas, etc.). Eso es

distinto de los actos de distribución, que exige expresamente que estemos ante ejemplares tangibles (art. 19 LPI). Además, los artistas intérpretes o ejecutantes tienen: a) el derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición en la forma del artículo 20.2.i) LPI (art. 108.1.b) LPI); b) si han transferido o cedido a un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales su derecho de puesta a disposición, conservarán el derecho irrenunciable a obtener una remuneración equitativa de quien realice tal puesta a disposición. En consecuencia, apunta la Audiencia que la puesta a disposición del público de los contenidos que explota Jet Multimedia se configura como un acto de explotación que permite a los artistas intérpretes o ejecutantes reclamar la remuneración equitativa prevista en el artículo 108.3 LPI. La Audiencia acaba estimando el recurso, concediendo a AIE la indemnización reclamada (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 24 de julio de 2013.
PARTES	Fundación Gala-Salvador Dalí, Demart Pro Arte VB y VEGAP (apelante) contra Faber Gotic, S.L. (apelante).
OBJETO	Infracción de los derechos de imagen: inexistencia. Utilización de la imagen de un pintor para promocionar una exposición. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Exhibición pública de obras y venta de productos de <i>merchandising</i> sin autorización del titular de los derechos. Infracción de los derechos de marcas: existencia. Utilización del término «Dalí» en los carteles y folletos promocionales, y en el nombre de dominio de la página web de la exposición. Inexistencia de actos de confusión concurrencial por la utilización de signos dali-nianos. Existencia de ilícito concurrencial por aprovechamiento indebido de reputación ajena. Determinación de la indemnización coercitiva del artículo 44 LM.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/1662.
RESUMEN	Faber Gotic organiza la «Exposición Dalí» con obras de arte de dicho autor, comercializa las obras expuestas y gestiona la tienda donde vende productos relacionados con el artista. La Fundación Gala-Salvador Dalí aceptó en 1989 la herencia del artista, ocupándose desde esa fecha de la administración de los derechos de propiedad intelectual, industrial, imagen, marcas, patentes y demás derechos inmateriales derivados de su obra y su persona. La Fundación ha mandatado la gestión colectiva de estos derechos patrimoniales a VEGAP. La Fundación es titular del 100% de las participaciones sociales de la

mercantil Demart Pro Arte y es, a su vez, titular de un conjunto de marcas nacionales e internacionales referidas o vinculadas a Dalí y su obra. Por su parte, Faber Gotic es una sociedad que se dedica a la organización de exposiciones de obras de arte, comercialización de las obras expuestas, gestión de fondos de arte, comercialización de obra gráfica, etc. Don Rómulo gestiona una sala de exposiciones en el Real Círculo Artístico de Barcelona, un local abierto al público que, mediante el cobro de precio, exhibe las obras de Dalí identificadas como Colección Clot, que reúne el conjunto de obras realizadas por el artista por encargo de un empresario. De igual modo en ese local se venden reproducciones de obras de Dalí y productos vinculados a la imagen del artista. Don Segismundo, padre del anterior, es comisario de la exposición de la Colección Clot. Además, don Rómulo es titular de una página web donde se promociona la exposición y aparece la fotografía de Dalí y las obras expuestas de la colección. Las palabras clave utilizadas en los buscadores de Internet para acceder a esta página son, entre otras: Dalí, Salvador Dalí, Gala, Fundación o Colección Clot. En distintas publicaciones estos términos aparecen vinculados a la exhibición de obras en distintos formatos y don Rómulo como rostro público de dichas exhibiciones. En 1973 y 1975 Dalí y la mercantil Bruagut firman sendos contratos por los cuales el primero se comprometía a efectuar una serie de modelos de figuras para reproducir en varios materiales. Las figuras objeto de ese contrato son las que se denominan Colección Clot y se exhiben y comercializan como obra original y reproducciones de Dalí en el Centro Artístico de Barcelona. En 2007 se requiere al Círculo Artístico y a la demandada para que cesara en el uso del nombre y elementos gráficos vinculados a Dalí. Se interpone demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual, de marca, de competencia desleal y de imagen. La demandada alega actos de abuso de posición dominante que ejecuta la Fundación en la gestión de los derechos de propiedad intelectual e industrial. El JM estimó parcialmente la demanda, declarando la vulneración de los derechos de marca de las actoras, así como los derechos de propiedad intelectual, a la vez que apreció que la demandada había incurrido en actos de competencia desleal. El recurso de los demandados alega la incorrecta aplicación del derecho de marcas, propiedad intelectual y de propia imagen. En cuanto al fondo, los recurrentes sostienen: a) Faber es la legítima titular de ciertas obras de la Colección Clot de Salvador Dalí y explota su obra dentro de los límites de los derechos adquiridos —el uso del nombre del autor está autorizado legalmente por

constituir uno de los límites establecido en el artículo 5.3.j) DDASI—; b) no ha llevado a cabo ningún acto que pueda ser considerado como infracción marcaria porque el término «Dalí» no puede ser objeto de apropiación por nadie, ya que carece de distintividad como signo y debe permanecer libre en el mercado a disposición de todos los operadores, además de haberse vulgarizado por la enorme popularidad de Dalí; c) no hay infracción de la normativa sobre competencia desleal y la resolución recurrida ha incurrido en un grave error al acudir al principio de especialidad para justificar la condena al amparo de los artículos 6 y 12 LCD, lo que no está justificado; d) es improcedente el establecimiento de una indemnización coercitiva; e) no procede la indemnización a VEGAP porque al transmitir el autor la obra, lo hizo con todos los derechos relativos a su explotación; f) no existe infracción del derecho a la imagen, dado que Dalí se encuentra fallecido y ese derecho es estrictamente personal, sin que nadie esté legitimado para ejercitar la correspondiente acción de tutela. En cuanto a la infracción del derecho a la imagen, entiende la AP que este derecho, a pesar de tener un evidente contenido patrimonial, ello no determina que pierda su estricta naturaleza de derecho de la personalidad, de manera que se trata de un derecho intransmisible, incluso *mortis causa*, que se extingue con la muerte de su titular. El reconocimiento de este contenido patrimonial únicamente es relevante a los efectos de determinar el daño, pero no modifica el carácter personalísimo del derecho. En segundo lugar, la Audiencia se refiere a la infracción de los derechos de propiedad intelectual por haber expuesto al público una colección de obras de Dalí y vender productos de *merchandising* relacionados con él sin contar con la debida autorización de la Fundación. Explica la Audiencia que la enajenación de una obra de arte, salvo pacto en contrario, no lleva consigo la enajenación del derecho de reproducción ni de exposición pública, que permanecen reservados a su autor o derechohabiente. A través del contrato celebrado con Bruagut, Dalí se comprometió a elaborar obras que sirvieran de modelo para posteriores reproducciones de la misma, que pasarían a ser propiedad de Bruagut para su comercialización. Lo único que ésta adquirió fue el derecho de reproducción de las obras de forma limitada, pero no se concedió un derecho ilimitado a reproducir las obras ni tampoco el derecho de exhibición pública o a explotarlas de manera distinta a la estrictamente pactada. Por tanto, la Audiencia también concluye que Faber está infringiendo los derechos de propiedad intelectual pertenecientes a la Fundación. En tercer lugar, pretenden los

recurrentes que el sistema de marcas no puede dar cobijo a la protección de situaciones monopolísticas como la que pretenden ejercer las actores respecto del término «Dalí», que pueda llevar a una posición dominante y a una explotación abusiva que pueda afectar al comercio y convertirse en un obstáculo a la libertad de mercado. La AP señala que todo derecho de propiedad atribuye a su titular un monopolio, que se traduce en este caso en el derecho de exclusiva a utilizar el signo en el mercado. Sin embargo, ello no restringe la libre competencia, sino que fija las reglas a través de las cuales aquélla se puede llevar a cabo lealmente en el mercado. Los signos registrados implican su utilización en exclusiva, a título de marca, del término «Dalí» por parte de los titulares o de quienes estos autoricen. Ahora bien, de ello no se deriva la imposibilidad de utilizar otros competidores el referido término, con tal que no se use como marca, esto es, para designar en el mercado productos o servicios. Tampoco cabe entender, añade la Audiencia, que los signos hayan perdido su virtualidad distintiva por vulgarización. El hecho de que la persona de Dalí fuera famosa y la utilización de su nombre frecuente, incluso después de su muerte, no significa que su nombre se haya vulgarizado como marca. Por otro lado, el uso del término «Dalí» en los carteles situados en el exterior de la exposición y en los folletos de la misma constituye una infracción de las marcas registradas a nombre de las actoras. Se trata de un uso a título de marca, que es susceptible de inducir a confusión al consumidor medio respecto al origen empresarial de los productos o servicios que se ofrecen en el museo exposición. Además, el uso del término «Dalí» dentro de la dirección web también se considera como un uso a título de marca, puesto que dicho sitio web constituye la forma en la que el establecimiento se publicita a través de la red y el nombre de dominio cumple una función esencial como medio para identificar los productos y servicios. En cuanto al uso de los términos señalados como clave puestos a disposición de los buscadores, hay que tener en cuenta que los mismos cumplen un importante papel publicitario, atendida la importancia que Internet ha alcanzado en el comercio y la trascendencia de que la información relativa a la página del establecimiento aparezca en un lugar destacado en los resultados de búsqueda. Por tanto, entiende la Audiencia que la utilización de los signos que las actoras tienen registrados con la finalidad de dirigir la búsqueda hacia la página web de los demandados constituye un acto de infracción marcaria, siempre que concurren los requisitos del artículo 34.2 LM, lo que ocurre únicamente con las expresiones «Dalí» y «Salvador

Dalí», pero no con el resto. En cuarto lugar, la demanda imputó a los demandados los ilícitos concurrenciales tipificados en los artículos 5, 6, 12 y 15 LCD, por el uso de elementos de la iconografía daliniana que apelan a éste y al renombre de la obra del autor. El JM estimó que se habían producido dos ilícitos de deslealtad concurrencial: 1) el del artículo 6 LCD, por el uso por parte de la demandada de ciertas referencias y de la imagen del pintor, lo que induce al consumidor a pensar que el negocio explotado por Faber tiene una vinculación directa e inmediata con la Fundación demandante; 2) el del artículo 12 LCD, porque la identificación en el tráfico mercantil del negocio de los demandados como un museo o fundación vinculado a la obra de Dalí cuando lo cierto es que sólo tienen derechos de explotación sobre unas obras muy determinadas, supone un aprovechamiento del prestigio y consideración de la demandante. La Audiencia distingue aquí la protección ofrecida por la competencia desleal y la protección otorgada por la legislación de marcas. Apunta que cada una de estas regulaciones obedece a una finalidad distinta. La LCD cumple una finalidad integradora o complementaria de la protección que ofrece la LM, porque actúa allí donde no alcanza ésta, bien porque no exista un derecho de exclusiva o bien más allá de sus límites objetivos. La finalidad que persigue la legislación sobre marcas consiste en proteger a los titulares de los derechos de exclusiva frente a los abusos de la competencia, no en proteger al consumidor en su acto de decisión en el mercado por un producto o por el de un competidor. En cambio, la finalidad que persigue la legislación sobre competencia desleal no es la de resolver conflictos entre competidores, sino, y en concreto el artículo 6 LCD, proteger a los consumidores en su toma de decisiones de mercado. Según la Audiencia, el uso de palabras clave con las que direccionar la búsqueda a través de Internet es un acto más propio del ilícito concurrencial del artículo 6 LCD que de la infracción marcaria. El único hecho que se puede tomar en consideración desde la perspectiva de la competencia desleal consiste en el uso de elementos de la iconografía daliniana. Sin embargo, los mismos son irrelevantes desde la perspectiva del artículo 6 LCD porque no persiguen inducir a error al consumidor en su toma de decisión en el mercado, ya que se trata de elementos que el consumidor se encuentra en la exposición una vez ya ha tomado su decisión de visitarla. Por tanto, entiende la Audiencia que no existe la confusión denunciada, pues el consumidor medio no confundiría, por el simple hecho de que se usen esos signos dalinianos, la exposición que con los mismos se trata de publicitar con el

Museo Teatro que la Fundación explota. Por otro lado, la protección que ofrece el artículo 12.2 LCD tampoco duplica la protección que ofrece la legislación marcaria. Los requisitos necesarios para que exista este ilícito concurrencial son los siguientes: a) el prestigio o reputación de un tercero; b) la realización de un comportamiento apto para lograr un aprovechamiento o ventaja de la reputación de ese tercero; c) que el aprovechamiento sea indebido. La Audiencia entiende que concurren estos requisitos en el supuesto enjuiciado. En quinto lugar, estiman los demandados que es improcedente la indemnización coercitiva a que ha sido condenada Faber, por incorrecta aplicación del artículo 44 LM. Según se deriva de su propio contenido, el *dies a quo* queda ligado a la existencia de una condena, no pudiendo fijarse, por tanto, en una fecha anterior a la misma, como en el caso ha ocurrido. La indemnización se debe fijar en ejecución de sentencia. Apunta la Audiencia que, efectivamente la sanción del artículo 44 LM guarda relación con la ejecución. El pronunciamiento sobre la misma debe quedar reservado para la fase de ejecución y fijarse a la vista de las dificultades que puedan surgir para el cumplimiento de lo ordenado en el fallo respecto de la acción de cesación, tal como deriva del artículo 44 LM. También consideran los demandados en su recurso que no puede pretenderse la aplicación del artículo 48.3 LPI a contratos celebrados en 1973 y 1975, antes de la entrada en vigor de la misma, cuando la DT 3ª establece que los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la Ley de 1879 surtirán todos sus efectos de conformidad con la misma. Apunta la Audiencia que lo que este motivo del recurso plantea no tiene que ver tanto con el régimen transitorio de aplicación de la normativa sobre propiedad intelectual como sobre la interpretación de los contratos de 1973 y 1975, y su alcance traslativo de derechos. Estos contratos no transmitieron los derechos del autor, según se deduce de su contenido. En conclusión, la Audiencia estima en parte los recursos interpuestos por ambas partes. Deja sin efecto la condena a la indemnización coercitiva del artículo 44 LM. También se condena al cese en la utilización del nombre de dominio y a que se elimine la referencia a Dalí de la propia dirección web, así como del interior de la página, y al cese en la utilización de determinadas palabras clave (s. L. Maza).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN
PARTES

Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª).
Sentencia de 12 de septiembre de 2013.
Atrium Group de Ediciones y Publicaciones, S. L. (apelante) contra Tandem Verlag GmbH (apelada).

OBJETO	Distinción entre obra colectiva y obra en colaboración. Incumplimiento del contrato de edición. Infracción del derecho de transformación: inexistencia. Edición y publicación de tres libros como libro único. La acción de revisión de la remuneración a tanto alzado. Determinación de la indemnización por daños y perjuicios. Las personas jurídicas como titulares de derechos morales.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/341308.
RESUMEN	<p>Atrium celebra con Tandem, el 1 de marzo y el 21 de noviembre de 2005, dos contratos de cesión en exclusiva de los derechos de impresión, encuadernación, publicidad y venta de la edición de una serie de libros. La demandada cedió los derechos a terceros sin contar con el preceptivo consentimiento previo de Atrium, transformó tres de las obras objeto de la cesión al publicarlas como un libro único, junto con una cuarta obra escrita por un tercero, y publicó dos obras sin hacer constar en la portada la autoría de Arco Team (autora de las obras y cedente de los derechos que Atrium ostenta). Atrium interpone demanda por incumplimiento de tales contratos, infracción de los derechos de propiedad intelectual, solicita la resolución de los contratos y una indemnización por daños. También ejercitó la acción de revisión del artículo 47 LPI, solicitando que se revisara la remuneración fijada en el contrato por desproporción entre la establecida por las partes y los beneficios obtenidos por el editor, y se fijara la retribución que se estimara equitativa. El JM estimó en parte la demanda. Estimó las acciones declarativas y de cesación, pero desestimó íntegramente las pretensiones de resarcimiento de daños, por no haberse acreditado estos, y de revisión, por no darse los correspondientes requisitos. Atrium interpone recurso de apelación. La oposición de Tandem se basa en: 1) Atrium (cesionaria) y Arco (cedente) carecen de la condición de autoras, ya que la autoría correspondía a las tres personas físicas que fueron quienes materialmente elaboraron la obra; 2) error al considerar que Tandem había cedido sin autorización los derechos que Atrium le transmitió, cuando lo cierto es que no se produjo cesión alguna a terceros, sino que fue Tandem quien editó las obras; 3) error al considerar que ha existido transformación de la obra. En primer lugar, entiende la Audiencia que la nota esencial que distingue la obra colectiva de la obra en colaboración es la subordinación de los distintos autores de aportaciones respecto de la persona que coordina los trabajos del grupo, o respecto de la institución u otra persona jurídica que la edita y divulga. La iniciativa de la editorial puede constituir un indicio de la existencia de una</p>

obra colectiva, aunque lo determinante es que la coordinación de los trabajos implique una relación de subordinación. De los datos que existen, concluye la Audiencia que se trata de una obra colectiva, por lo que Atrium tiene legitimación activa para el ejercicio de las acciones objeto del proceso. En segundo lugar, la Audiencia considera que ha existido incumplimiento contractual, en la medida en que los contratos firmados entre las partes establecían que ninguna de ellas cedería los derechos contenidos en los mismos a terceros sin el previo consentimiento escrito de la otra parte, y ha resultado acreditado que las obras cuyos derechos fueron objeto de cesión por la actora a la demandada han sido publicadas por terceras editoriales en diferentes idiomas y países. Aunque sea cierto que la actora no podía negar el consentimiento si no era por causas justificadas, de acuerdo con lo pactado, ello no permitía a la demandada prescindir de la solicitud del mismo a la cedente. En tercer lugar, la Audiencia se refiere al tema de la transformación de tres de los libros sin el consentimiento de Atrium. La resolución recurrida consideró que constituía una infracción del derecho de transformación (art. 21 LPI) y del derecho moral de integridad (art. 14.4 LPI). Entiende la Audiencia que en el supuesto enjuiciado no cabe hablar propiamente de transformación de la obra, pues no se pretende por la actora la creación de una obra nueva. La transformación no es un mero trabajo material, como la reproducción o la copia, sino una actividad intelectual. En este caso, no queda claro si la voluntad de la parte fue realmente demostrar la existencia de una transformación de la obra o bien un simple incumplimiento del contrato de edición. A juicio de la Audiencia, parece que lo que se quiere decir es que Tandem incumplió el contrato de edición que las partes habían firmado porque no se limitó a editar las obras tal cual estaban elaboradas, sino que procedió a editar una recopilación que incluía varias, en términos distintos a los autorizados para su explotación. Se decreta, por tanto, el cese de la explotación de la obra editada. En cuarto lugar, la Audiencia analiza la alegación relativa a la acción de revisión del artículo 47 LPI. Señala que la facultad de revisión no guarda ninguna relación con el principio de autonomía de la voluntad. El fundamento de la primera está situado en el ámbito del enriquecimiento sin causa y persigue que el autor pueda tener una remuneración razonable por su trabajo, lo que se traduce en una participación razonable en las ganancias obtenidas con la explotación de la obra. Se trata de que el autor no quede ajeno al éxito inesperado en la explotación de su obra. Además, el legislador la ha recogido como norma de carácter imperativo. La Audiencia explica

que lo relevante para juzgar si ha existido o no desproporción no es el volumen de ventas efectuado y su correlación con el previsto, sino la comparación entre los beneficios producidos al editor y la retribución pactada y percibida. A partir de los datos aportados, estima acreditado que el porcentaje de un 7% sobre el precio de venta al público es indicativo de la remuneración equitativa del autor en cuanto a las ventas. En quinto lugar, la resolución recurrida desestimó las dos pretensiones de resarcimiento de daños y perjuicios ejercitadas por Atrium, por no entenderse acreditado el daño patrimonial. El hecho de que las infracciones de los derechos de propiedad intelectual hayan constituido, de forma simultánea, también infracciones contractuales no excluye la aplicación del artículo 140 LPI. La actora estaba facultada legalmente para optar entre los criterios establecidos en los apartados a) y b), y al hacerlo por este segundo (regalía hipotética), únicamente tendrá que acreditar cuál sería el importe de la regalía hipotética a aplicar. El problema que se plantea está relacionado con la concurrencia de la indemnización con la acción de revisión. No obstante, la Audiencia estima que no se produce interferencia alguna entre ambas acciones porque mientras la revisión está referida exclusivamente a los ejemplares legítimamente comercializados por Tandem, la indemnización está referida a los ejemplares comercializados con infracción de los derechos de la actora. Aplica las mismas conclusiones alcanzadas respecto del precio usual de la regalía hipotética (7% del PVP). No cree que se deba incrementar ese porcentaje con otro adicional de un 3%, como propone la demandante, porque la indemnización no cumple en nuestro ordenamiento una función de retribuir o sancionar culpas, sino una función meramente indemnizatoria del daño. Además, del cálculo obtenido se debe descontar, como alega Tandem, las cantidades efectivamente pagadas en concepto de retribución contractual. Finalmente, la Audiencia se refiere a la indemnización por infracción de derechos morales, al haberse omitido la expresión de la autoría en dos obras. Comienza afirmando que no cabe cuestionar, al contrario de lo que ocurre en la sentencia recurrida, que las personas jurídicas puedan ser titulares de derechos morales en el ámbito de los derechos de autor. No obstante, Atrium no es autora de las obras, sino simple cesionaria de los derechos que le transmitió arco (la auténtica autora), luego no está legitimada para el ejercicio de ninguna de las acciones relacionadas con los derechos morales. Por tanto, la Audiencia estima el recurso interpuesto por Atrium en el sentido de: a) condenar a la demandada a hacerle pago a la actora del porcentaje del 7%; b) condenar a resarcirle

por los daños y perjuicios de carácter patrimonial derivados de la infracción de derechos de propiedad intelectual (s. L. Maza).

ÓRGANO **Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª).**
RESOLUCIÓN **Sentencia de 16 de septiembre de 2013.**
PARTES **Don Obdulio (apelante) contra Renault, S. A. (apelada).**
OBJETO **Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Utilización gráfica de un alfabeto ideado por el actor en un anuncio publicitario. El requisito de la originalidad.**
FUENTE **Westlaw. JUR 2013/313786.**

RESUMEN La demandada ha utilizado en la publicidad de un vehículo que comercializa determinadas letras y números con una tipografía ideada por el actor, a la que identifica con el nombre de «Scalextric», sin su consentimiento. Ejercita las acciones de los artículos 138 y 140 LPI. El JM desestimó la demandada, básicamente con el argumento de la falta de protección del alfabeto por carecer de originalidad. Se formula recurso de apelación por don Obdulio, alegando que en la sentencia se confunden las notas de originalidad y novedad exigidas respectivamente por la LPI y la Ley de Diseño para la tutela dispensada bajo cada uno de estos regímenes. La Audiencia explica cómo en la actualidad predomina el criterio objetivo de originalidad, ligado a la idea de singularidad. Dicha nota concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una cierta especificidad, que permita considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce en el destinatario. Señala la Audiencia que el utilizar una realidad preexistente producto del ingenio humano (el diseño de las pistas del «Scalextric») como fuente de inspiración o como punto de partida del proceso creativo, no es obstáculo para reconocer la originalidad de la realización resultante, siempre que en esta última se plasme la capacidad de creación del autor. En ese sentido, la idea de producir un alfabeto con una grafía que evoque las pistas utilizadas en el juguete referido supone un cierto grado de capacidad creativa. Por ello, cabe otorgarle el carácter de objeto de propiedad intelectual. En cuanto a la inexistencia de infracción por no estar ante una utilización in consentida, la demandada presentó una información ofrecida por la parte contraria en Internet. En dicha información, el recurrente se presenta como un profesional del diseño gráfico, que ha realizado, como *free lance*, entre otros trabajos, la tipografía objeto de la controversia. La Audiencia entiende probada la relación existente entre ambas partes para la realización de diseños y tipografías en campa-

ñas publicitarias de la demandada. En consecuencia, se acaba desestimando el recurso de apelación (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28^a).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 28 de octubre de 2013.
PARTES	Sony ATV Music Publishing Holdings, LLC (apelante) <i>contra</i> Unidad Editorial, S. A. (apelada).
OBJETO	Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Utilización de la letra de una canción y su traducción en un curso de aprendizaje de inglés, sin autorización del titular de los derechos. Aplicación del límite de cita (art. 32.1 LPI). La traducción de una obra como transformación.
FUENTE	Tirant <i>on line</i>. Marg. n.º TOL 4.062.149.
RESUMEN	<p>La demandada ha reproducido, sin autorización, la letra de una canción cuyos derechos de explotación ostenta la actora, en el suplemento «The English Magazine», orientado al estudio del inglés, que se vende conjuntamente con el diario «El Mundo». Además, la ha transformado, al traducir dicha letra al español. El JM desestimó la acción. Aplica el límite del artículo 32.1 LPI al entender que la publicación tiene un carácter docente, lo que no está reñido con la comercialización a cambio de un precio. A su juicio, la utilización de la obra protegida es a título de cita o para su análisis, debiendo entenderse su reproducción y traducción dirigida al estudio y al análisis del vocabulario, giros y expresiones. En apelación, la actora alega que la sentencia omite la cuestión relativa a la transformación de la obra y que el artículo 32.1 LPI, como límite que incorpora, debe ser interpretado en sentido restrictivo. Añade que existe un perjuicio para la actora, en la medida en que un tercero explota la obra obteniendo una remuneración a cambio. La Audiencia considera que se cumplen los requisitos del límite del artículo 32.1. LPI: 1) al reproducirse únicamente la letra, sólo se ha hecho uso de una parte de la obra, que debe entenderse incluido en el concepto de «fragmento de la obra»; 2) se ha utilizado al objeto de analizar dicho texto (se separa en frases para comparar cada una de las palabras con su traducción, y así perfeccionar el vocabulario y atender a las expresiones); 3) tal utilización tiene una finalidad claramente docente, que no es otra que perfeccionar el conocimiento del inglés; 4) se menciona expresamente el nombre del autor. Señala la Audiencia que el hecho de que el texto se reproduzca en una publicación que se comercializa al precio de un euro conjuntamente con la edición dominical del diario no impide que dicha reproducción</p>

sea ilícita. En cuanto al tema del derecho de transformación, no limitado por el artículo 32.1 LPI, entiende la Audiencia que, por su propia naturaleza, la letra de la canción es un texto breve, que aparece dividido en frases y donde se va incluyendo la traducción de cada una. Esa traducción no puede considerarse una obra derivada. Para que la traducción implique una transformación, es necesario que dé lugar a una obra derivada (art. 21 LPI). La mera traducción de las frases para la mejora por parte del lector de su vocabulario no puede admitirse que constituya una creación original, pues para ello es preciso una mínima altura creativa, lo que aquí no concurre. Por tanto, la Audiencia desestima el recurso (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 20 de noviembre de 2013.
PARTES	Don Argimiro (apelante) <i>contra</i> Catalunya Radio (apelada).
OBJETO	Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Utilización de obras musicales contenidas en una base de datos. Alcance de la cesión de derechos de propiedad intelectual.
FUENTE	Tirant <i>on line</i>. Marg. n.º TOL 4.062.364.
RESUMEN	Argimiro alega que la demandada ha infringido sus derechos sobre una base de datos que consta de 25.000 títulos musicales seleccionados por el demandante, en función de su adecuación a la temática de cada uno de los canales especializados que explota la demandada. La base de datos fue elaborada por el actor en razón de la prestación de servicios contratada con la demandada, que continúa haciendo uso de ella a pesar de que se ha agotado el plazo de emisión fijado en el contrato. Por su parte, la demandada alega: a) no está acreditado que el número de títulos afectados por la selección fuera de 25.000 canciones; b) la base de datos no fue creada exclusivamente por el demandante, sino que en esa creación intervinieron otras personas; c) la selección efectuada no reúne las condiciones precisas para merecer protección como base de datos al amparo del artículo 12 LPI; d) no es cierto que se hayan incumplido los contratos de prestación de servicios, dado que la extensión de la cesión de derechos es mayor que la del servicio contratado. El JM desestimó la demanda al apreciar que la base de datos sobre la cual invocaba derechos el demandante no reunía los requisitos que la hicieran acreedora de protección. Además, el ámbito de la cesión de los derechos sobre la selección musical que contenían los contratos no coincidía con el de la prestación de los servicios. El actor interpone recurso de apelación,

alegando, entre otras cosas, una errónea interpretación de los contratos, pues la cesión de los derechos tenía una duración temporal limitada. La apelada apunta que se trató de fijar un período de ejecución de la selección y otro de explotación de los derechos. Según la Audiencia, del análisis de las cláusulas controvertidas del contrato cabe deducir que lo que se trató de pactar fue más bien cómo y en qué tiempo debe ser preparada la selección, lo que puede interpretarse que está vinculado, al menos, a la propia emisión. El contenido del pacto también evidencia que la voluntad de las partes no fue condicionar a ese período temporal concreto la cesión de los derechos por el demandante a la demandada, sino que establecieron un ámbito temporal mucho más amplio. La interpretación del contrato lleva a la Audiencia a desestimar el recurso (s. L. Maza).

3. OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES

ÓRGANO	Juzgado de lo Mercantil núm. 12 de Madrid.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 19 de octubre de 2012.
PARTES	Doña Fátima (demandante) contra Fundación Museo Jorge Oteiza (demandado).
OBJETO	Cesión no exclusiva de los derechos de explotación de su obra por parte del autor al pueblo navarro: existencia. La cesión no exclusiva realizada no influye en la titularidad de los derechos de propiedad intelectual del artista ni de sus herederos.
FUENTE	Westlaw. AC 2013/565.
RESUMEN	La Fundación Museo Jorge Oteiza fue fundada por don Faustino, constituyendo el patrimonio fundacional de la misma una serie de obras donadas por aquél (según se indica en la sentencia, en la escritura de constitución de la fundación, del año 1996, consta que don Faustino dotó a la Fundación Museo Jorge Oteiza « <i>de un patrimonio constituido por el Museo Jorge Oteiza de Alzuza, la colección de su obra escultórica, libros, y textos inéditos y trabajos de investigación donados por el fundador a la Fundación</i> »). Con anterioridad a esto, en una escritura del año 1992 (a la que se refiere la sentencia como « <i>acta de manifestaciones</i> »), don Faustino hizo constar con claridad que cedía su obra al pueblo navarro, y que la cesión se instrumentaría a través de la Fundación Museo Jorge Oteiza, que albergaría la colección más completa de su obra escultórica, libros, textos inéditos, trabajos de investigación y todos los elementos que, además de constituir su obra, tengan relación directa con la

misma. Fallecido don Faustino, la demandante doña Fátima es declarada su heredera universal en virtud de sentencia del JPI de Azpeitia, de fecha 15 de enero de 2007. Además, la Fundación Museo Jorge Oteiza pone a disposición del público a través de su página *web* un total de 8795 libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discusiones, alocuciones, conferencias y demás obras literarias (siendo de las mismas 8790 de carácter inédito); así como tres libros con posibilidad de descarga. Ante tales hechos, doña Fátima interpone demanda contra la Fundación Museo Jorge Oteiza, en la que ejercita la acción declarativa de la propiedad, de cesación de actividad ilícita, para la publicación y difusión de la sentencia, así como la acción de indemnización por los daños y perjuicios causados. En su escrito de contestación de demanda, la Fundación Museo Jorge Oteiza sostiene, por su parte, que la titularidad de las obras y documentos puestos a disposición del público en la página *web* de la Fundación Oteiza, incluidos los derechos de propiedad intelectual sobre ellos, corresponde al pueblo navarro a través de la Fundación Oteiza, en cumplimiento de la voluntad de don Faustino, que fue manifestada en dos escrituras públicas (la del año 1992 —acta de manifestaciones— y la del año 1997 —escritura de constitución de la Fundación Museo Jorge Oteiza—). Añade al respecto la demandada que dichas obras y documentos se encontraban fuera del caudal hereditario del que podía beneficiarse la demandante doña Fátima, ya que las obras fueron cedidas en vida del autor, adquiriendo plena eficacia. El JM trata de averiguar si la intención de don Faustino en el acta de manifestaciones así como en la escritura de constitución de la fundación fue ceder la obra al pueblo navarro, concluyendo al respecto en sentido afirmativo. Considera el juzgador que del acta de manifestaciones y de la escritura de constitución de la fundación se deduce que don Faustino cedió los derechos de explotación de sus obras al pueblo navarro a través de la Fundación Museo Jorge Oteiza. En concreto, añade el JM que lo que se produjo en el caso fue una cesión no exclusiva de los derechos de explotación (art. 50 LPI), pues «*ni de los documentos examinados en este proceso; ni del contexto histórico en el que surgen cabe deducir que fuera voluntad de Faustino la de ceder al pueblo navarro sus derechos de explotación en régimen de exclusiva*». En efecto, la cesión dejó intacta la titularidad de tales derechos correspondientes a don Faustino y luego a su heredera, por lo que considera el JM que carecen de la especial significación que quiere atribuirles doña Fátima hechos como que se le reconociera la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que anteriormente correspondían a don Faustino; o

el hecho de que, estando vigente la cesión al pueblo navarro, don Faustino llevase a cabo actos de explotación como es la celebración de contratos con VEGAP. Por todo lo anterior, el JM desestima la demanda interpuesta por doña Fátima (m.s. Lorenzo).

II. UNIÓN EUROPEA

ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) (I).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 27 de junio de 2013, asuntos acumulados C-457/11 y C-460/11.
PARTES	VG Wort <i>contra</i> Kyocera, Epson, Xerox y Canon; y Fujitsu Technology Solutions y Hewlett-Packard <i>contra</i> VB Wort.
OBJETO	Compensación equitativa por ejercicio de la excepción de reproducción sobre papel u otro soporte similar en las que se utilice una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con efectos similares. Consecuencias de una autorización expresa o tácita de la reproducción. Consecuencias de no aplicar medidas tecnológicas para impedir o limitar actos de uso no autorizados.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	<p>VG Wort, entidad de gestión colectiva de derechos de autor y responsable exclusiva de la representación de los autores y editores de obras literarias en Alemania, solicitó que se declare que Kyocera, Epson y Xerox debían abonarle una compensación por los ordenadores personales, impresoras y trazadores gráficos comercializados en Alemania entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2007. El Landgericht de Düsseldorf estimó plenamente las pretensiones de VG Wort. Kyocera, Epson y Xerox recurrieron y el tribunal de apelación anuló la sentencia de primera instancia. El Bundesgerichtshof desestima el recurso interpuesto por VG Wort, pero el Bundesverfassungsgericht anula la resolución del anterior tribunal y devuelve el asunto al Bundesgerichtshof, quien suspende el procedimiento y plantea la cuestión prejudicial. Los hechos y alegaciones se corresponden con los del procedimiento que enfrentó a Fujitsu Technology Solutions y Hewlett-Packard y VB Wort, si bien en este último caso las cuestiones planteadas no se refieren a impresoras, sino a ordenadores. Mediante la primera cuestión el tribunal alemán pregunta si, por lo que respecta al período comprendido entre el 22 de junio de 2001, fecha de entrada en vigor de la DDASI, y el 22 de diciembre de 2002, fecha de expiración del plazo de transposición de ésta, los actos de uso de las obras o prestaciones protegidas están afectados por la DDASI. El TJUE entiende que la obligación general de los jueces nacionales de interpretar su Derecho interno de conformidad con las Directivas nace únicamente a partir de la expiración del plazo de transposición de ésta, luego la DDASI se aplica sin perjuicio o afectación de los actos celebrados y</p>

de los derechos adquiridos antes del 22 de diciembre de 2002. Como respuesta a la quinta cuestión, referida a las consecuencias de la autorización expresa o tácita por el titular del derecho de propiedad intelectual de la reproducción de su obra o prestación protegida, el TJUE declara que, en el marco de las excepciones y limitaciones contenidas en los apartados segundo y tercero del art. 5 de la DDASI, un acto eventual mediante el que el titular de los derechos autorizó la reproducción de su obra o prestación protegida no tiene repercusión alguna en la compensación equitativa, ya esté establecida esta última con carácter obligatorio o facultativo. En lo que a la cuarta cuestión prejudicial se refiere, el TJUE afirma que, teniendo en cuenta el carácter voluntario de la aplicación de las medidas tecnológicas, el hecho de que éstas no se apliquen a una obra o prestación protegida concreta no supone la eliminación de la compensación equitativa. Con todo, cada Estado miembro habrá de hacer depender de la aplicación o no de las medidas tecnológicas el nivel concreto de la compensación debida a los titulares de derechos. Las cuestiones prejudiciales segunda y tercera se refieren al art. 5.2.a) de la DDASI, esto es, a la interpretación del concepto de «reproducción en la que se utilice una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con efectos similares», a la que esta norma liga la necesaria compensación equitativa del titular del derecho de reproducción afectado. Atendiendo a la interpretación literal de este precepto se debe tener en cuenta que el legislador europeo quiso establecer una distinción entre el soporte de la reproducción -a saber, papel u otro similar- y el medio utilizado a efectos de dicha reproducción, a saber, una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con efectos similares. El soporte material sobre el que se reproduce la obra o prestación protegida ha de ser necesariamente el papel u otro sustrato con cualidades comparables o equivalentes, es decir, todo soporte que permita plasmar una representación física susceptible de ser percibida por los sentidos humanos. Debe excluirse cualquier soporte de reproducción no analógico -a saber, concretamente, digital-. Sin embargo, en lo que respecta al medio empleado para llevar a cabo la reproducción, la norma europea es mucho más amplia, pues no se refiere solamente a la técnica fotográfica, sino que también incluye cualquier otro medio que permita llegar a un resultado similar al obtenido mediante la técnica fotográfica, es decir, a la representación analógica de una obra o prestación protegida. En este sentido, el TJUE entiende que la excepción contenida en este precepto se basa no en la técnica utilizada, sino más bien en el resultado que se ha de alcanzar. Por ello,

en la medida en la que este resultado se obtenga resultará indiferente el número de operaciones o la naturaleza de la técnica o técnicas utilizadas en el proceso de reproducción, incluidos aparatos que tengan una finalidad digital, siempre que esas etapas se desarrollen bajo el control de la misma persona. Finalmente, el TJUE aplica analógicamente su jurisprudencia anterior relativa la excepción de copia privada. Concluye que, al igual que sucede con la copia privada, también en la excepción del art. 5.2.a) de la DDASI el deudor de la compensación es, en principio, el sujeto que causó el perjuicio al titular del derecho de propiedad intelectual, pero, habida cuenta de las dificultades prácticas que ello implica, se permite que los Estados miembros establezcan una obligación de pago a cargo de quienes disponen del equipo con el que se realizó la reproducción, que podrán repercutir el coste de la compensación en sus clientes. Cuando sean varios los aparatos empleados en el proceso de reproducción, el importe global de la compensación equitativa no habrá de ser esencialmente diferente al establecido con la reproducción obtenida por un único aparato (g. Minero).

NOTA Las reseñas de las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de octubre de 2010, asunto *Padawan contra SGAE*, C-467/08, y de 16 de junio de 2011, asunto *Stichting de Thuiskopie contra Opus Supplies Deutschland*, C-462/09, pueden consultarse en los números 37 y 39 de *Pe.i.* Para un análisis de la primera sentencia puede consultarse el trabajo de S. López Maza y G. Minero Alejandro, «El carácter equitativo de la compensación por copia privada. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de octubre de 2010 (Caso Padawan)», *Pe.i.*, 2010, n° 36, pp. 89-116. Véase, asimismo, el trabajo de S. López Maza, «Réquiem por la compensación equitativa por copia privada: Comentario al RD 1657/2012, de 7 de diciembre», publicado en el número 44 de *Pe.i.* (g. Minero).

ÓRGANO **Tribunal de Justicia (Sala Quinta) (II).**
 RESOLUCIÓN **Sentencia de 27 de junio de 2013, asunto C-4320/12.**
 PARTES **Malaysa Dairy Industries Pte. contra Ankenævnet for Patenter og Varemærker.**
 OBJETO **Concepto de mala fe del solicitante de una marca. Conocimiento por parte del solicitante de la existencia de una marca extranjera.**
 FUENTE **<http://curia.europa.eu>**
 RESUMEN Yakult obtuvo en Japón en 1965 el registro como modelo de una botella de plástico para una bebida láctea, registrada

posteriormente como marca en Japón y en algunos Estados miembros de la Unión Europea. En 1980 Malaysia Dairy registra en Malasia su botella de plástico, con la que comercializaba sus bebidas lácteas, similar a la ya registrada por Yakult. En 1993 ambas compañías suscriben un acuerdo en el que establecen derechos y obligaciones mutuos relativos al uso y registro de sus respectivas botellas. Dos años más tarde Malaysia Dairy obtiene el registro en Dinamarca de su botella de plástico como marca tridimensional. Yakult se opone al registro, argumentando que Malaysia conocía o debía conocer la existencia en el extranjero de las marcas anteriores idénticas de las que Yakult era titular. El órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación del concepto de mala fe a los efectos del art. 4.4.g) de la Directiva 2008/95. Tras calificar esta noción como concepto autónomo de Derecho de la Unión Europea, requerido de una interpretación uniforme, el TJUE afirma que las normas europeas en materia de marca deben interpretarse de manera única, luego el concepto de mala fe previsto en la Directiva 2008/95 debe interpretarse de la misma manera que en el contexto del Reglamento 207/2009. De la jurisprudencia que interpreta este concepto en el contexto del Reglamento se deriva que la existencia de mala fe se debe apreciar globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso, que existieran en el momento de presentar la solicitud de registro. Entre ellos, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar, pero sin que esta sola circunstancia baste para acreditar la existencia o concurrencia de mala fe en dicho solicitante. Entre el resto de factores a analizar se encuentra la intención del solicitante a la hora de presentar la solicitud de registro. Finalmente, el TJUE señala que el art. 4.4.g) de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros establecer un régimen de protección específica para las marcas distinto del que se prevé en esta disposición y basado en que el solicitante conociese o debiese haber conocido una marca extranjera. En definitiva, las causas de denegación o nulidad de la marca enumeradas en esta norma tienen un carácter exhaustivo, de manera que los Estados miembros solamente pueden decidir mantener o introducir esas causas en su legislación en cuestión, pero no regular otras distintas (g. Minero).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN

Tribunal de Justicia (Sala Segunda).
Sentencia de 11 de julio de 2013, asunto C-521/11.

PARTES	Amazon contra Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH.
OBJETO	Compensación equitativa por copia privada. Devolución de la cantidad pagada cuando el uso final no esté comprendido en la excepción de copia privada. Abono indirecto. Doble pago en el marco de una operación transfronteriza.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	<p>Austro-Mechana es una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor que ejerce en el territorio austríaco los derechos de los autores y titulares de derechos afines al pago de la compensación por soportes de grabación prevista en el art. 42.b, apartado primero, de la UrhG. Amazon vende por medio de Internet este tipo de soportes de grabación. Austro-Mechana solicitó que se requiriera a Amazon para que proporcionara los datos contables necesarios para poder cuantificar el crédito que se le debía por la comercialización de este tipo de productos en Austria. El tribunal de primera instancia acoge este requerimiento de información. Dicha resolución es confirmada en apelación. Amazon recurre este pronunciamiento. El órgano de última instancia plantea varias cuestiones prejudiciales al TJUE. Mediante su primera cuestión, el órgano remitente pregunta si el art. 5.2.b) de la DDASI debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que aplica sin distinciones una compensación por copia privada por la primera puesta en circulación en su territorio, a título oneroso y con fines comerciales, de soportes de grabación que pueden utilizarse para la reproducción estableciendo, al mismo tiempo, un derecho a la devolución de las cuantías pagadas en concepto de compensación equitativa en caso de que el uso final de esos soportes no esté comprendido en el supuesto contemplado en este artículo. El Tribunal de Justicia entiende que este tipo de sistemas nacionales no contradicen los mandatos de la DDASI siempre y cuando, por un lado, el derecho a la devolución sea efectivo y el sistema de devolución no sea excesivamente complicado y, por otro lado, esta regulación esté justificada en las dificultades prácticas de controlar ex ante el uso de los soportes con fines de reproducción privada de obras y prestaciones protegidas. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia afirma que, una vez que los soportes de grabación que pueden utilizarse para la reproducción de obras y prestaciones protegidas se han puesto a disposición de personas físicas para fines privados, la DDASI no obliga a verificar que estos últimos hayan realizado efectivamente copias privadas mediante aque-</p>

llos soportes ni que, por lo tanto, hayan causado efectivamente un perjuicio a los titulares del derecho de reproducción exclusivo. Habida cuenta de las dificultades prácticas vinculadas a la determinación de la finalidad privada del uso de un soporte de grabación que puede utilizarse para la reproducción de obras o prestaciones protegidas, el establecimiento de una presunción *iuris tantum* de dicho uso al poner el soporte a disposición de una persona física está, en principio, justificado y responde al justo equilibrio que debe alcanzarse entre los intereses de los titulares del derecho de reproducción exclusivo y los de los usuarios de prestaciones protegidas. En tercer lugar, el Tribunal de Justicia sostiene que el hecho de que una parte de los ingresos destinados a la compensación equitativa no se abone directamente a los titulares de la compensación equitativa por copia privada, sino a las instituciones sociales y culturales creadas a favor de los titulares de dicha compensación no es en sí mismo contrario al objetivo de esta compensación, siempre que dichas instituciones sociales y culturales beneficien efectivamente a los titulares del derecho de esa compensación y que el modo de funcionamiento de estas instituciones no sea discriminatorio. En este sentido, se entiende que no sería conforme con el objetivo de la compensación equitativa que esas instituciones sociales y culturales concediesen sus beneficios a personas distintas de los titulares de la compensación equitativa o excluyesen, de hecho o de derecho, a quienes no tienen la nacionalidad del Estado miembro de que se trate. Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano remitente desea saber si el art. 5.2.b) de la DDASI debe interpretarse en el sentido de que la obligación impuesta por un Estado miembro de pagar la compensación por copia privada al poner en circulación el soporte de grabación que puede utilizarse para la reproducción de obras o prestaciones protegidas puede excluirse por el hecho de que se haya pagado ya una compensación análoga en otro Estado miembro. El Tribunal de Justicia responde negativamente, justificando su respuesta en la obligación del Estado miembro que ha introducido la excepción de copia privada en su Derecho nacional de garantizar, con arreglo a su competencia territorial, la percepción efectiva de la compensación equitativa como forma de indemnización del perjuicio sufrido por los titulares. Sin embargo, reconoce la posibilidad de que la persona que haya pagado previamente dicha compensación en un Estado miembro que no es territorialmente competente pueda solicitar la devolución de ésta, conforme a su Derecho nacional, pues se entiende que la reproducción de la obra o prestación protegida que ha de compensarse no se produce por

el mero traslado de un Estado miembro a otro de los soportes de grabación que pueden utilizarse para la reproducción (g. Minero).

NOTA	Las reseñas de las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de octubre de 2010, asunto <i>Padawan contra SGAE</i> , C-467/08, y de 16 de junio de 2011, asunto <i>Stichting de Thuiskopie contra Opus Supplies Deutschland</i> , C-462/09, citadas a lo largo de la sentencia que se reseña, pueden consultarse en los números 37 y 39 de <i>Pe.i.</i> (g. Minero).
ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Tercera).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 19 de septiembre de 2013, asunto C-661/11.
PARTES	Martin Y Paz Diffusion SA contra David Depuydt y Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV.
OBJETO	Consentimiento del titular de una marca al uso por un tercero de un signo idéntico a ésta en el marco de una explotación compartida. Posibilidad de poner fin a la explotación compartida y recuperar el uso exclusivo de su marca.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	Mediante sus cuestiones prejudiciales, la Corte de casación belga pregunta al TJUE si el art. 5 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, conocida como la Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se opone o no a que el titular de determinadas marcas que, en el marco de una explotación compartida con un tercero, había consentido que ese tercero usase signos idénticos a sus marcas para algunos -que no todos- de los productos comprendidos en las clases para las que están registradas dichas marcas, y que, a partir de cierto momento, pretende prohibir tal uso, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero el derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho exclusivo para productos idénticos a los de dicho tercero. El TJUE contesta afirmativamente. El derecho exclusivo de marca contemplado en el art. 5 de la Directiva se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esa marca, y cumplir así las funciones que son propias de una marca. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca. Entre estas funciones no sólo está el objetivo de garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio, sino también

la de asegurar la calidad de ese producto o servicio, así como las funciones de comunicación, inversión o publicidad. La armonización de las normas relativas al derecho de marca que se contiene en los arts. 5 a 7 de la Directiva es total, en el sentido de regular la totalidad de los derechos de que gozan los titulares de marcas en la UE. Por ello, dejando a salvo los casos particulares regidos por los arts. 8 y ss de esta norma, un órgano jurisdiccional nacional no puede, en el marco de un litigio relativo al ejercicio del derecho exclusivo conferido por una marca, limitar ese derecho exclusivo de una forma que exceda de las limitaciones derivadas de los citados arts. 5 a 7 (g. Minero).

ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Cuarta).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 3 de octubre de 2013, asunto C-170/02.
PARTES	Peter Pinckney <i>contra</i> KDG Mediatech AG.
OBJETO	Competencia judicial internacional para conocer de demandas por infracción de derechos de propiedad intelectual llevadas a cabo a través de Internet.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	<p>El Sr. Pinckney, residente en Toulouse, es autor de doce canciones que han sido grabadas por un grupo musical en un disco. Dichas canciones fueron reproducidas sin su autorización en formato CD por la Mediatech en Austria, y posteriormente esas reproducciones han sido comercializadas por varias sociedades británicas en diversos sitios de Internet. Cuando tiene conocimiento de ello, el Sr. Pinckney demanda a Mediatech ante el Tribunal de Grande Instance de Toulouse. La demandada, por su parte, alega la incompetencia de los tribunales franceses para conocer de la demanda, y, tras serle denegada la excepción solicitada, interpone recurso contra la resolución denegatoria. Éste es estimado por la Cour d'appel de Toulouse, que declara que el tribunal de primera instancia francés no era competente para conocer del asunto, dado que el domicilio de la demandada estaba en Austria y el lugar donde se produjo el daño no era Francia. La Cour de Cassation, al conocer del recurso de casación interpuesto por el actor, suspende el procedimiento y plantea una cuestión prejudicial, con la que solicita que se dilucide si el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se alegue una vulneración de los derechos patrimoniales del autor garantizados por el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se presenta la demanda, éste es competente para conocer de una acción de responsabilidad ejercitada por el autor de una obra</p>

contra una sociedad domiciliada en otro Estado miembro y que ha reproducido en él la obra en un soporte material que, a continuación, se ha vendido por sociedades domiciliadas en un tercer Estado miembro a través de varios sitios de Internet accesibles también desde la circunscripción territorial del tribunal ante el que se presentó la demanda. Como excepción al principio fundamental de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio del demandado, el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 prevé, a modo de atribución especial, la competencia del lugar «*donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso*». Siendo ésta una regla especial ha de interpretarse de modo estricto, sin ir más allá de los supuestos explícitamente contemplados en este Reglamento. La expresión «*el lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso*» se refiere al mismo tiempo al lugar de la materialización del daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los tribunales de cualquiera de esos dos lugares. De la jurisprudencia dictada hasta el momento por el TJUE en supuestos de infracciones cometidas a través de Internet y que pueden, por este motivo, materializarse en numerosos lugares, se pueden extraer tres principios: i) el lugar de la materialización del daño en el sentido de esta disposición puede variar en función de la naturaleza del derecho supuestamente vulnerado; ii) el riesgo de que un daño se materialice en un Estado miembro determinado está supeditado a que el derecho cuya vulneración se alega esté protegido en ese Estado miembro; iii) la identificación del lugar de la materialización del daño para atribuir a un órgano jurisdiccional la competencia para conocer de una alegación de vulneración en materia delictual o cuasi-delictual depende igualmente de cuál es el órgano jurisdiccional que mejor puede apreciar el carácter fundado de la vulneración alegada. Asimismo, el TJUE distingue, a la hora de identificar el lugar de la materialización de un daño supuestamente causado en Internet, entre las vulneraciones de los derechos de la personalidad y las vulneraciones de un derecho de propiedad intelectual o industrial. En el caso de los primeros, al estar protegidos dichos derechos en todos los Estados miembros, la presunta víctima puede ejercitar la acción de responsabilidad ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio el contenido infractor sea accesible. En el caso de los derechos de propiedad industrial esta posibilidad queda limitada a los tribunales del Estado miembro en el que la protección se hubiera concedido por un acto de registro y esté limitada al territorio del país de registro. Esta última

exigencia no rige para los derechos de propiedad intelectual, que, en virtud de la DDASI, se protegen de manera automática en todos los Estados miembros. En definitiva, en supuestos de presunta vulneración de derechos patrimoniales del autor, la competencia para conocer de la acción en materia delictual o cuasi-delictual ya está establecida a favor del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda cuando en ese Estado miembro se protejan los derechos patrimoniales que invoca el demandante y el daño alegado pueda materializarse en la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ejercita la acción. Esto último se cumple, en particular, cuando existe la posibilidad de obtener, en un sitio web accesible desde la circunscripción territorial del tribunal ante el que se presenta la demanda, una reproducción de la obra. Eso sí, ese tribunal únicamente será competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenezca, y no así del daño causado en el territorio de otros Estados miembros (g. Minero).

NOTA

Vid. la reseña de la sentencia del TJUE de 25 de octubre de 2011, asunto acumulados C-509/09 y C-161/10, *eDate Advertising GmbH contra x y Olivier Martínez, Robert Martínez contra MGN Limited*, en el número 40, de 2012, de *Pe.i.*, realizada por Gemma Minero Alejandre. En esta última sentencia, en relación con infracciones de derechos de la personalidad, se determina que la acción de responsabilidad puede ejercitarse ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio el contenido infractor sea o haya sido accesible. Además, la supuesta víctima puede optar por presentar su demanda únicamente ante el órgano jurisdiccional del lugar de su centro de intereses, y hacerlo por el total del daño sufrido (g. Minero).

III. ESTADOS UNIDOS

ÓRGANO	Corte de Apelación del Noveno Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 8 de julio de 2010.
PARTES	Love (apelante) <i>contra</i> Associated Newspapers, LTD. (apelado).
OBJETO	Competencia personal. Norma de conflicto. Derecho de marcas: <i>Lanham Act</i>. Honorarios.
FUENTE	611 F.3d 601.
RESUMEN	<p>A raíz de una gira de Brian Wilson, uno de los cofundadores de los <i>Beach Boys</i>, por Gran Bretaña e Irlanda, se distribuyeron en la prensa de estos países 2,6 millones de copias de CDs, en los que se incluían versiones en solitario de Wilson de las antiguas canciones del grupo, entre otras. Otro de los cofundadores, Mike Love, que tras un litigio anterior había adquirido el derecho a usar la marca «Beach Boys» en sus actuaciones en directo, demandó a Wilson y a un número importante de personas que de una u otra manera participaron en la distribución de los CDs, a saber, a <i>Associated Newspapers Limited (ANL)</i>, los editores del periódico que distribuyó los CDs; a <i>BigTime.tv</i>, la compañía que grabó los CDs; a <i>Sanctuary Records Group, Ltd.</i>, la compañía que tiene la titularidad de las canciones de Wilson relevantes en este caso; y a los mángers, publicistas, productor y esposa de Wilson. Ahora bien, la titularidad de los derechos de autor sobre las canciones de los <i>Beach Boys</i> no la ostenta Love, que es un mero beneficiario de tales derechos, por lo que su demanda se basó en la vulneración de su derecho de imagen, al aparecer en alguna de las fotos del grupo que se reproducían en la carátula de los CDs distribuidos, y en la <i>Lanham Act</i>, relativa al Derecho de marcas. Tras haber sido rechazadas o resueltas extrajudicialmente las reclamaciones contra varios codemandados, se confirman en la Corte de Apelación las cuatro decisiones siguientes de la Corte de Distrito. En primer lugar, que los tribunales de California carecen de competencia personal («<i>personal jurisdiction</i>») para juzgar la conducta de <i>BigTime.tv</i>, ya que para que esto fuese así la empresa británica debería tener algún contacto con California, lo que se mide por la regla de la «dirección intencionada», para que se cumpla la cual el demandado debe: en primer lugar, haber cometido un acto intencional, en segundo lugar, que este acto se dirigiese al Estado del foro, y en tercer lugar, que el demandado supiese que el acto probablemente causaría un daño en el Estado del foro. No obstante, en este caso la distribución y promoción de los CDs se realizó enteramente</p>

en Gran Bretaña e Irlanda, por lo que no se cumple el segundo requisito. En segundo lugar, la Corte de Apelación confirma que no resulta aplicable la normativa californiana sobre derecho a la propia imagen, sino la británica, que por lo demás no ofrece esta protección como tal, si bien presenta algunas soluciones alternativas. La Corte de Apelación entiende que ni siquiera estamos ante un conflicto de leyes, pues Love no es ciudadano de California y los hechos ocurrieron en su práctica totalidad en Gran Bretraña e Irlanda, pero es que aunque hubiese conflicto, la norma aplicable sería la británica, porque el vínculo con California es únicamente que el demandante tiene en dicho Estado ciertos intereses económicos, lo que resulta mucho más débil, que los lazos existentes en este caso con Gran Bretaña. En tercer lugar, la Corte de Apelación descarta la aplicación de la *Lanham Act* más allá del territorio estadounidense, pues para que esto fuese así deberían cumplirse los siguientes requisitos: en primer lugar, la infracción alegada debe crear algún efecto en el comercio exterior americano; en segundo lugar, el efecto debe ser suficientemente grave para provocar daños reconocibles; y, en tercer lugar, los intereses y vínculos con el comercio exterior americano deben ser suficientemente fuertes en relación con los de otros países para justificar la adopción de autoridad extraterritorial. Los dos primeros requisitos pueden darse incluso si las transacciones se producen en el extranjero, siempre que el demandante pruebe un perjuicio económico en los Estados Unidos, lo que no sucedió en este caso. Por último, la Corte de Apelación confirma la condena al pago de los honorarios de los abogados de *Sanctuary Records Group, Ltd.* con base en el carácter cuasi frívolo y la falta de racionalidad objetiva de la demanda, tras exponer que la Corte de Distrito tiene el derecho a imponer el pago de unos honorarios razonables al representante legal de la parte vencedora en función de los siguientes elementos: el grado de éxito obtenido, la frivolidad de la demanda, la motivación, la irracionalidad objetiva de los argumentos legales y de hecho de la parte perdedora y, por último, la necesidad, en circunstancias especiales, de anticipar la debida compensación y disuasión de este tipo de acciones (j. González de Alaiza).

ÓRGANO	Corte de Apelación del Undécimo Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 22 de julio de 2010.
PARTES	Baby Buddies, Inc. (apelante) <i>contra</i> Toys «R» Us, Inc. (apelado).
OBJETO	Reproducción: similitud substancial. Obras de arte aplicada: separabilidad. Resolución sumaria.
FUENTE	611 F.3d 1308.

RESUMEN

La Sra. Krause ideó en 1985 un objeto para sujetar el chupete a la ropa del bebé. El diseño consiste en un pequeño muñeco con forma de osito de peluche, que en su parte trasera tiene fijado un clip y un lazo decorativo en forma de equis, del que sale una cinta a cuyo otro extremo puede fijarse el chupete. La Sra. Krause y su marido registraron su obra en la *Copyright Office* y fundaron *Baby Buddies*, a la que atribuyeron todos los derechos de autor sobre la obra descrita. Años después, en 1997, el prendedor con forma de osito empezó a venderse en la cadena de juguetes *Toys «R» Us*. Las ventas del mismo eran cuantiosas, alcanzando el millón de unidades, la mitad de las cuales eran distribuidas por dicha cadena de juguetes. A raíz de este éxito *Toys «R» Us* intentó hacerse con los derechos sobre el prendedor, pero ante la imposibilidad de lograrlo, encargó el diseño de prendedores similares, entre los que figuraba uno con forma de osito de peluche. Una vez *Toys «R» Us* tuvo su propio producto comenzó a dejar de distribuir el prendedor de *Baby Buddies*, para retirarlo por completo de sus estantes en 2003. Ese mismo año *Baby Buddies* demandó a *Toys «R» Us* por vulneración de sus derechos de autor. La Corte de Apelación expone que para que se dé la infracción deben probarse dos elementos, a saber, la titularidad de un derecho de autor válido y la reproducción de elementos originales de la obra. Este segundo extremo rara vez se podrá probar de forma directa, por lo que se atiende a pruebas indirectas, cuyo grado de exigencia varía en función de que el demandante pruebe el acceso a la obra original por parte del demandado, en cuyo caso bastará demostrar la existencia de una similitud sustancial («*substantial similarity*»), para determinar la cual deberemos preguntarnos si el observador medio reconocería que la presunta copia se apropia de elementos de la obra protegida, o, si el demandante no logra acreditar el acceso, en cuyo caso deberá probarse una similitud singular («*striking similarity*»). En este caso, al tratarse de una obra de arte aplicada, es decir, de un objeto que tiene una utilidad intrínseca distinta a la de representar una apariencia o aportar información (§ 101 de la *Copyright Act*), deberán determinarse los elementos separables física o conceptualmente de la función propia del producto, ya que solo estos serán protegibles por el Derecho de autor, en la medida en que sean originales. La Corte de Apelación centra entonces su análisis en el osito de peluche y en el lazo con forma de equis que tiene adherido, pues entiende que el clip y la cinta son elementos del prendedor que no pueden separarse del mismo sin que pierda su función, por lo que no son protegibles. En cuanto al osito, la

Corte de Apelación realiza un detallado análisis comparativo, concluyendo que ambos presentan rasgos distintivos, pues el diseño de *Toys «R» Us* es más grande, con menos detalles y de rasgos menos delicados, con una apariencia de dibujo animado, mientras que el osito de *Baby Buddies* resulta más refinado. En relación al lazo, la Corte de Apelación considera que no alcanza el umbral mínimo requerido para resultar protegible y, aunque así fuera, ambos lazos son diferentes. Con base en todo ello, la Corte de Apelación confirmó la resolución sumaria («*summary judgment*») de desestimación de la demanda adoptada por el Juez de Distrito a instancias de *Toys «R» Us*, no sin antes considerar que la adopción de una resolución sumaria en el ámbito del Derecho de autor puede resultar controvertida por ser precisa en general la realización de un juicio completo en el que un jurado razonable pueda comparar las obras en conflicto, pero la Corte de Apelación recuerda que la resolución sumaria seguirá siendo admisible cuando, como cuestión de Derecho, observando los hechos del modo más favorable a la parte que no ha solicitado la misma, en ningún caso pueda apreciarse la existencia de infracción, ya sea porque la similitud entre las obras se refiere únicamente a elementos no protegibles o bien porque ningún jurado razonable, debidamente aleccionado, podría determinar que existe similitud substancial entre las obras. Por último, la Corte de Apelación entiende que la desestimación de la petición sobre la vulneración de los derechos de autor de la demandante comporta necesariamente que de igual modo deba desestimarse la petición sobre publicidad engañosa, según la cual la demandante acusaba a *Toys «R» Us* de atribuirse la autoría del prendedor diseñado por encargo de la cadena de juguetes cuando a decir de *Baby Buddies* éste era mera reproducción del suyo, pero los tribunales lo negaron (j. González de Alaiza).

ÓRGANO	Corte de Apelación del Noveno Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 22 de julio de 2010.
PARTES	Mattel, Inc. (apelado) contra Bryant y MGA Entertainment, Inc. (apelantes).
OBJETO	Incumplimiento contractual. Reproducción. Idea y expresión.
FUENTE	616 F.3d 904.
RESUMEN	El fabricante de juguetes <i>Mattel</i> demandó a un antiguo empleado, llamado Bryant, por incumplimiento contractual tras haber descubierto que éste había revelado a una empresa rival, <i>MGA Entertainment</i> , su propia idea de lanzar una línea de muñecas,

a las que quería llamar «Bratz» [de «bratty», malcriado] y a una de ellas «Jade», además de haber aportado un modelo y bosquejos de tales muñecas. Asimismo *Mattel* demandó a *MGA Entertainment* por vulneración de sus derechos de autor. La Corte de Distrito instruyó al jurado estableciendo que el contrato que unía a *Mattel* y Bryant asignaba las ideas de éste a su empresa, en particular, los nombres de «Bratz» y «Jade». Por el contrario, la Corte de Apelación entiende que el contrato no hablaba expresamente de «ideas», sino de «invenciones», por lo que considera que resulta interpretable si la empresa se apropió de las ideas y que el jurado debería haberse pronunciado sobre este extremo, constituyendo la determinación de la Corte de Distrito error manifiesto. Además, la Corte de Distrito había establecido, como consecuencia de la atribución de las ideas de Bryant a *Mattel*, que todos los derechos sobre las muñecas «Bratz» no correspondían a *MGA Entertainment*, sino a *Mattel*. No obstante, la Corte de Apelación argumenta que esta consecuencia comporta un abuso de discreción de la Corte de Distrito, pues incluso en la hipótesis de que las ideas de Bryant fuesen atribuibles a *Mattel*, esto únicamente provocaría que se le reintegrara el valor de las ideas ilícitamente sustraídas, pero no todo el valor adicional que *MGA Entertainment* haya sumado a esas ideas, convirtiendo las mismas en productos e, incluso, en una marca sumamente lucrativa. Asimismo, la Corte de Distrito fijó que el contrato entre *Mattel* y Bryant le asignaba a la empleadora cualquier muñeca o diseño que el empleado crease durante el período en que durase la relación contractual, pero la Corte de Apelación sostiene que la frase del contrato «en cualquier momento durante mi empleo» es ambigua y su significado debería haberse sometido al jurado. Con base en todo lo anterior, la Corte de Apelación decide el reenvío de los autos a la Corte de Distrito para que el jurado decida, por una parte, si Bryant atribuyó por contrato sus ideas a *Mattel* y, por otra, si creó el modelo y bosquejos de las muñecas durante su jornada de trabajo o, en caso contrario, si por contrato correspondía a *Mattel* la titularidad de los derechos de las creaciones de Bryant fuera de su jornada. En caso de que el jurado responda afirmativamente alguna de las dos últimas preguntas, se planteará si *MGA Entertainment* vulneró los derechos de autor sobre el modelo y los bosquejos creados por Bryant, ante lo cual la Corte de Apelación expone que para determinar la existencia de infracción debe distinguirse entre la idea, que es libre, y la expresión de la misma, que sí es protegible. Para hacerlo se realiza un test en dos pasos, en el primero de carácter extrínseco se examinan las similitudes

y se filtran los elementos no protegibles, mientras que en el segundo de carácter intrínseco se debe fijar en función del tipo de obra de que se trate el posible ámbito de expresión de las ideas, y si dicho ámbito es amplio la protección del Derecho de autor será mayor y habrá infracción en caso de «similitud substancial», mientras que si el ámbito es reducido la protección será menor y solo estaremos ante actos infractores en caso de obras «virtualmente idénticas». Pues bien, la Corte de Apelación sostiene que el estándar aplicable será el de «virtualmente idéntico» para el caso del modelo de muñeca realizado por Bryant, pues el tipo de muñeca a la moda que se buscaba tiene unos rasgos en gran medida predefinidos, con proporciones idealizadas, como cabezas, ojos y labios algo más grandes de lo normal, nariz y cintura más pequeñas, y extremidades más largas, mientras que en el caso de los bosquejos, al representar una muñeca en particular, el ámbito de expresión posible es mucho más amplio y el estándar aplicable será en consecuencia el de «substancialmente similar», sin atender a los elementos no protegibles, como las ideas (j. González de Alaiza).

ÓRGANO	Corte de Apelación del Noveno Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 16 de agosto de 2010.
PARTES	Jules Jordan Video, Inc. (apelante y apelado) contra Canada Inc. (apelado y apelante).
OBJETO	Obra hecha por encargo. Transmisión de derechos. Conflicto de normas: derechos de autor y derecho a la propia imagen.
FUENTE	617 F.3d 1146.
RESUMEN	Un actor de películas de adultos, llamado Gasper, y que a su vez es presidente y único accionista de <i>Jules Jordan Video (JJV)</i> demandó como particular y como persona jurídica a <i>Canada Inc.</i> y a varias personas físicas y jurídicas relacionadas con dicha sociedad por vulneración de sus derechos de autor y de su propia imagen al piratear y distribuir 13 DVDs titularidad de <i>JJV</i> . En primer término, el jurado determinó que habían sido vulnerados tanto el derecho de propia imagen de Gasper como los derechos de autor del mismo y <i>JJV</i> y concedió una indemnización multimillonaria. No obstante, el Juez de Distrito anuló la condena por infracción de los derechos de autor argumentando que las obras de Gasper eran obras hechas por encargo y por tanto titularidad de su empleador, <i>JJV</i> , pero que el registro de las mismas hecho a nombre de Gasper era nulo, por lo que tampoco la sociedad contaba con legitimación

activa. Eso sí, el Juez de Distrito descartó que la aplicabilidad del Derecho de autor desplazase a la Ley estatal californiana sobre derecho a la propia imagen, por lo que mantuvo este extremo de la condena. Ambas partes recurrieron la sentencia. En cuanto al conflicto de normas entre *Copyright Act* y Ley de California sobre derecho a la propia imagen, la Corte de Apelación apunta que la § 301 de la *Copyright Act* preceptúa la aplicación excluyente de los derechos de autor sobre derechos que sean equivalentes a los mismos. Tras analizar los precedentes, la Corte de Apelación concluye que aunque la Ley de California reconozca el derecho a la propia imagen, ésta resultará inaplicable cuando la utilización de la imagen de la persona esté contenida en una obra protegible por el Derecho de autor, y esto será así independientemente de que el demandado sea el titular de los derechos de autor o un tercero, como en el caso que nos ocupa. Por otra parte, en relación a la desestimación de la demanda por tratarse de una obra hecha por encargo inválidamente registrada, la Corte de Apelación argumentó que aun tratándose de una obra hecha por encargo, tanto el autor, Gasper, como el empleador, *JJV*, eran en la práctica una misma persona e insistía en que su voluntad era que Gasper persona física conservase los derechos, lo que puede acordarse por cualquier medio según prevé la § 201(d)(1) de la *Copyright Act* y las exigencias formales de la § 204(a) respecto a las obras hechas por encargo pueden ser satisfechas en cualquier momento plasmando el acuerdo por escrito. Por lo demás, la Corte de Apelación apunta que los errores inadvertidos en los certificados de registro no impiden el planteamiento de las acciones por infracción de derechos de autor, salvo que el demandante haya intentado defraudar a la *Copyright Office* o el eventual infractor haya confiado en su perjuicio en tal error, lo que evidentemente no sucedió en el caso objeto de análisis. Por todo lo anterior, la Corte de Apelación declara la aplicación excluyente de la *Copyright Act* revocando la decisión del Juez de Primera Instancia en relación a su compatibilidad con la Ley de California sobre derecho a la propia imagen, y restableció el veredicto del jurado sobre la vulneración de derechos de autor (j. González de Alaiza).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN
PARTES
OBJETO
FUENTE

Corte de Apelación del Octavo Circuito.
Sentencia de 20 de agosto de 2010.
J. Frye (apelante) contra YMCA Camp Kitaki (apelado).
Reproducción: similitud substancial. Idea y expresión. Personajes arquetípicos y «scènes a faire».
617 F.3d 1005.

RESUMEN

Frye, un autor por cuenta propia, creó una obra con el formato de recorrido de aventura para un campamento de la YMCA, en donde se realizaba el aprendizaje basado en la experiencia. La obra, llamada *Kastleland*, estaba ambientada en la Edad Media y los actores, que representaban entre otros personajes a un bardo, un caballero y una dama, interactuaban con los campistas para vencer a siete dragones. Para hacerlo debían ir adquiriendo «palabras de poder», como «coraje», «amor» y «autocontrol», que lograban superando distintas pruebas, como luchar con espadas, disparar o cubrirse para evitar mojarse. El fin de la representación tenía lugar alrededor de una hoguera, haciéndose uso de las siete «palabras de poder» para vencer a los dragones. La obra fue evolucionando a lo largo del tiempo, entre 1987 y 1998, siendo cada una de las representaciones única. En 1998 finalizó la relación entre Frye y la YMCA, lo que provocó una disputa que se resolvió mediante transacción, según la cual la YMCA se comprometía a no vulnerar el derecho de Frye sobre *Kastleland* y Frye a no entrar en la finca de la YMCA sin autorización. Con el nombramiento de un nuevo director del campamento, se empezó a representar una obra llamada *KnightQuest*, en la que los personajes eran dos hermanos, un amigo y un mago, que luchan contra una reina respaldada por cuatro lores, cuyo credo son las palabras «odio, mentiras, falta de respeto e irresponsabilidad». Los protagonistas deben convertirse en caballeros aprendiendo los cuatro «valores esenciales» de la YMCA. En la escena final, alrededor de una hoguera, los recién nombrados caballeros recitan los valores y reforman a los lores. Tras la demanda de Frye por incumplimiento de la transacción alcanzada diez años atrás, el Juez de Distrito desestimó la misma al entender que los personajes de ambas obras eran arquetipos y la mayoría de la trama estaba compuesta por escenas obligadas («*scènes a faire*») y porque Frye no había probado la existencia de similitud substancial entre *KnightQuest* y los elementos protegibles de *Kastleland*. Ante el recurso de Frye, la Corte de Apelación expone que a falta de prueba directa el demandante deberá probar los siguientes elementos: su titularidad de derechos de autor sobre *Kastleland*, el acceso de la YMCA a dicha obra y la existencia de similitud substancial entre la obra originaria y la obra presuntamente infractora. Esta similitud substancial no deberá darse únicamente en ideas generales, sino en el modo de expresión, ya que en ningún caso la protección de los derechos de autor se extiende sobre las ideas. Además, la Corte de Apelación recuerda que no constituirá infracción de los derechos de autor el uso de escenas obligadas («*scènes a*

faire»), definidas como incidentes, personajes o escenarios que son indispensables o cuando menos estándar en el tratamiento de un tema determinado. La Corte de Apelación compara ambas obras y concluye que si bien en los dos casos se trata de representaciones interactivas, que tienen lugar en un campamento de verano y ambientadas en el Medievo, la mayoría de las similitudes son elemento común, como la superación de pruebas, la adquisición de habilidades y el uso de las mismas para derrotar a personajes malvados, mientras que la mayoría de los personajes resultan estándar para una historia medieval, y la utilización de hogueras viene impuesta por la realización de las obras en un campamento de verano. Una vez desechados estos elementos, el resto de similitudes no resultan substanciales, por lo que la Corte de Apelación confirma la sentencia del Juez de Distrito (j. González de Alaiza).

ÓRGANO	Corte de Apelación del Cuarto Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 24 de agosto de 2010.
PARTES	Universal Furniture International, Inc. (apelado) <i>contra</i> Collezione Europa USA, Inc. (apelante).
OBJETO	Transmisión de derechos. Originalidad. Obras de arte aplicada: separabilidad. Reproducción: similitud substancial. Derecho de marcas: <i>Lanham Act</i>. Daños.
FUENTE	618 F.3d 417.
RESUMEN	Una empresa de muebles denominada <i>Universal Furniture International</i> (en adelante, <i>Universal</i>) demandó a una empresa competidora, <i>Collezione Europa USA</i> (en adelante, <i>Collezione</i>), por copiar dos de sus colecciones alegando vulneración de sus derechos de autor, de la <i>Lanham Act</i> y de la <i>North Carolina Unfair and Deceptive Trade Practices Act</i> (en adelante, <i>UDTPA</i>). La Corte de Distrito apreció la infracción de las tres normas que fundamentaban la demanda y reconoció una indemnización superior a los 11 millones de dólares por vulneración de los derechos de autor, al tiempo que rechazaba imponer indemnización alguna por la infracción de las otras dos normas al considerar que se solaparía con la concedida. <i>Collezione</i> recurrió la infracción de derechos de autor argumentando, en primer lugar, que <i>Universal</i> no tenía la titularidad de los derechos sobre las colecciones de muebles; en segundo lugar, que los diseños no presentaban el grado de originalidad necesario para ser protegibles; en tercer lugar, que en caso de ser originales no eran separables conceptualmente de la función propia de los objetos en que las obras estarían incorporadas; y, en cuarto lugar, que en caso de que las colecciones de muebles

de *Universal* fuesen protegibles y conceptualmente separables, *Collezione* no habría infringido los derechos de autor de aquélla. En cuanto a la titularidad de los derechos, la demandada argüía que los diseños habían sido creados por la empresa de diseño *Norman Hekler* y encargados por una empresa distinta a *Universal*, pero la Corte de Apelación apunta, por una parte, que *Universal* figuraba como peticionario del registro de las colecciones de muebles en la *Copyright Office* y, por otra, que si bien es cierto que la transmisión de los derechos de autor generalmente requiere de un documento escrito, esto no es necesario cuando la transmisión acaece en virtud de disposición legal (§ 204(a) de la *Copyright Act*), que algunos circuitos han declarado que sucede en casos de fusión de empresas, tal y como ocurrió en el presente supuesto. En cuanto a la originalidad de los diseños, la Corte de Apelación recuerda que el umbral de exigencia de este requisito es bajo y que si bien el mero registro de la obra no lo satisface por sí solo, en este caso el diseñador se inspiró en estilos históricos para crear un diseño modernizado, introduciendo modificaciones y adaptaciones de los elementos decorativos en una forma única que satisfacía los mínimos exigibles. A decir de la Corte de Apelación, la tercera cuestión planteada relativa a la falta de separabilidad conceptual de los elementos originales de la función propia de los objetos en que se incorporan es la más compleja. Las obras de arte aplicada no extienden su protección al diseño de su forma, pues de lo contrario impediría a otros la fabricación del mismo objeto, pero sí a los elementos pictóricos, gráficos o escultóricos del diseño que sean separables de la función propia del objeto. Dicha separabilidad estará presente si los aspectos artísticos de un artículo pueden ser conceptualizados y existen independientemente de su función, es decir, si los elementos del diseño reflejan el criterio artístico del diseñador. En este caso las colecciones de muebles presentan un diseño muy ornamentado, adornado con conchas, hojas de acanto, columnas, remates, rosetones y otros grabados, para los cuales la forma de los muebles, que no es protegible, sirve como mero vehículo. En definitiva, al ser el diseño de las colecciones original y conceptualmente separable de la función de los muebles, la Corte de Apelación mantiene que la combinación de los elementos del diseño es protegible. En cuarto lugar, la Corte de Apelación analiza si *Collezione* ha infringido los derechos de autor de *Universal*. A falta de prueba directa, se acude a la prueba indirecta que puede satisfacerse demostrando que el demandado tuvo acceso a la obra originaria y que la copia presenta una similitud substancial con aquélla. Esta similitud

se acredita mostrando que ambas obras son: extrínsecamente similares porque contienen ideas protegibles substancialmente similares e intrínsecamente similares al expresar estas ideas de una forma substancialmente similar desde la perspectiva del público al que va destinada la obra. En el presente caso la Corte de Distrito primero y la Corte de Apelación después apreciaron similitud substancial tanto en el aspecto extrínseco, producto de la coincidencia en un estilo inglés de los siglos XVIII y XIX, con muchos detalles ornamentales, fundamentalmente en la forma de grabados y similares en su emplazamiento, selección y disposición, así como en los aspectos intrínsecos a ojos de un observador ordinario, como por ejemplo los elementos decorativos en los aparadores, ubicados en los mismos lugares, con grabados como rosetas en lo alto de las patas, o incrustaciones a juego en las puertas laterales, que hacen prácticamente idénticas ambas colecciones. Por otra parte, la Corte de Apelación confirmó la vulneración de la *Lanham Act*, por falsear la procedencia de bienes, servicios o actividades comerciales, al haberse expuesto en una feria muebles fabricados por la demandante como si fuesen de la demandada tras el simple cambio de unas etiquetas por otras, lo que comporta un intento de hacer pasar como propios los bienes o servicios de un tercero, que existirá cuando como en este caso se dan los siguientes requisitos: que la obra haya sido generada por el demandante; que la procedencia de la obra fuese falseada por el demandado; que esto provocase probablemente confusión entre los consumidores; y que el demandante resultase perjudicado por la falsedad sobre la procedencia. Asimismo, se entendió vulnerada la *UDTPA*, relativa a prácticas desleales y engañosas. Por último, *Collezione* recurrió, al amparo de la § 504(b) de la *Copyright Act*, que la Corte de Distrito hubiese otorgado como indemnización los ingresos brutos derivados de las dos colecciones de muebles reproducidas y no los ingresos netos, al haber rechazado los elementos de prueba aportados por la demandada sobre los gastos deducibles. No obstante, la Corte de Apelación también confirmó esta decisión, al resultar vaga la declaración del responsable financiero de la demandada y su contabilidad confusa, inconsistente y poco fiable (j. González de Alaiza).

IV. REINO UNIDO

1. CASACIÓN

ÓRGANO	United Kingdom Supreme Court.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 13 de marzo de 2013, [2013] UKSC 16.
PARTES	Schütz UK Ltd (recurrida) <i>contra</i> Werit UK Ltd (recurrente).
OBJETO	Patente europea. Infracción. Licenciario exclusivo.
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	<p>La parte recurrida, Schütz UK Ltd es la licenciataria en exclusiva de la patente europea vigente sobre contenedores de transporte de líquidos de gran capacidad y el principal fabricante de contenedores rígidos en Reino Unido. La empresa Protechna es la titular de dicha patente, cuya fecha de prioridad es de 30 de marzo de 1995. Los citados contenedores están formados por una gran caja-bote de plástico, rodeada de una reja que protege el contenido de la primera caja, con capacidad para transportar cerca de mil litros de volumen y cerca de seis toneladas, en condiciones extremas de transporte de líquidos, como pueden ser fuertes vibraciones y golpes. La parte recurrente, Werit, fabrica cajas-botes propios —cajas-botes Werit—, con las medidas adecuadas para ser utilizados en las rejillas de las cajas-botes de Schütz. La compañía Delta Containers adquiere contenedores de Schütz y reemplaza las cajas-botes originales por cajas-botes Werit, comercializando posteriormente el producto final en el mercado. Schütz se opone a esta práctica, entendiendo que la actividad comercial realizada por Delta, que pasa por el intercambio de una parte del sistema de transporte de líquidos protegido por la patente europea, infringe directamente dicha patente. Asimismo, entiende que la infracción de Delta se transmite a Werit, pues el resultado de la primera no podría alcanzarse sin la actuación de la segunda. En 2008, Schütz demanda a Werit y solicita la declaración de la infracción de la patente europea sobre los contenedores —así como la infracción de otras dos patentes anteriores, de titularidad de Protechna, de la que también Schütz es licenciataria exclusiva en Reino Unido—, e inter alia, pide también la condena de Delta. Werit argumenta que el reemplazar una caja-bote por otro no puede entenderse como un acto equivalente al de fabricar el producto patentado sin autorización del titular de la patente. La solicitud de patente presentada por Protechna se refería a un contenedor para el transporte y almacenamiento de líqui-</p>

dos, que tiene un palé y una caja-bote interior intercambiable realizada con plástico, con una apertura en la parte superior, para introducir el líquido, y otra en la parte inferior, para su extracción, todo ello rodeado con una jaula exterior formada por barras verticales y horizontales de metal, que soportan la caja-bote. La primera reivindicación de dicha solicitud se refería a la jaula exterior. La novedad de los contenedores se basaba en la flexibilidad de los puntos de unión de la jaula para incrementar la fortaleza y durabilidad de ésta. En primera instancia se concluye que la patente no había sido infringida por los demandados. La cuestión central es discutir si cuando la caja-bote se extrae de la jaula, lo que queda —la jaula en sí— es el total de la invención patentada. En este sentido se sostiene que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente se centraban en crear una celda o jaula más útil que las existentes hasta entonces. Por ello, se entiende que el acto de reemplazar la caja-bote llevado a cabo por Delta no puede infringir la patente, pues no se puede asimilar con la acción de «fabricar» un producto patentado. Schütz apela esta resolución y su recurso es estimado. La Court of Appeal entiende que el solo hecho de introducir una caja distinta en el compartimento creado con la jaula, habiendo extraído de ésta previamente su contenido, supone una infracción del derecho de patente, pues la parte que se mantiene en el producto final que se comercialice —la jaula— es parte de la invención para la que dicha patente fue concedida. Werit se opone al pago de cualquier indemnización de daños, por entender que los actos realizados en infracción de la patente ocurrieron antes del registro de la licencia exclusiva de Schütz —que se realizó algo antes del comienzo del litigio— y que su contraparte no podía exigirle el pago de daños que se hubieran producido antes de la aprobación de la reforma de la sección 68 de las Intellectual Property Regulations. Schütz se opone a la estimación del recurso, arguyendo que resultaba tardía la alegación de estas circunstancias. La Court of Appeal vuelve a conocer del litigio. Este tribunal desestima el recurso interpuesto por Werit, por lo que declara que Schütz puede solicitar la indemnización de los daños producidos, calculados como pérdida de beneficios de Werit, o bien como beneficios obtenidos por su contraparte de la utilización ilícita de la patente, así como las costas del procedimiento en primera instancia y un porcentaje de las costas de la segunda instancia. Esta resolución es recurrida nuevamente por Werit. La Supreme Court estima el recurso. Entiende que por el mero reemplazo de las cajas-botes Delta no está fabricando el artículo identificado en la reivindicación contenida en

la solicitud de patente, en infracción de la patente sobre éste. En este sentido, i) según la citada reivindicación, la caja-bote era fácilmente extraíble del compartimento creado a modo de jaula y perfectamente intercambiable; ii) la caja-bote que se extrae no tiene conexión alguna con el concepto de novedad inventiva protegido por la patente así concedida; iii) la caja-bote tiene una vida en el mercado mucho menor que la celda que la protege; y iv) la caja-bote no puede tenerse por componente principal del producto vendido por la compañía demandada, pues tras ser reemplazada por Delta, esta compañía no hace ningún otro trabajo adicional, más allá de las posibles reparaciones rutinarias. Estas potenciales reparaciones carecen de relevancia en el seno de este litigio, si bien se afirma que no supondría una infracción de la patente el reemplazar el tapón originario de la caja-bote de Schütz con una nueva tapa que cumpla sus funciones pero que haya sido fabricada por otra compañía, mientras que sí sería constitutivo de una infracción el supuesto contrario, esto es, el acto de utilizar únicamente el tapón comercializado por Schütz para ponerlo en cajas-botes fabricados por terceros. En relación con la sección 68 de las Intellectual Property Regulations, la Supreme Court afirma, con carácter de obiter dicta, que el objetivo de esta norma es promover el registro de las licencias por parte de quienes son licenciarios de una patente. Sin embargo, ello no puede entenderse en el sentido de no estimar la petición de indemnización de daños a un licenciario que haya intentado el registro con un resultado fallido (p. Torremans & g. Minero).

ÓRGANO	United Kingdom Supreme Court.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 22 de mayo de 2013, [2013] UKSC 31.
PARTES	Vestergaard Frandsen A/S (ahora MVF 3 ApS), Vestergaard Frandsen SA y Disease Control Textiles, S. A. (recurrente) <i>contra</i> Bestnet Europe Ltd, 3T Europe Ltd, Intection Ltd, Intelligent Insect Control Ltd, Torben Holm Larsen y Trine Angeline Sig (recurrida).
OBJETO	Protección del secreto industrial. Deber de confidencialidad del trabajador.
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	Las compañías demandantes interponen una demanda contra cuatro compañías y dos personas físicas, por entender que estos han realizado una explotación ilícita, sin autorización alguna, de un secreto industrial al que la última demandada tuvo acceso, con deber de reserva, con el objetivo de obtener un provecho propio. Las compañías demandantes desarrollaron una

serie de técnicas que les permitían la manufactura y venta de redes anti-mosquitos de larga duración, especialmente diseñadas para reducir la población de estos insectos. La demandada Trine Angeline Sig trabajó para las compañías demandantes durante cuatro años, realizando labores de venta y marketing. En el contrato firmado con la compañía demandante se contenía una cláusula de confidencialidad, por la que Trine Angeline se comprometía a mantener en la más absoluta intimidad toda la información relacionada con su trabajo y todo el conocimiento adquirido durante el desarrollo de éste, quedando prohibida su revelación a terceros. En 2004, Trine Angeline, junto con Torben Holm Larsen, que había trabajado como consultor de las compañías demandantes, se inician en el negocio propio de manufacturar y vender redes anti-mosquitos. Los demandantes consideran que ello supone un acto de explotación ilícita de un secreto industrial del que son titulares, solicitando la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios derivados de esta conducta. En primera instancia, la High Court estima la demanda. Declara que, a pesar de la falta de conocimiento por parte de Trine Angeline del carácter de secreto empresarial de la información utilizada, ésta ha cometido una explotación ilícita de la información, en incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas. Los demandados recurren en apelación. La Court of Appeal estima su recurso, entendiendo que no se cumplían las condiciones para hablar de una divulgación o explotación ilícita por los demandados del secreto industrial de las demandantes. Los demandantes originarios recurren ante la Supreme Court, pero ésta desestima su recurso y corrobora el pronunciamiento de la Court of Appeal. Entiende que los datos empleados en la elaboración del producto de las demandadas no constituían información confidencial relacionada con el contrato de trabajo que unía a Trine Angeline con una de las empresas demandantes, ni de conocimientos adquiridos en el desarrollo de las actividades que le fueron encomendadas en ese contrato, sino que se trataba de información conocida a raíz de otras labores, concretamente de asesoría, que realizó para las demandas. En segundo lugar, el tribunal sostiene que sería inadecuado interpretar el deber de confidencialidad contenido en el contrato que unía a esta demandada con las compañías demandantes en el sentido de poder exigir responsabilidad por la revelación a terceros de datos sobre los que desconocía que recaía un deber de no divulgación. Una interpretación contraria es calificada por la Supreme Court como no razonable e innecesaria para otorgar al contrato un efecto comercial real. Todo ello se sostiene en la reflexión de la Supreme Court acerca de

la necesidad de no interpretar la protección de la propiedad intelectual, vital para la prosperidad económica de un país, de manera tan estricta que se convierta en un medio de disuasión de los empleados de beneficiar a la sociedad, imponiendo dificultades injustas ante cualquier intento de competencia entre estos y sus empleadores. En una economía moderna, el derecho ha de mantener un equilibrio justo y realista entre la efectiva protección de los secretos empresariales y la no inhibición de la competencia. Atendiendo a los hechos que dieron origen al litigio, la Supreme Court entiende que rompería este necesario equilibrio condenar a los demandados por divulgación ilícita de información confidencial (p. Torremans & g. Minero).

ÓRGANO	United Kingdom Supreme Court.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 3 de julio de 2013, [2013] UKSC 46.
PARTES	Virgin Atlantic Airways Ltd (recurrida) <i>contra</i> Zodiac Seats UK Ltd (recurrente).
OBJETO	Patente europea. Validez. Novedad de la invención. Infracción del derecho de patentes. Rectificación de la patente.
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	<p>En 2007 Virgin Atlantic Airways, titular de una patente europea sobre un determinado sistema de asientos para aviones —la patente 908—, demanda a Zodiac Seats, compañía que fabrica asientos de avión —asientos Solar Eclipse— en Reino Unido, por entender que dichos asientos infringían su patente. Dicha patente se refiere a un sistema que introduce en el asiento un mecanismo que permite voltearlo, de manera que pueda ser utilizado como cama, permitiendo ahorrar espacio si se compara con el tamaño de los asientos que hasta ahora han venido cumpliendo esta función. Zodiac Seats suministra los asientos que fabrica en Reino Unido —asientos Solar Eclipse— a un buen número de aerolíneas internacionales. En su reconvencción Zodiac Seats solicita la revocación de la patente de Virgin Atlantic Airways por falta de novedad, por entender que la invención estaba comprendida ya en el estado de la técnica en el momento de la solicitud de la patente. La Patents Court entiende que la patente de Virgin Atlantic Airways es válida, pues la invención satisface el requisito de la novedad, por no estar comprendida entre los conocimientos que, antes de la fecha de la presentación de la solicitud de patente, se hubieran hecho accesibles al público. Por otro lado, concluye que no ha sido infringida por Zodiac Seats, pues, atendiendo a las reivindicaciones presentadas por Virgin Atlantic Airways, la patente solamente se solicitó en relación con asientos que</p>

ya incorporasen sistemas que permitieran que estos fuesen volteados, cosa que no ocurría con los asientos de Zodiac Seats. Tras ello, la Court of Appeal estima el recurso planteado por Virgin Atlantic Airways, entendiendo que la patente era válida y había sido infringida. El órgano de apelación entiende de manera más amplia las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente de la compañía recurrente. Zodiac Seats solicita a la Court of Appeal el aplazamiento de la decisión sobre la indemnización de daños y perjuicios y, subsidiariamente, la exclusión en el análisis de dicha indemnización de aquellos daños y perjuicios que pudieran haberse producido por el cumplimiento de contratos acordados tras el inicio del procedimiento. Zodiac Seats alega que en el momento de la contratación de estos su voluntad se vio influida por la posibilidad de que la patente de Virgin Atlantic Airways fuese declarada inválida. La Court of Appeal rechaza la solicitud de aplazamiento y concede a Virgin Atlantic Airways una indemnización, si bien concluye que Zodiac Seats debe poder cumplir con el contrato firmado con la compañía Delta, pero habrá de conceder en todo caso a Virgin Atlantic Airways una indemnización de 10.000 libras por asiento, y con quedará obligado a no suministrar los asientos Solar Eclipse a compañías aéreas que realicen rutas transatlánticas en competencia con Virgin Atlantic Airways. En paralelo, en 2008 se inicia por parte de varias compañías -una de ellas perteneciente al Grupo Zodiac Seats- un procedimiento de oposición en la Oficina Europea de Patentes en relación con la patente 908. Dicho procedimiento concluye en 2010, habiéndose determinado el mantenimiento de la patente, previa modificación de su forma, introduciendo en las reivindicaciones el requisito de la existencia de un soporte en forma triangular para cumplir con la novedad frente a una solicitud de patente anterior, por un lado, y la eliminación de las reivindicaciones que limitaban el mecanismo patentado a asientos individuales, por otro lado. Zodiac Seats vuelve a recurrir ante la Court of Appeal, sosteniendo que el pronunciamiento anterior acerca de la indemnización a pagar a Virgin Atlantic Airways en concepto de daños y perjuicios habría de verse modificado —revocado— atendiendo a la alteración sufrida en la patente. La Court of Appeal vuelve a rechazar esta pretensión. Zodiac Seats interpone recurso ante el Tribunal Supremo. Mientras se discute sobre la admisión de éste, Virgin Atlantic Airways interpone una batería de demandas contra Delta y otros clientes de Zodiac Seats, por entenderlos autores conjuntos de las infracciones de las que se acusa a Zodiac Seats. La Supreme Court estima el recurso planteado por Zodiac Seats

y revoca la anterior sentencia de la Court of Appeal. Entiende que Zodiac Seats podía solicitar lícitamente la revocación de la acción de indemnización de daños y perjuicios, al entenderse que la patente había sido modificada en el sentido de eliminarse las reivindicaciones originariamente contenidas en ella y sobre cuya infracción por la recurrente se habían pronunciado las sentencias de las instancias previas. La Supreme Court entiende que no existe cosa juzgada, pues ello no implica que se tenga que volver a discutir sobre la validez o no de la patente de Virgin Atlantic Airways. Asimismo, se basa en el pronunciamiento contenido en el asunto Coflexip SA contra Stolt Offshore Ltd (II) ([2004] EWCA 213) para reafirmar que cuando una sentencia con origen en un tribunal inglés determina que una patente —inglesa o europea— es válida y ha sido infringida, y esa patente es posteriormente revocada o modificada -bien en Reino Unido, bien por la Oficina Europea de Patentes-, el demandado puede confiar también en la revocación o, por lo menos, en la modificación del pronunciamiento sobre la indemnización de daños y perjuicios que pudiera contenerse en la primera resolución judicial. Conforme a la Patents Act de 1977 y al Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, la revocación de una patente debe tener efectos no sólo entre las partes, sino también frente a terceros, lo que significa que quien fuera titular de la patente revocada queda desposeído de las facultades iniciales y los terceros podrán actuar como si esa patente nunca hubiera existido (p. Torremans & g. Minero).

NOTA

Téngase en cuenta que la respuesta dada por la Supreme Court a favor de la posible reclamación de la indemnización por infracción de una patente ulteriormente modificada o revocada por la Oficina Europea de Patentes se explica por las circunstancias del caso concreto. En este sentido hablamos de un litigio en el que el procedimiento para el cálculo de la citada indemnización aún estaba abierto. La Supreme Court no ofrece una conclusión sobre la devolución o no de las cuantías pagadas en concepto de indemnización por infracción de la patente tras la efectiva satisfacción de dicha indemnización (p. Torremans & g. Minero).

2. APELACIÓN

ÓRGANO	Court of Appeal (Civil Division).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 5 de abril de 2013, [2013] EWCA Civ 319.
PARTES	Interflora Inc. (recurrida) contra Marks and Spencer (recurrente).

OBJETO	Marcas. Publicidad en Internet a través de las palabras clave. Elección por el anunciante de una palabra clave correspondiente a la marca de renombre de un competidor. Carácter distinto de una marca de renombre. Parasitismo.
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	<p>Interflora Inc., sociedad constituida en Estados Unidos, explota una red mundial de envío de flores, y tiene como licenciataria única en Reino Unido a Interflora British Unit. La red de Interflora está formada por floristas independientes a quienes los clientes pueden hacer pedidos en persona, por teléfono o por Internet. INTERFLORA es una marca nacional en el Reino Unido, y también una marca comunitaria. Marks and Spencer (M & S), sociedad inglesa, tiene entre sus actividades la venta y envío de flores de manera directa, sin formar parte de la red de Interflora. Para el servicio de publicidad por referencia «AdWords» de Google, M & S seleccionó como palabras clave la palabra «Interflora». Por ello, cuando un usuario de Internet introduce el término «Interflora» en el buscador web de Google aparecen en su pantalla las palabras «M & S Flowers», en un anuncio ubicado, como link publicitario, junto con los resultados de dicha búsqueda. Interflora interpuso contra M & S un recurso por vulneración de sus derechos de marca ante la High Court of Justice, Chancery Division. Tras una serie de resoluciones anteriores, la sentencia comentada resuelve un recurso de apelación interpuesto por M & S contra la sentencia de instancia que admite parcialmente la solicitud de Interflora de emplear como prueba, en el marco de su demanda por vulneración de sus derechos de marca, una encuesta realizada a particulares, previamente seleccionados por Interflora, para determinar el riesgo de asociación entre marcas. Interflora alegaba que este tipo de pruebas era necesario para probar que el anuncio de M & S no permitía al internauta comprender que el servicio de envío de flores realizado por M & S no pertenece a la red de Interflora, produciendo con ello una confusión real al consumidor. Para ello, Interflora había utilizado una lista de 100000 clientes que hubieran contratado servicios con la red de Interflora previamente o que hubiesen participado en encuestas publicitarias. Tras obtener su autorización, estos sujetos eran telefoneados por abogados de Interflora y se sometían a una serie de preguntas, de acuerdo con un guión preestablecido. En definitiva, se les preguntaba qué pensaron cuando visualizaron el anuncio de M & S tras introducir el término «Interflora» en el buscador. Solamente cuando el entrevistado contestaba no haber encontrado ninguna relación entre ambas</p>

marcas, los abogados le realizaban la pregunta expresa sobre si recordaba haber podido hacer algún tipo de conexión mental entre Interflora y M & S. De entre ellos, Interflora seleccionó las respuestas de trece. De esos trece, ocho contestaron a la primera pregunta en sentido negativo, y sólo entonces se les preguntó directamente acerca de la existencia o no de conexión mental entre ambas marcas. El juzgado de instancia admitió este tipo de prueba, pues con ello se cumplían los requisitos: 1) de añadir valor real a la prueba en el proceso, que no debía identificarse siempre y en todo caso con el carácter decisivo de la prueba, y 2) de existir un equilibrio entre la prueba y la justificación de su coste, pues en este caso el grueso del coste ya se había desembolsado previamente por la demandante. Con todo, se permite a M & S ampliar el número de respuestas a seleccionar, más allá de las indicadas por Interflora, de entre personas que ya hubieran sido entrevistadas. M & S entiende que esta posibilidad no es suficiente, y que la corrección del proceso de entrevistas debe ser previa, en la fase de preguntas, y no ya en la selección de quienes ya han sido efectivamente entrevistados. Además, M & S alega que trece personas no es un número representativo del total de respuestas, pues otras veinticuatro contestaron no haber encontrado conexión alguna entre ambas marcas. La Corte de Apelación estima el recurso. Parte de la base de que el propósito de controlar la admisión de este tipo de pruebas no sólo es evitar la prueba que resulta irrelevante, en el sentido de no adecuada, sino también el de rechazar la prueba que probablemente no añada un valor real, en el sentido de verdadero. Entiende que el valor de esta prueba ha de ser nulo, pues la pregunta directa acerca de la relación encontrada entre ambas marcas, tras una primera respuesta negativa a la existencia de conexión, se planteó a la mayoría de los sujetos entrevistados, luego el sentido común y el principio de economía procesal conducen a desechar esta prueba (p. Torremans & g. Minero).

NOTA

Téngase en cuenta que la High Court, en una primera batería de demandas entre las compañías Interflora y M & S, planteó cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resuelta en sentencia de 22 de septiembre de 2011 —asunto C-323/09, *Interflora Inc. e Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc y Flowers Direct Online Ltd*—, en la que el máximo órgano europeo hace especial hincapié en la necesidad de que el uso de un signo idéntico a una marca ajena en el marco de un servicio de publicidad por referencia como *AdWords* no puede menoscabar nunca la función publicitaria de la marca

(párrafo 54, en cita, asimismo, de las SSTJUE de 23 de marzo de 2010 asuntos *Google France y Google*, C-236/08 y C-238/08, pár. 98, y de 25 de marzo de 2010, asunto *BergSpechte*, C-278/08, pár. 33). El TJUE afirma que si la publicidad de una de las marcas, mostrada en respuesta a las búsquedas efectuadas por los internautas —normalmente informados y razonablemente atentos— introduciendo los términos relativos a la otra marca puede suponer el riesgo de hacer creer erróneamente a estos que ambas compañías están vinculadas económicamente, se produciría un menoscabo a la función de indicación del origen de la marca cuyos términos fueron introducidos por el internauta en el buscador (pár. 49) (p. Torremans & g. Minero).

ÓRGANO	Court of Appeal (Civil Division) (I).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 4 de octubre de 2013, [2012] EWCA Civ 1174.
PARTES	Société des Produits Nestlé (recurrente) contra Cadbury UK Ltd (recurrida).
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	Cadbury 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 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. La High Court señaló 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. Entendió probado por Cadbury el hecho de que el público asocie el color morado como tal al chocolate con leche de esta empresa, y ratificó que Cadbury podría registrar este color como marca para los productos realizados a base de chocolate con leche, pero no así para chocolates blanco o negro, para los que esta compañía no venía empleando este color tradicionalmente. La Court of Appeal, sin embargo, entiende que la descripción dada por Cadbury abre la puerta a una multitud de formas visuales diferentes, no uniformes. Por ello, aisladamente, la descripción dada no constituye un signo que se pueda interpretar gráficamente en el sentido previsto en el art. 2 de la Directiva 2008/95. El resultado no será el registro de un signo, sino de múltiples signos con distintas permutaciones, presentaciones y apariencias, que no han podido ser ni descritos ni representados de manera cierta y precisa. Sostiene que una marca así descrita no puede ser objeto de una representación gráfica, clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, intangible, duradera y objetiva, requisitos que se requieren para su registro, luego desestima el recurso de apelación. Por tanto, para que la marca en cuestión pueda ser registrada será necesaria una nueva solicitud en la que se omita el adverbio «*predominantemente*», estableciendo que el color ha de cubrir al menos el 50% de la superficie visible de los envoltorios. Con todo, Cadbury no podrá valerse de la fecha de prioridad de la primera solicitud de registro (p. Torremans & g. Minero).

NOTA

En relación con este litigio, la reseña de la sentencia previa de la High Court of Justice (Chancery Division), de 1 de octubre de 2012, [2012] EWHC 2637 (Ch), realizada por Paul Torremans y Gemma Minero, puede consultarse en el número 43 de *Pe.i*. La problemática del registro como marca de un color en sí mismo considerado fue tratada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 6 de mayo de 2003, en el asunto

Libertel Groep BV contra Benelux-Merkenbureau, C-104/01. En esta resolución, el TJUE llama la atención sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre el interés particular de quien pretende registrar un color como marca y el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos y servicios del mismo tipo. Seguidamente, el TJUE advierte que en el examen concreto que se haga se debe tener en cuenta el uso que se haya realizado de la marca y la percepción del público pertinente a la hora de atribuir o no a ese color una procedencia empresarial determinada. Dicho examen se incluyó en la sentencia de la High Court. La sentencia de la Court of Appeal entiende probados estos hechos, luego no vuelve sobre ello, sino que se centra en la suficiencia o no de la descripción realizada por Cadbury respecto a la variabilidad del tamaño de la superficie de los envoltorios de los productos que pueda ser ocupada con el color cuyo registro se pretende (p. Torremans & g. Minero).

ÓRGANO	Court of Appeal (Civil Division) (II).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 4 de octubre de 2013, [2012] EWCA Civ 1175.
PARTES	Zynga Inc (recurrida) contra JW Spear & Sons Ltd, Mattel Inc y Mattel U.K. Limited (recurrente).
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. Forma tridimensional. Claridad y precisión de la representación gráfica del signo.
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	La parte recurrente es 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 y versiones electrónicas de estos. Zynga, entendiendo que el registro como marca de la «marca ficha» no cumplía 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, solicitó su declaración de invalidez. Por su parte, Mattel, titular de los derechos asociados al popular juego SCRABBLE fuera de Estados Unidos y Canadá, argumentó 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) infringía los derechos de la

primera sobre un total de cuatro marcas registradas, entre ellas la «marca ficha». Tras hacer un recorrido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de marcas, la High Court of Justice estimó la demanda interpuesta por Zynga. Entendía que la «marca ficha» no se trataba de un signo, sino de una mera propiedad del producto, porque cubría 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, la High Court sostenía que incluso si se afirmase que sí existía un signo, no se cumpliría la condición de la representación gráfica de éste, al no ser esta representación clara, precisa, inteligible y objetiva, y ello porque, al cubrir la descripción dada una multitud de posibles combinaciones, no permitía al consumidor percibir que existe un signo ni a los competidores determinar el perímetro de protección del titular de la marca. La Court of Appeal desestima el recurso planteado por JW Spear & Sons, Mattel Inc y Mattel U.K. y corrobora la sentencia de instancia. No acoge el alegato de las compañías recurrentes basado en el carácter distinto de la ficha, como valor que debe estar presente en la interpretación de los conceptos de signo y representación gráfica, exigidos para el registro de la marca. El tribunal entiende que la existencia de un carácter distinto, por profunda que sea, no sirve para cubrir la laguna creada por la falta de cumplimiento de las exigencias de que la marca que pretenda registrarse sea tenida por signo y sea susceptible de representación gráfica (p. Torremans & g. Minero).

NOTA

En relación con este litigio, la reseña de la sentencia previa de la High Court of Justice (Chancery Division), de 28 de noviembre de 2012, [2012] EWHC 3345 (Ch), realizada por Paul Torremans y Gemma Minero, puede consultarse en el número 43 de *Pe.i.* (p. Torremans & g. Minero).

V. ITALIA

1. CASACIÓN

ÓRGANO	Corte Suprema de Casación (Sección I civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 21 de julio de 2011.
PARTES	Nuova Informatica Consulting Sas (recurrida) <i>contra</i> Sigest Spa. y Agas Spa. (recurrentes).
OBJETO	Contrato de licencia exclusiva de <i>software</i> con pacto de no cesión a terceros sin consentimiento del licenciante. Cesión de actividad por el licenciataria: no puede implicar cesión automática del <i>software</i> sin necesidad de consentimiento del licenciante.
FUENTE	Il Foro Italiano, año CXXXVII, 2012, n.º 2 (febrero), pp. 510-513.
RESUMEN	<p>Nuova Informatica Consulting (licenciante) y Sigest (licenciataria) celebraron un contrato de licencia exclusiva de <i>software</i> en el que se incluyó una cláusula de no cesión de derechos a terceros por la licenciataria sin el consentimiento de la licenciante. Con posterioridad, Sigest transfirió su negocio a Agas, la cual utilizó el <i>software</i> con la aquiescencia inicial de Nuova Informatica Consulting, hasta que en un momento determinado, ésta le requirió la regularización de la situación con la concesión de una nueva licencia. Ante la oposición de Agas, que alegaba ser la legítima titular de la licencia de uso en cuestión con base en el contrato de cesión de actividad, sin que le afectase la cláusula limitativa pactada entre Sigest y Nuova Informatica Consulting, ésta interpuso demanda solicitando que se declarase resuelto el contrato de licencia de <i>software</i> por incumplimiento de la licenciataria, que se afirmase la utilización ilegítima del programa de ordenador por parte de Agas, y que se condenase tanto a ésta como a Sigest al resarcimiento del daño. Desestimada la demanda en primera instancia, la actora recurrió en apelación y la Corte de Apelación estimó el recurso, lo que provocó la interposición de sendos recursos de casación por Siram Spa. (anterior Sigest) y Enel rete gas Spa. (empresa que absorbió a Agas), así como de un recurso incidental por Nuova Informatica Consulting. Por las recurrentes se alegó infracción del art. 2.558 del Código civil italiano, en cuya virtud la cesión de actividad implica la transmisión automática al cesionario de todas las relaciones contractuales en que fuera parte el cedente, salvo pacto en contra. Sobre la base de ese precepto, se afirmaba que, como consecuencia de la cesión de actividad, la</p>

cesionaria se había subrogado automáticamente en todas las relaciones contractuales de la cedente, incluida la relativa a la licencia de uso, y que para evitar este efecto habría sido necesario un pacto expreso en el contrato de cesión de actividad. La Corte Suprema de Casación recordó que es jurisprudencia constante la de que la transmisión de relaciones contractuales por efecto de cesión de actividad comprende tanto los contratos de actividad (que tienen por objeto el goce y la utilización de los bienes que conforman el complejo organizativo para el desarrollo de la actividad de empresa) cuanto los contratos de empresa (referidos al aspecto organizativo de la misma); pero consideró que la particularidad del derecho de autor justifica la interpretación de que el pacto en contrario al que se refiere el art. 2.558 CC puede ser el existente entre el titular de los derechos de autor y el licenciataria (y cedente de la actividad), y no solamente el que media entre éste y el cesionario de la actividad. A ello añadió el Alto Tribunal que la exclusividad del derecho de autor debe encontrar protección en la exigencia de voluntad expresa de su titular para cualquier forma posible de explotación (r. Evangelio).

ÓRGANO	Corte Suprema de Casación (Sección I civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 13 de octubre de 2011.
PARTES	R. Rordorf (recurrente) contra N. e D. Film y R. T. (recurridos).
OBJETO	Formato de televisión: requisitos para su protección por el derecho de autor. No protección. Inexistencia de plagio. Competencia desleal: inexistencia.
FUENTE	Il Diritto di Autore, 2012, n.º 1 (enero-marzo), pp. 75-78.
RESUMEN	Se discute en este fallo si un formato de serie televisiva elaborado por el actor-recurrente reúne los requisitos para su protección por el derecho de autor, que son, según la Corte de Casación, la existencia de una estructura programática dotada de un grado mínimo de elaboración creativa. Ello implica, en el caso de serie de televisión desarrollada mediante episodios con un contenido narrativo, la determinación inicial de al menos los elementos estructurales de la historia, y por tanto, de su ambientación en el tiempo y el espacio, de los personajes principales, de su carácter y del hilo conductor de la narración. Si tales elementos faltan, o no se han elaborado de modo suficientemente claro y definido —prosigue el Alto Tribunal—, no es posible invocar la protección de las obras del ingenio, pues estaremos ante una mera idea vaga y genérica. Eso es lo que, al decir de la sentencia, ocurre en el caso enjuiciado, pues lo

creado por el recurrente es una mera idea, sin detalles ulteriores, sobre las vivencias personales y profesionales del personal de una comisaría de policía de Roma, con protagonismo intenso de una mujer. Por este motivo —junto con el de que el actor no ha demostrado ser un empresario— se desestima también la pretensión de indemnización de daños y perjuicios por competencia desleal (r. Evangelio).

ÓRGANO	Corte Suprema de Casación (Sección I civil) (I).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 25 de noviembre de 2011.
PARTES	Vincenzo Marzi (recurrente) <i>contra</i> Lego & Cart Srl. (recurrida).
OBJETO	Infracción de derechos de autor sobre obra cinematográfica: inexistencia. Obra caída en dominio público. Duración de los derechos de autor sobre obra cinematográfica. Extensión legislativa del plazo de duración aplicable, en ciertos casos, a las obras ya caídas en dominio público al tiempo de la entrada en vigor de la ley.
FUENTE	Il Foro Italiano, año CXXXVII, 2012, n.º 1 (enero), pp. 88-94.
RESUMEN	<p>En 1937 y 1948, respectivamente, fueron producidas las películas «Il Sig Max» y «La terra trema». En 1993, Lego & Cart Srl. adquirió reproducciones de los videogramas de dichas obras que a su vez duplicó y vendió. Por tal razón, fue demandada por el productor de las películas, Vincenzo Marzi, que alegaba infracción de los derechos de autor sobre las mismas de los que era cesionario. La demandada se defendió alegando que las obras se encontraban en dominio público en el momento en que ella adquirió las copias. Desestimada la demanda, los herederos del productor interpusieron recurso de apelación, que tampoco fue estimado. Llegado el asunto a Casación, el Alto Tribunal recordó las sucesivas modificaciones legislativas realizadas en Derecho italiano para extender el plazo de duración de los derechos de autor sobre las obras cinematográficas. En primer lugar, mediante Decreto n. 19 de 1979 se extendió el plazo de protección de 30 años previsto por el art. 32 de la LDA de 1941 a 50 años, pero únicamente para las obras que estuvieran protegidas en el momento de entrada en vigor de la nueva norma, y no para las que ya hubieran caído en dominio público. En segundo lugar, la Ley n. 56 de 1996 amplió el plazo a 70 años, alcanzando éste a las obras protegidas al tiempo de la entrada en vigor de la ley, así como a las obras en dominio público que en fecha de 30 de junio de 1995 entraran en el plazo de protección de 70 años. Aplicando estas normas al</p>

caso concreto, la sentencia sostuvo que los derechos de autor sobre las obras cinematográficas en torno a las que versaba el litigio habían expirado en el momento de entrada en vigor del Decreto n. 19 de 1979, puesto que las mencionadas obras cayeron en dominio público en 1973 y 1978, respectivamente; y por tanto, no podían verse beneficiados por las sucesivas ampliaciones legales del plazo de duración (r. Evangelio).

ÓRGANO Corte Suprema de Casación (Sección I civil) (II).
RESOLUCIÓN Sentencia de 25 de noviembre de 2011.
PARTES Studio Rosin Srl. (recurrido) *contra* T. e. a. (recurrente).
OBJETO Escultura en vidrio realizada con la aportación de maestro artesano del vidrio: obra en colaboración. Atribución de derechos a los coautores por partes iguales.
FUENTE Giustizia Civile, 2012, n.º 4 (abril), pp. 985-986.

RESUMEN La actora es una artista internacionalmente reconocida por sus esculturas en vidrio. El demandado, un maestro artesano del cristal de Murano que en el pasado había colaborado con aquélla y que había incluido en su catálogo tres esculturas que la demandante consideraba un plagio de tres obras suyas. En las sucesivas instancias se estimó que efectivamente existía identidad casi total entre unas y otras obras; pero se consideró que las obras plagiadas no eran de la autoría exclusiva de la demandante, sino obras realizadas en coautoría con el maestro demandado. En este sentido, la Corte de Casación declaró que el demandado no realizó una contribución meramente técnica, tendente a ejecutar de modo fiel una idea ajena en una materia sólida. El maestro —afirma la sentencia—, en cuanto experto en las particularidades del vidrio, en sus reacciones en los procesos químicos de enfriamiento y solidificación y, por consiguiente, en la morfología que puede asumir evocando sugerencias específicas en el público, contribuye en realidad a la propia creación de la obra, y no sólo a su realización. Por esta razón, el Alto Tribunal entendió que las esculturas plagiadas eran obras en colaboración cuya autoría pertenecía por partes iguales a la artista y al maestro artesano, cuya inconfundible impronta se reflejaba en las esculturas en cuestión (r. Evangelio).

ÓRGANO Corte Suprema de Casación (Sección I civil).
RESOLUCIÓN Sentencia de 28 de noviembre de 2011.
PARTES Novecento Editrice Srl. (recurrente) *contra* Casa di Goethe (recurrida).
OBJETO Plagio de libro fotográfico: existencia. Requisitos del plagio y diferencias entre elaboración creativa y plagio.

FUENTE	Il Foro Italiano, año CXXXVII, 2012, n.º 1 (enero), pp. 74-78.
RESUMEN	<p>La editorial Novecento Editrice encargó al fotógrafo Frank Horvat la realización de fotografías de los lugares de Sicilia visitados por Goethe, en el marco de un proyecto editorial destinado a reproducir con imágenes actuales las etapas más sugestivas de los viajes de ilustres literatos por Sicilia. En virtud del contrato entre la editorial y el fotógrafo, éste cedía a aquélla los derechos editoriales de 20 fotografías, que fueron usadas en el volumen «Goethe en Sicilia – Veinte fotografías de Frank Horvat», publicado por Novecento Editrice. Posteriormente, la Casa de Goethe organizó la muestra «Frank Horvat. Goethe en Sicilia – Fotografías», lo cual motivó una demanda por plagio por parte de la editorial, la cual alegaba que la demandada había incluido en el catálogo de la exposición, puesto a la venta, las fotografías de Horvat reproducidas en la publicación de aquélla, acompañadas, además, de los mismos textos seleccionados por la actora. Llegado el asunto a la Corte de Casación, ésta recuerda que la originalidad no se predica de la idea en sí, sino de su forma de expresión, de manera que una misma idea puede servir de base para diversas obras que pueden ser diferentes por la creatividad subjetiva de sus respectivos autores. Asimismo, el Alto Tribunal afirma que existe plagio no sólo cuando una obra es copiada íntegramente sino también cuando hay diferencias entre una obra y otra que son sólo de detalle, de forma que las características esenciales de la obra anterior se reconocen en la posterior. La elaboración creativa y el plagio se diferencian, por tanto, en que el segundo implica una sustancial reproducción de la obra original, con diferencias de mero detalle que no son consecuencia de una aportación creativa sino del enmascaramiento de la copia, mientras que la primera se caracteriza por una reelaboración de la obra original con una aportación creativa reconocible. Pues bien, según la sentencia, lo que hubo en el caso planteado fue plagio, ya que las diferencias entre el catálogo de la exposición y ésta misma con el libro fotográfico de la actora-recurrente eran anecdóticas (r. Evangelio).</p>
ÓRGANO	Corte Suprema de Casación (Sección I civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 29 de diciembre de 2011.
PARTES	RAI-Radiotelevisione italiana Spa. (recurrente) contra Turner Entertainment Co. (recurrida).
OBJETO	Adquisición originaria de derechos de autor sobre obra cinematográfica por posesión de buena fe: desestimación.

	Única forma de adquisición originaria de derechos de autor: creación.
FUENTE	Giustizia Civile, 2012, n.º 3 (marzo), pp. 639-640.
RESUMEN	En esta sentencia, cuyos hechos no constan con detalle, se discute la posible adquisición originaria de derechos de autor sobre una obra cinematográfica, por parte de la demandada, por aplicación del art. 1.153 CC italiano, relativo a la usucapión de derechos con base en la posesión de buena fe. Aunque lo que enfrenta a las partes es la existencia o no de buena fe en la posesión de la demandada, y es en eso en lo que se centra la sentencia de segunda instancia, la Corte de Casación afirma que, antes de resolver esa cuestión, es preciso preguntarse si la posesión de buena fe puede ser un modo de adquisición originaria de derechos de autor sobre una obra intelectual. A estos efectos, la sentencia defiende, en primer lugar, la posible posesión de derechos de explotación, a la que expresamente se refiere el art. 167, letra a, de la LDA italiana, y que ha sido admitida en diversas ocasiones por dicho tribunal. Ello no implica, sin embargo, que pueda aplicarse a los derechos de explotación cualquier norma relativa a la posesión. De hecho —prosigue la sentencia— el citado art. 1.153 CC es inaplicable, ya que los derechos de explotación sobre una obra intelectual no pueden ser usucapidos. Lo impide la propia naturaleza de tales derechos, que no tolera más formas de adquisición originaria que la creación de la obra seguida de su exteriorización. A ello añade la sentencia que cuando el art. 167 LDA se refiere a «posesión legítima» de los derechos de autor quiere asegurar a quien se encuentre en una posición similar a la de un poseedor de buena fe la posibilidad de hacer valer sus derechos frente a eventuales infractores, pero no pretende alterar los modos de adquisición de los derechos de explotación (r. Evangelio).

2. OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES

ÓRGANO	Tribunal de Milán (Sección Especializada en Propiedad Intelectual).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 7 de junio de 2011.
PARTES	Rete Televisive Italiane Spa. (demandante) <i>contra</i> I. O. L. Srl. (demandada).
OBJETO	Puesta a disposición en Internet de obras audiovisuales sin autorización de los titulares de derechos. Infracción de derechos de propiedad intelectual: existencia. Diferencia entre prestador de servicios de mero alojamiento y

de alojamiento activo. Responsabilidad del prestador de servicio de alojamiento activo por no retirada de los contenidos ilícitos puestos a disposición por los usuarios pese al requerimiento por parte del titular de derechos.

FUENTE

Il Diritto di Autore, 2011, n.º 3 (julio-septiembre), pp. 373-384.

RESUMEN

La demandada, I. O. L. Srl., es titular de una plataforma telemática (Portale IOL) que permite compartir los contenidos de audio y video enviados por los usuarios. Entre tales contenidos se encuentran programas de TV cuyos derechos de propiedad intelectual corresponden a la actora, R. T. I. Spa, en algunos casos como consecuencia de cesión por el productor o los diversos titulares de derechos, y en otros por su calidad de productora. Concretamente, en la sección Video del portal en cuestión es posible hacer una búsqueda de fragmentos de las obras de la demandante a través de los títulos; títulos que, además, se usan como *key-words* para enlazar con mensajes publicitarios (enlaces sponsorizados). Esta actividad constituye, según la parte actora, violación de sus derechos conexos como productora audiovisual, así como de los derechos de autor sobre las emisiones televisivas (incluido el derecho moral de integridad) que le corresponden en virtud del contrato de producción. Es por ello que R. T. I. Spa requiere a I. O. L. Srl. para que retire las obras del portal, sin que ésta lo haga, y de ahí la interposición de la demanda. En su contestación a la misma, la demandada niega: a) la legitimación activa de la actora por no haber probado su titularidad de los derechos patrimoniales sobre los contenidos (pues no ha aportado todos los contratos de cesión de los autores de dichos contenidos ni ha demostrado su condición de productora audiovisual) y por no ser el derecho moral susceptible de cesión; y b) la tutela de los videos por derechos de autor, al carecer de creatividad y originalidad. Frente a ello, el tribunal declara que el derecho de R. T. I. Spa en cuanto productora de videogramas surge con la fijación sobre un soporte material de las imágenes y los sonidos que componen el videograma, siendo irrelevante a estos efectos que los contenidos sean o no originales. Además, la actora es titular de los derechos reconocidos en el art. 79 LDA a favor de las entidades de radiodifusión en cuanto que es concesionaria de Canale 5, Italia 1 y Retequattro. Por otro lado, la demandada rechaza su responsabilidad por la infracción de los derechos de propiedad intelectual por ser un mero prestador de servicios de Internet, que únicamente gestiona la infraestructura que utilizan los usuarios para compartir sus

materiales de video, y que, por tanto, no tiene obligación de control preventivo sobre dichos materiales. En relación con este punto, el tribunal recuerda los arts. 16 y 17 del Decreto legislativo 70/2003. El primero de tales preceptos exonera de responsabilidad al prestador del servicio de la sociedad de la información consistente en memorizar la información aportada por el usuario del servicio por tal información, salvo que conociera la ilicitud de la misma o los hechos y circunstancias que la hagan manifiesta, o que, una vez conocidos, no procediera a su retirada y a su comunicación a la autoridad competente. El art. 17, por su parte, excluye que el prestador de servicios de sociedad de la información tenga un deber general de vigilancia respecto de las informaciones memorizadas y transmitidas, como tampoco una obligación de búsqueda activa de hechos o circunstancias que revelen la presencia de actividades ilícitas. A efectos de interpretación de los mencionados preceptos, hay que acudir al Considerando 42 de la Directiva 2000/31/CE, según el cual la exclusión de responsabilidad se predica exclusivamente de los casos en que la actividad del prestador del servicio se limita al proceso técnico de activar y dar acceso a una red de comunicación a través de la cual se transmiten o temporalmente se memorizan las informaciones aportadas por terceros con el único propósito de aumentar la eficacia de la transmisión (servicio de alojamiento o *hosting*). Pues bien, según la sentencia ese tipo de prestador de servicios de sociedad de la información está superado en la actualidad, pues los servicios que se ofrecen van más allá de la mera actividad técnica y se materializan en un alojamiento o *hosting* activo, como ocurre en el caso enjuiciado. En efecto, la demandada enlaza los contenidos aportados por terceros con mensajes publicitarios, así como con videos relacionados con el que ha sido buscado por el usuario; se reserva la facultad de retirar el material infractor de derechos de propiedad intelectual; y proporciona a los usuarios un enlace para poder alertar de la eventual ilicitud de los contenidos. En definitiva, lleva a cabo una labor de organización y selección de contenidos que ofrece al usuario un verdadero y propio producto audiovisual dotado de individualidad y autonomía. Ello no implica, sin embargo, una modificación del régimen de responsabilidad de los arts. 16 y 17 del Decreto legislativo 70/2003, con base en los cuales el tribunal considera que la demandada era responsable por no haber retirado los contenidos ilícitos tras el requerimiento hecho por la actora. Por lo que se refiere a la presunta violación del derecho moral a la integridad de la obra, es descartada por el órgano judicial, quien declara que tal derecho queda reser-

vado al autor del formato del programa y a los sujetos participantes en éste en relación con sus respectivas aportaciones (r. Evangelio).

ÓRGANO	Tribunal de Bolonia (Sección Especializada en Propiedad Industrial e Intelectual).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 5 de julio de 2011 (I).
PARTES	G. P. (demandante) <i>contra</i> F. C. P. Ed. (demandada).
OBJETO	Contrato de edición con derecho de opción a favor del editor. El no ejercicio de la opción no es incumplimiento del contrato. Infracción de derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Indemnización de daños y perjuicios: desestimación. Concepto de originalidad.
FUENTE	Il Diritto di Autore, 2011, n.º 3 (julio-septiembre), pp. 371-377.
RESUMEN	<p>Las partes firmaron un contrato de edición, con derecho de opción a favor de la editorial demandada, que tenía por objeto una obra compuesta por una selección de mensajes SMS de tono humorístico. Enviada la citada obra por parte del actor, la editorial no la publicó, pero utilizó 9 de los mensajes en ella recogidos para incluirlos en una agenda de 2007 que sí editó, sin previo consentimiento del demandante y sin que éste percibiera remuneración alguna. Según el actor, estos hechos constituían infracción de sus derechos de autor sobre la obra, por lo que solicitaba una indemnización de daños patrimoniales y morales, así como un incumplimiento del contrato de edición, que debía implicar, asimismo, la condena al resarcimiento del daño. En su defensa, la demandada aducía lo siguiente: a) el trabajo del actor no podía considerarse obra literaria protegida por el derecho de autor; b) la reproducción del trabajo del actor en la agenda editada era mínima (9 SMS de 1500). El tribunal rechaza el primer argumento y acepta el segundo. En efecto, la sentencia declara que en materia de derecho de autor, el concepto jurídico de creatividad no coincide con el de creación, originalidad y novedad absolutas, sino que se refiere a la expresión personal e individual de una idea; así, para que haya obra del espíritu protegida por derecho de autor es suficiente la existencia de un acto creativo, aunque mínimo, susceptible de exteriorización al mundo exterior, de manera que no se puede excluir el carácter de objeto de propiedad intelectual sólo porque la obra consista en ideas y nociones simples. Por lo que se refiere, concretamente, a las obras literarias, pueden serlo todas aquellas en las que la palabra sea usada para comunicar datos informativos elaborados y organizados de modo personal</p>

y autónomo por el autor. Con base en eso, el tribunal concluye que la obra del demandante sí es protegible por derechos de autor porque la selección de SMS conforme a un criterio humorístico tiene un nivel de creatividad suficiente. Ahora bien, el hecho de que se trate de un nivel bajo de creatividad hace que sean suficientes cambios modestos en la obra para excluir la existencia de una infracción. De ahí que niegue la infracción por parte de la demandada por haber reproducido en la agenda 9 de los 1500 SMS de la obra del demandante, sin seguir el orden elegido por éste, sino el decidido por la editorial. Por lo que se refiere a la pretensión de incumplimiento del contrato de edición por no haber publicado la obra, es desestimada por la sentencia al haber quedado probado que la editorial demandada no había ejercitado su derecho de opción al carecer de interés en publicar la obra, y, por tanto, no había quedado obligada a la publicación. Con base en todo lo anterior, el tribunal rechaza la condena a la indemnización de daños y perjuicios (r. Evangelio).

ÓRGANO	Tribunal de Bolonia (Sección Especializada en Propiedad Industrial e Intelectual).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 5 de julio de 2011 (II).
PARTES	V. Collections AG, V. Design M. GMBH y otros (demandantes) contra L Srl. (demandada).
OBJETO	Imitación de artículos de diseño en dominio público. Competencia desleal: inexistencia. Exclusión de imitación servil y de competencia parasitaria.
FUENTE	Il Diritto di Autore, 2011, n.º 4 (octubre-diciembre), pp. 599-603.
RESUMEN	Varias empresas que comercializan artículos de diseño de famosos diseñadores del siglo pasado demandan a otra por realizar copias de sus productos. El problema no se centra en posibles derechos de propiedad intelectual, pues estos se encuentran ya en dominio público, sino en lo que según las actoras constituye competencia desleal por imitación servil o, subsidiariamente, competencia parasitaria. En cuanto a lo primero, sin embargo, el tribunal considera que no existe imitación servil porque no hay conducta de confusión, ya que los datos identificativos de las demandantes y la demandada son diferentes y la potencial clientela sabe que los productos que adquiera a través de la demandada no son de las demandantes, pues reconocen perfectamente estas empresas y sus canales de distribución. Tampoco se admite la pretensión de competencia parasitaria para la que, según la sentencia, no es suficiente una mera conducta

de imitación, sino que hace falta que se obtenga beneficio de la actividad ajena jugando con el factor tiempo, por ejemplo comercializando las imitaciones de forma coincidente con campañas de venta de los productos ajenos, lo cual no ocurrió en el caso enjuiciado (r. Evangelio).

ÓRGANO	Tribunal de Milán (Sección Especializada en Propiedad Intelectual).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 14 de julio de 2011.
PARTES	F. G. (demandante) contra S. F. P. (demandado).
OBJETO	Transformación de obra escultórica con fines de parodia. Infracción de derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Requisitos de la parodia. Diferencias entre el derecho patrimonial de transformación y el derecho moral a la integridad de la obra. Intransmisibilidad <i>mortis causa</i> del derecho moral. Doctrina del <i>fair use</i> americano.
FUENTE	Il Diritto di Autore, 2012, n.º 1 (enero-marzo), pp. 89-97.
RESUMEN	El demandado es un afamado artista estadounidense de la corriente denominada «arte apropiativo», que consiste en realizar obras artísticas reinterpretando imágenes preexistentes extraídas del arte y de la cultura de masas de forma tal que se cambia por completo su significado. En el caso que da lugar a la sentencia que se comenta, el demandado reinterpretó la imagen de la figura femenina alargada, hierática, sutil, descarnada por los rigores de la guerra, que se representa en las esculturas del artista italiano Alberto Giacometti, para encarnar a la mujer moderna, inducida a la delgadez extrema por la moda, con una reflexión sarcástica sobre el cuerpo femenino de la mujer actual y sobre los excesos de la moda. La Fundación en memoria del escultor italiano demandó al artista estadounidense, pero la demanda fue desestimada por ampararse la actuación del demandado en la parodia como límite al derecho de transformación. En efecto, el tribunal considera que las obras que el demandado realizó eran obras derivadas de las del fallecido artista italiano, en la medida en que, tanto desde el punto de vista de la novedad como desde el de la expresión artística, implicaban una aportación creativa autónoma y original; y más concretamente, obras paródicas, que cambiaban el significado de las obras parodiadas. A este respecto se afirma en la sentencia que para determinar cuándo existe una obra derivada debe atenderse, no tanto a las similitudes y diferencias concretas con la obra originaria, sino a la obra resultante en su conjunto; de manera que habrá obra derivada cuando, con mayor o menor reproducción de la originaria, ésta se reinter-

prete y se traduzca en una expresión artística diferente. En relación con ello, el tribunal realiza diversas consideraciones sobre la diferencia entre el derecho patrimonial de transformación (art. 18 LDA italiana) y el derecho moral a la integridad de la obra (art. 20 LDA). Ambos están destinados a tutelar la intangibilidad de la obra; pero mientras que la protección del art. 18 es absoluta, el art. 20 sólo impide las alteraciones de la obra que lesionen el honor o la reputación del autor. Otra diferencia relevante entre ambos derechos, según el tribunal, es que el derecho moral no es transmisible *mortis causa* (por lo que el derecho que atribuye la ley a ciertas personas, fallecido el autor, para defender su imagen y su estima social, no es el mismo que tenía aquél, sino uno propio), mientras que el derecho patrimonial es libremente transmisible, tanto *inter vivos* como *mortis causa*. Asimismo, la sentencia estima oportuno recordar la doctrina del *fair use* estadounidense y los factores que deben tenerse en cuenta para su determinación, a saber: la finalidad y el carácter del uso que se hace de la obra ajena, la naturaleza de la obra original, la extensión de ésta utilizada en la obra derivada y el efecto de la obra derivada en la original, con referencia al valor de mercado potencial o actual de la segunda (r. Evangelio).

ÓRGANO	Tribunal de Milán (Sección Especializada en Propiedad Intelectual).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 9 de septiembre de 2011.
PARTES	Reti Televisive Italiane Spa. (demandante) contra Yahoo Italia Srl. y Yahoo Inc. (demandadas).
OBJETO	Reproducción y puesta a disposición en Internet de transmisiones televisivas protegidas sin autorización de los titulares de derechos. Infracción de derechos de propiedad intelectual: existencia. Diferencia entre prestador de servicios de mero alojamiento y de alojamiento activo. Responsabilidad de los prestadores de servicios por las infracciones cometidas por los usuarios por mantenerse inactivos pese al conocimiento de la infracción.
FUENTE	Giurisprudenza Italiana, 2012, n.º 4 (abril), pp. 835-839.
RESUMEN	El portal <i>Yahoo</i> de Internet permite compartir los contenidos de audio y video enviados por los usuarios. Entre tales contenidos se encuentran programas de TV cuyos derechos de propiedad intelectual corresponden, ya sea por cesión de los titulares de derechos o del productor, ya sea por su propia calidad de productora, a Rete Televisive Italiane Spa. Concretamente, en la sección Video del portal en cuestión es posible hacer una

búsqueda de fragmentos de las obras de la demandante a través de los títulos; títulos que, además, se usan como *key-words* para enlazar con mensajes publicitarios (enlaces esponsorizados). En opinión de R. T. I. Spa., esta actividad constituía violación de sus derechos conexos como productora audiovisual, así como de los derechos de autor sobre las emisiones televisivas (incluido el derecho moral de integridad) que le corresponden en virtud del contrato de producción. Por esta razón requirió, sin éxito, la retirada de las obras a las titulares del portal, *Yahoo Italia Srl.* y *Yahoo Inc.*, y posteriormente las demandó. Las demandadas negaron la legitimación activa de la actora por no haber probado su titularidad de los derechos patrimoniales sobre los contenidos (pues no ha aportado todos los contratos de cesión de los autores de dichos contenidos ni ha demostrado su condición de productora audiovisual) y por no ser el derecho moral susceptible de cesión; asimismo, rechazaron la tutela de los videos por derechos de autor, al carecer de creatividad y originalidad. Frente a ello, el tribunal declaró que el derecho de R. T. I. Spa en cuanto productora de videogramas surge con la fijación sobre un soporte material de las imágenes y los sonidos que componen el videograma, siendo irrelevante a estos efectos que los contenidos sean o no originales. Además, la actora era titular de los derechos reconocidos en el art. 79 LDA a favor de las entidades de radiodifusión en cuanto que es concesionaria de Canale 5, Italia 1 y Retequattro. En otro orden de cosas, las demandadas negaron su responsabilidad por la infracción de los derechos de propiedad intelectual por ser meros prestadores de servicios de Internet, que únicamente gestionan la infraestructura que utilizan los usuarios para compartir sus materiales de video, y que, por tanto, no tienen obligación de control preventivo sobre dichos materiales. En relación con este punto, el tribunal recordó los arts. 16 y 17 del Decreto legislativo 70/2003. El primero de tales preceptos exonera de responsabilidad al prestador del servicio de la sociedad de la información consistente en memorizar la información aportada por el usuario del servicio por tal información salvo que conociera la ilicitud de la información o los hechos y circunstancias que la hagan manifiesta, o que, una vez conocidos, no procediera a su retirada y a su comunicación a la autoridad competente. El art. 17, por su parte, excluye que el prestador de servicios de sociedad de la información tenga un deber general de vigilancia respecto de las informaciones memorizadas y transmitidas, como tampoco una obligación de búsqueda activa de hechos o circunstancias que revelen la presencia de actividades ilícitas.

tas. A efectos de interpretación de los mencionados preceptos, hay que acudir al Considerando 42 de la Directiva 2000/31/CE, según el cual la exclusión de responsabilidad se predica exclusivamente de los casos en que la actividad del prestador del servicio se limita al proceso técnico de activar y dar acceso a una red de comunicación a través de la cual se transmiten o temporalmente se memorizan las informaciones aportadas por terceros con el único propósito de aumentar la eficacia de la transmisión (servicio de alojamiento o *hosting*). Pues bien, según la sentencia ese tipo de prestador de servicios de sociedad de la información está superado hoy en día, pues los servicios que se ofrecen van más allá de la mera actividad técnica y se materializan en un alojamiento o *hosting* activo, como ocurre en el caso enjuiciado. En efecto, las demandadas enlazan los contenidos aportados por terceros con mensajes publicitarios, así como con videos relacionados con el que ha sido buscado por el usuario, se reservan la facultad de retirar el material infractor de derechos de propiedad intelectual, y proporcionan a los usuarios un enlace para poder alertar de la eventual ilicitud de los contenidos. En definitiva, llevan a cabo una labor de organización y selección de contenidos que ofrece al usuario un verdadero y propio producto audiovisual dotado de individualidad y autonomía. Ello no implica, sin embargo, una modificación del régimen de responsabilidad de los arts. 16 y 17 del Decreto legislativo 70/2003, con base en los cuales el tribunal consideró que la demandada era responsable por no haber retirado los contenidos ilícitos tras el requerimiento hecho por la actora. Por lo que se refiere a la presunta violación del derecho moral a la integridad de la obra, es descartada por el órgano judicial, quien declara que tal derecho queda reservado al autor del formato del programa y a los sujetos participantes en éste en relación con sus respectivas aportaciones (r. Evangelio).

ÓRGANO	Tribunal de Turín.
RESOLUCIÓN	Auto de 13 de septiembre de 2011.
PARTES	L. Bruni (demandante) contra R. Verteramo y Pron Art & Design (demandados).
OBJETO	Requisitos para la protección del diseño industrial por el derecho de autor. Plagio de anillo. Existencia. Adopción de medidas cautelares: abstención de producción, comercialización y publicidad de la obra ilícita y publicidad del fallo en revistas y diarios.
FUENTE	Il Foro Italiano, año CXXXVII, 2012, n.º 9 (septiembre), pp. 2546-2548.

RESUMEN

El anillo Splash, diseñado por L. Bruni, se caracteriza por tener una base de plata y una parte superior en plexiglass, y por estar esculpido a mano para recrear el momento en que una gota cae en un espejo de agua. V. Verteramo ha creado, producido y comercializado unas esculturas de resina en forma de anillos, denominados Gala, que según Bruni son copia del por ella creado. Expuestos los anillos Gala en una biblioteca de Milán, la diseñadora del anillo Splash requirió a Verteramo para que cesara en la producción y comercialización de los anillos Gala, pero la requerida hizo caso omiso, y expuso de nuevo los anillos en colaboración con la galería Pron Art & Design de Turín. Esto provocó el inicio de un procedimiento cautelar, en el que Bruni sostenía la violación de sus derechos de autor y de marca, mientras que Verteramo se defendía alegando que no concurría *fumus bonus iuris*, pues el anillo Gala es una escultura y, por tanto, tiene diversa función y un público destinatario distinto, ni tampoco *periculum in mora*, dado que sólo se habían realizado dos ejemplares del mismo. El tribunal, sin embargo, considera que concurren ambos requisitos. En cuanto al *fumus bonus iuris*, tras dejar sentado que el anillo Splash entra en la categoría de obras de diseño industrial protegibles por el derecho de autor por su valor artístico y estético superior a su utilidad práctica — como se demuestra por su inclusión en exposiciones de arte contemporáneo, por su publicidad en revistas de moda y arte, y por la concesión de diversos premios—, el auto afirma que el anillo Gala parece un plagio del anillo Splash en la medida en que copia el elemento esencial y original de éste (la parte superior), sin que sea relevante a estos efectos que el llamado anillo Gala sea una escultura o un anillo, y sin que las diferencias entre una obra y la otra (en el color y las dimensiones) sean suficientes para distinguirlas; en todo caso, además, aun cuando las diferencias dieran lugar a una obra derivada, para su realización debería haberse contado con el consentimiento de la autora de la obra original. Asimismo cabe apreciar el *periculum in mora*, a juicio del tribunal, dado que la difusión del anillo Gala (en más de dos ejemplares, como se desprende de las ofertas de venta en Internet) y la publicidad dada al mismo pueden influir negativamente sobre el reconocimiento de la originalidad del anillo Splash y su comercialización. Por todo ello, el tribunal acuerda la adopción de las medidas cautelares solicitadas por la actora, ordenando a la infractora que se abstenga de producir, comercializar y publicitar los anillos Gala y mandando dar publicidad del fallo en revistas y diarios (r. Evangelio).

ÓRGANO	Tribunal de Roma.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 5 de octubre de 2011.
PARTES	M. Bozzo, M. Clementi y C. Speranza (demandantes) contra RAI-Radiotelevisione italiana Spa. y TV3-redazione Ulisse (demandadas).
OBJETO	Plagio de documental. Inexistencia. Protección de los documentales por derecho de autor y por derecho conexo. Requisitos para la tutela por derecho de autor.
FUENTE	Il Foro Italiano, año CXXXVII, 2012, n.º 4 (abril), pp. 1272-1274.
RESUMEN	<p>En 2006, los demandantes crearon un documental titulado «G. Eiffel – La scienza sfida il vento», que tenía por objeto las principales investigaciones científicas desarrolladas por el ingeniero G. Eiffel, así como sus obras más famosas (la Torre Eiffel, la estructura de la Estatua de la Libertad, el canal de Panamá y la fábrica de viento). Dos años más tarde, RAI 3 emitió el documental «La straordinaria storia della Torre Eiffel», que, según los actores, tenía una trama idéntica a la de su documental y contenía numerosas escenas de éste camufladas mediante técnicas diversas. Por esta razón interpusieron una demanda por plagio contra la cadena televisiva y el programa en el cual se había emitido el documental, solicitando la condena de ambos al resarcimiento de daños morales y materiales. La demanda fue, sin embargo, desestimada. El tribunal admite la consideración del documental como obra protegida por el derecho de autor, por la existencia de aportación personal y creativa de los autores capaz de suscitar emociones en el público, más allá de la filmación de la realidad —que habría supuesto su protección solamente mediante el derecho conexo del productor—. Mas considera que no existió plagio por las diferencias entre ambos documentales. El de los demandantes, de 40 minutos de duración, comenzaba con una breve introducción general de la vida y obra de Eiffel, y a continuación describía exclusivamente la fase final de su vida, centrándose en sus estudios de aerodinámica. El emitido por las demandadas, en cambio, duraba 1 hora y 45 minutos, recorría la vida del ingeniero, con especial atención a sus obras más famosas, y se elaboró a partir de escenas de dos documentales ingleses anteriores («The true legend of the Eiffel Tower» y «The Statue of Liberty») de cuyos derechos era cesionaria la RAI, intercaladas con intervenciones del presentador del programa por varios lugares parisinos, terminando con una breve descripción técnica de la fábrica de viento. Las diferencias de estructura y contenido entre los dos documentales —expone la sentencia— eran tales que no</p>

podía afirmarse la existencia de plagio. En relación con ello, el tribunal subraya que las ideas en sí no son protegibles por la propiedad intelectual, sino solamente cuando se exteriorizan de una forma determinada. De ahí que no pueda haber plagio cuando se toma una idea de otro y se exterioriza de forma original y diferente (r. Evangelio).

ÓRGANO	Tribunal de Bolonia (Sección Especializada en Propiedad Intelectual).
RESOLUCIÓN	Auto de 6 de octubre de 2011.
PARTES	G. U. A. M. Rossi – L. S. P. (demandante) contra Borsettificio L. S. P. (demandado).
OBJETO	No protección del pseudónimo mediante el derecho de autor. Incompetencia de los tribunales especializados en propiedad intelectual para resolver posibles violaciones del pseudónimo. Medidas cautelares: no adopción por falta de <i>periculum in mora</i>.
FUENTE	Il Diritto di Autore, 2011, n.º 4 (octubre-diciembre), pp. 551-553.
RESUMEN	Interpuesta una demanda de medidas cautelares para lograr que el demandado cese en el uso del pseudónimo del actor, el tribunal niega la posible consideración del pseudónimo como obra intelectual protegida por el derecho de autor. En primer lugar, porque no constituye expresión de ningún género de obra creativa recogido en la LDA; y en segundo lugar, porque los derechos exclusivos que la propiedad intelectual atribuye al autor de una obra implican formas de explotación económica que no son aplicables al pseudónimo, que como tal no es producto fructífero. Ciertamente —añade el órgano judicial—, la atribución de un nombre, y en especial la elección de un nombre artístico, tiene un valor estético y en cierto modo creativo, pero no puede negarse que la función del nombre y del pseudónimo es la de individualizar y distinguir a una persona de los demás, lo cual excluye su protección por el derecho de autor. Por eso el tribunal señala que el asunto no es, en realidad, de su competencia, al ser una sección especializada en propiedad intelectual; no obstante, entra a resolverlo ante la no oposición de la excepción correspondiente por parte del demandado. A este respecto, si bien estima la existencia de <i>fumus bonus iuris</i> , pues ha quedado demostrado que el demandado ha usado el pseudónimo del demandante, rechaza la concurrencia del <i>periculum in mora</i> , toda vez que tal uso se remonta a 1976, sin que el demandante haya reivindicado el derecho al uso

exclusivo de su pseudónimo en todo el tiempo transcurrido desde entonces (r. Evangelio).

ÓRGANO	Tribunal de Milán (Sección Especializada en Propiedad Intelectual).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 22 de diciembre de 2011.
PARTES	J. Piccioni (demandante) <i>contra</i> G. Colonnello (demandado).
OBJETO	Plagio de composición musical. Inexistencia por falta de originalidad tanto en la obra plagiada como en la plagiaria. Composiciones musicales realizadas sobre la base de obras precedentes de la tradición litúrgica coral.
FUENTE	Il Diritto di Autore, 2012, n.º 2 (enero-marzo), pp. 87-89.
RESUMEN	J. Piccioni, compositor de la pieza «C'era una volta», demandó a G. Colonnello, compositor del tema «Bla bla», por plagio. Mas la demanda fue desestimada porque ni la presunta obra plagiada ni la plagiaria revestían carácter original, al haber quedado probado, tras un examen pericial, que ambas procedían de obras del maestro J. S. Bach. No obstante, el tribunal estima justificada la preocupación del actor por la similitud entre su obra y la del demandado y por ello impone las costas por mitad (r. Evangelio).