

ÍNDICE ANALÍTICO

ACCIONES JUDICIALES DE PROTECCIÓN.

Honorarios de abogados: requisitos.

Primer Circuito 28.12.10 (Estados Unidos).

Presentación tardía de escritos.

Noveno Circuito 03.11.10 (Estados Unidos).

Procedimiento: prórroga de plazos.

Noveno Circuito 03.11.10 (Estados Unidos).

ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES.

Remuneración por el uso de sus prestaciones.

AP Alicante 30.05.13 (España); JM núm. 4 Madrid 10.06.13 (España).

AUTORÍA.

Meras fotografías.

AP Barcelona 17.12.13 (España).

Obra arquitectónica.

AP Madrid 25.10.12 (España) (II).

Pago de los derechos de autor cuando él mismo participa, en una comunicación pública, en la representación de su propia obra.

AP La Rioja 23.01.14 (España).

BASES DE DATOS.

Derecho *sui generis*.

TJUE 19.12.13 (Unión Europea).

Protección como obra y por el derecho *sui generis*.

JM núm. 2 Madrid 05.02.13 (España).

CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Alcance de la cesión de derechos.

AP Madrid 12.04.13 (España) (I).

Distinción entre cesión y gestión de derechos.

AP Madrid 12.04.13 (España) (I).

Inexistencia.

AP La Rioja 23.01.14 (España); TGI 21.06.13 (Francia).

Titularidad de derechos sobre una obra colectiva creada en el marco de una relación laboral.

AP Madrid 24.05.13 (España).

COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA.

Contradicción entre la OM PRE/1743/2008 y el artículo 25.6.4º LPI.

AP Madrid 12.04.13 (España) (II).

Equipos y soportes gravados conforme a la OM PRE/1743/2008.

AP Madrid 12.04.13 (España) (II).

COMPETENCIA DESLEAL.

Inexistencia.

AP Madrid 13.12.13 (España); Quinto Circuito 29.09.10 (Estados Unidos).

No aplicación de la LCD por ser aplicable la LPI.

AP Madrid 13.12.13 (España); JM núm. 2 Madrid 05.02.13 (España).

COMUNICACIÓN PÚBLICA.

Ámbito estrictamente doméstico.

AP Alicante 30.05.13 (España).

Concepto de usuario de la comunicación pública.

AP Alicante 30.05.13 (España).

Cuestión prejudicial ante el TJUE acerca de si el *framing* constituye un acto de comunicación pública.

Bundesgerichtshof 16.05.13 (Alemania).

Determinación del responsable.

AP Alicante 30.05.13 (España); JM núm. 2 Barcelona 02.05.13 (España).

Enlaces a obras protegidas en página web.

TJUE 13.02.14 (Unión Europea) (II); Casación 12.07.12 (Francia) (II); Casación 12.07.12 (Francia) (III); High Court of Justice 18.02.14 (Reino Unido).

Existencia.

Bar.

AP Madrid 20.09.13 (España); AP Cádiz 15.11.13 (España).

Campus virtual.

JM núm. 2 Barcelona 02.05.13 (España).

Fiestas locales.

AP La Rioja 23.01.14 (España).

Habitaciones de establecimiento termal.

TJUE 27.02.14 (Unión Europea).

Habitaciones de hospital.

AP Alicante 30.05.13 (España).

Página web.

AP Barcelona 17.12.13 (España); JP núm. 4 Castellón de la Plana 30.12.12 (España); Casación 12.07.12 (Francia) (I); Casación 12.07.12 (Francia) (II); Casación 12.07.12 (Francia) (III); CA París 26.06.13 (Francia); High Court of Justice 18.02.14 (Reino Unido).

Radiodifusión.

AP Madrid 10.01.13 (España); JM núm. 4 Madrid 10.06.13 (España).

Remuneración a las entidades de gestión por el impago de derechos devengados.

AP Madrid 20.09.13 (España); AP Sevilla 28.10.13 (España); AP Cádiz 15.11.13 (España); AP Toledo 21.11.13 (España); AP Vizcaya 11.12.13 (España); AP La Rioja 23.01.14 (España); JM núm. 2 Madrid 05.02.13 (España); JM núm. 4 Madrid 10.06.13 (España).

CONFLICTO DE LEYES.

Propiedad intelectual y Derecho contractual.

Noveno Circuito 14.12.10 (Estados Unidos).

CONTRATOS.

Alcance de la cesión de derechos.

AP Madrid 12.04.13 (España) (I); AP Madrid 24.05.13 (España).

Cesión en exclusiva de formato televisivo.

AP Madrid 13.12.13 (España).

Inexistencia de contrato de cesión con entidad de gestión.

AP Madrid 12.04.13 (España) (I); AP La Rioja 23.01.14 (España).

Incumplimiento contractual.

AP Murcia 27.06.13 (España); AP Madrid 20.09.13 (España); AP Cádiz 15.11.13 (España).

Licencia de uso.

Noveno Circuito 14.12.10 (Estados Unidos).

Propiedad intelectual y Derecho contractual.

Noveno Circuito 14.12.10 (Estados Unidos).

Revisión de la remuneración en beneficio del autor.

Bundesverfassungsgericht 23.10.13 (Alemania).

CONVENIO DE BERNA.

Aplicación de la ley del país de origen para determinar el plazo de protección (art. 5-4).

TGI 27.05.11 (Francia).

Criterios para la protección. Autor nacional de un país de la Unión (art. 3-1-a).

TGI 27.05.11 (Francia).

Ley aplicable a la resolución del conflicto. Ley del país en el que se invoca la protección (art. 5-2).

Casación 12.07.12 (I) (Francia).

DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

AP Madrid 09.10.13 (España).

Condena.

Almacenamiento de soportes pirata.

AP Madrid 09.10.13 (España).

Descarga gratuita en páginas web de contenidos protegidos.

JP núm. 4 Castellón de la Plana 30.10.13 (España).

Utilización de codificador y adaptador para ofrecer fraudulentamente servicios de televisión.

AP Badajoz 11.10.12 (España).

Responsabilidad civil derivada del delito.

Concurrencia.

JP núm. 4 Castellón de la Plana 30.10.13 (España).

No concurrencia.

AP Madrid 09.10.13 (España).

DERECHOS MORALES (DEL AUTOR).

Derecho de divulgación.

No infracción.

TGI 21.06.13 (Francia).

Derecho de integridad.

No infracción.

AP Murcia 27.06.13 (España); TGI 21.06.13 (Francia).

Derecho de paternidad.

Infracción.

AP 24.05.13 (España); CA París 26.06.13 (Francia).

No infracción.

AP Madrid 25.10.12 (España) (II); AP Murcia 27.06.13 (España); AP Barcelona 17.12.13 (España).

DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS.

Protección de los dibujos y modelos comunitarios no registrados. Posibilidad de conocimiento razonable en el tráfico comercial normal por círculos especializados del sector que operen en la UE.

TJUE 13.02.14 (Unión Europea) (I).

DISTRIBUCIÓN (DERECHO DE).

Agotamiento del derecho de distribución (“*first sale doctrine*”): inexistencia.

Noveno Circuito 10.09.10 (Estados Unidos).

Cuestión prejudicial sobre la interpretación del art. 4.1. de la Directiva *InfoSoc*.

Bundesgerichtshof 11.04.13 (Alemania).

Vulneración del derecho de distribución como condición para la aplicación de las medidas dirigidas a impedir la comercialización de mercancías falsificadas contenidas en el Reglamento aduanero.

TJUE 06.02.14 (Sala Segunda) (Unión Europea).

DURACIÓN DE LOS DERECHOS.

Convenio de Berna. Aplicación de la ley del país de origen para determinar el plazo de protección (art. 5-4).

TGI 27.05.11 (Francia).

ENTIDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Aplicación de las tarifas generales.

AP Madrid 25.10.12 (España) (I); AP Alicante 30.05.13 (España).

Carácter equitativo de las tarifas generales.

JM núm. 4 Madrid 10.06.13 (España).

Contrato de gestión de derechos.

AP Madrid 12.04.13 (España) (I); AP La Rioja 13.01.14 (España).

Determinación de la remuneración por el uso de su repertorio.

AP Madrid 20.09.13 (España); AP Sevilla 28.10.13 (España); AP Cádiz 15.11.2013 (España); AP Toledo 21.11.13 (España); AP Vizcaya 11.12.13 (España); AP La Rioja 23.01.14 (España); JM núm. 2 Madrid 05.02.13 (España); JM núm. 4 Madrid 10.06.13 (España).

Legitimación activa universal derivada del artículo 150 LPI.

JM núm. 2 Barcelona 02.05.13 (España).

Normativa nacional que reserva en su territorio la gestión colectiva de derechos de autor sobre ciertas obras a una sola entidad de gestión. Determinación de indicios de la posición de dominio de una entidad de gestión.

TJUE 27.02.14 (Unión Europea).

Reclamación de compensación equitativa por copia privada.

Equipos y soportes gravados.

AP Madrid 12.04.13 (España) (II).

ENTIDADES DE RADIODIFUSIÓN.

Emisión de contenidos sin autorización de sus titulares.

AP Madrid 10.01.13 (España); JM núm. 4 Madrid 10.06.13 (España).

FALTA CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Condena.

Almacenamiento y distribución de soportes piratas.

AP Madrid 22.10.13 (España).

FONOGRAMAS.

Objetos materiales.

Corte Suprema 29.11.10 (Estados Unidos).

FORMATO TELEVISIVO.

Plagio.

Inexistencia.

AP Madrid 13.12.13 (España).

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.

Aplicación del índice CORSA en casos de reproducción de obras protegidas en establecimientos de reprografía y puesta a disposición de obras protegidas en un campus virtual.

AP Madrid 25.10.12 (España) (I); JM núm. 2 Barcelona 02.05.13 (España).

Determinación de la indemnización por daños y perjuicios.

JM núm. 2 Madrid 05.02.13 (España); Corte Suprema 29.11.10 (Estados Unidos); Quinto Circuito 29.09.10 (Estados Unidos).

Imprudencia de la indemnización.

TS 18.12.13 (España).

“Innocent infringement”.

Corte Suprema 29.11.10 (Estados Unidos)

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

Existencia.

Comunicación pública de obras protegidas en las habitaciones de un establecimiento termal.

TJUE 27.02.14 (Unión Europea).

Comunicación pública de obras protegidas en las habitaciones de un hospital.

AP Alicante 30.05.13 (España).

Comunicación pública de obras protegidas a través de radiodifusión.

AP Madrid 10.01.13 (España); JM núm. 4 Madrid 10.06.13 (España).

Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público.

AP Madrid 20.09.13 (España); AP Cádiz 15.11.13 (España).

Incorporación en una base de datos propia de una parte sustancial del contenido de una base de datos ajena sin consentimiento.

JM núm. 2 Madrid 05.02.13 (España).

Plagio de una tesis doctoral.

TS 27.12.12 (España).

Reproducción no autorizada de catálogos.

CA París 26.06.13 (Francia).

Reproducción no autorizada de fotografías por un prestador de servicios de alojamiento y de servicios de motor de búsqueda.

Casación 12.07.12 (Francia) (I).

Reproducción no autorizada de obra pictórica.

TGI 21.06.13 (Francia).

Reproducción no autorizada de obras protegidas en establecimientos de reprografía.

AP Madrid 25.10.12 (España) (I).

Reproducción no autorizada y puesta a disposición del público de obras protegidas en Internet.

Casación 12.07.12 (Francia) (II); Casación 12.07.12 (Francia) (III); High Court of Justice 18.02.14 (Reino Unido).

Reproducción y puesta a disposición de obras protegidas en un campus virtual.

JM núm. 2 Barcelona 02.05.13 (España).

Servicio de sugerencia de páginas de intercambio o alojamiento de ficheros asociado a los términos de búsqueda.

Casación 12.07.12 (Francia) (IV).

Transformación no autorizada de obra pictórica.

TGI 21.06.13 (Francia).

Utilización de partes sustanciales de la obra que reproducen su originalidad, con anterior acceso efectivo a la obra infringida.

High Court of Justice 03.12.13 (Reino Unido).

Utilización de una fotografía en un sello de Correos sin consentimiento de su titular.

AP Pontevedra 03.05.13 (España).

Utilización de unos diseños en la página web de la revista editora sin consentimiento.

AP Madrid 24.05.13 (España).

Inexistencia

Actualización de una obra colectiva sin el consentimiento del autor de esa parte.

AP Murcia 27.06.13 (España).

Comunicación pública de obras protegidas en fiestas locales.

AP La Rioja 23.01.14 (España).

Comunicación pública de proyectos, bocetos y fotografías ajenas en página web personal.

AP Barcelona 17.12.13 (España).

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual sobre obra inédita.

TS 18.12.13 (España).

Plagio de formato televisivo.

AP Madrid 13.12.13 (España).

Utilización de unos diseños en la reedición de una revista sin consentimiento.

AP Madrid 24.05.13 (España).

Vulneración del derecho moral de paternidad.

AP Madrid 25.10.12 (España) (II).

INTERNET.

Comunicación pública de obras protegidas por medio de página web.

AP Barcelona 17.12.13 (España); JP **núm. 4** Castellón de la Plana 30.10.12 (España); Casación 12.07.12 (Francia) (I); Casación 12.07.12 (Francia) (II); Casación 12.07.12 (Francia) (III); CA París 26.06.13 (Francia); High Court of Justice 18.02.14 (Reino Unido).

Enlaces a obras protegidas en página web.

TJUE 13.02.14 (Unión Europea) (II); Casación 12.07.12 (Francia) (II); Casación 12.07.12 (Francia) (III); High Court of Justice 18.02.14 (Reino Unido).

Reproducción ilícita de fotografías por un prestador de servicios de alojamiento y de servicios de motor de búsqueda.

Casación 12.07.12 (Francia) (I).

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

Bundesgerichtshof 15.08.13 (Alemania); Casación 12.07.12 (Francia) (I); Casación 12.07.12 (Francia) (III); Noveno Circuito 10.09.10 (Estados Unidos); High Court of Justice 18.02.13 (Reino Unido).

Servicio de sugerencia de páginas de intercambio o alojamiento de ficheros asociado a los términos de búsqueda.

Casación 12.07.12 (Francia) (VI).

Utilización de unos diseños en la página web de la empresa editora.

AP Madrid 24.05.13 (España).

LÍMITES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Acontecimientos de actualidad.

No aplicación.

AP Madrid 10.01.13 (España).

Copia privada.

Contradicción entre la OM PRE/1743/2008 y el artículo 25.6.4º LPI.

AP Madrid 12.04.13 (España) (II).

Equipos y soportes gravados conforme a la OM PRE/1743/2008.

AP Madrid 12.04.13 (España) (II).

Excepción del “paso tecnológico esencial” (“essential step defense”).

Noveno Circuito 10.09.10 (Estados Unidos).

Inclusión incidental de una obra en otra.

No aplicación.

Casación 12.07.12 (Francia) (I).

Minusvalía.

No aplicación.

TJUE 27.02.14 (Unión Europea).

Reproducciones provisionales.

No aplicación.

JM núm. 4 Madrid 10.06.13 (España).

Uso educativo.

No aplicación.

High Court of Justice 03.12.13 (Reino Unido).

MARCAS.

Caducidad de la marca por pérdida del carácter distintivo, al convertirse, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio del producto o servicio para el que se registró.

TJUE 06.03.14 (Unión Europea)

Concepto de uso en el tráfico económico, a los efectos de la aplicación de las medidas dirigidas a impedir la comercialización de mercancías falsificadas contenidas en el Reglamento aduanero.

TJUE 06.02.14 (Unión Europea).

Infracción de marca registrada. Análisis de la identidad del producto o servicio y del grado de confusión.

High Court of Justice 06.12.13 (Reino Unido).

Protección ampliada de marcas de renombre para productos y servicios no similares.

TJUE 06.02.14 (Sala Primera) (Unión Europea).

Uso de la marca registrada en servicio de anuncios por palabras de un motor de búsqueda de Internet cuando los productos de dicha marca no se comercializan a través de la página web que hizo uso de ese servicio.
High Court of Justice 10.02.14 (Reino Unido).

MEDIDAS TECNOLÓGICAS DE PROTECCIÓN.

Actos de elusión: inexistencia.

Quinto Circuito 29.09.10 (Estados Unidos).

Concepto y alcance de la protección jurídica de las medidas tecnológicas.

TJUE 23.01.14 (Unión Europea).

Infracción: inexistencia.

Noveno Circuito 14.12.10 (Estados Unidos).

MERAS FOTOGRAFÍAS.

Comunicación pública no autorizada en página web.

AP Barcelona 17.12.13 (España).

Distinción de las obras fotográficas.

AP Pontevedra 03.05.13 (España); CA París 26.06.13 (Francia).

Utilización no consentida en unos sellos de Correos.

AP Pontevedra 03.05.13 (España).

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

Catálogos.

CA París 26.06.13 (Francia).

Fotografías.

CA París 26.06.13 (Francia).

Obra arquitectónica.

AP Madrid 25.10.12 (España) (II).

Obras de papiroflexia.

High Court of Justice 03.12.13 (Reino Unido).

Reportajes audiovisuales.

AP Madrid 10.01.13 (España).

Videojuegos.

TJUE 23.01.14 (Unión Europea).

OBRA ARQUITECTÓNICA.

Infracción del derecho de paternidad.

Inexistencia.

AP Madrid 25.10.12 (España) (II).

OBRA [DE] ARTE APLICADO.

Condiciones de protección por el derecho de autor.

Bundesgerichtshof 13.11.13 (Alemania).

OBRA AUDIOVISUAL.

Plagio de formato televisivo.

AP Madrid 13.12.13 (España).

Reportajes audiovisuales.

AP Madrid 10.01.13 (España).

OBRA COLECTIVA.

Actualización de una obra colectiva sin el consentimiento del autor de esa parte.

AP Murcia 27.06.13 (España).

Elementos definitorios.

AP Murcia 27.06.13 (España).

Obra colectiva creada en el marco de una relación laboral.

AP Madrid 24.05.13 (España).

OBRA DERIVADA.

Existencia.

Sincronización de música e imágenes.

JM núm. 4 Madrid 10.06.13 (España).

OBRA FOTOGRÁFICA.

Distinción de las meras fotografías.

AP Pontevedra 03.05.13 (España); CA París 26.06.13 (Francia).

OBRA LITERARIA.

Reproducción de una tesis doctoral sin consentimiento.

TS 27.12.12 (España).

Reproducción de unos diseños en la reedición de una revista y en su página web.

AP Madrid 24.05.13 (España).

Reproducción no autorizada en establecimientos de reprografía.

AP Madrid 25.10.12 (España) (I).

Reproducción y puesta a disposición en un campus virtual.

JM núm. 2 Barcelona 02.05.13 (España).

OBRA MUSICAL.

Comunicación pública a través de radiodifusión.

AP Madrid 10.01.13 (España); JM núm. 4 Madrid 10.06.13 (España).

Comunicación pública en establecimientos abiertos al público.

AP Madrid 20.09.13 (España); AP Cádiz 15.11.13 (España).

Comunicación pública en habitaciones de un establecimiento termal.

TJUE 27.02.14 (Unión Europea).

OBRA PLÁSTICA.

Derechos de explotación.

TGI 21.06.13 (Francia).

ORIGINALIDAD.

Concurrencia.

AP Madrid 10.01.13 (España); CA París 26.06.13 (Francia); High Court of Justice 03.12.13 (Reino Unido).

Inexistencia.

AP Madrid 25.10.12 (España) (II); AP Pontevedra 03.05.13 (España).

PATENTES.

Patente de base que protege a varios productos —principios activos—, autorizaciones para comercialización de medicamentos y certificados complementarios de protección.

TJUE 12.12.13 (Unión Europea) (I).

Patente que protege un principio activo, autorizaciones para comercialización de medicamento que contiene ese principio activo en combinación con otro principio activo no protegido por la patente y limitación del número de certificados complementarios de protección.

TJUE 12.12.13 (Unión Europea) (II).

PLAGIO.

Existencia.

TS 27.12.12 (España); High Court of Justice 03.12.13 (Reino Unido).

Inexistencia.

AP Madrid 13.12.13 (España).

PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

Extensión del deber de control de los prestadores de servicios de alojamiento.

Bundesgerichtshof 15.08.13 (Alemania).

Procedimiento de retirada de archivos presuntamente infractores (“Notice and take down”).

Noveno Circuito 10.09.10 (Estados Unidos).

Requisito del conocimiento efectivo de la infracción.

High Court of Justice 18.02.14 (Reino Unido).

Responsabilidad.

Existencia.

JP núm. 4 Castellón de la Plana 30.12.12 (España); High Court of Justice 18.02.14 (Reino Unido).

Inexistencia.

Casación 12.07.12 (Francia) (I); Casación 12.07.12 (Francia) (II); Casación 12.07.12 (Francia) (III).

PRODUCTORES DE FONOGRAMAS.

Determinación de la remuneración equitativa por la comunicación pública.

JM núm. 4 Madrid 10.06.13 (España).

PROGRAMAS DE ORDENADOR.

Licencias.

Noveno Circuito 10.09.10 (Estados Unidos).

REPRODUCCIÓN (DERECHO DE).

Plagio.

TS 27.12.12 (España); High Court of Justice 03.12.13 (Reino Unido).

Reproducción no autorizada de catálogos.

CA París 26.06.13 (Francia).

Reproducción no autorizada de fotografías por un prestador de servicios de alojamiento y de servicios de motor de búsqueda.

Casación 12.07.12 (Francia) (I).

Reproducción no autorizada de obra pictórica.

TGI 21.06.13 (Francia).

Reproducción no autorizada de obras protegidas en establecimientos de reprografía.

AP Madrid 25.10.12 (España) (I).

Reproducción no autorizada y puesta a disposición del público de obras protegidas en Internet.

Casación 12.07.12 (Francia) (II); Casación 12.07.12 (Francia) (III); High Court of Justice 18.02.14 (Reino Unido).

Reproducción y puesta a disposición de obras protegidas en un campus virtual.

JM núm. 2 Barcelona 02.05.13 (España).

SÍMBOLOS DE RESERVA DE DERECHOS.

Exclusión del “*innocent infringement*”.

Corte Suprema 29.11.10 (Estados Unidos).

SUI GENERIS SOBRE LAS BASES DE DATOS (DERECHO).

Protección.

JM núm. 2 Madrid 05.02.13 (España).

TRANSFORMACIÓN (DERECHO DE).

La sincronización de música con imágenes como actividad transformativa.

JM núm. 4 Madrid 10.06.13 (España).

Transformación no autorizada de obra pictórica.

TGI 21.06.13 (Francia).

VIDEOJUEGOS.

Protección jurídica del videojuego como objeto complejo.

TJUE 23.01.14 (Unión Europea).

Colaboran en esta sección:

Llanos CABEDO SERNA (ll. Cabedo), Javier GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA (j. González de Alaiza), Sebastián LÓPEZ MAZA (s. L. Maza), Julián LÓPEZ RICHART (j. L. Richart), María Salomé LORENZO CAMACHO (m.s. Lorenzo), Agnès LUCAS-SCHLOETTER (a. Lucas), 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 1^a).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 27 de diciembre de 2012.
PARTES	Doña M.^a Ángeles (recurrida) contra don Ramón (recurrente).
OBJETO	Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Plagio de una tesis doctoral.
FUENTE	Repertorio de Jurisprudencia. Aranzadi Marg. n.º 2013/923.

RESUMEN	La actora es autora de una tesis doctoral, dirigida por el demandado, que fue depositada y leída en 1999. En 2001 una editorial la publicó con el mismo título. El demandado escribió en un libro homenaje, en 2007, un artículo que, según doña M. ^a Ángeles, constituye un plagio de su obra. La sentencia del JM consideró que existía plagio, al coincidir la forma externa del texto y la estructura. Además, el Juez analizó las pruebas aportadas y concluyó que no constaba que el demandado hubiera presentado ese trabajo al premio convocado por una revista con anterioridad al depósito de la tesis. A la misma conclusión llegó la Audiencia Provincial, desestimando todas las pruebas aportadas: 1) un certificado emitido por el secretario de la revista organizadora del premio al que se presentó el demandado, al no acreditar que el autor del trabajo fuera el demandado ni que su contenido fuera idéntico al que fue publicado más tarde en 2007; 2) un disquete que contenía el trabajo del demandado, al no identificar a éste como usuario creador del documento, pues aparece la mención XXXX; 3) el texto del artículo con anotaciones a mano de la actora. Según el demandado, había sido elaborado por él en los años en que
---------	---

la actora estaba haciendo su tesis, y se lo había pasado a ella para que lo estudiara e hiciera las anotaciones oportunas. Sin embargo, la Audiencia concluye que el texto fue elaborado por doña M.^a Ángeles y fue corregido por don Ramón por dos razones: a) no es creíble que el doctorando corrija, no sólo opiniones de texto sino de lenguaje y estilo, a un catedrático; b) si éste es el texto del director de la tesis, llama la atención que dada su enorme similitud con la tesis elaborada por la actora, leída ante el tribunal, depositada en la Universidad de la que es catedrático el demandado, publicada y editada en venta al público, con prólogo de don Ramón, éste guardase silencio en todo ese tiempo, sin objetar la apropiación por un pupilo hasta defenderse ante el Juez. Finalmente, en casación el TS confirma la valoración de la prueba realizada por la Audiencia. Señala que la protección por el derecho de autor se obtiene desde la creación de una obra con los requisitos del artículo 10 LPI, sin que sea necesaria la inscripción en el Registro o cualquier otra formalidad. No obstante, sí es necesario probar la existencia de la obra, entendida no como un conjunto de ideas o de información que el autor tenga en su mente, sino en la medida en que esté exteriorizada por cualquier medio o soporte. Como el demandado no ha demostrado que su obra fue creada antes de que la actora depositara su tesis doctoral, se desestima el recurso de casación (s. L. Maza).

NOTA

Sobre plagio, *vid.* también las siguientes sentencias: de la AP de Barcelona (Sección 15^a), de 22 de enero de 2013 (Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/1399), donde se afirmó la inexistencia de plagio entre dos novelas; del JM núm. 1 de Alicante, de 22 de febrero de 2013 (Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/1993), que también decretó la inexistencia de plagio en los diseños de un sofá, por ausencia de la condición de obra de arte original del diseño del actor; y del JM núm. 8 de Barcelona, de 11 de julio de 2013 (Aranzadi Civil. Marg. n.º 32013/1540), en la que sí se apreció la existencia de plagio en dos sistemas de aprendizaje del inglés. En estos dos últimos casos, se plantean los Jueces si existe o no un acto de imitación desleal del artículo 11.2 LCD. El JM de Barcelona determinó que sí, puesto que la demandada se había aprovechado del esfuerzo ajeno y del éxito del curso creado por la actora, que tenía singularidad competitiva. El JM de Alicante entendió que no había un acto desleal porque no llegó a acreditarse que los productos de la actora tuvieran dicha singularidad —no obstante, sí consideró el Juez que se producía una infracción del modelo comunitario de la demandante— (s. L. Maza).

ÓRGANO	Tribunal Supremo (Sección 1ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 18 de diciembre de 2013.
PARTES	Doña Matilde (recurrente) <i>contra</i> D. Ginés y D^a. Santiago (recurridos).
OBJETO	Titularidad sobre bienes y manuscritos por prescripción adquisitiva. Acción reivindicatoria: improcedencia. Imposibilidad de la heredera de ejercitar los derechos de propiedad intelectual sobre la obra inédita de su tío. Infracción de derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Indemnización por daños y perjuicios: improcedencia.
FUENTE	Repertorio de Jurisprudencia. Aranzadi. Marg. n.º 2014/412.
RESUMEN	<p>D. Ginés y doña Santiago habían poseído desde el año 1984, en concepto de dueños y de forma pública, los bienes y manuscritos que formaban parte del denominado “Archivo Aleixandre”, que había sido propiedad de don Segismundo. En el año 2007 aparece en la prensa que don Ginés y doña Santiago iban a vender el “Archivo Aleixandre” a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Málaga. Doña Matilde, sobrina y heredera de don Segismundo, demanda a don Ginés y a doña Santiago, ejercitando la acción reivindicatoria respecto de los bienes que componen el “Archivo Aleixandre”, que don Ginés y doña Santiago tienen en posesión. También solicita en la demanda indemnización por daños y perjuicios al habersele impedido ejercitar los derechos de propiedad intelectual sobre la obra inédita de su tío. Tanto en primera instancia como en apelación resultó desestimada la demanda de doña Matilde. La demandante interpone recurso de casación al considerar infringidos los artículos 334 y 618 CC, así como los artículos 14 y 15 LPI. El Tribunal Supremo desestima el recurso. Respecto a la improcedencia de la acción reivindicatoria, niega el Alto Tribunal, en primer lugar, que nos encontremos ante un supuesto incardinable en los apartados cuarto y quinto del artículo 334 CC (sobre la consideración de aquellos conjuntos de bienes que pueden merecer la calificación de bien inmueble, como una unidad real sujeta a un régimen jurídico unitario). Sobre lo dispuesto en el artículo 334 CC, indica la sentencia de casación que <i>“lo previsto en este precepto no impide que puedan existir conjuntos de bienes muebles que gozan de cierta unidad, como es el archivo de una persona, sin que se pretenda con ello que tengan la consideración de bien inmueble”</i>. Incide en este sentido el Tribunal Supremo que la referencia al “Archivo Aleixandre” no guarda relación con el artículo 334 CC, que doña Matilde considera infringido. Sobre la infracción del artículo 618 CC, entiende el Alto Tribunal que no es posible que se haya podido infringir</p>

ya que don Ginés y doña Santiago no adquirieron el “Archivo Aleixandre” por donación, reiterando que nos encontramos ante una prescripción adquisitiva de bienes muebles. Finalmente, y sobre la infracción de los artículos 14 y 15 LPI, doña Matilde no reclamaba en su demanda el ejercicio del derecho a decidir sobre la publicación de la obra inédita, sino que además de ejercitarse la acción reivindicatoria se pedía una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por habersele impedido ejercitar los derechos de propiedad intelectual de la obra inédita de su tío. El Alto Tribunal advierte que no consta que don Ginés y doña Santiago hubieran privado a doña Matilde de ningún derecho de propiedad intelectual sobre la obra, ni impedido su ejercicio (m.s. Lorenzo).

2. AUDIENCIAS PROVINCIALES

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 1ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 11 de octubre de 2012.
PARTES	Ministerio Fiscal y Distribuidora de Televisión Digital, S. A. (apeladas) contra don Juan Alberto y don Alberto (apelantes).
OBJETO	Delito contra la propiedad intelectual: condena. Utilización fraudulenta de codificador y adaptador para ofrecer servicios de televisión en habitaciones del hotel.
FUENTE	Westlaw. JUR 2012/377072.
RESUMEN	El JP condenó a don Juan Alberto y a don Alberto como autor y cooperador necesario, respectivamente, de un delito de fraude en las telecomunicaciones en concurso con un delito contra la propiedad intelectual. Don Juan Alberto era propietario de un hotel y don Alberto regentaba la cafetería del mismo. Ambos utilizaron un codificador contratado únicamente para la cafetería y un aparato adaptador de Canal Plus para ofrecer de forma fraudulenta —y sin pagar— el servicio de Canal Plus a los clientes de las habitaciones del hotel (nunca llegaron a contratar el aparato para colectividades). Don Juan Alberto y don Alberto interponen recurso de apelación. El primero solicita su absolución del delito que se le imputa, al considerar que no reúne los requisitos para que se le atribuya la autoría del mismo. Alega igualmente vulneración del derecho a la presunción de inocencia y error en la apreciación de la prueba. El segundo solicita su absolución como cooperador necesario al considerarse “el principal perjudicado” por los hechos, dado que el servicio de Canal Plus se ofrecía en las habitaciones pero era él

quien abonaba el precio de la programación; alega igualmente ausencia de ánimo de lucro en su actuación. La AP desestima íntegramente los recursos de apelación interpuestos por don Juan Alberto y don Alberto. Respecto al primero, confirma la sentencia de apelación lo concluido en primera instancia sobre la autoría don Juan Alberto. Considera la AP que en este último concurren las notas que caracterizan al administrador de hecho de una sociedad, conforme a los criterios establecidos por la Jurisprudencia para determinar cuándo nos encontramos ante esta figura. Advierte en este sentido que, aunque don Juan Alberto no residiera en Badajoz, estuviera jubilado y no figurara como administrador único, era la persona con capacidad de decisión, gestión y representación dentro del hotel, como así se confirmó en primera instancia a través de la prueba testifical practicada a una de sus empleadas (*"se le consultaba todo y era él quien decidía"*). Respecto a don Alberto, rechaza la AP el motivo del recurso al advertir que ya en primera instancia quedó probado que fue don Alberto quien enchufó los aparatos para ofrecer de forma fraudulenta el servicio de canales en las habitaciones, instaló el sistema y cambiaba los canales, por lo que llevó a cabo una actuación sin la que los delitos de fraude en las telecomunicaciones y contra la propiedad intelectual no se hubieran producido. Respecto a la ausencia de ánimo de lucro en su actuación, advierte la AP que lo relevante en la actuación de don Alberto es la constatación de una conducta cooperadora en la defraudación, en la que se observe que el acusado pretendió obtener algún provecho o utilidad, tanto para sí mismo como para un tercero. Concluye el Tribunal de apelación afirmando que don Alberto tuvo un interés claro en colaborar con don Juan Alberto, pues con independencia de la ventaja o retribución que obtuviera, hay que tener presente la relación contractual que mantenían ambos, puesto que don Alberto es quien regentaba la cafetería del hotel, que es propiedad de don Juan Alberto (m.s. Lorenzo).

NOTA

En un supuesto similar al aquí reseñado, la Audiencia Provincial de Almería, en su sentencia de 30 de noviembre de 2012 (Westlaw. JUR 2013/197800), desestimó el recurso planteado por el acusado en el que solicitaba su absolución en un delito contra la propiedad intelectual, en concurso con un delito contra el mercado y los consumidores. Según la AP, quedó debidamente acreditado en primera instancia que el acusado contrató la programación de Digital Plus para las cafeterías de dos de los hoteles que gestionaba, sirviéndose de conexiones fraudulentas para extender la señal autorizada para la cafetería

a las habitaciones destinadas a los clientes, así como derivar la señal de uno de los hoteles a los otros (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) (I).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 25 de octubre de 2012.
PARTES	CEDRO (apelante) contra Fotocopias Iglesias, 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	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/2082.
RESUMEN	<p>En primera instancia, el JM estimó parcialmente la demanda interpuesta por CEDRO contra Fotocopias Iglesias, S.L., declarando que se había producido en el establecimiento de esta última una reproducción ilícita de obras impresas, que vulneró los derechos de propiedad intelectual de dichas obras protegidas, que formaban parte del repertorio de CEDRO. El JM condenó a Fotocopias Iglesias, S.L. a indemnizar a CEDRO en concepto de daños y perjuicios, por la reproducción íntegra y parcial de dichas obras durante el periodo de tiempo comprendido entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009, en la cantidad de 9.676,60 euros. Contra esta sentencia, CEDRO interpone recurso de apelación y Fotocopias Iglesias, S.L. formula impugnación. CEDRO basa su recurso de apelación en dos motivos: el importe indemnizatorio y el pronunciamiento en costas. Sobre el importe de la indemnización por daños y perjuicios que se impone a Fotocopias Iglesias, S.L., CEDRO solicita en segunda instancia que se determine conforme a la cláusula CORSA, aplicando un índice diez, lo que daría lugar a un importe que doblaría el señalado por el JM. Aduce al respecto CEDRO que la aplicación de un índice de diez se justificaría en este caso porque de la prueba practicada en primera instancia podría deducirse que Fotocopias Iglesias, S.L. se dedica habitualmente a la realización de reproducciones íntegras de obras impresas protegidas. Por lo que respecta al pronunciamiento en costas, entiende CEDRO que deberían haber sido impuestas a Fotocopias Iglesias, S.L., ya que aunque su demanda no fue estimada íntegramente, sí lo fue en lo sustancial. La AP rechaza ambos argumentos. Sobre el importe indemnizatorio, recuerda el Tribunal de apelación que Fotocopias Iglesias, S.L. no sólo realiza reproducciones totales, sino también reproducciones parciales de obras protegidas, por lo que el importe de la indemnización no puede calcularse aplicando un índice de diez conforme a la cláusula</p>

CORSA. Por lo que respecta al pronunciamiento en costas, la AP advierte que existe en el caso una diferencia de la mitad entre la indemnización pretendida en un primer momento por CEDRO y la que finalmente se le otorgó en primera instancia, por lo que no es posible hablar de una estimación sustancial de la demanda. En cuanto a Fotocopias Iglesias, S.L., basa su impugnación en dos motivos. El primer lugar, entiende que le ha sido imputada una conducta infractora pero sin sustento probatorio, dado el vínculo que une a CEDRO con los testigos que fueron interrogados. En segundo lugar, impugna el importe de la indemnización, al considerar que no se le puede exigir en este concepto más que el importe que correspondería según las tarifas de CEDRO por la reproducción de hasta un máximo del diez por ciento de la obra. El Tribunal de apelación rechaza ambos motivos de impugnación. Sobre la ausencia de sustento probatorio para la imputación de la conducta infractora, entiende la AP que la vinculación de los testigos con CEDRO no constituye una circunstancia que impida tener en cuenta la declaración de los mismos (art. 376 LEC), a lo que hay que añadir que concurrieron otras pruebas que reforzaron la veracidad de la declaración de los testigos (fotocopias, tickets de compra). En cuanto al importe de la indemnización, el Tribunal de apelación trae a colación la doctrina unificadora establecida en la STS de 17 de mayo de 2010 (seguida por las SSTS de 6 y 8 de junio de 2011). Según la misma, la indemnización que debe fijarse por reproducción ilícita por medio de fotocopias en establecimientos abiertos al público con arreglo a las tarifas generales de CEDRO, *“debe fijarse en el importe de la tarifa general aprobada para la autorización de reproducciones de 10% de las obras, multiplicado por cinco. Si se prueba de manera suficiente que el porcentaje de promedio de reproducción de todas las obras fotocopias es inferior o superior al 50% de las obras, la tarifa podrá multiplicarse por un coeficiente superior o inferior, y no podrá exceder de diez veces su importe”*. La AP desestima el recurso de apelación interpuesto por CEDRO así como la impugnación de Fotocopias Iglesias, S.L. (m.s. Lorenzo).

NOTA

En el mismo sentido, *vid.* la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª), de 31 de octubre de 2013 (AC 2013/2017). La compañía Solcopy, S. L. interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, que había estimado la demanda presentada por CEDRO, declarando que la demandada había reproducido ilícitamente obras impresas y condenándola a indemnizar a CEDRO por los daños y per-

juicios causados por tal actuación. El importe indemnizatorio se obtuvo por el JPI aplicando el coeficiente multiplicador del 10%. Solcopy, S. L. interpone recurso de apelación y la AP estima parcialmente el mismo, aceptando la petición de aplicar el coeficiente multiplicador del 5%, teniendo en cuenta la doctrina unificadora establecida por la STS de 17 de mayo de 2010 así como el hecho de que no fue acreditado que el porcentaje medio de reproducción de todas las obras fotocopiadas en los establecimientos de Solcopy, S. L. fuese superior al 50% (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) (II).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 25 de octubre de 2012.
PARTES	Doña Beatriz (apelante) <i>contra</i> Desarrollo y Diseño de Arquitectura y Urbanismo, S. A., don Pedro Miguel y don Álvaro (apelados).
OBJETO	Originalidad: no concurrencia. Infracción del derecho moral de paternidad sobre el proyecto arquitectónico: inexistencia. El proyecto básico de la apelante no tiene elementos en común con el resultado final de la obra arquitectónica.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/2132.
RESUMEN	<p>Doña Beatriz prestó sus servicios profesionales en calidad de arquitecto en la compañía Desarrollo y Diseño de Arquitectura y Urbanismo, S.A. (en adelante, DDAU), cuyo administrador es don Álvaro, desde el 1 de enero de 2000 hasta el 11 de noviembre de 2002. Antes de comenzar a trabajar en DDAU, la compañía ya estaba trabajando en un proyecto de polideportivo en Pinto, existiendo un anteproyecto del año 1999. Este mismo año, el Ayuntamiento de Pinto encomendó a la empresa municipal Aserpinto, S.A. la elaboración de los estudios necesarios para formular al Ayuntamiento un proyecto de polideportivo cubierto. Aserpinto, S.A. adjudicó a DDAU la realización de dicho trabajo. En agosto de 2000, DDAU presenta a Aserpinto, S.A. el proyecto básico del pabellón polideportivo, elaborado y firmado por doña Beatriz, aunque carecía de originalidad, puesto que no efectuó ninguna aportación respecto del anteproyecto que ya existía. Este proyecto básico tuvo pocos elementos en común con el proyecto de ejecución y con la construcción finalmente ejecutada, no interviniendo doña Beatriz en la ejecución material y en la dirección facultativa de la construcción del polideportivo. Tras finalizar su relación laboral con DDAU, doña Beatriz demandó a don Pedro Miguel, don Álvaro y DDAU, al considerar vulnerado su derecho moral de paternidad del pabellón polideportivo, ejercitando la acción</p>

declarativa, de cesación, remoción e indemnizatoria. El JM desestima en primera instancia la demanda de doña Beatriz, al considerar que el proyecto básico firmado por doña Beatriz no aportó nada respecto del anteproyecto que fue realizado por otro arquitecto. Añade el JM que el proyecto básico de doña Beatriz fue sustituido por un proyecto final o de ejecución que fue redactado y firmado por don Pedro Miguel, teniendo el proyecto básico muy pocos elementos en común con el resultado final de la obra. Igualmente, el JM rechaza que doña Beatriz sea la creadora original de la obra arquitectónica, a pesar de su participación en el proceso de creación y desarrollo del proyecto básico. Frente a la sentencia de primera instancia, doña Beatriz interpone recurso de apelación, que la AP desestima finalmente en su integridad, confirmando la sentencia de primera instancia (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 8ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 10 de enero de 2013.
PARTES	Media2air, Inc. (apelada) contra Radiotelevisión Española, S.A. (apelante).
OBJETO	Comunicación pública de contenidos protegidos en telediarrios de una cadena de televisión. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Requisito de la originalidad. No aplicación del límite del artículo 35 LPI sobre acontecimientos de actualidad.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/847.
RESUMEN	La actora es productora de dos reportajes audiovisuales: «Brad Pitt se cae de la motocicleta» y «Leo Messi arriving at LAX and at Premio Atleta Latino del Año», debidamente inscritos en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos de América. Alega que tales reportajes habían sido reproducidos en España por la demandada en 2009 en varias ediciones del telediario y en su página web, sin la debida autorización. Solicita una indemnización, consistente en las cantidades que habría percibido la actora de haberse permitido tales usos. La demandada se opone a la demanda señalando: a) que no se había acreditado que los vídeos de titularidad de la actora fueran emitidos por RTVE; b) no se había acreditado la originalidad de las obras ni su exclusividad; c) su uso es legítimo, conforme al artículo 35 LPI, al tratarse de acontecimientos de actualidad y haber sido utilizados con finalidad informativa. El JM estimó íntegramente la demanda, por lo que RTVE interpone recurso de apelación. En primer lugar, discute la recurrente que las obras cuestionadas gocen del requisito de la originalidad, en tanto que los vídeos

únicamente son grabaciones de sucesos reales. La Audiencia entiende que se trata de auténticas obras que merecen la protección de la LPI, por constituir creaciones originales del artículo 10 LPI y, concretamente, obras audiovisuales. En cuanto a la aplicación del artículo 35 LPI, la Audiencia llega a la misma conclusión que el JM: no hay actualidad en las noticias objeto de los vídeos, ni finalidad informativa en la divulgación de los mismos por parte de la demandada. De ahí que la Audiencia acabe desestimando el recurso (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) (I).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 12 de abril de 2013.
PARTES	Don Eduardo (apelante) contra Fundación Antonio Gades y Tamirú Producciones Artísticas, S.L. (apelantes).
OBJETO	Autorización para utilizar una obra en un espectáculo de danza. Alcance de la cesión. El contrato de gestión de derechos por las entidades de gestión.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/1217.
RESUMEN	<p>Don Eduardo es autor de la obra musical titulada «Bodas de sangre», inspirada en la pieza teatral del mismo nombre del literato don Javier. El 28 de abril de 2006, la Fundación Antonio Gades y don Eduardo suscribieron un contrato por el que este último concedía a la primera el derecho a utilizar dicha obra en la coreografía de la danza titulada «Crónicas del suceso de bodas de sangre». La Fundación se obligaba a pagar al actor la cantidad de 300 euros por cada una de las representaciones en las que se utilizase la referida obra. Don Eduardo reclama el cumplimiento del contrato de 2006 frente a las dos demandadas, la Fundación y Tamirú, productora del espectáculo. Aduce, respecto de esta última, que realizó un pago en abril de 2007 que suponía el cumplimiento por Tamirú de parte de lo suscrito en el contrato de 2006, por lo que entiende el actor que es responsable también del resto de contrato. El JM sólo condena a la Fundación y ambas partes interponen recurso de apelación, solicitando la no absolución de la codemandada. La Fundación señala que el contrato entre ella y don Eduardo no es válido porque los derechos los tenía SGAE y no él. Alega que el actor carece de legitimación activa porque el derecho correspondía a la entidad de gestión de la que es socio. La Audiencia señala que el contrato de gestión entre el titular de derechos y la entidad de gestión, no es propiamente una forma de transmisión de derechos de las reguladas con carácter general en los artículos 43 y siguientes LPI, sino que es objeto de una disciplina legal específica en el</p>

Título IV del Libro III LPI. Por tanto, debe entenderse que la norma especial desplaza a la general. Según la Audiencia, la entidad de gestión, a diferencia del cesionario en sentido estricto, que integra en su patrimonio el derecho de explotación que le ha sido cedido, simplemente adquiere la obligación de actuar frente a terceros por cuenta y en interés del titular de los derechos (art. 147.1 LPI). La entidad de gestión es una mandataria que administra unos derechos ajenos, pero que siguen perteneciendo a su titular. Éste, a pesar de haber encomendado la gestión de sus derechos a la entidad, mantiene en su poder la posibilidad de pactar personalmente autorizaciones para el uso de sus obras por terceros, sin que ello afecte al contrato de gestión. Por tanto, la Fundación no puede invocar a su favor el contrato de gestión entre don Eduardo y SGAE. Además, no consta que haya realizado pago alguno a ningún mandatario del demandante. Por otro lado, el actor alega el artículo 79 LPI, que establece un mecanismo legal de garantía para el cobro de la remuneración por la comunicación pública de obras en espectáculos públicos, en los casos en que aquélla deba consistir en una participación proporcional en los ingresos que se recauden por el empresario del espectáculo público. La Audiencia considera que el supuesto de hecho de la norma no es el que se da en el presente caso, sino que se trata del cumplimiento de la obligación contractual contraída por la Fundación con el actor, por la que debía satisfacerle 300 euros por cada función en la que se utilizase su creación musical. Finalmente, en cuanto a la pretensión contra Tamirú, señala la Audiencia que el hecho de que ésta haya hecho un pago a favor de don Eduardo no implica que se la pueda vincular al cumplimiento de todas las estipulaciones del contrato de 2006, de la que ella no es parte (principio de relatividad de los contratos). Además, hay que tener presente, apunta la Audiencia, la figura del pago realizado por tercero por cuenta del deudor (arts. 1158 y 1159 CC), que genera derechos a favor del pagador contra el beneficiado por el pago, pero no para el acreedor sobre el pagador. Por tanto, la Audiencia desestima sendos recursos de apelación (s. L. Maza).

ÓRGANO

RESOLUCIÓN

PARTES

OBJETO

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) (II).

Sentencia de 12 de abril de 2013.

AGEDI, AIE y SGAE (apelantes) contra Sony Ericson (apelada).

Compensación equitativa por copia privada. Equipos y soportes gravados. Contradicción entre la OM PRE/1743/2008 y el artículo 25.6.4º LPI.

FUENTE

Westlaw. JUR 2013/193748.

RESUMEN

Las entidades de gestión señaladas interponen demanda contra Sony Ericson en reclamación de la compensación equitativa por copia privada, por la venta de teléfonos móviles con reproductor mp3 y de tarjetas de memoria. La demandada se opuso con los siguientes argumentos: 1) la OM PRE/1743/2008 es contraria, al incluir los teléfonos móviles y las tarjetas de memoria como bienes gravados, al artículo 25.6.4º.a) LPI, donde se contiene la regla del perjuicio mínimo, y al apartado e), donde se obliga a tener en cuenta la disponibilidad, grado de aplicación y efectividad de las medidas tecnológicas que impidan la realización de copias privadas; 2) dicha OM es contraria a la DDASI. El JM desestimó íntegramente la demanda, por lo que las entidades de gestión recurren en apelación. La Audiencia analiza los teléfonos móviles y las tarjetas de memoria por separado, en orden a concluir si deben estar o no sujetos a la compensación. Empezando por los teléfonos móviles, indica que la doctrina del caso Padawan no tiene incidencia aquí. Y ello porque ésta era aplicable a los supuestos de equipos y soportes que eran adquiridos por entidades que, por su actividad profesional, institucional o mercantil, cabía razonablemente presumir que su fin no iba a ser la copia privada, sino otro. En cambio, respecto de los teléfonos, no cabe presumir que el directivo o empleado que dispone de un terminal de empresa se comportará, con respecto a la funcionalidad de reproducción digital, de modo distinto a como se comporta un usuario particular que lo adquiere para sí. Por tanto, no puede afirmarse, continúa la Audiencia, que los teléfonos móviles estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas. Ahora bien, dos son las razones que llevan a la Audiencia a considerar que no deben estar sujetos a compensación: a) los contenidos almacenados en la memoria de los teléfonos proceden normalmente de fuentes que nada tienen que ver con la copia privada —por ser contenidos a los que el usuario no ha accedido legalmente o contenidos cuya reproducción se ha llevado a cabo a partir de un contrato de licencia, donde el licenciataria ya ha abonado al titular de derechos el correspondiente precio—; b) su inclusión en el listado de equipos y soportes establecido en la OM es contraria a la regla del perjuicio mínimo del artículo 25.6.4º.a) LPI, pues de los estudios realizados cabe concluir que en la memoria de un teléfono móvil cabe almacenar una media de cuatro canciones, por lo que el daño es mínimo. En cuanto a las tarjetas de memoria, la Audiencia entiende que

no cabe mantener, por el hecho de existir copias ilegales o copias licenciadas, la irrelevancia numérica de las copias privadas realizadas legítimamente y almacenadas en tarjetas de memoria, pues no se ha probado el número total aproximado de archivos sonoros que se acostumbra almacenar en ellas. Por tanto, la Audiencia estima parcialmente el recurso planteado por las entidades de gestión, en el sentido de señalar que los teléfonos móviles deben quedar exentos de compensación, pero las tarjetas de memoria sí que deben estar gravadas (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 3 de mayo de 2013.
PARTES	Don Constancio (apelante) <i>contra</i> Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (apelada).
OBJETO	Utilización de una fotografía en un sello de correos sin el consentimiento del titular de los derechos. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Distinción entre obra fotográfica y mera fotografía. El requisito de la originalidad.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/206951.
RESUMEN	La demandada ha incorporado en unos sellos una fotografía realizada por el actor, sin haberle solicitado la correspondiente autorización. El JM estima parcialmente la demanda, reconociéndole la autoría sobre la fotografía objeto del litigio y condenando a Correos a retirar todos los ejemplares y al pago de una indemnización. Ahora bien, el JM la califica como mera fotografía, por lo que no era necesario hacer constar la cualidad de autor de don Constancio. En apelación, el actor reitera su argumento sobre la consideración de la fotografía como obra artística. La Audiencia comienza analizando el requisito de la originalidad, utilizando su vertiente objetiva, e indicando que ésta depende del tipo de obra ante el que nos encontremos. El grado de originalidad incide en el grado de protección, pues la posibilidad de su imitación es mayor cuanto menor la altura creativa. A continuación, la Audiencia se refiere a la distinción entre mera fotografía y obra fotográfica. En este caso, no cabe atribuir la condición de obra fotográfica a la fotografía realizada por el actor. A su juicio, es indiferente a la hora de considerar una fotografía como obra fotográfica: 1) la complejidad del proceso a que tuvo que hacer frente el autor para poder materializarla, esto es, la existencia de un estudio previo, aunque constituya un antecedente necesario —no es una fase propiamente dicha de la labor fotográfica, sino un preparativo

de la misma—; 2) los extensos conocimientos en biología del demandado, que le permitieron obtener el ejemplar fotografiado; 3) la complejidad del procedimiento seguido para obtener la fotografía en cuestión (selección del objetivo, iluminación envolvente, selección del diafragma, etc.). La fotografía únicamente será obra cuando resulte ser fruto de la inteligencia, ingenio o inventiva del hombre, y no lo será cuando el fotógrafo se limite a reproducir sin más la imagen pretendida. Al entenderla como una mera fotografía, la Audiencia considera que el quantum indemnizatorio fijado por el JM es ajustado a la menor protección que merece, por lo que desestima el recurso (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28^a).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 24 de mayo de 2013.
PARTES	Don Juan Antonio (apelante) contra ATC Ediciones, S.L. (apelada).
OBJETO	Utilización de unos diseños creados en virtud de una relación laboral para la reedición de una revista. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Utilización de tales diseños en la página web de la editora de la revista sin autorización y sin indicación de autoría. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. La participación en una obra colectiva mediante relación laboral.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/1481.
RESUMEN	El actor mantuvo una relación laboral con la demandada, editora de la revista «Tectónica», por la que creó unas axonometrías, recogidas en una colección bajo el título «Axonometrías constructivas de edificios actuales», que presentó en 2004 en el Registro de la Propiedad Intelectual. Una axonometría es la representación de un cuerpo mediante las proyecciones obtenidas en tres dimensiones, a partir de los planos que forman parte de un proyecto arquitectónico, representados en dos dimensiones. El actor elaboró una serie de axonometrías constructivas desde 1997 a 2002 para su publicación en la revista señalada. Sin embargo, la editorial las reproduce de manera incontestada en varios números reeditados a partir de 2002, fecha en que quedó extinguida la relación laboral. Además, se publicaron en la página web de la que es titular la demandada. El JM desestima íntegramente la demanda, señalando que falta la nota de la originalidad para entender que las axonometrías son protegibles por la propiedad intelectual. A su juicio, constituyen tan solo una representación volumétrica de algo ya creado (el proyecto arquitectónico preexistente). En apelación,

la Audiencia se enfrenta a varias cuestiones importantes. La primera de ellas es determinar si las axonometrías son objeto de la propiedad intelectual, algo que afirma la Audiencia. La segunda cuestión se refiere a la atribución de la autoría de las axonometrías. La demandada presenta éstas como una obra en coautoría, pues en la producción de los diseños axonométricos han intervenido los arquitectos autores de los proyectos de las obras arquitectónicas seleccionadas, el propio director de la revista y los diseñadores gráficos. Sin embargo, considera la Audiencia que la participación de estas personas no tiene ninguna incidencia en la atribución de la autoría sobre las axonometrías. Dicha intervención se sitúa en una fase preliminar de definición conceptual, necesaria pero absolutamente separada de la confección material de las mismas. Lo que es objeto de propiedad intelectual es el resultado de los trabajos previos de definición, algo que fue llevado a cabo por el actor, por lo que debe ser considerado autor exclusivo. No obstante, el hecho de que el nombre del demandante apareciera al lado de las axonometrías en la publicación entraña un acto indudable de reconocimiento de su autoría por parte de la empresa editora. La tercera cuestión es determinar si los derechos sobre las axonometrías corresponden a ATC por ser incorporadas a una obra colectiva o si se aplica el régimen de la creación laboral. Para el demandante, lo que hubo fue un supuesto de transmisión de derechos reconducible al artículo 51 LPI, mientras que para la demandada estamos ante una obra colectiva del artículo 8 LPI. Esto tiene relevancia de cara a la cuestión sobre la aparición de las axonometrías en los números reeditados de la revista después de finalizada la relación que ligaba a las partes. Según la Audiencia, los diseños de don Juan Antonio se integraron en una obra colectiva, creada en virtud de una relación laboral. En el artículo 51 LPI, la cesión aparece concebida con carácter temporal, entendiendo la parte apelante que la terminación de la relación laboral determinaría la finalización del plazo de cesión. Pues bien, señala la Audiencia que el artículo 51 LPI constituye una norma especial respecto de las reglas generales en materia de transmisión de derechos, pero no respecto de la regla de atribución de la titularidad originaria de una obra con intervención de varias personas consagrada en el artículo 8 LPI. El hecho de que una obra colectiva se origine en el marco de una relación laboral, no significa que automáticamente se excluya el régimen establecido en el artículo 8 LPI. En consecuencia, siendo ATC la única titular de los derechos de reproducción y distribución de la obra colectiva en que consiste cada uno de los números de la revista en los que se

insertan las axonometrías, no hay razón para entender que la reedición de esos números sin su consentimiento tras la ruptura de la relación laboral que le vinculaba a la editora implique una infracción. La última cuestión a la que se enfrenta la Audiencia es la relativa a la vulneración de los derechos del actor por la divulgación de las axonometrías en la página web de la revista. En la medida en que han sido utilizadas por ATC al margen de las publicaciones para las que fueron concebidas, sin autorización de su autor, insertándolas en su página web sin indicación de quién es el autor, entiende la Audiencia que se han vulnerado los derechos de explotación y el moral de paternidad de don Juan Antonio. Este es el único extremo por el que estima parcialmente el recurso la Audiencia (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 30 de mayo de 2013.
PARTES	AISGE (apelada) <i>contra</i> Casa de Reposo y Sanatorio del Perpetuo Socorro, S.A. (apelante).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en las habitaciones de un hospital: existencia. Concepto de usuario de la comunicación pública. La excepción del ámbito estrictamente doméstico. Aplicación de las tarifas generales de las entidades de gestión.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/266374.
RESUMEN	<p>La entidad de gestión solicita a la demandada el pago de la remuneración del artículo 108.5 LPI, por la comunicación pública de grabaciones audiovisuales llevada a cabo en las habitaciones del hospital. El JM estima parcialmente la demanda, considerando que se ha producido comunicación pública en las habitaciones, en el sentido del artículo 20.1 LPI. La demandada interpone recurso de apelación. Alega, en primer lugar, que del artículo 20.2.f) y g) LPI se deduce que los hospitales no pueden ser sujetos de los actos de comunicación pública por los que se exige el pago de la remuneración. La Audiencia considera que existe identidad de tratamiento entre el caso de los hoteles y el de los hospitales, por lo que la recepción de ondas y su difusión a través del hospital constituye un acto de comunicación pública realizado por éste. En segundo lugar, se refiere el apelante al concepto de «usuario» del artículo 108.5 LPI, que incluye a aquellos que utilicen grabaciones audiovisuales, y no se refiere a los hospitales, que son meros receptores de la señal, sino a las entidades de radiodifusión y televisión. La Audiencia recuerda aquí la doctrina sentada por el TJUE en la sentencia de 15 de marzo de 2012 (asunto C-162/10), donde se indica que</p>

el usuario es el establecimiento hotelero que realiza los actos de comunicación pública. En tercer lugar, el apelante plantea que la doctrina sobre comunicación pública en las habitaciones de hotel y en la consulta de un dentista no es aplicable a los hospitales, puesto que la posición del paciente es distinta a la del cliente de hotel. La Audiencia indica que no es equiparable la permanencia con pernoctación hospitalaria con la estancia esporádica en una consulta de un dentista o de cualquier otro sanitario que ejerza su profesión de manera liberal en el marco extra hospitalario. Pero considera aplicable la doctrina de los hoteles a los hospitales, sobre la base de los siguientes argumentos: a) el acceso de los clientes a una obra radiodifundida constituye un servicio complementario prestado con el objetivo de obtener algún beneficio, pues influye en la categoría y en el precio de la estancia hospitalaria; b) es un servicio casi imprescindible para cualquier establecimiento hospitalario actual, pues es útil para la mejor aceptación por el enfermo de su propia hospitalización y que colabore con las terapias, haciendo el entorno más próximo y amable; c) permite al paciente soportar mejor las estancias hospitalarias. En cuarto lugar, el apelante defiende la aplicación de la excepción del ámbito estrictamente doméstico, dadas las características de la estancia en los hospitales. La Audiencia niega su aplicación por dos motivos: 1) el carácter público o privado del lugar en que se produce la comunicación carece de relevancia alguna, pues lo importante es el carácter privado o no del uso que hace de la obra el propio establecimiento; 2) al existir la conexión con la red de distribución de imágenes y sonido del hospital, no se dan los requisitos del artículo 20.1.II LPI. En quinto lugar, el apelante insiste en que el hospital carece de fines lucrativos. Apunta la Audiencia que el hospital deja constancia de las comodidades que pone a disposición del enfermo y de sus allegados, indicando en su publicidad que todas las habitaciones disponen de televisor. Esto es un indicativo de sus fines lucrativos. Resulta indiferente si la gestión concreta de las televisiones se hace o no por el hospital, pues éste es quien capta la señal y configura la red de distribución que permite la recepción en cada habitación. Finalmente, la última alegación del apelante es la relativa a las tarifas aplicadas. Indica que están determinadas únicamente por la entidad de gestión, sin posibilidad de pacto, y que no son equitativas porque no todo lo que es objeto de comunicación pública en las habitaciones es obra audiovisual, y no se establecen reglas relativas al porcentaje de ocupación ni al número de actos de visionado. La Audiencia recuerda que el artículo 157 LPI otorga a estas entidades la facultad de esta-

blecer las tarifas generales en defecto de pacto o acuerdo, que en el caso no existe porque se ha llevado a cabo la explotación al margen de los derechos cuya gestión tiene encomendada la demandante. No obstante, pretender fijar un precio atendiendo al hecho cierto y concreto de las obras visionadas resulta imposible. A juicio de la Audiencia, la falta de datos objetivos para contrastar su adecuación a las circunstancias, hace difícil para el Juez concretar un precio que guarde relación razonable con el valor económico del servicio prestado. Por todo ello, la Audiencia desestima el recurso planteado por el hospital (s. L. Maza).

NOTA

Sobre comunicación pública de contenidos protegidos en establecimientos abiertos al público, *vid.* también las sentencias de: la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 6ª), de 5 de diciembre de 2012 (Westlaw. JUR 2013/183793), en un café-bar; la Audiencia Provincial de Albacete (Sección 1ª), de 21 de diciembre de 2012 (Westlaw. JUR 2013/33393), en una emisora municipal; la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), de 17 de enero de 2013 (Westlaw. JUR 2013/121183), en un gimnasio; la Audiencia Provincial de Álava (Sección 1ª), de 25 de enero de 2013 (Westlaw. JUR 2013/155623), en un bar; la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), de 11 de febrero de 2013 (Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/694), en una emisora de radio; la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 2ª), de 26 de febrero de 2013 (Westlaw. JUR 2013/352333), en fiestas locales; la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 5ª), de 22 de abril de 2013 (Westlaw. JUR 2013/228673), también en fiestas locales; la Audiencia Provincial de Orense (Sección 1ª), de 21 de mayo de 2013 (Westlaw. JUR 2013/197944), en fiestas locales; la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), de 16 de septiembre de 2013 (Westlaw. JUR 2013/313362), en un bar. Todas ellas declararon la existencia de comunicación pública. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª), en sentencia de 19 de abril de 2013 (Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/1113), no la declaró, al entender que no se había logrado demostrar por parte de AGEDI y AIE que se hubieran producido actos de comunicación pública de grabaciones musicales en el período en que la demandada regentó el bar (s. L. Maza).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN
PARTES

Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª).
Sentencia de 27 de junio de 2013.
Don José Daniel (apelante) contra Grupo Anaya, S.A. (apelada).

OBJETO	Actualización de una obra colectiva sin el consentimiento de uno de los participantes. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Elementos definitorios de la obra colectiva. Derechos morales de integridad y paternidad.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/265835.
RESUMEN	<p>Las partes suscriben un contrato de edición el día 13 de enero de 1998, con anexo de 19 de mayo de 2009, consistente en la elaboración de una obra colectiva sobre los comentarios a los artículos de la LSA y su posterior actualización. Don José Daniel interpone demanda contra la editorial por haber procedido a la actualización de su parte sin su consentimiento. Alega lo siguiente: 1) infracción del artículo 14.1º y 5º LPI, por privarle del derecho a decidir sobre la divulgación de la obra; 2) infracción de los artículos 64.2, 65.3º y 66 LPI, por no someter las pruebas de imprenta a la corrección de su autor; 3) el no reconocimiento de su condición de autor en el comentario de los artículos 303 y 306 LSA; 4) infracción de los artículos 8.2 y 64.1 LPI, por la adición de un nuevo tercer coordinador en la segunda edición. El JM desestima íntegramente la demanda, por lo que don José Daniel interpone recurso de apelación, reiterando las alegaciones indicadas. En primer lugar, se alega que el Juez confunde los derechos de propiedad intelectual sobre la obra en su conjunto y sobre las aportaciones individuales de cada autor. Apunta la Audiencia que lo característico de la obra colectiva no es la iniciativa o el encargo, sino que la coordinación de los trabajos implique una subordinación por jerarquía funcional o contractual. Esa persona física o jurídica ostenta la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra colectiva, sin perjuicio de los derechos morales y patrimoniales reconocidos en la LPI a los creadores individuales de esas aportaciones. La sentencia recurrida no declara que el autor individual carezca de derechos sobre su concreta aportación, sino que desestima la vulneración de los mismos, atendiendo a la concurrencia de determinados hechos y circunstancias. El actor ha percibido las correspondientes liquidaciones derivadas de la venta de ejemplares de la segunda edición, sin formular queja alguna ni devolverlas. Por tanto, no cabe alegar ahora la infracción de los derechos de autor, pues lo contrario iría en contra de sus propios actos. En segundo lugar, se alega la infracción de los artículos 14.1º y 5º LPI, por habersele privado del derecho a decidir sobre la divulgación de la obra. Anaya publicó en julio de 2009, en el marco de la segunda edición, los comentarios que</p>

el actor había realizado para la primera edición del año 2001, y lo hizo contra su expresa negativa contenida en un documento de 20 de octubre de 2008. La Audiencia desestima también esta alegación en base al previo incumplimiento por el actor de la obligación y compromiso asumido en el contrato de edición suscrito, consistente en la entrega en el plazo previsto de la actualización de los comentarios. La facultad de actualización de los mismos no le fue impedida ni negada por Anaya, sino que pudo ejercitarla en el plazo temporal acordado contractualmente (30 de junio de 2008). Fue vencido dicho plazo, el 18 de septiembre de 2008, cuando comunicó al coordinador su voluntad de no llevar a cabo la actualización. Además, por comunicación de 15 de julio de 2008, dirigida al coordinador, y también transcurrido el plazo temporal, anunciaba que esperaba terminar la actualización el 15 de septiembre próximo. Por otro lado, el recurrente, tras desvincularse unilateralmente de su relación contractual con Anaya, había seguido trabajando en la actualización de su obra y se la remitió meses más tarde a la editorial «La Ley», lo que podría constituir una infracción de los derechos de explotación de la aportación del recurrente que Anaya tenía adquiridos, tanto por imperativo legal del artículo 8 LPI, como a tenor del contrato de edición. Por tanto, dado el incumplimiento de don José Daniel y que el poder de decisión sobre el contenido de la obra corresponde al coordinador, resultaba perfectamente admisible que la editora decidiera introducir en la segunda edición el comentario realizado por el actor para la primera, sin modificación alguna. En tercer lugar, alega el recurrente la infracción de los artículos 64.2, 65.3º y 66 LPI, por el incumplimiento del deber de someter las pruebas de imprenta a la corrección de su autor. Señala que Anaya incumple tal deber contractual y que con ello se persigue ocultarle el propósito de publicar su obra sin actualizar, así como ocultarle la ilícita inclusión de doña Laura como coautora de los comentarios de los artículos 303 y 304 LSA. La Audiencia desestima igualmente este motivo, insistiendo en el previo incumplimiento injustificado por don José Daniel de su obligación de actualización de los comentarios. La decisión de Anaya de incluir en la segunda edición los comentarios no actualizados de la primera edición trataba de evitar el perjuicio a la obra colectiva en general. Además, el deber de someter las pruebas de imprenta a la corrección de su autor resultaba irrelevante e innecesario, dado que eran los mismos comentarios realizados para la primera edición. En cuanto a la inclusión de doña Laura como coautora de los comentarios, tampoco se aprecia lesión alguna, pues en pie de página y con un asterisco

se indica que el comentario ha sido realizado por don José Daniel en colaboración con doña Laura. Finalmente se alega la infracción de los artículos 64.1 y 8.2 LPI, por la adición de un nuevo tercer coordinador a la segunda edición. Sostiene el recurrente que dicha decisión de Anaya, sin conocimiento ni consentimiento del recurrente, vulneraría los preceptos citados. Según la Audiencia, la inclusión de ese nuevo coordinador de la obra colectiva no infringe el artículo 64.1º LPI, por cuanto la decisión de Anaya respondía al ejercicio de los derechos que ostenta sobre dicha obra conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2 LPI, dado que no existe pacto en contra al respecto. En definitiva, la Audiencia desestima el recurso porque entiende que la conducta de Anaya en el ámbito de la segunda edición de la obra colectiva no ha lesionado los derechos de don José Daniel sobre su aportación singular (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 20 de septiembre de 2013.
PARTES	AGEDI y AIE (apelados) <i>contra</i> don Esteban (apelante).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Reclamación de cantidad por entidades de gestión. Abono de derechos devengados. Excepción de prescripción: improcedencia.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/313102.
RESUMEN	Don Esteban realizaba actos de comunicación pública de fonogramas en el local Café Teatro “El Cambio”, que él mismo regentaba. AGEDI y AIE interponen demanda contra don Esteban por la comunicación pública de fonogramas sin abonar la remuneración que la Ley establece a favor de los productores fonográficos y de los artistas, intérpretes y ejecutantes de dichas grabaciones musicales. El JM estimó parcialmente la demanda interpuesta por AGEDI y AIE, condenando a don Esteban a satisfacer lo adeudado por derechos devengados desde el año 2003, aunque excluyendo la procedencia del pago reclamado por AGEDI y AIE, del periodo septiembre-diciembre de 2002. Don Esteban interpone recurso de apelación basándose en dos motivos. En primer lugar, que no suscribió ningún contrato con AGEDI ni con AIE; y en segundo lugar, que a la cantidad reclamada le afecta la excepción de prescripción, si se tiene en cuenta el plazo de cinco años previsto en el artículo 140.3 LPI. Sobre la inexistencia de contrato entre don Esteban y AGEDI y AIE, entiende la AP que carece de sentido sustentar el recurso en un debate sobre la existencia o no de previa vinculación contractual con dichas entidades de gestión. Advierte

que, en cualquier caso, la obligación de pago existe porque así lo establece la Ley, y esto le bastaba a AGEDI y a AIE para reclamar los importes pendientes. En cuanto a la excepción de prescripción, el Tribunal de apelación concluye que la interposición de la demanda por AGEDI y AIE data del 2 de enero del año 2008, y en primera instancia sólo se ha condenado a don Esteban al pago de las cantidades devengadas por derechos que habrían sido afectados desde enero de 2003 en adelante. Por ello, no quedaría, como se deduce del cómputo del lapso temporal, fuera del plazo de los cinco años alegado por don Esteban. La AP desestima íntegramente el recurso de apelación de don Esteban (m.s. Lorenzo).

NOTA	Sobre la comunicación pública de repertorios de obras musicales y utilización fonogramas cuyos derechos de propiedad intelectual son administrados por entidades de gestión, así como sobre el impago de los derechos de remuneración de estas últimas, se pronuncian en sentido semejante la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 5ª), de 28 de octubre de 2013 (Westlaw. JUR 2014/17760); la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (Sección 1ª), de 21 de noviembre de 2013 (Westlaw. JUR 2013/370983); y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de 11 de diciembre de 2013 (Westlaw. JUR 2014/55102) (m.s. Lorenzo).
ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 30ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 9 de octubre de 2013.
PARTES	ADIVAN y Ministerio Fiscal (apelados) contra don Ernesto y don Florentino (apelantes).
OBJETO	Distribución o almacenamiento de DVD's y CD's con copias no autorizadas de obras protegidas. Delito contra la propiedad intelectual: condena. Atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas: procedencia. Indemnización por daños y perjuicios: improcedencia.
FUENTE	Aranzadi Repertorio Penal. Marg. n.º 2013/1453.
RESUMEN	El JP condenó a don Ernesto y a don Florentino como autores, cada uno de ellos, de un delito contra la propiedad intelectual así como al pago de una indemnización a las entidades ADIVAN y AGEDI por los daños y perjuicios causados. Don Ernesto y don Florentino recurren en apelación. Don Ernesto considera que se ha dictado su condena sobre pruebas indiciarias insuficientes, y no se ha acreditado que los DVD's fueran copias no autorizadas, pues no han sido visionados ni se han determinado las obras, autores y derechos concretos conculcados.

Igualmente alega que no se demostró que hubiera transmisión de los DVD's, por lo que no concurren todos los elementos del tipo penal (art. 270 CP). La AP entiende que, aunque no se ha constatado que los acusados efectuaran venta alguna de CD's y DVD's, hay que tener por acreditada la concurrencia de todos los elementos del tipo, desde el momento en que la policía encontró un gran número de discos. Añade que la conducta de don Ernesto y don Florentino se integraría en los actos de distribución o en el almacenaje de ejemplares, que es sancionado con la misma pena en el apartado segundo del artículo 270 CP. Concluye que el artículo 270 CP se refiere a conductas realizadas en perjuicio de tercero, y no con efectivo resultado de perjuicio a ese tercero, por lo que se cumpliría el tipo penal con el ánimo tendencial. Por su parte, don Florentino sostiene ante el Tribunal de apelación que no se dedica a la venta de ese tipo de discos, así como que no tiene relación alguna con los que ocuparon su vivienda. Añade que los testimonios de don Ernesto y don Virgilio y el resultado del registro practicado en la vivienda no bastan para la condena que se le impuso en primera instancia. Sobre esto, recuerda la AP que para otorgar mayor credibilidad a un testigo o a cualquiera de los acusados juega un papel decisivo la inmediatez, de la que en segunda instancia no se dispone. Por lo tanto, si el juzgador de instancia creyó en los testimonios de don Ernesto y don Virgilio, no puede la AP otorgar mayor credibilidad a los argumentos del apelante don Florentino. Es más, advierte el Tribunal de apelación que se reconoce en el escrito de recurso que el titular del alquiler de la vivienda es don Florentino, por lo que resulta difícil de imaginar que pudiera realizarse el almacenaje de mercaderías allí en la cantidad descrita, al margen de la autorización y el control de don Florentino. Por otra parte, la AP reconoce que concurre en el caso la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas (*"el periodo de paralización, de más de tres años, que ha ocasionado la dilación indebida es especialmente significativo, lo que determina su apreciación como muy cualificada, y lleva a reducir en un grado la pena impuesta"*). Por último, y en cuanto a la responsabilidad civil, la AP concluye que no procede la indemnización acordada en la sentencia de primera instancia, al resultar requisito imprescindible que se acredite la existencia de daños y perjuicios, tal y como se desprende del artículo 140 LPI (*"en el supuesto enjuiciado no consta que se hayan llegado a explotar comercialmente los DVD's y CD's intervenidos, ya que no se ha acreditado qué número de tales objetos comerciales llegó a vender, si es que llegó realmente a vender alguno. Por lo cual, no cabe concluir que se haya ocasionado un perjuicio económico"*).

a las entidades y sujetos titulares de los derechos relativos a la explotación de tales productos”). La AP estima parcialmente los recursos de apelación de don Ernesto y don Florentino (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 7ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 22 de octubre de 2013.
PARTES	Ministerio Fiscal (apelado) <i>contra</i> don Jesús Manuel (apelante).
OBJETO	Falta contra la propiedad intelectual: condena. Distribución o puesta a disposición al por menor de DVD's y CD's que contienen copias fraudulentas de obras protegidas. Efectos retroactivos de la reforma del Código Penal.
FUENTE	Westlaw. JUR 2013/259428.
RESUMEN	<p>El JP condenó a don Jesús Manuel como autor de un delito contra la propiedad intelectual (art. 227.1 CP) y, en concepto de responsabilidad civil, al pago de una indemnización a AGEDI, a SGAE y a EGEDA. Don Jesús Manuel interpone recurso de apelación al considerar que no quedó acreditado que realizara la venta de material falsificado, pues el informe pericial sobre la falsedad de los ejemplares intervenidos lo considera insuficiente. Además, alega que con su actuación no infringió el artículo 270 CP, dado que su conducta no tiene encaje en el tipo previsto en dicho precepto. La AP estima parcialmente el recurso de apelación. Por una parte, rechaza el primer argumento esgrimido por don Jesús Manuel en su recurso, pues entiende el Tribunal de apelación que ha quedado acreditada la distribución o puesta a disposición de material falsificado por la declaración de los agentes de la policía, así como el hecho de que son copias fraudulentas, según la prueba pericial. Concluye que se trata de un supuesto de distribución de copias fraudulentas al por menor, con el que don Jesús Manuel iba a obtener un escaso beneficio, por lo que resulta de aplicación el párrafo segundo del apartado primero del artículo 270 CP (modificado por LO 2/2010, de 22 de junio). Además, entiende que también resulta de aplicación al caso el artículo 623.5 CP, al entenderse que el beneficio económico de don Jesús Manuel fue inferior a 400 euros, por lo que los hechos pasan a calificarse por la AP como una falta (m.s. Lorenzo).</p>
NOTA	<p>Resuelven supuestos prácticamente idénticos al aquí reseñado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 7ª), de 10 de octubre de 2013 (Westlaw. JUR 2014/18025); la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección</p>

7ª), de 15 de noviembre de 2013 (Westlaw. JUR 2014/51062); la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 30ª), de 26 de diciembre de 2013 (Westlaw. JUR 2014/52789); y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 1ª), de 24 de enero de 2014 (Westlaw. JUR 2014/50988) (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO **Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 5ª).**
 RESOLUCIÓN **Sentencia de 15 de noviembre de 2013.**
 PARTES **SGAE (apelado) contra doña Maribel (apelante).**
 OBJETO **Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Reclamación de cantidad por impago de derechos devengados: procedencia.**
 FUENTE **Westlaw. JUR 2014/31530.**

RESUMEN El JM estimó parcialmente la demanda interpuesta por SGAE contra doña Maribel, condenando a esta última a abonar a la entidad de gestión 686,29 euros, por impagos entre julio de 2007 y septiembre de 2010 y, por ende, incumplimiento del contrato para la comunicación pública de obras del repertorio de SGAE en el local de doña Maribel. La demandada interpone recurso de apelación, alegando que la deuda pendiente se había extinguido, ya que ella se dio de baja en el censo de empresarios en abril de 2008. La AP desestima el recurso de apelación, confirmando la sentencia de primera instancia. Advierte el Tribunal de apelación que el local ha continuado con su actividad y el aparato de televisión en funcionamiento. En este último sentido, trae a colación el contenido del contrato suscrito entre SGAE y doña Maribel para el uso por esta última del repertorio musical de la entidad de gestión en su establecimiento. Según consta en el mismo, “el contrato se rehabilita si pese a la notificación resolutoria se continúa haciendo uso del repertorio”. Concluye la AP que la obligación de pago es inmune a la cesión del establecimiento (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO **Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª).**
 RESOLUCIÓN **Sentencia de 13 de diciembre de 2013.**
 PARTES **Corporación Radio Televisión Española, S. A. (apelada) contra Gestevisión Telecinco, S. A. (apelante).**
 OBJETO **Titularidad exclusiva para la producción y emisión de formato televisivo. Plagio: inexistencia. Competencia desleal. Imitación con aprovechamiento de la reputación ajena: inexistencia. Ámbito de aplicación del artículo 11 LCD.**
 FUENTE **Aranzadi Civil. Marg. n.º 2014/45.**

RESUMEN

Corporación Radio Televisión Española, S. A. (RTVE) adquirió en exclusiva la titularidad de los derechos para la producción y emisión en España del formato televisivo “J’ai une question à vous poser”. RTVE emitió diversas ediciones del programa “Tengo una pregunta para usted”. En el año 2010 Gestevisión Telecinco, S. A. (Telecinco) emitió el programa “España pregunta. Tamara responde”. RTVE demandó a Telecinco, al considerar que este programa entrañaba una imitación del formato televisivo cuyos derechos ostentaba ella en España. En su demanda acumuló una acción por infracción de los derechos de propiedad intelectual y, de modo subsidiario, una acción por competencia desleal, en su modalidad de imitación con aprovechamiento de la reputación ajena, reclamando una indemnización de 100.000 euros por los daños y perjuicios que consideraba que había sufrido. El JM estimó la demanda de RTVE, y Telecinco interpuso recurso de apelación ante la AP, que lo estima íntegramente, revocando la sentencia de primera instancia. Sobre la infracción de los derechos de propiedad intelectual, entiende el Tribunal de apelación que para que existiera plagio sería necesario que se tratase de una copia meramente servil de una obra ajena, debería haberse constatado una similitud sustancial entre la obra cuyos derechos esgrime RTVE y lo realizado por Telecinco, sin que baste la mera existencia de elementos en común (“no podemos negar que hay una clara coincidencia que responde a una misma idea inspiradora (...), pero este aspecto no bastaría para apreciar la infracción, pues estamos ante un planteamiento ya empleado en televisión con anterioridad”). Concluye al respecto que se observan patentes diferencias entre el formato del programa televisivo de RTVE y el programa de Telecinco, que excluyen la apreciación de una sustancial similitud (distinciones en cuestiones como la escenografía, la colocación y el papel de los presentadores, la secuenciación del programa, la ambientación del mismo, las características del público). Sobre el ilícito concurrencial por imitación con aprovechamiento de la reputación ajena (art. 11 LCD), puntualiza la AP que la regulación prevista en el artículo 11 LCD está prevista para otorgar protección en aquellos ámbitos a los que no estuviesen proporcionando cobertura leyes especiales que otorgan derechos de exclusiva, tales como la propiedad intelectual e industrial (“cuando la conducta que se reprocha a la parte demandada es lícita y compatible con los derechos de exclusiva que ostente el titular de la propiedad intelectual, difícilmente cabe tratar de invocar, ante el mismo comportamiento, un segundo escalón de protección en su contra, al amparo de la LCD; para tratar de impedir que desarrolle una prestación

empresarial que no infringe el derecho ajeno de exclusiva y que, por lo tanto, sería legítima y estaría amparada por el principio de libertad de empresa. Sólo si se tratase de conductas distintas o de vacíos de cobertura en la normativa sobre derechos de exclusiva, podría tener sentido la invocación del precepto”) (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 17 de diciembre de 2013.
PARTES	Don Gregorio (apelante) contra don Ignacio (apelado).
OBJETO	Comunicación pública no autorizada de proyectos, bocetos y fotografías en página web personal, sin consentimiento del titular de los derechos. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Derecho de paternidad. Derecho sobre las meras fotografías.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/2217.
RESUMEN	<p>Don Gregorio es decorador de interiores y su taller de diseño es conocido por el signo EDA. Don Ignacio prestó sus servicios para don Gregorio como dibujante, desde el año 1988 hasta 2011. Este último hizo publicidad en su página web y en su blog personal de proyectos, bocetos y fotografías elaboradas por don Gregorio, incluyendo la siguiente leyenda: “obras realizadas con mi colaboración directa en el estudio de diseño de arquitectura EDA”. Don Gregorio demanda a don Ignacio al considerar que con dicha actuación se ha producido una infracción de su derecho de autor sobre los proyectos y diseños, al divulgar sus obras por internet omitiendo el nombre de su autor, atribuyéndose don Ignacio la paternidad de las mismas. En concreto, alegó infracción de los derechos derivados de las meras fotografías, pidiendo el cese de la actividad infractora, la publicación de la sentencia y el pago de 30.000 euros por daños morales. El JM desestima íntegramente la demanda de don Gregorio, al entender que este último autorizó expresamente a don Ignacio para insertar los proyectos y las fotografías en su página web y blog personal. Añade el JM que la comunicación pública realizada por don Ignacio la realizó con indicación expresa de que las obras habían sido realizadas en el estudio EDA, con su colaboración, por lo que el demandado no se atribuyó la paternidad de las mismas. Don Gregorio interpone recurso de apelación. Alega que en primera instancia no se acreditó debidamente que él autorizase la publicación de las obras, pues la testigo en cuya declaración se basó el JM reconoció su amistad con don Ignacio, así como que había sido despedida por don Gregorio. El Tribunal de apelación desestima íntegramente el recurso. Coincide con el JM en que se encuentra debidamente</p>

acreditada la autorización expresa del apelante a don Ignacio para que este último insertara en su página web y blog personal proyectos elaborados en el estudio EDA, advirtiéndolo declarado por la testigo en primera instancia (“ésta declaró que, antes de extinguirse la relación laboral, el demandado solicitó autorización al Sr. Gregorio para colocar sus proyectos en su web, y éste la concedió. Incluso animó al demandado a difundir sus proyectos”). Confirma que la testigo trabajó en el estudio de don Gregorio, y que fue despedida por éste, pero sin que conste que le tenga antipatía o animadversión al apelante. Sobre esto último, la AP trae a colación el contenido del artículo 376 LEC, concluyendo que las circunstancias personales de la testigo no privan de valor probatorio a su testimonio (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de La Rioja (Sección 1ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 23 de enero de 2014.
PARTES	SGAE (apelante) contra Ayuntamiento de Anguciana (apelado).
OBJETO	Comunicación pública de obra protegida por su propio autor. Reclamación de cantidad de SGAE por impago de derechos devengados: improcedencia.
FUENTE	Westlaw. JUR 2014/69098.
RESUMEN	<p>Don Remigio es autor de la obra “El ojo de Horus”, que fue representada, participando él mismo en la representación, en la localidad de Anguciana. SGAE demanda al Ayuntamiento de Anguciana por la comunicación pública de obras y piezas musicales protegidas por la propiedad intelectual. El JPI estima parcialmente la demanda, condenando al Ayuntamiento de Anguciana al pago de la cantidad de 1.192,10 euros. SGAE interpone recurso de apelación reclamando 180 euros más, por la representación de la obra “El ojo de Horus”, que el JPI entendió que no generaba derechos de autor, al tratarse de la actuación de un autor, don Remigio, que interpreta su propia obra. La AP desestima el recurso de SGAE. Entiende el Tribunal de apelación que como el propio autor participó en la representación de su obra, esto supone que autorizó al Ayuntamiento de Anguciana para la comunicación pública de su obra. En este sentido, el hecho de que don Remigio le hubiera encomendado a SGAE la gestión de los derechos de autor no supone la cesión de los mismos, sino que don Remigio sigue siendo el titular de los derechos de comunicación pública de su obra, y el hecho de que aceptase y participase en la representación llevada a cabo en Anguciana supone haber autorizado la comunicación pública de su obra (m.s. Lorenzo).</p>

3. OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES

ÓRGANO	Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 5 de febrero de 2013.
PARTES	Infonis, S.L. (demandante) contra IMS Health, S.A. (demandada).
OBJETO	Incorporación en una base de datos propia de una parte sustancial del contenido de una base de datos ajena sin el consentimiento de su autor. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Derecho <i>sui generis</i> sobre las bases de datos. Determinación de la indemnización. Protección por la Ley de Competencia Desleal.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/1274.
RESUMEN	<p>La actora fabricó una base de datos destinada al marketing farmacéutico. Tras suscribir diversos acuerdos con la demandada para la comercialización de la misma y de otro acuerdo de no competencia, IMS decidió resolverlos unilateralmente. Infonis interpone demanda en ejercicio de las acciones declarativa de infracción del derecho <i>sui generis</i> sobre su base de datos, de competencia desleal, de reclamación de daños y perjuicios, y de cesación. Alega concretamente: 1) que la demandada copió su base de datos y la utilizó en su propia base de datos, comercializándola en perjuicio de la de la actora; 2) que difundió información engañosa a los compradores de su base de datos. La demandada, por su parte, señala que: a) su base de datos no es copia de la de la actora y que las coincidencias se deben a meras causalidades; b) la base de datos que comercializa la venía desarrollando desde hacía tiempo atrás. El JM analiza, en primer lugar, la doble protección que reciben las bases de datos: por el derecho de autor, si tiene suficiente grado de originalidad como para considerarla obra, y por el derecho <i>sui generis</i>, que pretende proteger la inversión sustancial en la base de datos, impidiendo que alguien se aproveche del esfuerzo económico ajeno o laboral para confeccionar con el material ajeno, sin autorización, su propia base de datos introduciéndola en el mercado. El artículo 133 LPI no protege el derecho a la titularidad de los datos, sino la forma en que se ha confeccionado la base o colección (la selección y disposición de tales datos), siempre que en ello se haya invertido, de forma sustancial, dinero, esfuerzo y trabajo que justifiquen tal protección legal. Aplicando la LPI, el JM estima la demanda, por entender que se cumple el requisito de la inversión sustancial, puesto que la demandada reconoce que la inversión efectuada era al menos de 2.700.000 euros. Respecto al copiado de la base de datos, a</p>

juicio del Juez ha quedado acreditado que en la base de datos de la demandada se incluyen contenidos de la base de datos del actor —incluso errores contenidos en esta última—. La demandada, con el volcado de datos de la base de datos ajena a la propia, se ha aprovechado ilícitamente del esfuerzo ajeno. Y señala el JM que aunque entendiéramos que no se trata de una parte sustancial, ello carecería de importancia, pues se produce una extracción y reutilización repetida y sistemática por parte de la demandada. Ello supone un acto contrario a la explotación normal que implica un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base (art. 133.2º LPI). Según el Juez, la única forma de evitar conductas de trasvase de datos sin autorización, es estableciendo en las sentencias condenas disuasorias, siempre y cuando los acuerdos de confidencialidad no sean suficientes para la protección. En cuanto a la indemnización por daños, de las opciones señaladas en el artículo 140 LPI, la demandante ha optado por la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización. Un perito la fijó en el 65% de la facturación bruta obtenida por IMS por la comercialización de su base de datos desde su lanzamiento hasta la fecha del informe. En cuanto a las acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal, no las estima el Juez, al entender que cuando se otorga la protección de la LPI, se hace innecesario acudir a la protección de la LCD, que tiene un carácter residual o complementario. Por otro lado, se acoge la acción de cese de la actividad ilícita (art. 139.1 LPI), con la prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad infractora y la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción. Finalmente, se condena a la publicación de la sentencia en dos revistas de tirada nacional especializadas en el sector del marketing farmacéutico (s. L. Maza).

ÓRGANO	Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 2 de mayo de 2013.
PARTES	CEDRO (demandante) contra Universidad Autónoma de Barcelona (demandada).
OBJETO	Reproducción y puesta a disposición de obras protegidas en el campus virtual de una universidad. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Legitimación activa de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Falta de aplicación de la exención de responsabilidad del artículo 16 LSSICE. Determinación de la indemnización. Aplicación del índice CORSA.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/747.

RESUMEN

La demandada tiene un campus virtual al que se accede a través de la web de la UAB, y que constituye una herramienta complementaria de las distintas asignaturas ofertadas. Dentro de cada espacio virtual, los profesores ponen a disposición de los alumnos los materiales relacionados con la asignatura, incluyendo reproducciones parciales o íntegras de obras protegidas —incluso manuales—, que se pueden descargar. Distintas universidades españolas han firmado con la actora convenios por los que se conceden licencias para la explotación digital de su repertorio, algo que no ha hecho la demandada. El precio que se ofrece a las universidades para la concesión de la licencia es de cinco euros por alumno/año matriculado. La primera cuestión a la que se enfrenta el JM es la legitimación activa de CEDRO. Reproduce aquí toda la doctrina relativa al artículo 150 LPI, haciendo hincapié en la ausencia de necesidad de aportar los contratos concretos con los autores gestionados. Además, la actora es la única entidad existente en España que representa a los titulares de derechos de este ramo. En segundo lugar, la demandada ha alegado que los contenidos que se utilizan en el campus virtual están sujetos a licencias *creative commons*, pero no lo ha acreditado. En tercer lugar, la UAB señala que la Universidad no ha sido la autora de los actos de infracción, sino que son los profesores los autores directos de los mismos, y que CEDRO debería dirigirse contra ellos. Además, apunta que ha dado instrucciones a los profesores para que no se infrinjan los derechos de autor en estos espacios. Sin embargo, el JM afirma la legitimación pasiva y la responsabilidad de la demandada, en cuanto que es ella la titular de la plataforma y es la encargada de su puesta en funcionamiento y su gestión. En este sentido, corresponde a la demandada poner límites a la reproducción de obras protegidas por los derechos de autor (ej.: impidiendo digitalmente la descarga de toda una obra). Además, los acuerdos de CEDRO se celebran con las universidades, no con los profesores particulares. En cuarto lugar, la demandada alega el artículo 16 LSSICE, que se refiere a la exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos. Sin embargo, el Juez considera que no es aplicable este precepto por dos motivos: a) la Universidad no es una prestadora de servicios de la sociedad de la información; b) la demandada era concedora de la posible comisión de infracciones, pues recibía reclamaciones sobre este particular y no consta qué actuaciones ha llevado a cabo para evitar que se produzcan. Como la demandada no ha aportado ninguna muestra de lo que se publica en las web de alguna de sus asignaturas, el Juez

deduce que la publicación o reproducción de textos sin licencia es habitual en el campus. El Juez tampoco acoge que la libertad de cátedra impida a la Universidad cualquier actuación dirigida a evitar estas infracciones. La libertad de cátedra no queda afectada por los límites en el uso del material que se pone a disposición de los alumnos. Por otro lado, considera el Juez que resultaría contradictorio que la demandada pagara las correspondientes licencias por la reproducción de contenidos a través de los servicios de reprografía y de las fotocopiadoras, y en cambio no lo pagara respecto del ámbito que aquí se plantea. De ahí que concluya que se han producido actos de comunicación pública de contenidos protegidos. Finalmente, el último punto al que se refiere el Juez es la determinación de la indemnización. La actora ha elegido la opción, dentro del artículo 140 LPI, de la remuneración que hubiera percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización, además de los gastos de investigación en que se han incurrido. La indemnización la calcula utilizando el índice CORSA, determinando la remuneración en proporción a la tarifa establecida para un uso del 10% de cada obra. El TS ha establecido la doctrina sobre el particular, indicando que la indemnización debe ser el importe de la tarifa general para la autorización de reproducciones del 10% de la obra, multiplicado por 5. Ello sin perjuicio de que si se probara que el porcentaje de promedio de reproducción de las obras es inferior o superior al 50% de la obra, la tarifa pudiera multiplicarse por un coeficiente superior o inferior, sin que pueda exceder de 10 veces su importe. Expone la demandada que la tarifa que pretende aplicar la actora no es equitativa, puesto que es una transposición de la tarifa prevista para los servicios de reproducción analógica (servicios de fotocopias), no atiende al uso real y otras circunstancias (ej.: la clase de carrera universitaria). Sin embargo, a juicio del Juez el establecimiento de una tarifa equitativa resulta sumamente complejo en cuanto que concurren muchos factores (números de alumnos, distinción entre carreras universitarias, facilidad de acceso al sistema y su capacidad de difusión, entre otros). Si se atendiera a la descarga o al uso real, habría que conocer qué cantidad o cifra se asignaría a cada una de ellas. En este caso se desconoce el número de descargas de contenidos protegidos y gestionados por la actora. No obstante, dada la facilidad de acceso y posterior uso por parte de los alumnos del citado material, superior incluso al que se presta por los servicios analógicos, estima el Juez que el establecimiento de una cuota de cinco euros por alumno y año no resulta desproporcionado. Ahora bien, el Juez, y es por esto por lo que estima

parcialmente la demanda, encuentra tres obstáculos para aplicar la fórmula de la tarifa general para el 10% multiplicada por 5. En primer lugar, la entidad demandada carece de finalidad lucrativa. En este sentido, el artículo 157.1.b) LPI establece que las entidades de gestión podrán establecer tarifas generales que deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa. La doctrina apuntada del índice CORSA se ha aplicado, sobre todo, a casos de empresas o particulares que tenían como finalidad exclusiva la reproducción como objeto de su actividad. La demandada carece de fin lucrativo, pues lo único que desea es prestar un servicio al alumno, sin obtener beneficio económico de ello. En segundo lugar, existe una preponderante función social y pública de las universidades que debe ser protegida. En tercer lugar, debe atenderse a la entidad y relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario (arts. 158.3.2º LPI y 157.1 del Anteproyecto de reforma de la LPI). En este caso, la reproducción llevada a cabo por la demandada es una de sus múltiples actividades dirigidas todas ellas a la formación del alumnado. Por todo ello, el Juez entiende que la fórmula CORSA no puede ser aplicada miméticamente a este supuesto. Ahora bien, también es cierto que la no aplicación de ningún índice corrector desmotivaría los acuerdos tan necesarios en este ámbito, en cuanto que a los implicados les bastaría con esperar el resultado del procedimiento judicial para pagar la tarifa propuesta por la actora. Por tanto, el Juez aplica un índice corrector del 1,5. CEDRO también solicita una multa coercitiva diaria, desde la fecha de la sentencia hasta que se produzca el cumplimiento de lo ordenado por ésta. La multa coercitiva indicada se recoge en los artículos 44 de la Ley de Marcas y 55 de la Ley del Diseño Industrial, pero no en la LPI, por lo que no se acoge tal petición. En definitiva, el JM estima parcialmente la demanda: a) declara que la UAB ha venido reproduciendo y comunicando públicamente contenidos protegidos de manera ilícita; b) tiene la obligación de solicitar a la actora la correspondiente licencia para la utilización digital de obras; c) debe cesar en la actividad infractora y tomar todas las medidas necesarias para que no se reanuden; d) debe retirar, mediante el borrado correspondiente, todos los contenidos digitales existentes en el campus virtual que pertenezcan al repertorio de CEDRO, y que se hayan puesto a disposición de los alumnos sin su autorización; e) debe pagar la indemnización que corresponda de aplicar la tarifa aprobada por la actora (5 euros por alumno matriculado en el año 2010/2011), multiplicada por el índice CORSA, que en este caso será de 1,5; f) se condena a la

publicación íntegra del fallo de la sentencia a costa de la demandada en dos periódicos de tirada nacional («El País» y «La Vanguardia»), y que en la portada de la página web de la demandada, durante seis meses, aparezca un link a la noticia, visible desde la *home page* (s. L. Maza).

NOTA	Sobre aplicación del índice CORSA en establecimientos de reprografía, <i>vid.</i> también las sentencias de: la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª), de 30 de mayo de 2013 (Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/1255), y de 27 de junio de 2013 (Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/1524); la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 3 de junio de 2013 (Westlaw. JUR 2013/341480). En todas ellas se entendió que el factor multiplicador era 5, y no 10, pues este último se aplica en los casos más graves, es decir, cuando queda acreditado suficientemente que el promedio de reproducción íntegra de obras en los establecimientos es superior al 50% de las obras fotocopiadas en ellos (s. L. Maza).
ÓRGANO	Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 10 de junio de 2013.
PARTES	AGEDI y AIE (demandantes) contra Antena 3 de Televisión, S.A. (demandada).
OBJETO	Comunicación pública de fonogramas por una cadena de televisión al emitir obras audiovisuales. La sincronización como actividad transformativa. No aplicación del límite de reproducciones provisionales del artículo 31.1 LPI. Falta de equidad de las tarifas generales.
FUENTE	Aranzadi Civil. Marg. n.º 2013/1995.
RESUMEN	Las entidades de gestión reclaman la remuneración por los actos de comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales a través de los canales de televisión que explota la demandada. La demandada plantea tres cuestiones: 1) si una televisión realiza o no actos de comunicación pública de fonogramas cuando emite obras audiovisuales (ej.: anuncios publicitarios, películas de cine, series de ficción) que incorporan, en su banda sonora, dichos fonogramas; 2) si la reproducción instrumental de fonogramas está amparada por el límite del artículo 31.1 LPI; 3) si las tarifas que tienen derecho a cobrar las entidades de gestión por la comunicación pública de su repertorio implican un abuso de posición dominante y discriminación del demandado para con otros titulares de cadenas de televisión. En cuanto a la primera cuestión, se trata de determinar si la incorporación de un fonograma a una obra

audiovisual, y en concreto en las películas cinematográficas, las series de televisión y los anuncios publicitarios, agota el derecho del productor del fonograma a reclamar el pago por la reproducción instrumental y comunicación pública de dicho fonograma. Esa incorporación se denomina sincronización. Citando a Sánchez Aristi (*La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, Comares, Granada, 2006, pp. 385-386), el JM señala que esta práctica se refiere al tipo de obras que resultan de incorporar en su seno una obra o parte de una obra musical anterior, sin alterar o transformar en absoluto su discurso expresivo, simplemente superponiendo sobre ella otras aportaciones creativas, habitualmente no pertenecientes al género musical. En este sentido, el JM distingue entre la «grabación audiovisual» (género) y la «obra audiovisual» (especie). El concepto de «grabación audiovisual» hace referencia a creaciones audiovisuales de menor o nula altura creativa en el sentido del artículo 120 LPI. Es a la reproducción del fonograma en grabaciones audiovisuales, y no a la realizada a través de sincronización, a la que se refiere el artículo 108.4 LPI. Según el Juez, no hay sincronización, ni por tanto transformación, sino sencillamente reproducción, cuando se incorpora una obra musical en una mera grabación audiovisual o en un fonograma. Sin embargo, la incorporación de una obra en la banda sonora de un filme u otra obra audiovisual no constituye un fonograma, ni un caso de reproducción mecánica, sino de transformación. Para que exista sincronización, es necesario que la música aparezca asociada a una secuencia creativa de imágenes a fin de generar la coincidencia estética, ambiental, temporal o rítmica de manera intencionada. Continúa apuntando el JM que la sincronización de una obra musical en una obra audiovisual no constituye una mera reproducción mecánica, sino que tiene que ver con el derecho de transformación. La sincronización del fonograma preexistente en una obra audiovisual da lugar a una obra derivada absolutamente nueva y autónoma. Por tratarse de una obra con autonomía propia, frente al fonograma incorporado, no pueden seguir generándose derechos de remuneración por comunicación pública y reproducción instrumental de ésta para los productores del fonograma y los artistas, pues tales derechos expiraron con el pago de la autorización para la sincronización y la transformación de la obra musical y el soporte fonográfico en una obra audiovisual. El Juez considera, tal como entiende el demandado, que a partir de la fijación del fonograma en la obra audiovisual, quien tiene derechos de remuneración por comunicación pública de la obra audiovisual es el productor de ésta, no los productores de

los fonogramas sincronizados en ella. Por tanto, las películas cinematográficas, series de televisión y anuncios publicitarios no devengan remuneración por la comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales que están incorporados (sincronizados) en esas mismas obras audiovisuales y la reproducción instrumental de los mismos. Adicionalmente a lo anterior, la parte demandada pretende la aplicación del límite establecido en el artículo 31.1 LPI, pero el JM entiende que no es de aplicación al caso enjuiciado, pues el precepto citado se refiere a las reproducciones provisionales de carácter técnico. Finalmente, la demandada alega el abuso de posición de dominio por parte de las actoras, al aplicar unas tarifas inequitativas de modo discriminatorio frente a otras cadenas de televisión. A este respecto, el JM declara: a) que no necesariamente hay que estar a las tarifas generales comunicadas por las entidades de gestión al órgano de la Administración competente, puesto que la LPI no le atribuye a éste facultades de aprobación de aquéllas, sino una mera recepción de la comunicación; b) que la existencia de un proceso negociador previo y el fracaso de las negociaciones no justifica la aplicación de las tarifas generales, con independencia de su carácter equitativo; c) que no cabe aceptar para la determinación del lucro, un criterio que atienda exclusivamente a los rendimientos obtenidos por la infractora con el desempeño de su actividad, prescindiendo de cuál haya sido el efectivo uso del repertorio, pues es éste el que se trata de retribuir; d) que también hay que atender a los acuerdos a que hubiera llegado la entidad de gestión con otras personas o entidades para autorizar el uso de su repertorio. Por tanto, el JM estima en parte la demanda, en el sentido de dejar la cuantificación de la indemnización al momento de ejecución de sentencia, por entender que las tarifas de las entidades de gestión no son equitativas (s. L. Maza).

ÓRGANO	Juzgado de lo Penal núm. 4 de Castellón de la Plana [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 30 de octubre de 2013.
PARTES	PROMUSICAE, ADESE, Ministerio Fiscal y otros (acusación) contra don Ángel Daniel (acusado).
OBJETO	Delito contra la propiedad intelectual: condena. Puesta a disposición en páginas web de contenidos protegidos. Ánimo de lucro: concurrencia. Indemnización por daños y perjuicios: procedencia.
FUENTE	Aranzadi Repertorio Penal. Marg. n.º 2013/1210.
RESUMEN	Don Ángel Daniel era administrador de varias páginas web (bajatetodo.com, entre otras), y responsable de la gestión de

sus contenidos. En ellas ponía a disposición de los usuarios de Internet contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual, sin autorización de sus titulares, con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros. Los contenidos de dichas páginas web eran, principalmente, archivos que reproducían fonogramas, películas, series de televisión y juegos de ordenador. Eran ofrecidos para su descarga gratuita, mediante programas de intercambio de archivos que operan bajo el protocolo P2P (*peer to peer*). A través de los mismos, don Ángel Daniel obtenía beneficios económicos, por la cesión a terceros de las cuentas de correo de los usuarios, publicidad y enlaces a tiendas *on line*. En consonancia con los argumentos esgrimidos por la acusación en sus escritos de conclusiones provisionales, el JP condena a don Ángel Daniel como autor de un delito continuado contra la propiedad intelectual (arts. 270.1, 272 y 74 CP). Entiende el JP que el acusado ha llevado a cabo actos de comunicación pública de los que exige el tipo penal, rechazando que la actuación de aquél resulte incardinable en el artículo 17 LSSICE. No obstante, reconoce que este último precepto ha sido aplicado en algunas resoluciones judiciales en las que se examinaban actuaciones similares a las de don Ángel Daniel, en aquellos casos en los que se han valorado dichas actuaciones como una simple labor de intermediación consistente en facilitar enlaces a otros contenidos, que no lleva consigo responsabilidad alguna por la información o contenido, cuando los prestadores no tengan conocimiento de que la actividad no es ilícita o lesiona bienes de terceros. Pese al recurso al artículo 17 LSSICE que se observa en otras resoluciones judiciales, el JP considera que este enfoque es incorrecto. En concreto, advierte que no se trata de valorar si el contenido al que dan acceso es ilícito, sino de valorar su actividad, es decir, si con su actividad don Ángel Daniel realizaba un acto de comunicación pública. En este último sentido, argumenta que el acusado ha venido entrando en la página de intercambio de archivos, extrayendo de la misma un enlace de archivo de música o de película que alberga en su servidor, sacándolo de ese contexto de página de intercambio para convertirlo en un archivo de descarga directa en otro lugar. El JP añade al respecto que el acusado no llevaba al usuario de su página web a un entorno de intercambio de archivos, sino que conseguía que sólo con la acción de pulsar en “descargar” accediese a la película o a la música correspondiente. Por esto, entiende el juzgador que, con su labor técnica y de alteración de la naturaleza de la página a la que daba acceso (permitiendo una descarga directa) don Ángel Daniel ponía a disposición de los usuarios de Internet

de manera directa la descarga, haciendo en consecuencia muy cuestionable la aplicación del artículo 17 LSSI en este tipo de actividades. Concluye al respecto el JP que esta actuación directa está contemplada en la Ley de Propiedad Intelectual como un supuesto de comunicación pública y que, en tal sentido, se configura en el tipo penal que refleja el artículo 270 CP. Sobre la concurrencia de ánimo de lucro, entiende el juzgador que ha quedado acreditado que el acusado ha venido obteniendo ingresos por diferentes vías (cesión de cuentas de correo electrónico de sus usuarios a terceras entidades, publicidad y enlaces a tiendas *on line*), por lo que se cumple en el caso este requisito exigido por el artículo 270 CP. Finalmente, y sobre la responsabilidad civil derivada del delito (arts. 110 y 116.1 CP), el JP reconoce una indemnización por daños y perjuicios a PROMUSICAE, ADESE y SGAE (m.s. Lorenzo).

II. UNIÓN EUROPEA

ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Tercera) (I).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 12 de diciembre de 2013, asunto C-484/12.
PARTES	Georgetown University <i>contra</i> Octrooicentrum Nederland.
OBJETO	Patente de base que protege a varios productos —principios activos— y autorizaciones para comercialización de medicamentos. Limitación del número de certificados complementarios de protección.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	<p>La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los arts. 3 y 14 del Reglamento CE nº 469/2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos. Fue presentada en el marco de un litigio entre Georgetown University y el Octrooicentrum Nederland —en lo sucesivo, «OCN»—, tras la negativa de este último a conceder un certificado complementario de protección para un principio activo único. En 1993 Georgetown University presenta una solicitud de patente europea titulada «Vacuna contra el virus del papiloma», para la proteína L1 del papilomavirus humano capaz de generar anticuerpos neutralizadores de los viriones del virus del papiloma. La patente fue concedida el 12 de diciembre de 2007 y caducó el 23 de junio de 2013. Entre la reivindicaciones de la patente figura una vacuna para la prevención de una infección por papilomavirus que contiene al menos dicha proteína o un fragmento de ella, seleccionado, en particular, entre los subtipos HPV 16, HPV 18 y el HPV 16 y HPV 18 juntos. Los subtipos 16 y 18 parecen ser causa de lesiones precancerosas en la zona genital y de cáncer de cuello de útero. Basándose en la autorización para la comercialización concedida a Sanofi en 2006 para el medicamento Gardasil, que contiene proteínas purificadas de los subtipos HPV 6, HPV 11, HPV 16 y HPV 18 del papilomavirus y en la autorización de comercialización concedida a GlaxoSmithKline Biologicals en septiembre de 2007 para el medicamento Cervarix, que contiene proteínas purificadas de los subtipos HPV 16 y HPV 18, Georgetown University presentó en diciembre de 2007 ante el OCN ocho solicitudes de certificados complementarios de protección relacionados con su patente europea. Solamente dos de ellas fueron admitidas en 2008. En relación con otra de las solicitudes, la autoridad holandesa alega que la resolución denegatoria se basa en el art. 3.c) del Reglamento, dado que, según se desprende de dicha disposición, no puede expedirse</p>

más de un certificado complementario de protección tomando como fundamento su patente de base. Georgetown indicó al órgano jurisdiccional holandés que estaba dispuesta a renunciar a los dos certificados complementarios de protección expedidos para las composiciones HPV 6, HPV 11, HPV 16 y HPV 18, por una parte, y HPV 16 y HPV 18, por otra, y a retirar sus solicitudes de certificados pendientes, si ello pudiera permitirle obtener un certificado complementario de protección relativo al HPV 16. El órgano jurisdiccional nacional alberga dudas sobre la interpretación del Reglamento. Concretamente, pregunta si en circunstancias como las del procedimiento principal, en que, amparándose en una patente de base y en la autorización de comercialización de un medicamento consistente en una composición de varios activos, el titular de dicha patente ha obtenido ya un certificado complementario de protección para esa composición de principios activos, protegida por la citada patente en el sentido del art. 3.a) del Reglamento, el art. 3c) de esta norma debe interpretarse en el sentido de que se opone a que ese titular obtenga asimismo un certificado complementario de protección para que alguno de esos principios activos que, individualmente considerado, está también protegido como tal por la referida patente. El TJUE contesta negativamente, entendiendo que el precepto citado no se opone a esa obtención de un segundo certificado complementario de protección para que principios activos estén protegidos individualmente por la patente. El TJUE comienza distinguiendo el supuesto de hecho que dio origen al litigio, en el que una patente de base protegía a varios productos en el sentido del art. 3.a) del Reglamento, de aquel otro supuesto en el que eran varias las patentes de base que protegían un producto, para el que sentencias anteriores del TJUE habían considerado que cada una de estas patentes puede dar derecho a un certificado complementario de protección, pero no puede expedirse más de un certificado por cada patente de base. El TJUE declara que los arts. 1.b) y 3.c) del Reglamento no se oponen a que una patente que protege varios productos distintos pueda permitir obtener varios certificados complementarios de protección en relación con cada uno de esos productos, siempre y cuando cada uno de ellos esté protegido como tal por la patente de base y esté contenido en un medicamento que disponga de una autorización de comercialización. El objetivo de este Reglamento no es otro que fomentar la investigación en el sector farmacéutico concediendo un certificado complementario de protección por producto, entendiéndose éste en el sentido estricto de sustancia activa. En el procedimiento principal, la composición de los

cuatro principios activos, entre los que se encuentra el HPV 16, y ese mismo principio activo individualmente considerado están protegidos por la patente de base de Gerogetown University con arreglo al art. 3.a) del Reglamento. Por tanto, la letra c) de este precepto no se opone a que se expida, basándose en esa patente y en una misma autorización de comercialización, un certificado complementario de protección para la composición de principios activos HPV 6, HPV 11, HPV 16 y HPV 18 como para el principio activo HPV 16 individualmente considerado. Aunque los ámbitos de protección de estos dos certificados complementarios de protección se solapasen, expirarán en la misma fecha. La concesión de certificados complementarios de protección múltiples correspondientes a productos distintos permite restablecer un período de protección efectiva de la patente y uniforme para los dos certificados, permitiendo a su titular disfrutar de un período de exclusividad adicional una vez expirada la patente de base, con el objeto de compensar el retraso en la explotación comercial de su invención como consecuencia del lapso entre la solicitud de patente y la concesión de la primera autorización de comercialización en la UE. Según el art. 5 del Reglamento, los certificados complementarios de protección confieren, tras la expiración de la patente de base, los mismos derechos que la patente de base con respecto a esos productos. Conforme al art. 13 del Reglamento, una vez expirados los certificados, los terceros podrán comercializar medicamentos consistentes en ese principio activo único o esa composición de principios activos, así como una combinación de éstos y otros principios activos (g. Minero).

<p>ÓRGANO RESOLUCIÓN PARTES OBJETO</p>	<p>Tribunal de Justicia (Sala Tercera) (II). Sentencia de 12 de diciembre de 2013, asunto C-443/12. Actavis Group PTC EHF y Actavis UK Ltd <i>contra</i> Sanofi. Patente que protege un principio activo innovador y autorizaciones para comercialización de medicamento que contiene ese principio activo en combinación con otro principio activo no protegido por la patente. Limitación del número de certificados complementarios de protección.</p>
<p>FUENTE</p>	<p>http://curia.europa.eu</p>
<p>RESUMEN</p>	<p>La cuestión prejudicial se presenta en el marco de un litigio entre Actavis y Sanofi, en relación con la validez de un certificado complementario de protección obtenido por Sanofi para el medicamento CoAprovel. Sanofi es titular de una patente europea que protege una familia de compuestos a la que pertenece el irbesartán, principio activo antihipertensivo, así como compo-</p>

ciones farmacéuticas que contienen varios principios activos en asociación. Las reivindicaciones de esa patente de base tienen por objeto el irbesartán solo o una de sus sales, así como la composición farmacéutica formada por irbesartán asociado a un diurético, sin designación expresa de este último. La patente fue solicitada en 1991 y concedida en 1998 y expiró en 2011. En 1999 Sanofi obtuvo un primer certificado complementario de protección para el irbesartán sobre la base de la misma patente de base y de las autorizaciones de comercialización emitidas en 1997 para el medicamento Aprovel, que contenía irbesartán como principio activo único. Este certificado expiró en 2012. Del mismo modo, basándose en su patente de base y en las autorizaciones de comercialización expedidas en 1998 para el medicamento CoAprovel, Sanofi obtuvo un segundo certificado complementario de protección para la combinación de irbesartán y de un diurético, que expiró en octubre de 2013. Actavis, que pretende comercializar versiones genéricas de estos dos medicamentos, interpone recurso mediante el que impugna la validez del segundo certificado complementario de protección. La High Court of Justice, Chancery Division (Patents Court) pregunta si en circunstancias como las del litigio principal en las que basándose en una patente que protege un principio activo innovador y en una autorización de comercialización de un medicamento que contiene dicho principio activo como principio activo único, el titular de dicha patente ya ha obtenido un certificado complementario de protección para ese principio activo, el art. 3.c) del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de la referida patente obtenga, basándose en esa misma patente pero en una autorización de comercialización de un medicamento distinto que contiene dicho principio activo en combinación con otro principio activo, el cual no está protegido como tal por la referida patente, un segundo certificado complementario de protección para esta composición de principios activos. El TJUE responde afirmativamente. Sostiene que, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, no puede admitirse a efectos de la aplicación del art. 3.c) del Reglamento CE n° 469/2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, que el titular de una patente de base en vigor pueda obtener un nuevo certificado complementario de protección, dotado eventualmente de un período de validez más largo, cada vez que comercialice en un Estado miembro un medicamento que contenga, por un lado, el principio activo protegido como tal por su patente base, el cual constituye la actividad inventiva central de dicha patente, y, por otro lado, otro principio activo,

que no está protegido como tal por esa patente. El certificado complementario de protección sólo pretende restablecer un período de protección efectiva suficiente de la patente de base, permitiendo a su titular disfrutar de un período de exclusividad adicional una vez expirada su patente, con el objeto de compensar el retraso en la explotación comercial de la invención por el lapso temporal transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de patente y la fecha de obtención de la primera autorización de comercialización en la UE. Siendo éste el fin de la concesión del certificado complementario de protección, los costes adicionales de investigación para el titular de la patente que pretende hacer un uso del principio activo de ésta junto con otro principio activo no protegido por la patente controvertida no pueden justificar *per se* la concesión de un segundo certificado complementario de protección. En el litigio principal, la patente de Sanofi, que protege el principio activo irbesartán, ya había permitido la concesión a su titular de un certificado complementario de protección para dicho principio activo. Por otro lado, consta que el principio para cuya combinación con el irbesartán se solicita el segundo certificado no estaba protegido como tal por esa patente, ni tampoco por ninguna otra. Por ello, en aplicación del art. 13 del Reglamento, el titular del primer certificado complementario de protección ya no podrá oponerse basándose en la patente de base que le sirvió para la emisión de ese certificado a que terceros comercialicen el principio activo protegido mediante dicho certificado, solo o en combinación con otro principio activo no protegido como tal por esa patente ni por ninguna otra. En consecuencia, por aplicación del art. 3.c) del Reglamento, si el medicamento CoAprovel hubiese obtenido una autorización de comercialización antes que el medicamento Aprovel, lo que habría permitido a su titular obtener un certificado complementario de protección para el irbesartán o para la composición de éste y el diurético, la posterior obtención de una autorización de comercialización para el medicamento Aprovel no habría permitido la concesión de un segundo certificado complementario de protección para el irbesartán (g. Minero).

ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Quinta).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 19 de diciembre de 2013, asunto C-202/12.
PARTES	Innoweb BV contra Wegener ICT Media BV y Wegener Mediaventions BV.
OBJETO	Bases de datos tuteladas por el derecho <i>sui generis</i>. Alcance de la protección del fabricante. Conceptos de «reutilización» y de «parte sustancial» del contenido de la base de datos.

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

RESUMEN A través de su sitio de Internet www.autotrack.nl, Wegener proporciona acceso a una recopilación en línea de anuncios de venta de vehículos, con cerca de 200.000 entradas, que es actualizada diariamente. Aproximadamente 40.000 de esos anuncios solamente se encuentran en el sitio de AutoTrack, mientras que el resto de entradas pueden encontrarse en otras webs de anuncios. Con ayuda del motor de búsqueda del sitio de AutoTrack el internauta puede realizar búsquedas específicas atendiendo a diferentes criterios. Por su parte, Innoweb, en su sitio de Internet www.gaspedaal.nl, ofrece un metamotor de búsqueda dedicado a la venta de vehículos, que utiliza los motores de búsqueda de otros sitios de Internet, transfiriendo las órdenes de búsqueda de sus usuarios a esos otros motores de búsqueda, incluido el de Autotrack, en tiempo real. Tras la búsqueda de los resultados en los distintos motores, GasPedaal elabora una lista de los resultados compilados, en los que se muestra la información esencial sobre cada vehículo, que es almacenada en el servidor de GasPedaal y se envía al usuario o se presenta a éste en el sitio de Internet de GasPedaal, con la configuración propia de este sitio. El número total de anuncios en los diversos sitios de Internet en los que GasPedaal efectúa búsquedas es de 300.000, de los cuales 100.000 órdenes diarios se refieren al buscador de AutoTrack. Por tanto, el 80% de la diferentes combinaciones de marcas y modelos que figuran en el sitio web AutoTrack son objeto de búsqueda diariamente. Sin embargo, en cada búsqueda individual, GasPedaal sólo muestra una pequeña parte del contenido de la recopilación de Autotrack. Wegener demanda a Innoweb, por considerar que esta última vulnera su derecho *sui generis* sobre su sitio web como base de datos, por lo que solicita que se le ordene poner fin a dicha vulneración. Tras la estimación de la demanda, Innoweb interpone recurso de apelación. El tribunal que conoce de ese litigio plantea una cuestión prejudicial a los efectos de determinar si el art. 7 de la Directiva 96/9 permite al titular de una página web protegida por el derecho *sui generis* oponerse a este tipo de situaciones. En primer lugar, el tribunal nacional pide que se dilucide si el art. 7.1 de la Directiva se debe interpretar en el sentido de que la persona que explota un metamotor de búsqueda dedicado como el controvertido en el litigio principal está reutilizando la totalidad o una parte sustancial del contenido de una base de datos utilizada por su servicio de búsquedas. El concepto de reutilización debe interpretarse en un sentido amplio. En efecto, el objetivo del

legislador europeo a través del establecimiento de un derecho *sui generis*, que no es otro que el de fomentar y proteger las inversiones en sistemas de almacenamiento y tratamiento de datos —considerandos 39º, 42º y 48º, entre otros—, luego el derecho *sui generis* se debe entender como la forma de que quien toma la iniciativa y asume el riesgo de realizar una inversión sustancial obtenga la remuneración de su inversión, protegiéndola frente a la apropiación no autorizada de los resultados obtenidos con esa inversión. A la luz de esta finalidad, el concepto de reutilización debe englobar todo acto no autorizado de difusión al público del contenido de una base de datos protegida o de una parte sustancial del contenido de ésta, con independencia de cuál sea la naturaleza y forma del procedimiento utilizado a estos efectos. Un metamotor de búsqueda dedicado tiene por objetivo proporcionar a todo usuario final un dispositivo que permita explorar todos los datos que figuren en una base de datos protegida, proporcionando acceso a todo el contenido de esa base de datos por una vía distinta a la prevista por su fabricante, utilizando a la vez el propio motor de búsqueda de esa base de datos y ofreciendo las mismas ventajas de búsqueda que ofrece la base de datos originaria. Por tanto, el usuario final del metamotor ya no necesita visitar el sitio de Internet de la base de datos de que se trate, puesto que puede consultar su contenido en tiempo real a través del sitio de Internet del metamotor de búsqueda dedicado. La actividad de la persona que explota el metamotor puede hacer perder al fabricante de la base de datos el dinero obtenido a través de la publicidad realizada en su sitio web, pues a los operadores que deseen publicar anuncios publicitarios en línea les resultará más rentable hacerlo en el sitio de Internet del metamotor, y no en una de las bases de datos cubiertas por dicho metamotor. Este riesgo no queda excluido por el hecho de que, para acceder a toda la información sobre el resultado encontrado en una base de datos, siga siendo en principio necesario seguir un hipervínculo hacia la página de origen en la que se encontró el resultado, dado que la información presentada por el metamotor puede ya ser suficiente para el usuario final, salvo que encuentre entre los resultados mostrados un anuncio cuyos detalles desee conocer. Además, la actividad de la persona que explota un metamotor de búsqueda dedicado no constituye un mero acto de consulta de la base de datos de que se trate, al que no puede oponerse el titular del derecho *sui generis*, puesto que ello proporciona al usuario final un acceso particular a la base de datos, distinto de la vía prevista por el fabricante de esa base de datos, con las mismas

ventajas que la primera base de datos. Por todo ello, la puesta en línea en Internet de un metamotor de búsqueda dedicado como el controvertido en el litigio principal constituye una puesta a disposición del contenido de la base de datos en el sentido del art. 7.2.b) de la Directiva. Ese metamotor puede ser utilizado por cualquier persona, luego se dirige a un número indeterminado de personas, al margen de que se sepa cuántas personas utilizan efectivamente el metamotor. Finalmente, se debe tener en consideración que la reutilización realizada por quien gestiona el metamotor afecta a una parte sustancial del contenido de la base de datos de que se trate, incluso a su totalidad, y ello porque el metamotor permite explorar todo el contenido de la base de datos, a semejanza de una orden de búsqueda que fuera introducida directamente en el motor de búsqueda de esa base de datos. Por tanto, resultará irrelevante cuál sea el número de resultados efectivamente encontrados y mostrados por cada orden de búsqueda introducida en el metamotor. El hecho de que, en función de los criterios de búsqueda empelados por el usuario final, el metamotor sólo muestre efectivamente una parte de la base de datos no cambia el que toda la base de datos esté puesta a disposición del usuario final (g. Minero).

NOTA	Acerca de la aplicación del concepto de base de datos a productos web, en particular a páginas web, véase la reseña de la STJUE de 18 de octubre de 2012, asunto C-173/10, Football Dataco y otros contra Sportradar y las conclusiones del Abogado General Pedro Cruz Villalón, reseñadas por G. Minero Alejandro en el núm. 43 de <i>Pe.i.</i> (g. Minero).
ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Cuarta).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 23 de enero de 2014, asunto C-355/12.
PARTES	Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc y Nintendo of Europe GmbH contra PC Box Srl y 9Net Srt.
OBJETO	Concepto de medidas tecnológicas de protección y alcance de la regulación de éstas. Protección jurídica del videojuego.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	La petición de decisión prejudicial de la que trae causa esta sentencia se presentó en el marco de un litigio entre las empresas Nintendo, por una parte, y PC Box y 9Net, por otra, en relación con la comercialización por PC Box de <i>mod chips</i> y <i>game copiers</i> a través del sitio de Internet gestionado por PC Box y alojado por 9Net. Las empresas Nintendo, pertenecientes a un grupo de creación y producción de videojuegos, comercializan unos

sistemas portátiles, las consolas «DS», y unos sistemas de juego de consola fija, las consolas «Wii». Han instalado un sistema de reconocimiento en las consolas y un código encriptado en el soporte físico de los videojuegos protegidos por el derecho de autor, de tal manera que los videojuegos carentes de ese código no podrán funcionar en ninguno de los dos tipos de consolas de Nintendo. PC Box comercializa las consolas originales de Nintendo junto con unas aplicaciones informáticas complementarias, creadas para ser usadas en tales consolas y cuyo uso exige la instalación previa de los aparatos de PC Box, que desactivan el dispositivo instalado por Nintendo. Las empresas Nintendo demandan a PC Box y a 9Net, por entender que la finalidad principal de los aparatos comercializados por la primera era eludir las medidas tecnológicas insertadas por la actora. El tribunal remitente —*tribunale di Milano*— estima que la protección de los videojuegos no puede limitarse a la establecida para los programas de ordenador. En efecto, considera que, aunque los videojuegos funcionan gracias a un programa de ordenador, éste se inicia y avanza siguiendo un recorrido narrativo predeterminado por los autores de esos juegos, formado por un conjunto de imágenes y sonidos dotado de cierta autonomía conceptual. Ante la duda de si la instalación de medidas tecnológicas como las controvertidas en el litigio principal no va más allá de lo previsto al efecto por el art. 6 de la Directiva 2001/29, el tribunal italiano suspende el procedimiento nacional y plantea al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales. Desea saber, en primer lugar, si el concepto de medida tecnológica eficaz, previsto en el art. 6.3 de la Directiva 2001/29 puede aplicarse a un dispositivo de reconocimiento que se inserta no solamente en el soporte que contiene la obra protegida, como es el videojuego, sino también en los aparatos destinados a permitir el acceso a esos juegos y su uso, como son las consolas. En caso de respuesta afirmativa, el tribunal remitente pregunta conforme a qué criterios ha de valorarse el alcance de la protección jurídica contra la elusión de medidas tecnológicas eficaces prevista en el art. 6 de la Directiva 2001/29. El Tribunal de Justicia comienza haciendo suya la interpretación ofrecida por el órgano nacional remitente, en el sentido de afirmar que los videojuegos son un material complejo que incluye no sólo un programa de ordenador, que quedaría protegido por la Directiva 2001/29, sino también elementos gráficos y sonoros que, aunque codificados en lenguaje informático, tienen un valor creativo y que, en caso de participar de la originalidad del videojuego en su conjunto, habrán de quedar protegidos, junto con el conjunto de la obra

que ese videojuego constituye, conforme al régimen del derecho de autor establecido por la Directiva 2001/29. Pues bien, a la hora de analizar la regulación de la protección de las medidas tecnológicas, el Tribunal de Justicia llama la atención acerca del carácter amplio de la definición contenida en el art. 3 de la Directiva 2001/29, en el sentido de incluir incluso el control del acceso a la propia obra, y no sólo el uso de ésta, cumpliendo con ello el objetivo principal de esta Directiva, que no es otro que el establecimiento de un elevado nivel de protección, como mecanismo para la promoción de la creación intelectual, tal y como señala el considerando 9º de esta norma. Por su parte, el art. 6 de la Directiva 2001/29 debe entenderse en el sentido de obligar a los Estados miembros a establecer una protección jurídica adecuada contra la elusión de cualquier medida tecnológica eficaz, siempre que, conforme al art. 3 de esta Directiva, los actos impedidos o restringidos por esa medida tecnológica se refieran a obras o a prestaciones protegidas y sean actos que, por su naturaleza, requirieran de la previa autorización del titular de esos derechos de autor o afines para poder llevarse a cabo. Habida cuenta de todo ello, debe concluirse que el concepto de medida tecnológica previsto en la Directiva 2001/29 puede aplicarse a la medida tecnológica consistente en equipar de un mecanismo de reconocimiento tanto al soporte de la obra como al aparato destinado a permitir su acceso y uso. En lo que al alcance de la protección jurídica de las medidas tecnológicas se refiere es necesario tener en cuenta el hecho de que, de conformidad con el art. 6.2 y el considerando 48º de la Directiva 2001/29, se debe respetar el principio de proporcionalidad y no se han de prohibir aquellos dispositivos o actividades cuyo empleo o finalidad comercial principal persiga objetivos distintos al de facilitar la realización de actos no autorizados por el titular de los derechos de autor eludiendo la protección técnica. La valoración del alcance de la protección jurídica de las medidas tecnológicas no habrá de hacerse en función del destino específico previsto para las consolas por el titular de los derechos de autor sobre los videojuegos, pero, por el contrario, sí habrá de tener en cuenta los criterios establecidos en el art. 6.2 de la Directiva 2001/29. Esta disposición obliga a los Estados miembros a establecer una protección jurídica adecuada contra los dispositivos, productos o componentes que tengan por finalidad eludir la protección de las medidas tecnológicas eficaces cuando sólo tengan una finalidad o uso comercial limitado al margen de la elusión de esta protección o cuando estén especialmente concebidos con la finalidad de permitir o facilitar esta elusión. En base al principio de propor-

cionalidad antes aludido, el Tribunal de Justicia deja en manos del juez nacional el estudio de la existencia de otras medidas o dispositivos no instalados en las consolas, que, en caso de insertarse en éstas, pudiesen provocar menos interferencias o limitaciones en las actividades de terceros, ofreciendo al mismo tiempo una protección comparable para el titular de los derechos de autor. A la hora de realizar este análisis, el juez nacional habrá de tener en cuenta los costes de los distintos tipos de medidas tecnológicas, los aspectos técnicos y prácticos de su aplicación y la comparación de la eficacia de estos distintos tipos de medidas tecnológicas en lo que respecta a la protección de los derechos del titular. Profundizando en ello, el Tribunal de Justicia entiende que para examinar la finalidad de estos dispositivos, la prueba del uso que efectivamente les den los terceros va a resultar pertinente. El tribunal remitente habrá de examinar, por tanto, la frecuencia con la que efectivamente se usan los aparatos de PC Box para poder utilizar en las consolas Nintendo copias no autorizadas de juegos Nintendo y, por otro lado, la frecuencia con la que se utilizan estos aparatos para fines que no violen los derechos de autor sobre los juegos Nintendo. En definitiva, si se comprueba que los dispositivos de las empresas demandadas se utilizan principalmente con esos otros fines distintos de la elusión de las medidas tecnológicas se habría de concluir que no infringen los derechos exclusivos garantizados en la Directiva 2001/29 (g. Minero).

NOTA

En su sentencia, el Tribunal de Justicia adopta la postura que había sido seguida por la Abogada General Eleanor Sharpston en sus conclusiones de 19 de septiembre de 2013, que, a su vez, hacía suyo el razonamiento defendido por la Comisión. Entiende que si las medidas tecnológicas insertadas impiden no sólo los actos de explotación de la obra que pueden ser controlados por el titular del derecho de autor, sino también aquellos actos que no requieren una autorización, cuando podrían haberse concebido —las medidas tecnológicas— de forma que solo impidieran actos sujetos a autorización se debe concluir que esas medidas tecnológicas son desproporcionadas y, por ello, carecerán de protección por la Directiva 2001/29. Sin embargo, si en el estado actual de la tecnología es inevitable que tales medidas también impidan actos que no exigen autorización, podrían no ser desproporcionadas y estar, entonces, cubiertas por la protección que ofrece esta Directiva. Para un análisis más extenso de las consecuencias derivadas de esta sentencia puede verse G. Minero Alejandre, «Videogames, consoles and technological measures: the Nintendo v PC Box and

9Net Case», *EIPR*, 2014, Vol. 36 (5). Dentro del ordenamiento español, acerca de la relación entre la regulación general de tutela de las medidas tecnológicas prevista en los artículos 160 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual y el régimen propio del artículo 102.c) respecto de los dispositivos técnicos de protección de los programas de ordenador, véase I. Garrote Fernández-Díez, «Comentario al artículo 160», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, R. Bercovitz Rodríguez-Cano (coordinador), Tecnos, 2007, pp. 2074-2076 (g. Minero).

ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Primera).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 6 de febrero de 2014, asunto C-65/12.
PARTES	Leidseplein Beheer BV y Hendrikus de Vries contra Red Bull GmbH y Red Bull Nederland BV.
OBJETO	Extensión de la protección de las marcas de renombre: protección ampliada para productos o servicios no similares. Interpretación del concepto de justa causa del uso por un tercero de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	Red Bull es titular en el Benelux de la marca denominativa y gráfica «Red Bull Krating-Daeng», registrada en 1983 para bebidas no alcohólicas. Por su parte, De Vries es titular en el Benelux, también para productos comprendidos en la clase 32, de las marcas denominativas y gráficas «The Bulldog» y de «Bull Dog Energy Drink», registradas en 1983, 1999 y 2000. Las partes no discuten, por un parte, que la marca «Red Bull Krating-Daeng» goza de renombre en el territorio del Benelux y, por otra parte, que, antes de que Red Bull presentara la solicitud de registro de su marca en 1983, De Vries utilizaba el signo «The Bulldog» como nombre comercial para su actividad de servicios de hostelería y despacho de bebidas. Al considerar que el uso por De Vries del signo distintivo «The Bulldog» causa un menoscabo de la marca Red Bull Krating-Daeng, Red Bull insta al tribunal holandés a que ordenara a De Vries el cese de la producción y comercialización de bebidas energéticas en envases que llevaran ese signo o cualquier otro del que formara parte el elemento denominado «Bull», dado el riesgo de confusión con la marca registrada por Red Bull. Dicha pretensión es desestimada. El recurso de apelación interpuesto por Red Bull es estimado en gran parte por el órgano de segunda instancia. Entiende que la marca «Red Bull Krating-Daeng» era renombrada en el Benelux y que debido a su semejanza, resultante de la inclusión del elemento común «Bull», de esta marca y el

signo «The Bulldog», el público pertinente establecía un vínculo entre la marca y el signo, existiendo una intención de De Vries de aprovecharse de la reputación de dicha marca para beneficiarse de la cuota de mercado de bebidas energéticas de Red Bull. De Vries interpuso recurso de casación. La Hoge Raad holandesa tiene ciertas dudas en cuanto a la interpretación por el tribunal de apelación del concepto de justa causa, que no se define en la Directiva 89/104. Mediante su cuestión prejudicial el Tribunal Supremo holandés solicita que se dilucide si el art. 5.2 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que puede calificarse de justa causa, en el sentido de este precepto, el uso por un tercero de un signo semejante a una marca renombrada para un producto idéntico a aquél para el que se hubiera registrado esa marca cuando resulta probado que tal signo se ha utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de tal marca. El Tribunal de Justicia comienza su razonamiento señalando que aunque el art. 5.2 de la Directiva 89/104 sólo se refiere expresamente al caso de que se haga uso de un signo idéntico o semejante a una marca de renombre para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que esté registrada esa marca, la protección que en ella se establece también es válida, con mayor razón, con respecto al uso de un signo idéntico o semejante a una marca de renombre para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada. Este precepto establece, en favor de las marcas renombradas, una protección extensa o reforzada. El requisito específico para tal protección consiste en un uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada realizado sin justa causa y mediante el que se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos. La protección de las marcas renombradas es más amplia que la relativa a las marcas ordinarias en cuanto que la protección de un signo por un tercero no depende de la identidad, prevista en el art. 5.1.a) de la Directiva 89/104, del signo o de la marca, ni del riesgo de confusión mencionado en el art. 5.1.b). Para invocar la protección, el titular de la marca renombrada no tiene que justificar perjuicio alguno al carácter distintivo o al renombre de esa marca, cuando, mediante el uso de un signo idéntico o semejante a tal marca, un tercero obtenga una ventaja desleal de su renombre. Cuando el titular de la marca renombrada demuestra la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, corresponde al tercero que haya utilizado un signo semejante a la marca renombrada

probar que el uso de tal signo tiene una justa causa. Por ello, el concepto de justa causa no sólo puede englobar razones objetivamente imperiosas sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada. Solamente se podrá obligar al titular de una marca renombrada, en virtud de la justa causa en el sentido del art. 5.2 de la Directiva, a tolerar el uso por un tercero de un signo semejante a esa marca para un producto idéntico a aquel para el que se registró esa marca, siempre que ese signo se haya utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la misma marca y que el producto idéntico haya sido utilizado de buena fe. Para apreciar si es así, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta la implantación y la reputación de ese signo entre el público interesado, el grado de similitud entre los productos y los servicios para los cuales se utilizó originariamente el mismo signo y el producto para el que se registró la marca renombrada, y la relevancia económica y comercial del uso para ese producto del signo semejante a dicha marca (g. Minero).

NOTA

En sus conclusiones de 21 de marzo de 2013, la Abogado General Juliane Kokott presta una especial atención al hecho de que De Vries hubiera empleado el signo The Bulldog con anterioridad al momento de solicitud de la marca por Red Bull y que dicho uso se viniera realizando para otras actividades económicas, distintas de la comercialización directa de bebidas energéticas, pero dentro del sector de la hostelería. Entiende que este uso debe tenerse en cuenta en la ponderación de intereses, pues «constituye un esfuerzo propio del tercero, a quien ya no puede reprocharse actuar como un parásito sin hacer esfuerzo algo. En efecto, ese uso anterior, aun cuando se refiera a actividades distintas de las litigiosas, pudo contribuir al incremento del poder de atracción, la reputación o el prestigio del signo. Asimismo, la Abogado General extiende este análisis al uso que se haga del signo después del registro de la marca pero antes de que ésta adquiera renombre (párrafos 42-43) (g. Minero).

ÓRGANO

Tribunal de Justicia (Sala Segunda).

RESOLUCIÓN

Sentencia de 6 de febrero de 2014, asunto C-98/13.

PARTES

Martin Blomqvist *contra* Rolex SA y Manufacture des Montres Rolex SA.

OBJETO

Venta por Internet desde un tercer Estado de un reloj falsificado a un particular residente en un Estado miembro para fines privados. Requisitos para la incautación del

producto falsificado por las autoridades aduaneras a su entrada en el territorio del estado miembro relacionados con la lesión de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Concepto de «distribución al público» conforme a la Directiva 2001/29 y de «uso en el tráfico económico» conforme al Reglamento n° 207/2009.

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

RESUMEN

En enero de 2010 el Sr. Blomqvist, residente en Dinamarca, encargó un reloj descrito como de la marca Rolex a través de un sitio de Internet chino de venta en línea. El pedido y el pago se realizaron en el sitio de Internet en lengua inglesa de ese vendedor. Éste envió el reloj desde Hong Kong. Las autoridades aduaneras danesas suspendieron el levante de la mercancía, por sospechar que se trataba de una falsificación del reloj original de la marca Rolex, e informaron de ello a Rolex y al Sr. Blomqvist. Rolex solicitó, conforme al procedimiento previsto en el Reglamento aduanero (Reglamento n° 1383/2003), que se mantuviera la suspensión del levante, tras comprobar que efectivamente se trataba de una falsificación, y solicitó el permiso del Sr. Blomqvist para destruir el producto. El Sr. Blomqvist se opuso a ello, alegando el carácter lícito de la compra realizada. Rolex ejercitó una acción ante el tribunal de lo mercantil danés para que se condenara al Sr. Blomqvist a consentir dicha destrucción. Ante la estimación de la demanda, el Sr. Blomqvist interpone recurso de apelación. El órgano de segunda instancia plantea un total de cinco cuestiones prejudiciales, en las que solicita la aclaración del concepto de «distribución al público», en el sentido del art. 4.1 de la Directiva 2001/29, y del concepto de «uso en el tráfico económico», en el sentido del art. 5.1 y 3 de la Directiva de marcas (Directiva 2008/95/CE) y del art. 9.1 y 2 del Reglamento sobre la marca comunitaria (Reglamento n° 207/2009). Se trata de saber si del Reglamento aduanero se deduce que, para que el titular de un derecho de propiedad intelectual sobre una mercancía vendida a una persona residente en el territorio de un Estado miembro en un sitio de Internet de venta en línea situado en un tercer país se beneficie de la protección de ese Reglamento confiere a dicho titular en el momento en que esa mercancía entra en el territorio del referido Estado miembro, es necesario que se considere en dicho Estado miembro que esa venta es una forma de distribución al público o un uso en el tráfico económico. El tribunal remitente también se pregunta si antes de dicha venta la mercancía debe haber sido objeto de una oferta de venta o de una publicidad dirigida a los consumidores del

mismo Estado. Lo que se plantea en el asunto principal es si un titular de derechos de propiedad intelectual e industrial como Rolex puede reclamar la misma protección de sus derechos en el supuesto, como ocurre en el litigio principal, de que la mercancía referida haya sido vendida en un sitio de Internet de venta en línea situado en un tercer país en cuyo territorio esa protección no es aplicable. El Tribunal de Justicia parte de la base de que los conceptos de «mercancías falsificadas» y «mercancías piratas» que figuran en el art. 2.1 del Reglamento aduanero se refieren a la vulneración de una marca, un modelo o un dibujo, un derecho de autor o un derecho afín, que esté protegido en virtud de la normativa de la UE o en virtud del Derecho interno del Estado miembro en el que se produce la intervención de las autoridades aduaneras, siendo dicha vulneración requisito *sine qua non* para justificar la intervención de las autoridades aduaneras en virtud de este Reglamento. En este sentido, el Reglamento aduanero no establece ningún nuevo criterio para verificar la existencia de una lesión de los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, para aplicar las medidas contenidas en el referido Reglamento aduanero es necesario que se considere en el territorio de un Estado miembro que la venta del producto es una forma de distribución, en el sentido de la Directiva 2001/29, o un uso en el tráfico económico, en el sentido de la Directiva de marcas y del Reglamento de la marca comunitaria. El Tribunal de Justicia recalca que la simple posibilidad de acceder a un sitio de Internet desde el territorio cubierto por esa protección no basta para concluir que las ofertas de venta que se muestran en ese sitio están destinadas a consumidores situados en ese territorio. No obstante, los derechos así protegidos pueden verse vulnerados cuando, incluso antes de su llegada al territorio cubierto por esa protección, las mercancías procedentes de terceros países sean objeto de un acto comercial dirigido a los consumidores situados en dicho territorio, como una venta, una oferta de venta o una publicidad. Las mercancías procedentes de un tercer Estado que sean una imitación de un producto protegido en la UE por un derecho de marca o que constituyan una copia de un producto protegido por un derecho de autor o afín o por un modelo o dibujo pueden vulnerar esos derechos cuando se acredite que están destinadas a una comercialización en la UE, extremo que queda acreditado, en particular, cuando se comprueba que esas mercancías han sido objeto de una venta a un cliente de la UE o de una oferta o de una publicidad dirigida a consumidores de la UE. Probada la venta a un cliente de la UE de la mercancía litigiosa, la sola circunstancia de que

esa venta haya tenido lugar en un sitio de Internet de venta en línea situado en un tercer país no puede tener el efecto de privar de la protección derivada del Reglamento aduanero al titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial sobre la mercancía objeto de la venta. En consecuencia, el titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial sobre una mercancía vendida a una persona residente en el territorio de un Estado miembro en un sitio de Internet de venta en línea situado en un tercer país se beneficia en el momento en que esa mercancía entra en el territorio de ese Estado miembro, de la protección que ese Reglamento confiere a dicho titular por el solo hecho de la adquisición de esa mercancía. No es necesario que antes de dicha venta la mercancía haya sido objeto además de una oferta de venta o de una publicidad dirigida a los consumidores de ese mismo Estado (g. Minero).

NOTA	Véanse las reseñas de la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, consolidadas con la sentencia que ahora se comenta: sentencias de 12 de julio de 2011, asunto L'Oréal y otros, C-324/09; y de 21 de junio de 2012, asunto Donner, C-5/11, reseñadas en los números 39 y 42 de <i>Pe.i.</i> (g. Minero).
ÓRGANO RESOLUCIÓN PARTES	Tribunal de Justicia (Sala Segunda) (I). Sentencia de 13 de febrero de 2014, asunto C-479/12. H. Gautzsch Gro handel GmbH & Co. KG <i>contra</i> Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH.
OBJETO	Conocimiento de un dibujo o modelo no registrado por los círculos especializados del sector interesado que operen en la UE tras difusión de representaciones. Carga del titular del dibujo o modelo protegido de probar que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado ese dibujo o modelo, y posibilidades de flexibilización.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	Las partes en el litigio principal comercializan mobiliario de jardín. Entre los productos vendidos está un pérgola de jardín con baldaquín, cuyo modelo fue creado por el gerente de la empresa Duna en 2004. En 2006 la empresa Gautzsch comenzó a comercializar también una pérgola de jardín, fabricada por una tercera empresa, establecida en China. Reclamando para su modelo la protección conferida a los dibujos y modelos comunitarios no registrados, Duna ejercitó una acción de infracción contra Gautzsch ante el tribunal regional de Düsseldorf, Alemania, por la que pretendía que esta última sociedad dejara de

vender esa pérgola, entregara los productos ilícitos que obrasen en su posesión para destruirlos y fuese condenada a indemnizar los daños y perjuicios derivados de esas actividades. La actora entendía que la pérgola comercializada por la demandada era una copia del modelo del que es titular, que se incluyó en los meses de abril y mayo de 2005 en el boletín de novedades distribuido por ella misma, difundido entre los principales comerciantes del sector de vendedores de muebles alemanes. Gautzsch se opuso a estas pretensiones, alegando que la pérgola se creó de forma autónoma por la empresa china a principios de 2005, sin tener conocimiento del modelo de Duna. La empresa china presentó el modelo de pérgola a clientes europeos en marzo de 2005, en una sala de exposiciones ubicada en China. Gautzsch alegó que Duna tenía conocimiento de la existencia del modelo creado por la empresa china desde septiembre de 2005 y sabía de su comercialización desde agosto de 2006, por lo que Gautzsch invoca en su defensa la prescripción y la preclusión. El tribunal de primera instancia declara la obligación a cargo de Gautzsch de indemnizar los daños y perjuicios causados a Duna y sobresee el resto de pretensiones. Gautzsch interpone recurso de apelación ante el tribunal remitente. En las cuestiones prejudiciales planteadas, dicho tribunal se pregunta sobre el alcance del concepto de divulgación que figura en los arts. 7.1 y 11.2 del Reglamento n° 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, a efectos de determinar si el modelo no registrado cuya protección se pretende ha sido hecho público en el sentido de ese Reglamento y si el modelo que se opone lo ha sido anteriormente. Por otro lado, se pregunta si la prueba de la infracción del modelo no registrado así como la de la prescripción y la preclusión que se puedan oponer como excepciones contra la acción por infracción se rigen por el Derecho de la UE o por el Derecho nacional. Finalmente, se pregunta si el Derecho aplicable a las pretensiones, en el ámbito de toda la UE, de destrucción de los productos ilícitos, de obtención de información sobre las actividades del autor de la infracción y de indemnización del perjuicio derivado de esas actividades es su Derecho nacional o el Derecho del Estado miembro en el que se han cometido los actos de infracción. El Tribunal de Justicia entiende que el art. 11.2 del Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios debe interpretarse en el sentido de que se puede considerar que en el tráfico comercial normal un dibujo o modelo no registrado podía ser razonablemente conocido por los círculos especializados del sector interesado que operen en la UE si se han difundido representaciones de ese dibujo o modelo entre los comerciantes que operan en ese sector, lo que

incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce. Por su parte, el art. 7.1 de este Reglamento debe entenderse en el sentido de que un dibujo o modelo no registrado, aunque se haya divulgado a terceros sin condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, no podía ser conocido razonablemente en el tráfico comercial normal por círculos especializados del sector interesado que operen en la UE si sólo se dio a conocer a una única empresa de ese sector o sólo se presentó en las salas de exposiciones de una empresa situada fuera del territorio de la UE, lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce. Seguidamente, el Tribunal de Justicia indica que el párrafo primero del art. 19.2 de este Reglamento se debe interpretar en el sentido de que incumbe al titular del dibujo o modelo protegido probar que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado ese dibujo o modelo. No obstante, si el tribunal de dibujos y modelos comunitarios apreciara que el hecho de imponer a dicho titular esa carga de la prueba puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil la aportación de tal prueba, está obligado, para asegurar el cumplimiento del principio de efectividad, a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho nacional para paliar esa dificultad, incluidas las reglas nacionales que prevean la flexibilización o atenuación de la carga de la prueba. En relación con la posibilidad de ejercitar las excepciones de prescripción y preclusión por parte del sujeto demandado frente a la acción ejercitada, el Tribunal de Justicia aclara que dichas excepciones se rigen por el Derecho nacional, que debe aplicarse con observancia de los principios de equivalencia y efectividad. La misma conclusión se aplica a las pretensiones de destrucción de los productos ilícitos y a las pretensiones de indemnización del perjuicio derivado de las actividades del autor de esos actos y de obtención de información sobre esas actividades (g. *Minero*).

ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Segunda) (II).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 13 de febrero de 2014, asunto C-466/12.
PARTES	Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman y Pia Gadd <i>contra</i> Retriever Sverige AB.
OBJETO	Interpretación del concepto de comunicación al público y aplicación a supuestos de acceso a obras protegidas mediante enlaces. Circunstancia de que la primera página web no estuviera sujeta a medida restrictiva y las obras pudieran ser consultadas libremente.

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

RESUMEN Los periodistas demandantes redactaron artículos de prensa que se publicaron en el periódico Göteborgs-Posten y en la página de Internet del Göteborgs-Posten, donde dichos artículos podían consultarse libremente. Retriever Sverige gestiona una página de Internet que facilita a sus clientes, en función de sus necesidades, listas de enlaces de Internet sobre los que se puede pulsar y que conducen a artículos publicados en otras páginas de Internet. Los demandantes alegan que si el cliente de la compañía demandada pulsa sobre uno de esos enlaces no puede ver claramente que se ha desplazado a otra página de Internet para acceder a la obra que le interesa. Los actores presentan una demanda de indemnización contra Retriever Sverige ante el tribunal de primera instancia de Estocolmo, alegando que dicha sociedad había utilizado, sin su autorización, algunos de sus artículos al ponerlos a disposición de sus clientes, en infracción de los derechos de autor existentes sobre ellos. La demanda fue desestimada. Los demandantes interponen recurso de apelación ante el tribunal de Svea, que decide suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales. Mediante sus tres primeras cuestiones, el tribunal remitente solicita que se dilucide si el art. 3.1 de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que constituye un acto de comunicación al público la presentación en una página web de enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas disponibles en otra página de Internet, siendo así que en esa otra página pueden consultarse libremente dichas obras. El Tribunal de Justicia comienza recalando que del art. 3.1 de la Directiva 2001/29 se deduce que el concepto de comunicación al público asocia dos elementos acumulativos: un acto de comunicación de una obra y la comunicación de ésta al público. El primero de los elementos debe interpretarse de manera amplia, con el fin de garantizar un elevado grado de protección de los titulares de derechos de autor, de manera que basta con que una obra se ponga a disposición de un público de tal forma que quienes lo compongan puedan acceder a ella, sin que sea decisivo que dichas personas utilicen o no esa posibilidad. De ello se infiere que el hecho de facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas debe calificarse de puesta a disposición y, en consecuencia, de acto de comunicación en el sentido de esta norma. Por lo que se refiere al segundo de los elementos, el público, éste se refiere a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica un número

considerable de personas. Un acto de comunicación como el realizado por el gestor de una página web mediante enlaces se dirige al conjunto de usuarios potenciales de la página que dicha persona gestiona, es decir, a un número indeterminado y considerable de destinatarios. Por ello, se debe considerar que dicho gestor realiza una comunicación al público. Pero, además, para poder ser incluida en el concepto de comunicación al público, también es necesario que esa comunicación se dirija a un público nuevo, a saber, un público que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial al público. En este sentido, el Tribunal de Justicia declara que una puesta a disposición de obras, mediante un enlace, como la controvertida en el litigio principal, no conduce a comunicar esas obras a un público nuevo. El público destinatario de la comunicación inicial era el conjunto de los usuarios potenciales de la página en la que se realizó, porque, sabiendo que el acceso a las obras en esa página no estaba sujeta a ninguna medida restrictiva, todos los internautas podían consultarla libremente. En efecto, cuando el conjunto de los usuarios de otra página, a los que se han comunicado las obras de que se trata mediante un enlace, podían acceder libremente a esas obras en la página en la que éstas fueron comunicadas inicialmente, sin intervención del gestor de esa otra página, debe estimarse que los usuarios de la página gestionada por este último son destinatarios potenciales de la comunicación inicial y forman, por tanto, parte del público tomado en consideración por los usuarios de los derechos de autor cuando éstos autorizaron la comunicación inicial, sin que sea necesario que esos titulares de derechos realicen una nueva autorización. Conclusión que no se ve afectada por el hecho de que cuando los internautas pulsán sobre el enlace de que se trata, la obra aparece dando la impresión de que se muestra en la página en la que se encuentra el enlace mientras que dicha obra procede en realidad de otra página. En relación con la pregunta última, sobre la posibilidad de que el art. 3.1 de la Directiva 2001/29 pueda interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro pueda proteger más ampliamente a los titulares de derechos de autor estableciendo que el concepto de comunicación al público incluya más actos que los previstos en dicha disposición, la respuesta del Tribunal de Justicia es negativa. Entiende que admitir que un Estado miembro pueda proteger más ampliamente a los titulares de derechos de autor estableciendo que el concepto de comunicación al público incluya igualmente actos distintos de los previstos en esta norma entrañaría la creación de disparidades normativas

y de inseguridad jurídica para los terceros, lo que contradiría el objetivo perseguido por la Directiva (g. Minero).

ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Cuarta).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 27 de febrero de 2014, asunto C-351/12.
PARTES	OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. contra Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
OBJETO	Concepto de comunicación al público. Difusión de obras en habitaciones de establecimiento termal. Efecto directo de los preceptos de una Directiva y obligación de interpretación conforme. Normativa nacional que reserva en su territorio la gestión colectiva de derechos de autor sobre ciertas obras protegidas a una sola entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual. Indicios del abuso de dominio. Límite de minusvalía: inaplicación.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	<p>El litigio principal tiene como demandante a OSA, sociedad de gestión colectiva de los derechos de autor sobre obras musicales en la República Checa, y como demandada a Léčebné lázně, sociedad no estatal que gestiona un establecimiento de curas termales. La demandante reclama a la demandada el pago de una cantidad, más los intereses de mora, por haber instalado durante el período objeto del litigio, y sin haber concluido un contrato de licencia con OSA, aparatos de televisión y radio en las habitaciones de sus establecimientos termales, con los que ponía a disposición de sus clientes y de sus pacientes obras gestionadas por OSA. Según ésta, el art. 23 de la Ley checa sobre derechos de autor, en la que se prevé una excepción de pago de las compensaciones por derechos de autor a favor de los establecimientos de asistencia sanitaria, es contraria a la Directiva 2001/29. La demandada se niega al pago, pues sostiene que su actividad puede subsumirse en la citada excepción. Añade que, si no obstante se entendiera que esta norma nacional es contraria a la Directiva, dicha Directiva no podría ser invocada en un litigio entre particulares. Léčebné lázně alega también que OSA abusa de su posición de monopolio en el mercado, pues las compensaciones solicitadas por esta sociedad son desproporcionadamente altas si se comparan con las compensaciones exigidas por sociedades de gestión colectivas de los derechos de autor en los países limítrofes. Con su primera cuestión prejudicial el tribunal checo pregunta si el art. 3.1 de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye el derecho de los autores a autorizar o prohibir la comunicación</p>

de sus obras por un establecimiento termal que actúa como una empresa mercantil, mediante la distribución deliberada de una señal a través de los receptores de televisión y radio en las habitaciones de sus pacientes. Adicionalmente, cuestiona si la interpretación de esta norma se puede ver afectada por los apartados 2.e), 3.b) y 4 del art. 5 de esta Directiva. El TJUE ofrece una respuesta negativa a ambas cuestiones. Recuerda su jurisprudencia en la que afirmaba que el objetivo principal de la Directiva 2001/29 es la instauración de un elevado nivel de protección a favor de los autores, que les permita recibir una compensación adecuada por la utilización de sus obras. De ello se infiere que el concepto de comunicación al público ha de interpretarse en un sentido amplio, para englobar cualquier comunicación de las obras protegidas, con independencia del medio o del proceso técnico utilizados. En relación con el supuesto concreto, entiende que quien explota un establecimiento termal realiza una comunicación cuando transmite deliberadamente obras protegidas, mediante la distribución voluntaria de una señal a través de receptores de televisión o de radio en las habitaciones de sus pacientes. Admite que es probable que un establecimiento termal aloje, tanto de forma simultánea como sucesiva, a un número indeterminado aunque considerable de personas, que pueden recibir las emisiones en sus habitaciones. Por último, sostiene que existe un público nuevo, pues el establecimiento termal interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para dar acceso a obras protegidas, intervención sin la cual sus clientes no podrían, en principio, disfrutar de la obra difundida, y que ese público no fue tenido en cuenta por los autores de las obras protegidas cuando autorizaron su utilización para la comunicación al público de origen. En consecuencia, una comunicación como la que es objeto del litigio principal cumple los requisitos para ser tenida por comunicación al público en el sentido del art. 3.1 de la Directiva 2001/29, de manera que la normativa nacional habrá de prever un derecho exclusivo de los autores para autorizarla o prohibirla, a menos que una utilización de este tipo se halle comprendida en alguna excepción o limitación prevista en esta Directiva, lo cual no sucede en este caso. Concretamente, el art. 5.2.e) de la Directiva, cuya aplicación alega la demanda, se limita a permitir una excepción del derecho de reproducción previsto en el art. 2 de esta norma europea, que no del derecho de comunicación al público. El art. 5.3.b) regula una excepción al derecho de comunicación pública cuando se trate de un uso en beneficio de personas con minusvalías, que guarde una relación directa

con la minusvalía y no tenga un carácter comercial, condiciones que no concurren en este caso. Por último, el Tribunal de Justicia recuerda que el art. 5.5 de la Directiva, en la que se contiene la regla de los tres pasos, no prevé excepciones o limitaciones del derecho de comunicación al público, sino que se limita a precisar el alcance de las ya previstas en los apartados precedentes de este precepto. Tras ello, el Tribunal de Justicia estudia la segunda cuestión prejudicial, con la que el juez nacional le preguntaba si el art. 3.1 de la Directiva 2001/29 puede ser invocado por una sociedad de gestión en un litigio entre particulares para excluir la aplicación de la norma de un Estado miembro contraria a esta disposición. La respuesta nuevamente es negativa. El Tribunal de Justicia recuerda su jurisprudencia en la que declara la falta de efecto directo horizontal de las Directivas, esto es, la imposibilidad de aplicar una disposición europea, por clara, precisa e incondicional que sea, en un litigio entablado exclusivamente entre particulares. Tras ello, confirma que el principio de interpretación conforme no se puede aplicar de manera ilimitada, con el fin de conseguir una interpretación *contra legem* del Derecho nacional. Ni siquiera cuando una sociedad de gestión como OSA tuviera una naturaleza pública, estatal, se podría pretender una aplicación directa vertical de la Directiva para excluir la aplicación de la norma nacional contraria a la europea en un caso como éste. Y ello porque el efecto directo vertical de las Directivas se da en el sentido particular-Estado, es decir, cuando un particular invoca el efecto directo de una disposición europea frente al Estado, pero no a la inversa, como sucedería en este caso, en el que sería la sociedad de gestión colectiva, la que pretendería la aplicación directa de la norma europea para crear obligaciones a cargo de un particular. En su tercera cuestión prejudicial el tribunal nacional pregunta si el art. 16 de la Directiva de servicios en el mercado interior y los arts. 57 y 102 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro que reserva en su territorio la gestión colectiva de los derechos de autor sobre ciertas obras protegidas a una sola sociedad de gestión, impidiendo así que un usuario de esas obras obtenga los servicios prestados por una sociedad de gestión establecida en otro Estado miembro. La respuesta ofrecida por el Tribunal de Justicia también es negativa. Si bien toda normativa nacional en la que se concede un monopolio en el territorio del Estado miembro interesado a una sociedad de gestión como OSA para la gestión de los derechos de autor sobre una categoría de obras protegidas, prohibiendo, en la práctica, la prestación de ese servicio por

parte de sociedades de gestión establecidas en otros Estados miembros constituye una restricción a la libre prestación de servicios, puede justificarse por razones imperiosas de interés general, entre las cuales se encuentra la protección de los derechos de propiedad intelectual. Además, una normativa de este tipo resulta apropiada para proteger los derechos de propiedad intelectual, al permitir una gestión eficaz de estos derechos y un control eficaz de su respeto en el territorio nacional, y sin que exista, hasta la fecha, otro método que permita alcanzar el mismo grado de protección de los derechos de autor. En efecto, la posibilidad de permitir que un usuario de obras protegidas eligiera libremente cualquier sociedad de gestión establecida en el territorio de la UE para obtener la autorización para la utilización de obras y prestaciones protegidas daría lugar a importantes problemas de control de la utilización de esas obras y del pago de los cánones debidos. Esta norma nacional no va más allá de lo necesario para lograr el objetivo de la protección de los derechos de propiedad intelectual pues se integra en el contexto de la protección territorial de los derechos de autor, lo que se corrige con los contratos de representación recíproca firmados entre las distintas sociedades de gestión europeas. Por otra parte, el mero hecho de crear una posición dominante mediante la concesión de derechos exclusivos no es, como tal, incompatible con el art. 102 TFUE. Sí lo sería si el sujeto que ostenta el monopolio explotase su posición dominante de manera abusiva. Si se llegara a comprobar que una sociedad de gestión que tiene una posición dominante en una parte del mercado interior impone por los servicios que presta tarifas que son notablemente más elevadas que las que se aplican en los restantes Estados miembros o si dicha sociedad de gestión exigiera un precio excesivo, sin relación razonable con el valor económico de la prestación realizada, estos hechos servirían de indicios de la existencia de un abuso de la posición dominante. Si esos abusos existieran y fueran imputables a la normativa nacional aplicable a esa sociedad de gestión, tal normativa sería contraria a los arts. 102 y 106.1 TFUE (g. Minero).

NOTA

Véanse las reseñas de las sentencias dictadas por el TJUE de 7 de marzo de 2013, *ITV Broadcasting y otros*, C-607/11; de 15 de marzo de 2012, asunto *Phonographic Performance*, C-162/10 y asunto *Del Corso*, C-135/10; de 4 de octubre de 2011, *Football Association Premier League y otros*, C-403/08 y C-429/08, reseñadas por G. Minero, en los números 44 (pp. 131-133), y 41 (pp. 178-181 y 157-159) de *Pe.i*. Para un análisis profundo de

la jurisprudencia europea relativa al concepto de comunicación al público, véase el trabajo de P. Rivas Prieto, «El concepto de comunicación al público del TJUE: los criterios que informan los asuntos Del Corso y Phonographic Performance», publicado en el número 43, pp. 49-88, de *Pe.i.* (g. Minero).

ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Tercera).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 6 de marzo de 2014, asunto C-409/12.
PARTES	Backaldrin Österreich The KORNSPITZ Company GmbH contra Pfahnl Backmittel GmbH.
OBJETO	Caducidad de una marca. Marca que se ha convertido, por la actividad o por la inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que fue registrada. Percepción del signo por el usuario final y por el vendedor de productos fabricados con la materia para la que se registró la marca. Pérdida de carácter distintivo únicamente desde el punto de vista del usuario final.
FUENTE	http://curia.europa.eu
RESUMEN	<p>La petición prejudicial se presenta en el marco de un litigio seguido entre dos sociedades austriacas, Backaldrin y Pfahnl, en relación con el signo denominativo «KORNSPITZ». Backaldrin registró la marca denominativa austriaca «KORNSPITZ» para designar productos de la clase 30 del Arreglo de Niza (harinas y preparados a base de cereales, agentes de panificación, productos de panadería y pastelería). Con esta marca, dicha sociedad produce una mezcla en polvo para la elaboración de masa que distribuye a panaderos. Éstos transforman la mezcla hasta obtener un producto de panadería elaborado cuyos dos extremos son puntiagudos. Con el consentimiento de Backaldrin, el producto es vendido, utilizando la marca, tanto por los panaderos como por los comercios a los que éstos se lo suministran. Los competidores de Backaldrin —entre ellos, Pfahnl— y la mayoría de panaderos saben que ese signo denominativo es una marca registrada. Sin embargo, defienden que la percepción de los usuarios finales es que dicho signo denominativo es la designación habitual de un determinado tipo de producto de panadería cuyos extremos son puntiagudos. Pfahnl solicita en 2010 la declaración de caducidad de la marca para los productos de la clase 30 del Arreglo de Niza. La Oficina austriaca de Patentes estima la solicitud. Contra dicha resolución, Backaldrin interpone recurso de apelación ante el organismo administrativo austriaco competente en esta materia. Dicho órgano plantea la cuestión prejudicial. Con-</p>

cretamente, mediante la primera cuestión, el órgano nacional pregunta si el art. 12.2.a) de la Directiva 2008/95 (Directiva de marcas) debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca se arriesga a su caducidad en la parte que concierne a un determinado producto para el que dicha marca esté registrada cuando, sólo desde el punto de vista de los usuarios finales del producto, la marca se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular en la designación de tal producto. Backaldrin entendía que la respuesta debía ser negativa. Pfahnl, por su parte, defendía la postura contraria. El Tribunal de Justicia ofrece una respuesta afirmativa. Explica que este precepto contempla una situación en la que la marca deja de ser idónea para desempeñar su función de indicación del origen, esto es, de atribución de una procedencia empresarial determinada, y distinción de ese producto o servicio de los de otras empresas, en cuyo caso se permite la declaración de la caducidad de los derechos del titular de esa marca que ha dejado de ser distintiva. En el caso concreto, los usuarios finales de los productos de panadería que reciben el nombre de «KORNSPITZ» entienden este signo denominativo como la designación usual de dichos productos, por lo que no son conscientes de que una parte de ellos ha sido elaborada a partir de la mezcla en polvo para masa que distribuye, con la marca «KORNSPITZ», una empresa determinada. Dicha percepción se debe a que los vendedores de los productos de panadería elaborados con esta mezcla no informan de manera habitual a sus clientes de que ese signo está registrado como marca, ni les indican la procedencia de los distintos productos que ofrecen. En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia entiende que la marca «KORNSPITZ» no desempeña su función esencial de indicación del origen en el comercio del producto de panadería que recibe ese nombre, luego su titular se arriesga a la caducidad de la marca registrada en la parte que concierne a ese producto final elaborado si es que la pérdida del carácter distintivo de dicha marca para designar ese producto es imputable a la actividad o inactividad del propio titular. En este sentido, el mero hecho de que los vendedores sean conscientes de que existe dicha marca y del origen indicado por ésta no evita que se pueda producir la caducidad, pues es la percepción de los usuarios finales el criterio determinante a efectos de determinar la caducidad de los derechos del titular de la marca. Con su segunda cuestión prejudicial, el órgano nacional pregunta si el art. 12.2.a) de la Directiva de marcas se debe interpretar en el sentido de que puede considerarse que existe inactividad en el sentido de esta disposición cuando el

titular de la marca no induce a los vendedores a utilizarla con más frecuencia al comercializar un producto para el que esa marca está registrada. La respuesta del Tribunal de Justicia vuelve a ser positiva. Entiende que el concepto de inactividad previsto en esta norma no se puede limitar a una omisión consistente en la falta de invocación en tiempo oportuno por el titular de la marca del derecho exclusivo que ostenta con el fin de solicitar la prohibición del uso por terceros de un signo que pueda confundirse con su marca, sino que engloba todas aquellas circunstancias en las que el titular de la marca no se muestre lo suficientemente diligente para proteger el carácter distintivo de su marca, como puede suceder en aquellos casos en los que el titular de una marca permite que los vendedores del producto elaborado con la mezcla para la que se registró la marca no informan con carácter habitual a sus clientes de que el signo está registrado, y contribuyen con ello a la transformación de la marca en designación usual de los productos elaborados con la mezcla —si bien la constatación de estos hechos corresponde al órgano nacional—. Finalmente, con su tercera cuestión prejudicial, se pregunta si el art. 12.2.a) de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, para poder declarar la caducidad de una marca que se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto, forzosamente se ha de determinar si existen otras designaciones para dicho producto. La respuesta, en este caso, es negativa. El Tribunal de Justicia afirma que cuando se constata que la marca se ha convertido en designación usual en el comercio del producto o servicio para el que está registrada carece de relevancia que puedan existir o no designaciones alternativas para ese producto o servicio, porque ello no cambia el hecho de que la marca ha perdido su carácter distintivo (g. *Minero*).

III. ALEMANIA

1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ÓRGANO	Bundesverfassungsgericht.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 23 de octubre de 2013, 1 BvR 1842/11, 1 BvR 1843/11, <i>Übersetzerhonorare</i>.
OBJETO	Derecho de contratos del autor. Remuneración. Traductor. Revisión del contrato.
FUENTE	GRUR 2014, 169.
RESUMEN	<p>El Tribunal Constitucional es llamado a pronunciarse sobre la constitucionalidad de dos decisiones del Tribunal Federal (BGH 7.10.2009, <i>Talking to Addison</i> y BGH 20.1.2011, <i>Destructive Emotions, v. Pe. i</i>, 2011 n° 38, p. 237) relativas a la remuneración de los traductores literarios y a la disposición de la ley alemana sobre el fundamento de la cual estas decisiones habían sido dictadas. Se trata del § 32 que consagra en beneficio del autor el derecho a exigir de su cocontratante una revisión del contrato en la hipótesis de un desequilibrio inicial entre las prestaciones, cuando la remuneración convenida era, desde el origen, inequitativa. El editor, condenado por el Tribunal Federal a pagar al traductor una remuneración proporcional además de la suma convenida, hacía valer que el § 32, tal como lo ha aplicado la jurisprudencia, violaba su derecho fundamental, protegido por el artículo 12 de la Constitución, al libre ejercicio de una profesión que incluye la libertad de negociar el precio de una prestación profesional a la que el § 32 suponía una limitación no justificada. El Tribunal rechaza el recurso de inconstitucionalidad tras un examen minucioso del carácter proporcional de la limitación alegada y de una ponderación de los intereses en presencia. Considera que la limitación de la libertad contractual consagrada por el legislador en el caso en cuestión está justificada pues se trata de proteger a un contratante que aparece estructuralmente como la parte débil del contrato. El § 32 trata en efecto de corregir un desequilibrio social y económico existente entre el autor y el editor, de la misma manera que existen disposiciones que protegen al trabajador contra la rescisión de su contrato de trabajo. El Tribunal recuerda, de manera clásica, que el derecho de autor está protegido, en su dimensión patrimonial por el artículo 14 de la Constitución relativo al derecho de propiedad. Pero insiste igualmente, y esto es una novedad, en la naturaleza de derecho fundamental del derecho de autor</p>

en general, que implica garantizar al autor una remuneración equitativa como contrapartida a la explotación de su obra. El Tribunal cita como apoyo de esta afirmación el artículo 27 de la Declaración universal de los derechos del hombre, el artículo 15 del Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales de 1966, así como el considerando 10 de la Directiva 2001/29 relativa al derecho de autor y a los derechos afines en la sociedad de la información. Declara la constitucionalidad de una regla como el § 32, que consagra un control judicial del carácter equitativo de las remuneraciones contractualmente convenidas por la explotación de las obras (a. Lucas-Schloetter, traducción libre a cargo de j. L. Richart)

2. TRIBUNAL SUPREMO

ÓRGANO	Bundesgerichtshof.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 11 de abril de 2013, I ZR 91/11, <i>Marcel-Breuer-Möbel</i>.
OBJETO	Derecho de distribución. Cuestión prejudicial planteada a la CJUE sobre la interpretación del art. 4.1 de la Directiva <i>InfoSoc</i>.
FUENTE	GRUR 2013, 1137.
RESUMEN	<p>El litigio planteado ante el Tribunal Federal alemán enfrenta a dos empresas que fabrican en Italia y comercializan en toda Europa muebles concebidos por célebres diseñadores como Marcel Breuer y Ludwig Mies van der Rohe. El demandado se dirige principalmente al mercado alemán por medio de anuncios publicitarios publicados en diarios y revistas alemanas y por medio de su página web escrita en alemán. El demandante considera que esta publicidad viola el derecho de distribución sobre las obras litigiosas del que él es titular. La cuestión que se plantea en primer lugar es la de si la simple oferta de contratar constituye un acto de distribución incluido en el derecho exclusivo del autor. Si la respuesta es ciertamente positiva en el Derecho alemán (la ley alemana habla expresamente de «la oferta al público»), no es seguro que tal concepción extensiva del derecho de distribución sea compatible con la interpretación de la noción en el Derecho de la Unión Europea. Recordemos que, en su sentencia <i>Peek & Cloppenburg c/. Cassina</i>, el TJUE entendió, contra la opinión mayoritaria en Alemania, que el derecho de distribución no cubre los actos de puesta a disposición del público de ejemplares de la obra sin transmisión de la propiedad (v. <i>Pe. i</i>, 2011, n° 37, p. 203). El Tribunal</p>

Federal alemán considera, sin embargo, que esta jurisprudencia no impide considerar que el derecho de distribución cubre también la oferta hecha al público de adquirir ejemplares de la obra, desde el momento que se trata de una acción preparatoria a la transferencia de la propiedad. Por otro lado, la noción de oferta al público debe ser entendida en el sentido económico y no jurídico del término e incluye, por consiguiente, las simples medidas de publicidad. Por último, la circunstancia de que la venta finalmente no se haya producido no tiene relevancia, pues la oferta de venta es suficiente para constituir una infracción del derecho de distribución. El Tribunal Federal estima no obstante necesario aplazar su decisión y plantear al TJUE tres cuestiones prejudiciales acerca de la interpretación del artículo 4.1 de la Directiva 2001/29 (a. Lucas-Schloetter, traducción libre a cargo de j. L. Richart).

ÓRGANO **Bundesgerichtshof.**
 RESOLUCIÓN **Sentencia de 16 de mayo de 2013, I ZR 46/12, *Die Realität*.**
 OBJETO **Derecho de puesta a disposición. Derecho de comunicación al público. *Framing*. Cuestión prejudicial ante el TJUE.**
 FUENTE **GRUR 2013, 818.**

RESUMEN Contrariamente a los hipervínculos, simples o profundos, que reenvían al internauta a otro sitio, el *framing* consiste en integrar la página de otro sitio web en su sitio propio, sin que el visitante se dé cuenta. El Tribunal Federal fue llamado a pronunciarse sobre la legalidad de esta práctica en relación con el derecho de autor. En primer lugar, considera que no se trata de un acto incluido en el derecho de puesta a disposición del público consagrado en el § 19a de la ley alemana, ya que la obra que aparece en el *frame* no está bajo el control de quien utiliza dicha técnica. Solo el que explota ese otro sitio sobre el que la obra en cuestión es accesible puede en efecto decidir mantenerla o no a disposición del público. Se trata aquí de los argumentos tradicionalmente sostenidos por la jurisprudencia alemana para rechazar que la colocación de un enlace de hipertexto sea un acto sujeto al derecho exclusivo del autor. La particularidad del *framing* consiste, no obstante, en el hecho de que el internauta que visita la página en la que la obra está integrada no tiene consciencia de que esta obra es puesta a disposición del público en el sitio de un tercero. No se trata pues de un reenvío explícito como sucede en el caso de los hipervínculos clásicos. Sin embargo, el Tribunal Federal considera que el argumento según el cual la técnica del *framing* permite apropiarse de contenidos de tercero es inoperante desde el

punto de vista del derecho de puesta a disposición, pues no se ha producido ningún acto que concierna al derecho exclusivo del autor. Pero si el *framing* no afecta al derecho de puesta a disposición, se plantea la cuestión de si no se trata de un acto que afecte más ampliamente al derecho de comunicación al público. El Tribunal Federal considera que la cuestión debe ser examinada teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJUE, que ya ha tenido la ocasión de pronunciarse en varias ocasiones sobre la interpretación de la noción de comunicación al público en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29. El Tribunal Federal considera que se cumplen en este caso los criterios indicados por el TJUE del papel activo del usuario, del número indeterminado de personas que conforman el público y del carácter lucrativo. Por el contrario, no se cumple la condición alternativa impuesta por el TJUE de que la obra sea transmitida a un nuevo público (TJUE *SGEA/ Rafael y PPL/ Irlanda*) o según un modo técnico específico (TJUE *ITV Broadcasting/ TVC*). El Tribunal Federal se inclina, sin embargo, a favor de la calificación de acto de comunicación al público porque la técnica del *framing* dispensa a quien recurre a ella de poner él mismo la obra a disposición del público en su propio sitio, por lo que se requiere el consentimiento del autor. La circunstancia de que este último haya autorizado la puesta a disposición del público en el sitio originario es inoperante. No obstante, el Tribunal Federal decide suspender su decisión y plantear al TJUE la siguiente cuestión prejudicial: ¿Constituye la inserción en una página web propia de una obra ajena puesta a disposición del público en una página web ajena, en circunstancias como las del procedimiento principal, una comunicación al público en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE, aunque la obra ajena no se comunique de este modo a un público nuevo y la comunicación no se produzca utilizando un medio técnico específico diferente del medio de la comunicación de origen? (CJUE Asunto C-348/13, *Bestwater*) (a. Lucas-Schloetter, traducción libre a cargo de j. L. Richart).

ÓRGANO	Bundesgerichtshof.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 15 de agosto de 2013, I ZR 80/12, <i>File-Hosting-Dienst</i>.
OBJETO	Responsabilidad de los intermediarios de Internet (ISP's liability).
FUENTE	GRUR 2013, 1030.
RESUMEN	La sentencia comentada puede ser considerada como la continuación de la dictada en el asunto <i>Alone in the Dark</i> (v. <i>Pe. i</i> ,

2013, n° 44, p. 142) porque concierne también a la responsabilidad del titular del sitio *Rapidshare* por los contenidos almacenados por sus usuarios en violación del derecho de autor. La acción de cesación es aquí ejercida por GEMA (sociedad de gestión colectiva) y afecta a 4815 obras musicales almacenadas en el sitio y puestas luego a disposición del público por los clientes del servicio que publican los vínculos que permiten descargarlas. El Tribunal Federal admite sin discusión que *Rapidshare* es un servicio de almacenamiento (*host provider*) y puede beneficiarse de la limitación de responsabilidad consagrada en el § 10 de la ley que transpone la Directiva sobre el comercio electrónico (*Telemediengesetz*, TMG). A fin de determinar la extensión del deber de control (*Prüfungspflicht*) que incumbe al titular del sitio, el Tribunal examina minuciosamente el modelo económico del mismo. Estima, en primer lugar, que no se trata de un servicio concebido exclusivamente para facilitar la vulneración de los derechos de autor, ya que puede ser también utilizado de forma legal para almacenar grandes cantidades de datos, como todo servicio de *cloud computing*. Sin embargo, llega a la conclusión de que el titular en este caso incentiva la utilización de su servicio con fines ilícitos, proponiendo especialmente cuentas «premium», que permiten descargar rápidamente los ficheros más importantes (los que contienen obras musicales, audiovisuales y videojuegos) y permitiendo a sus usuarios permanecer en el anonimato. El Tribunal Federal deduce que el modelo económico de *Rapidshare* constituye una incitación a la vulneración de los derechos de autor y que las obligaciones del titular del sitio son por consiguiente particularmente extensas. Desde el momento en que un contenido ilegal le ha sido notificado, le corresponde en efecto adoptar las medidas necesarias, no solamente para bloquear inmediatamente el acceso, sino también para prevenir que vuelva a reaparecer en su sitio (*notice and take down*). Debe hacer todo lo que sea técnica y económicamente posible para que las obras que le han sido notificadas por los titulares de derechos no sean puestas a disposición del público a través de su servidor. El Tribunal considera que las medidas adoptadas por *Rapidshare* [implantación de un equipo de 17 personas (*Abuse-Team*) encargadas de controlar y borrar los ficheros ilícitos, inserción de una cláusula en las condiciones generales de utilización prohibiendo el almacenamiento de obras en violación del derecho de autor, utilización de un filtro MD5, puesta a disposición de los titulares de derecho de un interface que les permite borrar los contenidos ilícitos] son insuficientes. Le corresponde en efecto controlar regularmente las listas de

hipervínculos que reenvían a su servicio y la circunstancia de que el número de obras afectadas sea muy elevado no afecta a la extensión de esta obligación. El Tribunal considera justificado imponer a *Rapidshare* un «deber de observar el mercado» (*Marktbeobachtungspflicht*) consistente en verificar, a través de *Google*, *Facebook* o *Twitter*, si otros vínculos reenvían a su servicio en relación con obras que hayan sido objeto de una notificación (a. Lucas-Schloetter, traducción libre a cargo de j. L. Richart).

ÓRGANO	Bundesgerichtshof.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 13 de noviembre de 2013, I ZR 143/12, <i>Ge- burtstagszug</i>.
OBJETO	Obra de arte aplicado. Condiciones de protección por el derecho de autor. Relaciones con el derecho de dibujos y modelos.
FUENTE	GRUR 2014, 175.
RESUMEN	<p>En esta decisión, muy comentada, el Tribunal Federal alemán abandona su jurisprudencia tradicional sobre las condiciones de protección por el derecho de autor de las obras de arte aplicado. Mientras que las obras de escasa altura creativa (<i>kleine Münze</i>) son protegidas en el ámbito musical y literario independientemente del género y de su destino, la jurisprudencia alemana hace una distinción a propósito de las obras gráficas y plásticas entre las creaciones que no tienen una finalidad funcional y las obras de arte aplicado, para las cuales exige un grado de originalidad (<i>Gestaltungshöhe</i>) más elevado. La solución estaría justificada por el argumento según el cual el derecho de los diseños y modelos ofrece una protección adecuada para las creaciones utilitarias banales y sólo aquellas que demuestran un grado de creatividad elevado merecen ser igualmente protegidas por el derecho de autor. Buena parte de la doctrina preconizaba el abandono de esta jurisprudencia, haciendo valer, principalmente, que no era compatible con la interpretación de la noción de obra mantenida por el TJUE. Recordemos que el Tribunal Federal, en su sentencia <i>Seilzirkus</i>, rechazó tomar partido sobre la controversia (BGH 12.5.2011, <i>Pe. i</i>, 2012, nº 40, p. 211). Se decide a ello en la decisión comentada, aunque justifica ese cambio de rumbo únicamente por la reforma del derecho de diseños y modelos. La sustitución del criterio del «carácter individual» (<i>Eigentümlichkeit</i>) por el del «carácter propio» (<i>Eigenart</i>) entre las condiciones de protección por el derecho de los diseños y modelos no permite ya considerar que sólo existe una diferencia de grado, y no de</p>

naturaleza, entre este último y el derecho de autor. El derecho de diseños y modelos es a partir desde ahora un derecho de propiedad industrial independiente, que tiene un objeto, unas condiciones de protección y un régimen que le son propios. El Tribunal Federal considera, en cambio, que la equiparación de las condiciones de protección por el derecho de autor de las obras de arte aplicado a las de otras categorías de obras no viene impuesta en modo alguno por la jurisprudencia del TJUE. Si el legislador de la Unión Europea prohíbe tener en cuenta otros criterios que no sean la «creación intelectual propia de su autor» para los programas de ordenador, las bases de datos y las fotografías, tal prohibición no existe por el contrario para las otras categorías de obras. Es cierto que el TJUE ha hecho una interpretación uniforme a la noción de originalidad, pero ha confiado al juez nacional la tarea de verificar que los criterios que él ha señalado son cumplidos en cada caso. El Tribunal Federal alemán deduce de ello que nada impide al juez nacional hacer depender la protección por el derecho de autor de un cierto grado de creatividad (a. Lucas-Schloetter, traducción libre a cargo de j. L. Richart).

IV. FRANCIA

1. CASACIÓN

ÓRGANO	Corte de Casación (Sala de lo Civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 12 de julio de 2012 (I).
PARTES	M. X. (recurrido) <i>contra</i> Sociedad Aufeminin.com y Google France (recurrentes).
OBJETO	Infracción de derechos de autor por Internet. Ley aplicable a la resolución del litigio (art. 5-2 CB). Limitación de la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento. Excepción de inclusión incidental de una obra [art. 5-3-i) Directiva 2001/29/C3E].
FUENTE	 RIDA, nº 234, octubre, 2012, pp. 547 y ss.
RESUMEN	<p>Un fotógrafo descubre que algunas fotografías suyas son accesibles, sin su autorización, en la página web Aufeminin.com (que se dedica a alojar fotografías puestas en línea por los internautas) así como en Google Images, que actúa como un motor de búsqueda de imágenes. Después de haber notificado en dos ocasiones entre 2008 y 2009 su voluntad de ver retiradas sus fotografías, con éxito, el fotógrafo observa que una de ellas sigue siendo accesible en Internet desde nuevas direcciones. El fotógrafo demanda entonces a ambas sociedades para que retiren la fotografía en cuestión y para que le indemnicen por los daños patrimoniales y morales sufridos. La Corte de Apelación de París le da la razón en sentencia de 4 de febrero de 2011 y las condenadas recurren. La primera cuestión planteada en casación es la de la ley aplicable, entendiéndose la Corte que resulta ser la ley francesa por aplicación del art. 5-2 del Convenio de Berna y teniendo en cuenta que el fotógrafo reclamó la protección de sus derechos en Francia, después de haber constatado en ese país la difusión que se había hecho en el mismo de su fotografía por un prestador de servicios de alojamiento francés (Aufeminin.com), y la puesta en línea para el público francés en la página de Google Images. En este sentido confirma la sentencia de apelación. La segunda cuestión planteada se refiere a la aplicación del art. 6-I-2 de la Ley nº 2004-575 de 21 de junio de 2004. Según la Corte de Apelación, ni Aufeminin.com ni la sociedad Google podían prevalerse del régimen de limitación de responsabilidad previsto en dicha disposición porque no habían tomado las precauciones necesarias para impedir que la fotografía siguiera en Internet. Sin embargo, la Corte de Casación considera que se incumplió el procedimiento de notificación</p>

que exige la citada Ley ya que tenía que haberseles hecho una nueva notificación indicando la nueva dirección a través de la cual era accesible la fotografía. No haciéndolo así, se impone a las demandadas una obligación general de vigilancia de las imágenes que alojan y una búsqueda constante de reproducciones ilícitas así como a poner en marcha un dispositivo de bloqueo sin limitación temporal, lo que resulta desproporcionado respecto al fin pretendido. En esta cuestión casa y anula la sentencia de apelación, remitiendo a las partes a la Corte de Apelación correspondiente para un nuevo enjuiciamiento. Por último, Google invoca a su favor la excepción prevista en el art. 5-3-i) de la Directiva 2001/29/CE (inclusión incidental de una obra o prestación en otro material), no recogida por el CPI, a lo que se opone la Corte de Casación porque esta excepción debe entenderse como una representación accesorio e involuntaria en relación con el tema tratado o representado y no en relación con una actividad o servicio (ll. Cabedo).

ÓRGANO	Corte de Casación (Sala de lo Civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 12 de julio de 2012 (II).
PARTES	Sociedad Bac Films y otras (recurridas) contra Sociedad Google France y otras (recurrentes).
OBJETO	Infracción de derechos en Internet. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento. Inexistencia.
FUENTE	RIDA, nº 234, octubre, 2012, pp. 565 y ss.
RESUMEN	<p>La sociedad Google, sin solicitar la autorización de los titulares de derechos, ofrece a los internautas la posibilidad de visionar directamente, en la página de Google Vídeo France, obras protegidas a las que tiene acceso mediante una serie de enlaces que llevan a páginas gestionadas por terceros en las que dichas obras están almacenadas. Los titulares de derechos (Bac Films, The Factory y Canal +) sobre un documental titulado “Les Dissimulateurs” demandan a Google France y a Google Vídeo France por reproducción ilícita de su obra. Contra la sentencia de apelación de 14 de enero de 2011 de la Corte de París que da la razón a los demandantes, las sociedades del grupo Google interponen recurso de casación planteando dos cuestiones de interés. En primer lugar, las recurrentes consideran que, en su función de prestadores de servicios de enlace, no han incurrido en la reproducción ilícita por la que se les demanda. Sin embargo, la Corte de Casación entiende que, al ofrecer al internauta la posibilidad, mediante enlaces a otras páginas, de visionar en su propia página el contenido protegido, dichas sociedades han llevado a cabo una actividad que</p>

consiste en acaparar el contenido almacenado en páginas de terceros con el fin de llevar a cabo una comunicación directa en su propia página para sus propios clientes; de esta manera, han sobrepasado lo que se considera la puesta en marcha de una mera funcionalidad técnica. Por este motivo, confirma la sentencia de apelación en este punto. En segundo lugar, la Corte de Casación da la razón a las sociedades recurrentes acerca de la aplicabilidad del artículo 6-I-2 de la Ley n° 2004-575 de 21 de junio de 2004, que permite limitar la responsabilidad civil por las infracciones de derechos de autor cometidas en la Red. La Corte de Apelación había negado que dicha disposición pudiera aplicarse a las citadas sociedades, prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información, porque habiendo estado en disposición, desde la primera notificación, de retirar el contenido ilícito del que así habían tenido conocimiento y de poner en marcha todos los procedimientos técnicos para imposibilitar, de nuevo, el acceso del video a Internet, no lo habían hecho. Sin embargo, la Corte entiende que, para cada nueva infracción aun tratándose del mismo contenido infringido, debe producirse una nueva notificación en regla para que tales prestadores tengan conocimiento del carácter ilícito de la obra y de su localización y se encuentren en disposición de retirarlo o de impedir el acceso. Al no hacerse así, la Corte de Apelación les impuso una obligación general de vigilancia de las imágenes que almacenan y de búsqueda de cargas ilícitas así como de puesta en marcha de un dispositivo de bloqueo sin limitación temporal, lo que resulta desproporcionado respecto al fin pretendido. Por ello, casa y anula la sentencia en lo relativo a esta cuestión y remite a las partes a la Corte de Apelación correspondiente para encausar de nuevo esta cuestión (ll. Cabedo).

NOTA	La sentencia de 14 de enero de 2011 ha sido reseñada en el n° 40, 2012, de pe. i. (p. 222).
ÓRGANO	Corte de Casación (Sala de lo Civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 12 de julio de 2012 (III).
PARTES	Sociedad Bac Films y otras (recurridas) contra Sociedad Google France y otras (recurrentes).
OBJETO	Infracción de derechos en Internet. Prestadores de servicios de enlace. Limitación de la responsabilidad civil.
FUENTE	RIDA, n° 234, octubre, 2012, pp. 583 y ss.
RESUMEN	La sociedad Google, sin solicitar la autorización de los titulares de derechos, ofrece a los internautas la posibilidad de visionar

directamente, en la página de Google Vidéo France, obras protegidas a las que tiene acceso mediante una serie de enlaces que llevan a páginas gestionadas por terceros en las que dichas obras están almacenadas. Los titulares de derechos (Bac Films y The Factory) sobre un documental titulado “L’affaire Clearstream (racontée à un ouvrier de chez Daewoo)” demandan a Google France y a Google Vidéo France por reproducción ilícita de su obra. Contra la sentencia de apelación de 14 de enero de 2011 de la Corte de París que da la razón a los demandantes, las sociedades del grupo Google interponen recurso de casación en el cual plantean dos cuestiones de interés. En primer lugar, las recurrentes consideran que, en su función de prestadores de servicios de enlace, no han incurrido en la reproducción ilícita por la que se les demanda. Sin embargo, la Corte de Casación entiende que, al ofrecer al internauta la posibilidad, mediante enlaces a otras páginas, de visionar en su propia página el contenido protegido, dichas sociedades han llevado a cabo una actividad que consiste en acaparar el contenido almacenado en páginas de terceros con el fin de llevar a cabo una comunicación directa en su propia página para sus propios clientes; de esta manera, han sobrepasado lo que se considera la puesta en marcha de una mera funcionalidad técnica. Por este motivo, confirma la sentencia de apelación en este punto. En segundo lugar, la Corte de Casación da la razón a las sociedades recurrentes acerca de la aplicabilidad del artículo 6-I-2 de la Ley n° 2004-575 de 21 de junio de 2004, que permite limitar la responsabilidad civil por las infracciones de derechos de autor cometidas en la Red. La Corte de Apelación había negado que dicha disposición pudiera aplicarse a las citadas sociedades, prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información, porque habiendo estado en disposición, desde la primera notificación, de retirar el contenido ilícito del que así habían tenido conocimiento y de poner en marcha todos los procedimientos técnicos para imposibilitar, de nuevo, el acceso del video a Internet, no lo habían hecho. Sin embargo, la Corte de Casación entiende que, para cada nueva infracción aun tratándose del mismo contenido infringido, debe producirse una nueva notificación en regla para que tales prestadores tengan conocimiento del carácter ilícito de la obra y de su localización y se encuentren en disposición de retirarlo o de impedir el acceso. Al no hacerse así, se les impone una obligación general de vigilancia de las imágenes que almacenan y de búsqueda de cargas ilícitas así como de puesta en marcha de un dispositivo de bloqueo sin limitación temporal, lo que resulta desproporcionado respecto al fin pretendido. Por ello,

casa y anula la sentencia en lo relativo a esta cuestión y reenvía a las partes a la Corte de Apelación correspondiente para encausar de nuevo esta cuestión (ll. Cabedo).

ÓRGANO	Corte de Casación (Sala de lo Civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 12 de julio de 2012 (IV).
PARTES	SNEP (recurrente) <i>contra</i> sociedad Google France (recurrida).
OBJETO	Infracción de derechos en Internet. Prestadores de servicios de motor de búsqueda. Responsabilidad civil. Existencia.
FUENTE	RIDA, nº 234, octubre, 2012, pp. 601 y ss.
RESUMEN	<p>El Syndicat National de l'Édition Phonographique (SNEP) representa, en Francia, a las industrias fonográficas y a los productores de fonogramas en su calidad de titulares de derechos conexos sobre los fonogramas y de cesionarios de los artistas e intérpretes. En 2010 demanda al prestador de servicios de motor de búsqueda Google porque la función denominada "Google Suggestions", que propone a los internautas términos de búsqueda asociados a los introducidos por éstos, sugería automáticamente, al introducir ciertos nombres de artistas, canciones o álbumes, las palabras clave "Torrent", "Megapload" o "Rapidshare" que son, respectivamente, una página que alberga un sistema de intercambio de ficheros, el primero, y páginas de alojamiento de ficheros, los segundos, que ponen a disposición del público ciertos fonogramas y permiten su descarga. En la demanda se solicita que dichos términos sean suprimidos y Google se abstenga de usarlos en el futuro. La Corte de Apelación de París, en sentencia de 3 de mayo de 2011, rechaza la demanda porque considera que el mero hecho de sugerir la visita a esas páginas no constituye una violación de los derechos de los demandantes; los ficheros puestos a disposición del público no necesariamente están destinados a ser objeto de descargas ilícitas; la sociedad Google no puede hacerse responsable de los actos de descarga que voluntariamente realizan los internautas; y, además, la supresión de los términos de búsqueda sugeridos no impide la existencia de las páginas a las que remiten ni la posibilidad de que se produzca una violación de derechos de autor. Sin embargo, la Corte de Casación casa y anula la sentencia, reenviando a las partes al tribunal competente, porque entiende que Google, mediante el servicio que presta, orienta sistemáticamente a los internautas hacia páginas en las que se pone a disposición del público fonogramas sin autorización de los titulares de derechos, de manera que el servicio pone los medios para permitir un aten-</p>

tado a esos derechos. Por otro lado, las medidas solicitadas por el demandante tienden a prevenir o a suprimir el atentado, de manera que Google puede contribuir así a hacer más difícil el acceso a las páginas infractoras, pese a no poder evitarlo totalmente (ll. Cabedo).

NOTA La sentencia de 3 de mayo de 2011 ha sido reseñada en el n° 40, 2012, de pe. i (p. 223).

2. APELACIÓN

ÓRGANO **Corte de Apelación de París.**
RESOLUCIÓN **Sentencia de 26 de junio de 2013.**
PARTES **Stéphane B. y Camard et associés (apelantes) contra Artprice.com. (apelado).**
OBJETO **Originalidad de catálogos y fotografías. Infracción de los derechos de reproducción y puesta a disposición. Infracción del derecho de paternidad del fotógrafo.**
FUENTE **www.legalis.net**

RESUMEN La sociedad Camard et associés se dedica a celebrar subastas, para lo cual edita catálogos en los que puede encontrarse información sobre los bienes subastados. Por su parte, Stéphane B. es un fotógrafo que trabaja para las casas de subastas, haciendo fotos de los objetos que aparecen en los catálogos. La sociedad Artprice.com se dedica a la explotación de una base de datos numérica que recoge los catálogos de numerosas casas de subastas. Camard et associés y Stéphane B. demandan a Artprice.com por haber reproducido y puesto a disposición del público por Internet sus catálogos (más de 71 propiedad de la primera) y sus fotografías (más de 8.000 del segundo) sin su autorización, violando así sus derechos de autor sobre los mismos y, en el caso del fotógrafo, violando también su derecho moral de paternidad al no haber hecho constar su autoría. En ambos casos la demandada contesta que los derechos alegados por los demandantes son inexistentes porque un catálogo no puede ser considerado como obra intelectual digna de protección por el Derecho de autor en virtud del art. L. 112-3 CPI y las fotografías reproducidas carecían de toda originalidad. La Corte de Apelación entiende que un catálogo merece protección siempre que la selección, clasificación y presentación de los elementos que lo componen reflejen la personalidad de su autor. Concluye, de acuerdo con tal criterio, que parte de los catálogos litigiosos son protegibles porque la descripción de

los objetos, que los sitúa en su contexto histórico, cultural y social, va más allá de una pura información descriptiva; en el caso de los carteles publicitarios, se clasifican y presentan por períodos, escuelas, temas o regiones; y las portadas de los catálogos reflejan una elección estética personal. En cambio, no son protegibles aquellos catálogos que no presentan características originales sino que se limitan a una pura labor informativa ausente de toda estética y gusto personal. Igualmente, la Corte entiende que una fotografía merece protección por el Derecho de autor siempre que sea una creación intelectual que refleje la personalidad de su autor en una serie de cuestiones como la disposición de los objetos, la puesta en escena, el trabajo de luces y sombras, o el encuadre de la fotografía. Por todo ello, da la razón a los demandantes y condena a Artprice.com a indemnizarlos (I. Cabedo).

3. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

ÓRGANO	Tribunal de Grande Instance (París).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 27 de mayo de 2011.
PARTES	Legende Llc y otros <i>contra</i> MG Demand Holding AG y otros.
OBJETO	Vigencia del plazo de protección. Aplicación del Convenio de Berna.
FUENTE	www.legalis.net
RESUMEN	El litigio planteado ante el Tribunal tiene por objeto la famosa fotografía de Alberto D. G., más conocido como Korda, titulada “Guerrillero heroico”, que inmortaliza a Ernesto <i>Che</i> Guevara llevando una boina con una estrella cuando se encontraba en Cuba el 6 de marzo de 1960. Plantean la demanda Patrick M., titular de los derechos de explotación sobre la fotografía porque se los cedió Korda en 1995 hasta el año 2008; Diana Evangelina D. L., heredera universal de Korda en virtud de testamento otorgado por éste en 1999; y la sociedad americana Legende Llc. por ser licenciataria no exclusiva por contrato celebrado con Patrick M. en 2002, contra una serie de sociedades que comercializan desde 2006 un perfume, cuyo envase reproduce la citada fotografía, por violación de sus derechos morales y patrimoniales. El conflicto gira en torno a si la fotografía se encuentra o no en dominio público desde el año 1985. Así lo defienden los demandados ya que, dicen, debe aplicarse la Ley de propiedad intelectual cubana de 19 de diciembre de 1977 que prevé un plazo de protección de 25 años desde el uso de

la obra. El Tribunal llega, sin embargo, a otra conclusión por aplicación del Convenio de Berna vigente en Cuba desde el 20 de febrero de 1997. Atendiendo que Korda es de nacionalidad cubana, entiende que el fotógrafo es nacional de un país perteneciente a la Unión de Berna [art. 3-1-a) del Convenio]; atendiendo a que la divulgación de la fotografía se produjo en Cuba en abril de 1961, determina que el país de origen de la obra es Cuba (art. 5-4 del Convenio), por lo que se aplica el Derecho cubano para establecer el plazo de duración. Y, hasta la entrada en vigor de la Ley de propiedad intelectual de 1977, estuvo vigente la Ley de propiedad intelectual española de 1879 que preveía un plazo de protección que se extendía 80 años más allá de la muerte del autor. Por lo tanto, como Korda falleció el 25 de mayo de 2001, no se han extinguido todavía los derechos patrimoniales sobre la fotografía en su país de origen y se le aplica la Convención de Berna (art. 18-1). A pesar de lo expuesto, el Tribunal desestima la demanda por defectos procesales en la obtención de pruebas (ll. Cabedo).

ÓRGANO	Tribunal de Grande Instance (París).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 21 de junio de 2013.
PARTES	Jean G. contra Société Labbé Simon.
OBJETO	La venta de una obra de arte no transmite los derechos patrimoniales de su autor. Derecho de divulgación. Inexistencia de infracción. Derecho de integridad. Infracción.
FUENTE	www.legalis.net
RESUMEN	<p>El pintor Jean G. vende al matrimonio Y un cuadro, que el marido quería regalar a la esposa con motivo de su aniversario de boda, por el que recibe la suma de 300 euros. Los esposos Y son propietarios de la sociedad Labbé Simon, que explota una charcutería de estilo artesano, y se dedican a reproducir con fines comerciales la obra pictórica adquirida en su página web, vehículo de empresa, escaparate de la tienda, vallas publicitarias y bolsas. El pintor Jean G. les demanda por explotación indebida de sus derechos de reproducción y transformación, al carecer de la autorización correspondiente, así como por daños a su derecho moral. Los demandados alegan que hubo una cesión tácita y gratuita de tales derechos ya que el pintor, conociendo el uso que le estaban dando a su obra por haber sido asalariado de la sociedad durante un tiempo, no se opuso nunca al mismo. El Tribunal entiende que los esposos demandados no son titulares de los derechos de explotación ya que la venta del soporte material de la obra no conlleva la cesión de los derechos y, aunque está probada la actitud tolerante del</p>

demandante ante el uso de su obra, no puede entenderse ésta como una cesión tácita y sin límites de sus derechos. En consecuencia, ha habido un uso indebido de los derechos de explotación. El Tribunal considera, en cambio, que no se ha vulnerado el derecho de divulgación del artista porque éste, al ceder su obra a los compradores, realizó una primera comunicación al público, agotando así su derecho, que ya no puede invocar. Por el contrario, sí se ha lesionado el derecho a la integridad de la obra porque ésta se reprodujo parcialmente, y a veces se veía deformada, con motivo de las diversas reproducciones de las que fue objeto. Además, se traicionó el espíritu de la obra al asociarla a la publicidad de especialidades de charcutería. Por todo ello, procede la indemnización por infracción de los derechos patrimoniales y del derecho moral de integridad del autor (I. Cabedo).

V. ESTADOS UNIDOS

1 CASACIÓN

ÓRGANO	Corte Suprema.
RESOLUCIÓN	Auto de 29 de noviembre de 2010.
PARTES	Harper (recurrente en casación) <i>contra</i> Maverick Recording Company et al. (recurrido en casación).
OBJETO	Descarga ilícita de archivos musicales. Fonogramas. Daños legales.
FUENTE	131 S.Ct. 590.
RESUMEN	<p>El presente auto deniega la admisión a trámite de un recurso de casación. Su interés estriba en el voto particular al mismo, en el que el Juez Alito manifiesta su parecer favorable a la admisión a trámite del recurso. El caso discutía en un supuesto de descarga ilícita por un menor de edad de archivos musicales, si para determinar los daños legales de la § 504(c) de la <i>Copyright Act</i> debía descartarse o no que estábamos frente a un infractor sin culpa (<i>“innocent infringer”</i>), es decir, que no es consciente y no tiene motivos para creer que sus actos constituyen una infracción, con la consiguiente reducción del baremo aplicable para fijar la indemnización por daños legales. La § 402(d) de la <i>Copyright Act</i> excluye la infracción sin culpa cuando en los fonogramas publicados a los que el demandado tuvo acceso aparece el símbolo de <i>Copyright</i> —una “p” en un círculo, en este caso—. Con base en ello, la Corte de Apelación del Quinto Circuito negó como cuestión de Derecho la inocencia del infractor argumentando que los fonogramas de los que fueron tomados los archivos ilícitamente descargados se publicaron con el citado símbolo y que el demandado no negó en ningún momento su acceso a los fonogramas. Desde esta perspectiva, no es necesario que el infractor vea un fonograma con el símbolo de <i>Copyright</i>, sino que es suficiente que tuviese la oportunidad de comprobar que la obra estaba protegida. Ahora bien, el Juez Alito apunta que de acuerdo con la definición de fonograma, recogida en la § 101 de la <i>Copyright Act</i>, estos son objetos materiales, por lo que resulta dudosa su aplicabilidad a los archivos de música digital presentes en Internet, pues el infractor no ve normalmente un objeto con el símbolo de <i>Copyright</i>. Por este motivo, el Juez Alito aboga por la admisión a trámite del recurso (j. González de Alaiza).</p>

2. APELACIÓN

ÓRGANO	Corte de Apelación del Noveno Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 10 de septiembre de 2010.
PARTES	Vernor (demandante-apelado) <i>contra</i> Autodesk, Inc. (demandado-apelante).
OBJETO	Programas de ordenador. Licencias. Agotamiento del derecho de distribución (“<i>first sale doctrine</i>”). Límite al derecho de reproducción de programas de ordenador (“<i>essential step defense</i>”).
FUENTE	621 F.3d 1102.
RESUMEN	<p>Vernor adquirió varias copias usadas del programa <i>AutoCAD</i>, distribuido por la empresa <i>Autodesk</i>, para posteriormente venderlas en la página de subastas <i>online</i> de <i>ebay</i>. Hasta en tres ocasiones, Vernor inició la subasta, vio como se paralizaba por la reclamación de <i>Autodesk</i> (“<i>take-down notice</i>”), para volver a reiniciarse más tarde tras su respuesta (“<i>counter-notice</i>”). A pesar de ello, <i>ebay</i> canceló temporalmente su cuenta por la reiteración de reclamaciones. A fin de evitar nuevas cancelaciones a raíz de futuras subastas, Vernor presentó demanda solicitando que se declarase que sus ventas eran lícitas con base en el agotamiento del derecho de distribución (“<i>first sale doctrine</i>”) de la § 109 (a) de la <i>Copyright Act</i> y en la excepción del paso tecnológico esencial (“<i>essential step defense</i>”) de la § 117(a)(1) de la <i>Copyright Act</i>, que se refiere a la autorización legal que se reconoce al propietario de un programa de ordenador para realizar las copias esenciales (p. ej., en la memoria RAM) para utilizar el programa. La demanda fue estimada por la Corte de Distrito, pero esta decisión se vio revocada por la Corte de Apelación del Noveno Circuito. La argumentación de la Corte de Apelación parte de la base de que de acuerdo con la literalidad de la <i>Copyright Act</i> ambas excepciones únicamente benefician a los propietarios de la obra y no a meros licenciarios. Continuando su razonamiento, la Corte de Apelación sostiene, después de revisar la jurisprudencia relevante, que para determinar si el usuario de un programa de ordenador es propietario o mero licenciario debe atenderse a tres factores, a saber, si las partes califican su acuerdo como licencia, si el acuerdo restringe el poder de disposición del usuario sobre el <i>software</i> y, finalmente, si el acuerdo impone restricciones de uso. En el presente caso, <i>Autodesk</i> requiere a los usuarios la aceptación de un acuerdo de licencia de <i>software</i> que los usuarios deben aceptar antes de instalar el programa, como quedó demostrado que sucedió en el supuesto objeto del litigio.</p>

Este acuerdo manifiesta que *Autodesk* mantiene la titularidad sobre las copias, que el cliente tiene una licencia no exclusiva y no transferible, impone numerosas limitaciones al poder de disposición del usuario, y a los usos permitidos, y declara la terminación de la licencia en caso de incumplimiento. Por todo ello, la Corte de Apelación considera a los usuarios de *Autodesk* licenciarios y no propietarios, y en consecuencia resultan inaplicables las excepciones alegadas por el demandante y procede la desestimación de su petición (j. González de Alaiza).

NOTA	La <i>Digital Millennium Copyright Act</i> (DMCA) introdujo en la § 512 de la <i>Copyright Act</i> una disposición de exoneración de responsabilidad de los intermediarios, siempre que estos ante un aviso de retirada (“ <i>take-down notice</i> ”) del titular de los derechos retiren o impidan el acceso a los materiales alegadamente infractores, aunque deberán reponerlos en el plazo de diez días ante la respuesta (“ <i>counter-notification</i> ”) del presunto infractor declarando su convencimiento que el material ha sido erróneamente retirado o hecho inaccesible, salvo que el titular de los derechos notifique la presentación de demanda judicial para impedir la infracción (j. González de Alaiza).
ÓRGANO RESOLUCIÓN PARTES	Corte de Apelación del Quinto Circuito. Sentencia de 29 de septiembre de 2010. MGE UPS Systems, Inc. (demandante-apelante-apelado reconvenicional) contra GE Consumer and Industrial Inc. (demandado-apelado-apelante reconvenicional).
OBJETO	Actos de elusión de medidas tecnológicas. Determinación de los daños. Apropiación indebida de secretos comerciales y competencia desleal.
FUENTE	622 F.3d 361.
RESUMEN	MGE es una empresa dedicada a la fabricación de aparatos de suministro eléctrico ininterrumpido, en inglés, “ <i>uninterruptible power supply</i> ” (UPS). Algunos de estos aparatos requieren para solventar sus problemas de calibración de programas de ordenador titularidad de MGE. Y para el uso de dichos programas de ordenador es necesaria la conexión de una pieza de <i>hardware</i> llamada coloquialmente llave o mochila (en inglés, “ <i>dongle</i> ”). Por su parte, PMI era una empresa de servicios, posteriormente adquirida por GE, que operaba con varias marcas de UPS, entre ellas MGE. Primeramente, subcontrataban a MGE para la reparación de sus propios aparatos, pero en algún momento alguno de los empleados de PMI obtuvo no se sabe cómo por lo menos una copia de los programas de ordenador de MGE,

que no requería del uso del “dongle” o mochila. MGE interpuso demanda reclamando daños por elusión de medidas tecnológicas, por vulneración de sus derechos de autor y por infracción de sus secretos comerciales y competencia desleal, así como una acción de cesación del uso de sus programas de ordenador y secretos comerciales. La Corte de Distrito desestimó la reclamación por elusión de medidas tecnológicas, pero presentó el resto de peticiones ante el jurado que reconoció unos daños por valor de 4.624.000 dólares. Asimismo, se ordenó el cese de la conducta infractora. Ambas partes recurrieron la decisión. En cuanto a la vulneración de los preceptos anti-elusión de la *Copyright Act*, introducidos por la *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA), la Corte de Apelación argumenta que la § 1201(a) (1) está dirigida a los actos de elusión, y no comprende otros actos posteriores a la misma por el mero hecho de que se realicen como producto de la elusión, pues estos actos ya están regulados por las normas tradicionales del *Copyright*. Y en el presente caso no se demostró que los empleados de GE/PMI alterasen los programas de ordenador de MGE para que pudiesen utilizarse sin emplear el correspondiente “dongle”, por lo que la Corte de Apelación confirma la inexistencia de vulneración de la DMCA. Por otra parte, en cuanto a la infracción de derechos de autor, la propia demandada reconoció el empleo no autorizado de los programas de ordenador de la demandante en cinco ocasiones, pero entendía que no se habían acreditado los daños. De acuerdo con la § 504(a)(1) y (b) de la *Copyright Act*, el titular de derechos de autor puede exigir el daño efectivamente sufrido, que comprende el lucro cesante y el precio razonable de una eventual autorización, y además los beneficios obtenidos por el infractor. No obstante, no logró probar unos ni otros. El testimonio del perito de la demandante fue anulado por presentar un número insuficiente de hechos y datos, y afirmaciones no contrastadas. Tampoco aportó ninguna prueba relevante el gerente de la empresa demandante, pues en lugar de ofrecer testimonio sobre los precios de mercado de las licencias, lo hizo sobre el precio al que ofrecerían sus productos a empresas competidoras para evitar que entrasen en el mercado, por lo que esta cifra sería siempre superior a la legalmente contemplada. Y, finalmente, no pudo acudir tampoco al criterio de los beneficios obtenidos por la infractora, ya que sobre la demandante recae la carga de la prueba de determinar los ingresos que aquella ha obtenido por mor de la infracción, mientras que en este caso solo se disponía de información sobre sus ingresos globales. Por todo ello, la Corte de Apelación corrige la sentencia de instancia y deniega

la concesión de daños por infracción de derechos de autor. En cuanto a los daños por vulneración de secretos comerciales y competencia desleal, la argumentación de la Corte de Apelación también radica en la falta de prueba sobre los beneficios de la infractora atribuibles a la vulneración, por lo que se desestima igualmente la concesión de daños en este concepto. Finalmente, la Corte de Apelación mantuvo el mandato a la demandada de cesar en la utilización de los programas de ordenador y secretos comerciales de la demandante (j. González de Alaiza).

ÓRGANO	Corte de Apelación del Noveno Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 3 de noviembre de 2010.
PARTES	Ahanchian (demandante-apelante) <i>contra</i> Xenon Pictures, Inc. (demandado-apelado).
OBJETO	Procedimiento. Prórroga de plazos. Presentación extemporánea de escritos.
FUENTE	624 F.3d 1253.
RESUMEN	<p>Un escritor llamado Ahanchian, interpuso demanda por vulneración de sus derechos de autor frente al director, guionista, distribuidor y productor de una película paródica, diez de cuyos <i>sketches</i> eran copias literales o estaban basados en creaciones del demandante. Ante la petición de resolución sumaria de desestimación presentada por los demandados, el representante legal del demandante presentó con tres días de retraso su escrito de oposición a dicha petición. A pesar de haber solicitado una prórroga del plazo, antes de que transcurriera éste, y la admisión del escrito de oposición presentado tardíamente, la Corte de Distrito denegó ambas peticiones y resolvió sumariamente a favor de la demandada y además condenó a la demandante al pago de los honorarios de los abogados de la otra parte. La demandante recurrió las negativas de la Corte de Distrito a aceptar la prórroga del plazo y la presentación tardía del mismo, así como la consiguiente resolución sumaria y condena al pago de los honorarios. La norma que regula la prórroga de un plazo es la <i>Federal Rule of Civil Procedure</i> 6 (b)(1), que prevé que si un escrito debe ser presentado en un tiempo determinado, el tribunal podrá prorrogar el plazo por causa justa, o bien antes de que expire el plazo o bien después, si la parte dejó de presentarlo por motivo excusable. Los motivos alegados por el abogado demandante fueron la brevedad del plazo, la ausencia durante ese entero período debido a un viaje planeado con anterioridad y el gran número de pruebas (más de 1000 páginas) presentado por la demandada. La Corte de Apelación analiza la cuestión desde el prisma que las reglas</p>

de procedimiento deben ser administradas para garantizar la justa, rápida y económica resolución de las acciones, por lo que las prórrogas deberán ser generalmente concedidas en ausencia de mala fe o perjuicios para la otra parte. La Corte de Apelación pone el énfasis en que las peculiares reglas procesales de California provocaron que el plazo fuese especialmente breve, solo ocho días, de los cuales tres eran festivos, y en la existencia de un viaje programado con anterioridad, independientemente de los motivos de éste, ya fuesen para asistir a un congreso político, como era el caso, o por motivos personales. Por ello, aprecia la existencia de causa justa para la prórroga y revoca la decisión de la Corte de Distrito por haber éste abusado de su discrecionalidad al denegar la solicitud de prórroga. En cuanto a la petición de que el escrito de oposición fuese admitido extemporáneamente venía argumentada en un error en el cómputo de los plazos, que la representación legal de la demandante había fijado equivocadamente dos días después de la fecha real, y en problemas informáticos de imposible solución, que explicaban el tercer día de retraso. La Corte de Distrito denegó también esta petición con base en que un error en el cómputo de los plazos no podía comportar la existencia de un motivo excusable (*“excusable neglect”*) que justificase la presentación extemporánea. No obstante, la Corte de Apelación observa que dicho análisis debe realizarse a la luz de los siguientes elementos: el peligro de causar un perjuicio a la otra parte; la prolongación del retraso y su impacto potencial en el procedimiento; las razones del retraso; y si el peticionario es de buena fe. La Corte de Apelación señala que la Corte de Distrito solamente valoró el tercero de dichos elementos, y en contra de su criterio considera que todos los elementos de este caso abogan por la aceptación del escrito presentado tardíamente. Por ello, revoca la decisión de la Corte de Distrito con base en un nuevo abuso de discrecionalidad y considera que el escrito debe ser admitido. Como consecuencia de lo anterior, la Corte de Apelación revoca igualmente la resolución sumaria y la concesión del pago de los honorarios a la representación legal de la demandada (j. González de Alaiza).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN
PARTES

**Corte de Apelación del Noveno Circuito.
Sentencia de 14 de diciembre de 2010.
MDY Industries, LLC (demandante-demandado reconven-
cional-apelante) *contra* Blizzard Entertainment, Inc. (de-
mandado-demandante de tercera parte-apelado).
Videojuegos. Licencias de uso. Medidas tecnológicas de
protección.**

OBJETO

FUENTE

629 F.3d 928.

RESUMEN

Blizzard Entertainment Inc. es la creadora del videojuego en línea *World of Warcraft*, conocido popularmente como *WoW*. El *software* de *Wow* se compone de dos elementos: uno, el cliente, se instala en el disco duro del usuario; y el segundo radica en un servidor al que acceden los usuarios a cambio del pago de una suscripción. La instalación del cliente requiere que el usuario acepte un acuerdo de licencia de usuario final (“*End User License Agreement*” o *EULA*) y el acceso al servidor exige aceptar unas “condiciones de uso” (“*Terms of Use*”). Los usuarios que no acepten alguno de ellos, pueden obtener el reembolso del precio a cambio de devolver el *software* cliente. En verano de 2005, *MDY Industries, LLC*, empieza a comercializar *Glider*, un *software* robot, es decir, que imita el comportamiento de un jugador humano, con el que superar los primeros niveles de *WoW* sin necesidad de pasar largas horas delante del ordenador. *Glider* no altera o copia el *software* de *WoW*, ni evita el pago de la cuota mensual, y no tiene ningún uso independiente de su utilización en el videojuego *WoW*. En septiembre de 2005, *Blizzard* empieza a utilizar *Warden*, un *software* que impide a los usuarios de *WoW* el uso de robots, controlando que no los tienen instalados en su ordenador al conectarse al servidor y realizando controles periódicos durante la conexión. *MDY* reaccionó modificando *Glider* de tal forma que evitase su detección y así lo publicitó en su sitio *web*. Hasta septiembre de 2008, *MDY* había obtenido unas ganancias brutas de 3,5 millones de dólares con la comercialización de *Glider*. *Blizzard* alega la recepción hasta marzo de 2008 de 465.000 quejas de usuarios relativas al uso de robots en el juego, mayoritariamente vinculadas con *Glider*, y la pérdida de cuotas mensuales debida al hecho de que los usuarios que emplean robots precisan de menos tiempo para alcanzar los niveles superiores. Ante la amenaza de ejercitar acciones legales si no cesaba en la comercialización de *Glider* y transfería todas sus ganancias a *Blizzard*, *MDY* interpuso demanda declarativa de la licitud de su proceder, a la que siguió demanda reconventional de la demandada, por los tres motivos siguientes: por responsabilidad contributiva y vicaria (“*contributory liability*” y “*vicarious liability*”, respectivamente); por vulnerar medidas tecnológicas protegidas por la § 1201 de la *Copyright Act* —introducida por la *Digital Millenium Copyright Act (DMCA)*—; y, finalmente, por injerencia ilícita en una relación contractual. En cuanto a la responsabilidad contributiva o vicaria, la Corte de Apelación recuerda, en primer término, que tanto una como otra exigen

de la existencia de una infracción directa del usuario. Y, sigue exponiendo la Corte de Apelación, que en una licencia de uso hay dos tipos de cláusulas, aquéllas que limitan el alcance de la licencia, cuya vulneración comporta la infracción de derechos de autor, y el resto de cláusulas, cuya vulneración solamente dará lugar a responsabilidad contractual. En este caso, el empleo de robots por los usuarios del videojuego no tiene como consecuencia la infracción de derechos de autor, sino únicamente de los términos del contrato. Por ello, a falta de una infracción directa de los derechos de autor, *MDY* no es contributiva ni vicariamente responsable. En la hipótesis de que hubiese habido infracción de los derechos de autor, los usuarios en su condición de licenciatarios —y no de compradores del videojuego—, no podrían ampararse en la excepción del paso tecnológico esencial, tal y como se afirma en *Vernor v. Autodesk, Inc.* (ver *supra* en este mismo número de pe.i.). En segundo lugar, en relación a las infracciones de la § 1201 de la *Copyright Act*, en lo relevante para este litigio debe distinguirse entre la comercialización de tecnologías que eluden una medida tecnológica eficaz para proteger el acceso a una obra, § 1201 (a)(2); y la comercialización de tecnologías que eluden una medida tecnológica eficaz que protege un derecho de autor sobre la obra (p. ej., mecanismos anti-copia), § 1201 (b)(1). En referencia a la § 1201 (a)(2), la Corte de Apelación reconoce con base en la literalidad de la *Copyright Act*, la historia prelegislativa y otros argumentos, un derecho de nuevo cuño para los autores, distinto a los tradicionales derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Asimismo, la Corte de Apelación subraya que la infracción del control de acceso a una obra no requiere que el demandante demuestre que existe un nexo entre la tecnología de elusión del acceso y la infracción de derechos de autor, mostrando su discrepancia con lo sostenido previamente por el Circuito Federal en *Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Techs., Inc.*, 381 F.3d 1178, 1203 (Fed. Cir. 2004). Una vez sentado lo anterior, la Corte de Apelación señala que *Warden*, el *software* de *Blizzard* que impide el uso de robots, no evita el acceso al código del programa cliente instalado en los ordenadores de los usuarios, ni tampoco a elementos estáticos del juego, pues pueden verse sus imágenes estáticas y escuchar los sonidos, sin necesidad de conectarse al servidor, por lo que no se está burlando el acceso a estos elementos, sobre los que no recaen por lo menos por esta vía mecanismos de control. Ahora bien, *Warden* sí impide el uso de robots mientras el usuario está conectado al servidor de *Blizzard*, por lo que el control de acceso se vulnera respec-

to a los elementos gráficos dinámicos. La Corte de Apelación aprecia la presencia de los seis elementos que requiere la infracción, a saber, comercialización; de una tecnología o parte de ella; principalmente diseñada, producida o comercializada para; eludir una medida tecnológica; que efectivamente controle el acceso; a una obra. Por otra parte, la § 1201 (b)(1) es un refuerzo de los derechos de autor tradicionales. La Corte de Apelación defiende que el empleo de robots supone una mera vulneración de una cláusula contractual, pero que al no influir en los derechos de autor tradicionales, como exige la letra (b) de la § 1201 no se estima la infracción de medidas tecnológicas en este sentido. En tercer lugar, se discute la existencia de injerencia ilícita en una relación contractual, siendo aplicable la legislación de Arizona, que hace depender la existencia de aquélla, entre otros elementos, de una conducta impropia, que a su vez se predicará en función de los siete factores siguientes: la naturaleza de la conducta del eventual infractor; su motivo; los intereses del perjudicado; los intereses que promueve el infractor; los intereses sociales; la proximidad o lejanía entre la conducta del infractor y la injerencia; y las relaciones entre perjudicado e infractor. Al poder existir cuestiones de hecho que abogarían por la inexistencia de injerencia ilícita, la Corte de Apelación revoca la resolución sumaria del Juez de Distrito, basada exclusivamente en argumentos de Derecho, y ordena su revisión. Por lo demás, la Corte de Apelación descarta que la *Copyright Act* desplace la aplicabilidad de las normas de Derecho contractual, lo que solo sucederá cuando estas últimas confieran derechos equivalentes a los derechos exclusivos de autor; lo que normalmente y, en este caso en particular, no sucede (j. González de Alaiza).

NOTA:

La “*contributory liability*” existe cuando se dan tres elementos: infracción directa de un tercero; conocimiento o motivos suficientes para conocer dicha infracción; y la inducción, causa o contribución material a la infracción directa. Por su parte, la “*vicarious liability*” requiere de los siguientes elementos: infracción directa de un tercero, el derecho y la capacidad de controlarla; y un beneficio económico derivado de aquélla. Ninguna de estas figuras, de desarrollo jurisprudencial, encuentran equivalente en nuestro Derecho, pero nuestra doctrina las ha asimilado a un supuesto de corresponsabilidad y de responsabilidad directa por hecho ajeno, respectivamente (j. González de Alaiza).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN

**Corte de Apelación del Primer Circuito.
Sentencia de 28 de diciembre de 2010.**

PARTES	Latin American Music Company (demandante-apelante) contra American Society of Composers Authors and Publishers (demandado-apelado).
OBJETO	Honorarios de abogados.
FUENTE	629 F.3d 262.
RESUMEN	<p>La demandante, <i>Latin American Music Company (LAMCO)</i>, tras ver desestimada su demanda por la Corte de Distrito y el posterior recurso (ver resumen en pei n.º: 42), presenta moción de reconsideración de la condena del pago de los honorarios a los abogados de la demandada, <i>American Society of Composers Authors and Publishers (ASCAP)</i>, por su actuación en apelación. La petición de la demandante se fundamenta en la puesta en cuestión de la condición de parte vencedora de <i>ASCAP</i>, del registro de la canción objeto del litigio y de la adecuación general del otorgamiento. La Corte de Apelación expone que la § 505 de la <i>Copyright Act</i> permite el reconocimiento del pago de los honorarios de los abogados a la parte vencedora, siendo ésta aquella que venza en el fondo de al menos alguna de las peticiones, sin que sea preciso que se observe mala fe, sino que será suficiente mostrar que los argumentos de la otra parte eran débiles objetivamente. Una vez sentado esto, la Corte de Apelación despacha sucintamente los argumentos de la demandante, señalando que la condición de parte vencedora de <i>ASCAP</i> era indudable, que las objeciones al pago de los honorarios con base en el registro fuera de plazo de la canción, no se encontraban suficientemente detalladas para poder ser consideradas, y que la posibilidad de discutir la adecuación del otorgamiento de los honorarios quedaba socavada por la propia presentación extemporánea, con treinta y siete días de retraso, de la moción de reconsideración de la demandante. Por todo ello, la Corte de Apelación deniega la moción de reconsideración (j. González de Alaiza).</p>

VI. REINO UNIDO

ÓRGANO	High Court of Justice Chancery Division (Intellectual Property Enterprise Court).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 3 de diciembre de 2013, [2013] EWHC 3804 (IPEC).
PARTES	Suzy Taylor <i>contra</i> Alison Maguire.
OBJETO	Originalidad de la obra. Infracción del derecho de autor, Conocimiento y acceso previo de la obra copiada y uso de partes sustanciales y originales de ésta. Límite educativo, condiciones subjetivas y exclusión de posterior venta de la obra así creada.
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	<p>La demandante es una autora que trabaja la papiroflexia y técnicas de pintura de papel. Muestra y vende sus obras a través de un perfil de Facebook, con el nombre «Folk Paper Arts». La demandada ha producido varias obras en papel similares a las que la primera autora había exhibido en Facebook, y posteriormente las ha vendido, asimismo, a través de Facebook, con el perfil «PAPERtastic». La demandante alega que la demandada ha infringido su derecho de autor sobre varias obras originales. Por su parte, la demandada niega la comisión de cualquier infracción del derecho de autor de la demandante, y defiende que las obras supuestamente infractoras fueron creadas de manera independiente por ella misma y por su hija. Secundariamente, la demandada alega que las creaciones realizadas por la demandante no eran originales, luego no merecían la protección conferida por el derecho de autor. Asimismo, la demandada defiende que las similitudes entre las obras creadas por la actora y las realizadas por ella no son sustanciales como para entender que las segundas infringen los derechos sobre las primeras, y que, en cualquier caso, el uso que pudo hacer de las primeras estaría permitido por la excepción para el uso educativo de obras regulada en la sección 32 (1) de la <i>Copyright, Designs and Patents Act</i>. La High Court estima íntegramente la demanda, y no acoge ninguno de los argumentos utilizados por la demandada en su contestación. En su sentencia, comienza afirmando que para que una obra sea original y, por tanto, quede protegida por el derecho de autor, su producción debe ser el resultado de un ejercicio independiente de habilidad y trabajo de su autor. Puesto que la originalidad demostrada en ese ejercicio es el único objeto de protección por el derecho de autor se entiende que cuanto mayor es el nivel de originalidad</p>

de la obra más fuerte o efectiva es también su protección. Si la obra incluyera también elementos que no fueran originales de su autor, en el sentido antes indicado, la copia o uso únicamente de estos elementos por terceros no supondría una infracción del derecho de autor sobre la primera obra. En aquellos casos en los que en los distintos estadios del proceso creativo del autor surgen varias obras originales, todas ellas quedarán protegidas por derechos de autor distintos e independientes. La sección 32 (1) de la *Copyright, Designs and Patents Act* regula aquel supuesto de no infracción del derecho de autor cuando la obra se utiliza o copia en el curso de un proceso de aprendizaje o instrucción sobre la creación de esa obra, siempre y cuando dicha utilización sea realizada por una persona que da y otra que recibe la instrucción y ambas tengan conocimiento suficiente sobre la protección de dicha obra. La High Court califica las creaciones de la actora como obras originales artísticas, aclarando la irrelevancia de determinar si se consideran dibujos u obras gráficas o plásticas, pues en ambos casos merecen la protección por el derecho de autor. La discusión sobre la calificación de las obras en una u otra categoría tenía su origen en el propio proceso creativo seguido por la autora, que utilizaba tanto la técnica del dibujo, como el recorte y pegado de papel con figuras florales, así como de flores y plantas, hasta crear nuevas figuras con la unión de esos pequeños recortes. Entiende que dichas obras son originales porque la demandante tuvo que realizar en el proceso de creación una serie de detalladas y numerosas decisiones creativas —la forma del animal o del texto, los colores y formas de las pequeñas flores y hojas que lo componen, el concreto emplazamiento de cada uno de esos pequeños recortes, etc.—, que impregnan tales obras, una vez terminadas, de una labor independiente de habilidad y trabajo. No hay prueba alguna que desmonte que ese proceso y su resultado han sido independientes, en el sentido de propios o llevados a cabo directa y únicamente por la autora. En segundo lugar, la High Court analiza la existencia de una infracción del derecho de autor sobre las obras de la demandante, para lo que recuerda que el texto de la sección 16 de la *Copyright, Designs and Patents Act* no sólo se refiere al uso de la totalidad de la obra, sino también a la copia de cualquier parte sustancial de ésta y condiciona la calificación de parte sustancial a la constatación de una efectiva existencia de originalidad en la parte empleada por el tercero. Por tanto, el análisis debe realizarse caso por caso, atendiendo al grado de originalidad de la obra y a los factores que la explican. Considera probado que varios de los elementos originales de las obras de la actora

se encuentran presentes en las creaciones de la demandada y que esta segunda tuvo un acceso previo y efectivo a las obras de la demandante. En relación con este último punto, el hecho de que la demandada hubiera subido a Facebook varias fotografías sobre el proceso creativo de sus obras y el resultado final de éstas y la permanencia de las imágenes en dicha red social durante un largo período de tiempo, así como el propio reconocimiento por parte de la demandada de la consulta de esas fotografías, son consideraciones tenidas en cuenta por la High Court. No admite el alegato de que los parecidos entre dichas obras no se deben a la copia. Las similitudes con la obra originaria son lo suficientemente detalladas y numerosas como para ser consideradas partes sustanciales —y originales— de las obras de la demandante. La High Court no acoge el alegato de la demandada, que aporta pruebas sobre el uso en sus obras de recortes distintos a las flores y las hojas que caracterizan a las obras de la demandante, como son las figuras musicales y algunos pequeños motivos relacionados con el transporte. El tribunal entiende que las obras en las que estos motivos se emplean son muy diferentes a aquellas a las que la demanda se refiere. Por último, en relación con el uso educativo de la obra, la demandada sostiene que una de las obras sobre las que versa la demanda fue realizada con el propósito de que su hija menor fuera examinada de una asignatura artística en el colegio. Los problemas que la High Court halla en este alegato se refieren a la falta de cumplimiento por parte de la madre de la condición de instructor, profesor o monitor de un curso relacionado con la enseñanza artística. Además, entiende que no se ha probado la existencia de un conocimiento suficiente sobre la protección de la obra de la actora por el derecho de autor, a lo que se añade el uso de dicha obra, en la modalidad de comunicación al público, realizado con el acto de subida de una reproducción de la copia de la obra así realizada a una red social. El tribunal hace referencia a la exclusión de la aplicación de este límite contenida en el apartado sexto de la sección 32 de la *Copyright, Designs and Patents Act*, según la cual la posterior oferta de venta, exposición para la venta o la comunicación al público de la obra creada impide la aplicación del citado límite educativo. Por todo ello, la High Court declara la prohibición de la demandada de crear, vender y publicar cualquier obra infractora del derecho de autor de la actora, así como la destrucción de las obras así creadas, a costa de la demandada, y la indemnización de los daños sufridos por la demandante, y el pago de las costas del proceso (p. Torremans & g. Minero).

NOTA	Acerca de los criterios aplicables para la determinación de la protección de una creación intelectual en el ordenamiento inglés, véase la reseña de la sentencia de la Patents County Court de 12 de enero de 2012, [2012] EWPC 1, <i>Temple Island Collections Ltd. contra New English Teas Ltd. y Nicholas John Houghton</i> , realizada por P. Torremans y G. Minero, en el número 41, pp. 196-199, de <i>Pe.i.</i> (p. Torremans & g. Minero).
ÓRGANO	High Court of Justice Chancery Division (Intellectual Property Enterprise Court).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 6 de diciembre de 2013, [2013] EWHC 3796 (IPEC).
PARTES	IPC Media Limited contra Media 10 Limited.
OBJETO	Infracción de la marca registrada. Identidad del producto o servicio. Confusión entre negocios con un mismo origen empresarial.
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	En 2006, la actora, IPC Media, solicitó el registro de la marca «Ideal Home» para su uso en la venta de productos del hogar, incluida la venta en Internet. Su demanda se produce tras conocer del lanzamiento por Media 10 de una tienda on-line de productos para el hogar. Con dicha solicitud de registro, la demandante trata de beneficiarse del reconocimiento del que esta empresa gozaba en el sector de la publicación de revistas. En efecto, desde la década de los sesenta, la revista «Ideal Home», publicada por la actora, contiene ofertas dirigidas a sus lectores para la compra de productos del hogar. Además, viene realizando conocidas muestras o exposiciones desde los años noventa en Reino Unido. En 2005 IPC Media lanza el sitio web «Ideal Home», y la edición digital de la revista se produce desde 2010. En 2009 IPC Media pone en marcha su tienda on-line de productos para el hogar, que viene cosechando importantes beneficios. En 2010, la compañía Media 10 compra la exclusiva de la organización de la exposición «Ideal Home». Para entonces, como hemos visto, las palabras «Ideal Home» ya se venían utilizando en el tráfico comercial como una categoría de interés relacionada con productos del hogar, cuyo significado podía variar en función del contexto editorial o de exposiciones. En su contestación a la demanda, Media 10 alega que las dos compañías habían coexistido, sin confusión alguna, durante un largo período de tiempo, haciendo un uso concurrente de las palabras «Ideal Home». Sin embargo, IPC advierte que desde siempre ha existido una confusión en el público relevante acerca de si las exposiciones (Ideal Home

Shows) y la revista (Ideal Home Magazine) eran o no parte de una misma empresa o estaban relacionadas económicamente, si bien desde finales de 2011 se comercializaban como bienes y servicios independientes, y entiende que dicha situación ha dejado de ser tolerable desde el momento del lanzamiento de la tienda on-line de la demandada con el nombre «Ideal Home Show», que compite directamente con la tienda de la demandante. En dicha confusión han contribuido algunas acciones, como el regalo de promociones 2x1 de entradas para las exposiciones «Ideal Home Show» o el regalo de la revista a todos los visitantes de la exposición y la gran presencia de la revista en la propia exposición. La High Court entiende que existe una efectiva confusión en el consumidor medio acerca de la conexión económica de ambos negocios —la revista y la exposición—, debido al uso realizado por ambas compañías del nombre «Ideal Home», y al hecho de que ninguna de ellas hubiera hecho especiales esfuerzos por educar a sus clientes acerca de la verdadera distinción entre los negocios llevados a cabo por cada una de ellas. La actora califica la reputación de Media 10 en este sector como escasa o poco reconocida, cosa que contrasta con el reconocimiento del negocio de IPC Media durante más de cincuenta años. Por su parte, Media 10 ataca la validez de la marca registrada por IPC Media, utilizando varios argumentos. El primero se relaciona con la infracción del contenido de la sección 3(1)(b) y/o (c) de la Trade Marks Act. Respecto del requisito de la necesidad de que no exista confusión en la designación del producto o servicio, la High Court entiende imposible su cumplimiento en este caso, en donde un mismo término ha sido empleado por dos empresas, con el resultado de la efectiva confusión. Además, considera que ninguna de las dos partes tendría éxito en el ejercicio de una acción de passing off con respecto de las actividades realizadas por ambas compañías hasta la fecha, pues la venta de productos de interés para el hogar entra dentro del espectro de ambos negocios. La conclusión sería distinta, sin embargo, si IPC Media lanzase una exposición de productos de hogar con el nombre de «Ideal Home» o si Media 10 lanzase una revista utilizando este mismo nombre. En relación con la supuesta infracción de la marca «Ideal Home» cometida por Media 10 cuando hace uso de los términos «Ideal Home Show», la sección 10 (1) de la Trade Mark Act exige el cumplimiento de seis condiciones para el éxito de una acción de infracción de la marca: i) el uso de dicha marca por el tercero debe realizarse en el territorio para el que se registró la marca; ii) el uso ha de ser comercial; iii) el uso debe haberse realizado sin el con-

sentimiento del titular de la marca; iv) el uso debe serlo de un signo idéntico a la marca; v) el uso debe referirse a productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; vi) el uso realizado debe afectar o tener entidad suficiente como para afectar las funciones de la marca. La disputa se refiere al cumplimiento de las exigencias iv y vi. El cuarto requisito, que el signo sea idéntico a la marca, solamente se entenderá cumplido cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio. En este caso, dicha exigencia no puede entenderse cumplida, puesto que el signo que un consumidor medio percibe en la página web de Media 10, como elemento identificativo de ésta, es «Ideal Home Show», y no «Ideal Home». En relación con la sexta exigencia, la High Court concluye que el uso de «Ideal Home» como marca en el campo de los productos y servicios de interés para el hogar nunca se ha asociado a la existencia de un único negocio, sino de dos: la revista y la exposición. La High Court declara que esta situación era también la existente en 2006, en el momento de la solicitud del registro de la marca. El uso de Media 10 de los términos «Ideal Home Show» no perjudica en sí la garantía del origen de la marca de IPC Media, y, por ello, no infringe el derecho marcario, dado que el uso de los términos «Ideal Home» dentro de la expresión «Ideal Home Show» por la demandada no supone una afectación de la función de la marca de IPC Media mayor o más adversa que la ya existente hasta entonces por el largo uso tradicional de los mismos términos por ambas partes. En un caso como éste, la marca, tal y como es protegida tras el registro, padece ciertas imperfecciones, pues su extensión no es la que habría de tener en circunstancias normales, con un usuario único. Por todo ello, la High Court acepta la existencia de una cierta confusión entre los negocios de venta on-line de productos y servicios para el hogar por IPC Media y Media 10, en relación con el uso de la marca «Ideal Home», por la primera, e «Ideal Home Show», por la segunda, sin que ello suponga una infracción marcaria, y entiende el interés de ambas partes en disminuir dicho grado de confusión (p. *Torremans & g. Minero*).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN
PARTES

**High Court of Justice Chancery Division.
Sentencia de 10 de febrero de 2014, [2014] EWHC 181 (Ch).
Cosmetics Warriors Limited y Lush Limited *contra* Amazon-
co-uk Limited y Amazon EU SARL.**

OBJETO	Uso de marca registrada en servicio de anuncios por palabras de un motor de búsqueda de Internet cuando los productos de dicha marca no se comercializan a través de la página web que hizo uso de ese servicio. Afectación negativa a las funciones de la marca.
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	<p>Los demandantes son fabricantes y vendedores de cosméticos con la marca Lush y titulares de la marca comunitaria con el signo «Lush», registrada para cosméticos y artículos de baño, que goza de gran renombre en relación con jabones de colores y bombas de jabón para el baño. Los demandados son parte de un grupo de venta on-line que trabaja bajo la marca «Amazon», que comercializa tanto productos propios como fabricados por terceros. Esta demanda únicamente tiene que ver con la plataforma de venta on-line con el nombre de dominio inglés www.amazon.co.uk, desde donde no era posible la compra de productos de la marca de las actoras. Las primeras alegaciones de las demandantes se refieren al hecho de que Amazon, sin vender propiamente productos de marca «Lush», haya incluido en el servicio Google AdWords determinadas palabras clave relacionadas con «Lush», con el fin de que aparezcan como anuncio patrocinado cuando un usuario de Internet introduce estas palabras en el motor de búsqueda de Google. Sin embargo, cuando el usuario pincha en el link creado por Google AdWords no encuentra productos de esta marca a la venta en la tienda on-line de Amazon. La última alegación se refiere al propio funcionamiento de la página web de Amazon. Cuando un usuario introduce el término «lush» en el motor de búsqueda de la página, ésta completa las letras que faltan, si bien en el link que seguidamente se abre se ofrecen productos entre los que no se encuentran cosméticos y jabones de marca «Lush», sino productos similares, de terceros, competidores de los productos «Lush». Según los demandantes, el usuario de Amazon puede confundir los productos de terceros ofertados en esta plataforma, cuando accede a ellos mediante el procedimiento citado, y entender que están relacionados con productos fabricados por las actoras, lo cual generaría, a su vez, una caída en la consideración o reputación de la marca, así como en las ventas de sus productos, en proporción al incremento de las ventas de los productos competidores que son ofertados al usuario de Amazon cuando busca el término «Lush». La High Court estima la demanda, entendiendo que la actuación de Amazon ha afectado negativamente a las tres funciones de la marca: la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto</p>

(función de indicación del origen), la de garantizar la calidad de ese producto y la función de inversión. Son seis los requisitos previstos en el art. 5.1.a) de la Directiva de marcas —que la High Court aplica, por el carácter comunitario de la marca a la que se refiere la demanda— para entender que existe una infracción: i) el uso de la marca por el tercero debe realizarse en el territorio en el que ésta se registró; ii) el uso debe realizarse en el tráfico económico; iii) el uso debe haberse realizado sin el consentimiento del titular de la marca; iv) el uso debe serlo de un signo idéntico a la marca; v) el uso debe referirse a productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; vi) el uso realizado debe afectar o tener entidad suficiente como para afectar negativamente a las funciones de la marca. Pues bien, a la hora de analizar el cumplimiento de tales exigencias, la High Court centra su razonamiento en las consideraciones contenidas en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de marzo de 2010, asunto *Google France*, a saber: i) en los servicios de referenciación, cuando el anunciante que selecciona como palabra clave un signo idéntico a una marca ajena, con el fin de generar un link al sitio web en el que dicho anunciante vende productos y servicios, está haciendo uso de la marca ajena en el tráfico económico; ii) cuando el anunciante, con el uso de un signo idéntico a la marca ajena como palabra clave, pretende que sus productos o servicios se visualicen como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca, también está haciendo uso en el tráfico económico de esa marca en relación con esos productos o servicios; iii) el análisis sobre la existencia de una afectación negativa a la función de la marca de garantizar al consumidor la indicación del origen del producto o servicio habrá de analizarse caso por caso y dependerá, en particular, del modo en el que el anuncio se presente; iv) esta función de la marca se verá afectada cuando el anuncio del tercero sugiera la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca o bien cuando, pese a no sugerirlo, sea tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no pueda determinar, sobre la base del enlace promocional y el mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste; v) en términos generales, la función de la marca como elemento de promoción de las ventas o de instrumento de estrategia comercial no se entiende por sí misma menoscabada en supuestos de uso por los anunciantes de

Internet del signo idéntico a una marca registrada, como palabra clave para la aparición en pantalla de mensajes publicitarios. De ello se deduce que si el anuncio aparece como resultado de la inclusión de una palabra clave por parte de Amazon, éste estaría utilizando la marca en relación con productos idénticos en el tráfico económico. Pues bien, en el caso que nos ocupa, el consumidor medio sí espera encontrar jabón «Lush» en el sitio web de Amazon, pues considera que Amazon es un vendedor de confianza, proveedor de un gran número de productos, y que si anuncia la venta de una concreta marca es porque efectivamente tiene a disposición de sus clientes productos de esa marca, creándose, con ello, una apariencia de vínculo comercial. Asimismo, la High Court entiende relevante el párrafo 102 de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2011, asunto *L'Oreal contra eBay*, que afirma que el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a la marca del titular en el curso de una comunicación comercial, cuando el servicio prestado por ese tercero consiste en permitir que en su sitio web sus clientes muestren signos que corresponden con sus marcas, no se puede calificar, por sí mismo, como un uso efectivo de la marca por ese tercero en el tráfico económico. Sin embargo, esta conclusión no se puede aplicar en el supuesto que nos ocupa, pues en este caso ninguno de los productos ofertados por Amazon utilizaban la marca de las compañías demandantes. Además, el uso realizado por Amazon, mediante el engranaje compuesto por su sofisticado software y el estudio del comportamiento de sus clientes consigue el efecto de que, va más allá del señalado en el asunto *L'Oreal contra eBay*, pues no es una simple permisión a sus clientes —de Amazon— para mostrar signos que se corresponden con la marca de las actoras. Dicho engranaje consigue que surja en el consumidor la creencia de la disponibilidad de productos «Lush» en el sitio web de Amazon, pinchando en el enlace que aparece cuando usa el menú, y utiliza la marca de las demandantes como parte de su estrategia de comunicación, para propiciar o mejorar la efectiva venta de productos mediante su página web, que en este caso, se traduciría en un incremento de las ventas de productos competidores. Además, la posible vinculación comercial o económica entre los productos creada en el consumidor medio se produce por el parecido de los productos ofertados por Amazon con los productos «Lush» y por la inexistencia de advertencia acerca de la falta de identidad entre ambos productos, lo cual afecta negativamente a la función de indicación del origen del producto. La función de publicidad de la marca también se ve

seriamente dañada con la actuación de Amazon de atraer a consumidores que buscan esa marca, sin posterior advertencia de la falta de oferta de los productos de esa marca. Lo mismo sucede con la función de inversión, reflejada en el importante esfuerzo realizado por «Lush» para construir una imagen de comercio ético, cuya reputación se daña con la política comercial seguida por Amazon (p. Torremans & g. Minero).

NOTA Véase la reseña de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2011, asunto *L'Oreal contra eBay*, C-324/09 y de 19 de abril de 2012, asunto C-523/10, *Wintersteiger AG contra Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, realizadas por G. Minero, en el número 39, pp. 200-201, y el número 42, pp. 167-169, de *Pe.i.* (p. Torremans & g. Minero).

ÓRGANO **High Court of Justice Chancery Division.**
RESOLUCIÓN **Sentencia de 18 de febrero de 2014.**
PARTES **Paramount Home Entertainment International Ltd y otros contra British Sky Broadcasting Ltd y otros.**
OBJETO **Infracción de derechos de propiedad intelectual sobre películas y programas de televisión. Petición de bloqueo del acceso a contenido ilícito dirigida a proveedores de acceso a Internet. Exigencia de un conocimiento efectivo del uso de su servicio para la producción de la infracción como requisito *sine qua non* para la estimación de la petición de bloqueo.**
FUENTE **<http://www.bailii.org/>**

RESUMEN La presente sentencia tiene su origen en el ejercicio, por varios estudios de cine y productoras audiovisuales, de la acción regulada en la sección 97.A de la *Copyright, Designs and Patents Act*, por la que se transpone el artículo 8.3 de la Directiva 2001/29. Dicha solicitud va dirigida contra seis de los principales proveedores de acceso a Internet y/o hosting en Reino Unido, y persigue el bloqueo del acceso a un total de cuatro páginas web en las que se permite al usuario de Internet la visualización en streaming de un gran volumen de películas y programas de televisión protegidos por derechos de propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a las compañías demandantes, sin consentimiento previo ni posterior remuneración. La High Court of Justice estima la demanda. Entiende que los demandantes satisfacen todos los requisitos exigidos por la norma citada. Las páginas web no alojan, por sí mismas, los contenidos, sino que éstos se encuentran en servidores de otras páginas web o a nombre de otros sujetos, variando la fuente última de los

contenidos ilícitos en función de si se trata de una película o de un programa de televisión, por un lado, y de la concreta página web de enlaces, por otro. A pesar de ello, el tribunal entiende que las páginas web en las que se contienen los links infringen los derechos de las demandantes, pues facilitan el streaming de esos contenidos, y no toman una actitud pasiva, consistente en permitir a los usuarios la inserción de links a archivos infractores, sino que también realizan una actuación positiva, al contener y ordenar listas de links, clasificadas en distintas categorías, y ofrecer varias posibilidades de búsqueda, sin haber solicitado con anterioridad el consentimiento de los titulares de los derechos afectados. Asimismo, los webmasters y operadores de las citadas páginas web llevan a cabo una labor de moderación o supervisión, consistente en el control de la calidad de los links y del material al que se accede pulsando en ellos. Una vez concluido que los demandados son intermediarios en el sentido del art. 8.3 de la Directiva 2001/29, el citado tribunal pasa a analizar si éstos cumplen o no la condición exigida para conceder la exención de la responsabilidad por infracción indirecta por la sección 97.A de la *Copyright, Designs and Patents Act*: la falta de conocimiento efectivo de que su servicio está siendo utilizado para llevar a cabo una infracción de los derechos de propiedad intelectual de un tercero. En este sentido, el tribunal entiende que no existe motivo alguno para ofrecer en este caso una respuesta distinta a la dada en el asunto *Paramount Home Entertainment International Ltd v British Sky Broadcasting Ltd* [2013] EWHC 3479 (Ch), en el que se entendió que los operadores de este tipo de páginas web habían infringido los derechos de propiedad intelectual de los demandantes con sus intervenciones activas en el proceso de puesta a disposición de material protegido a un nuevo público, calificando dichas acciones como actos de puesta a disposición del público en Internet. Además, considera evidente que los intermediarios demandados tuvieron un conocimiento efectivo de que sus servicios de acceso a Internet estaban siendo empleados por los citados operadores de páginas web con el fin de llevar a cabo una infracción generalizada de derechos de propiedad intelectual, pues entiende probado el envío de una serie de correos electrónicos por parte de los abogados de las compañías demandantes, en los que se advertía del carácter ilícito de la actividad llevada a cabo por las páginas web. La High Court entiende que la concesión de este requerimiento para el bloqueo del acceso a Internet cumple con el parámetro o principio de proporcionalidad. La ponderación o búsqueda del mayor equilibrio entre los intereses afectados hace que en

este caso la balanza se venza sobre el adecuado ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de los demandantes, en detrimento del supuesto ejercicio de la libertad de expresión por parte de los demandados. Entiende el tribunal que los intermediarios son los sujetos que están en la mejor situación para conseguir el objetivo buscado por la sección 97.A de la *Copyright, Designs and Patents Act*, que no es otro que el de permitir el ejercicio equilibrado de los derechos de autor y afines (p. Torremans & g. Minero).

NOTA

Véase la reseña de la sentencia de la High Court of Justice (Chancery Division) de 28 de julio de 2010, en el asunto *Twentieth Century Fox Film Corp. y otros contra British Telecommunications Plc*, reseñada por P. Torremans y G. Minero en el número 39 de *Pe.i.*, pp. 230-231, así como la reseña relativa a la sentencia de la High Court of Justice (Chancery Division) de 29 de marzo de 2010, asunto *Twentieth Century Fox Film Corp. y otros contra Newzbin Ltd.*, realizada por P. Mariscal en el número 37 de esta revista, pp. 221-224. Acerca del concepto de comunicación al público y la exigencia de un público nuevo, véase la reseña de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de febrero de 2014, C-466/12, *Svensson y otros contra Retriever Sverige*, realizada por G. Minero, y contenida en este mismo número de *Pe.i.* Téngase en cuenta, asimismo, que otras dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del concepto de comunicación pública en supuestos de enlaces a obras protegidas están aún pendientes de resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hablamos de los asuntos *C More Entertainment v Sandberg* (C-279/13) y *BestWater International GmbH v Mebes* (C-348/13) (p. Torremans & g. Minero).

pe. i.

RECOMIENDA

- ∞ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.)
Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, Tecnos, Madrid, 2013.
- ∞ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.)
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007.
- ∞ BERCOVITZ, Germán
Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor, Tecnos, Madrid, 1997.
- ∞ CÁMARA ÁGUILA, M.ª Pilar
El derecho moral del autor, Comares, Granada, 1998.
- ∞ ERDOZAIN LÓPEZ, José Carlos
Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet, Tecnos, Madrid, 2002.
- ∞ GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio
El derecho de autor en internet, 2ª edición, Comares, Granada, 2003.
- ∞ GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio
La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual, Comares, Granada, 2005.
- ∞ GONZÁLEZ GOZALO, Alfonso
La propiedad intelectual sobre la obra audiovisual, Comares, Granada, 2001.
- ∞ LÓPEZ MAZA, Sebastián
Límites del derecho de reproducción en el entorno digital, Comares, Granada, 2009.
- ∞ MARÍN LÓPEZ, Juan José
El conflicto entre el derecho moral del autor plástico y el derecho de propiedad sobre la obra, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006.
- ∞ MARISCAL GARRIDO-FALLA, Patricia
Derecho de transformación y obra derivada, Tirant lo Blanch (Valencia), 2013.
- ∞ MINERO ALEJANDRE, Gemma
La protección jurídica de las bases de datos en el ordenamiento europeo, Tecnos (Madrid), 2014.
- ∞ SÁNCHEZ ARISTI, Rafael
La propiedad intelectual sobre las obras musicales, 2ª ed. revisada, actualizada y ampliada, Comares, Granada, 2005.
- ∞ SÁNCHEZ ARISTI, Rafael
El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer, Ed. Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007.

pe. i.
RECOMIENDA

Manual de propiedad intelectual
5ª edición

Coordinador:

Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO

Autores:

Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO

Germán BERCOVITZ ÁLVAREZ

M^a del Pilar CÁMARA ÁGUILA

José Carlos ERDOZAIN LÓPEZ

Ignacio GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ

Alfonso GONZÁLEZ GOZALO

Juan José MARÍN LÓPEZ

Pascual MARTÍNEZ ESPÍN

Nieves MORALEJO IMBERNÓN

Fernando MORILLO GONZÁLEZ

Nazareth PÉREZ DE CASTRO

Rafael SÁNCHEZ ARISTI

Tirant lo Blanch

Valencia, 2012