

ÍNDICE ANALÍTICO

ACCIONES JUDICIALES DE PROTECCIÓN.

Acción de indemnización de daños y perjuicios.

AP Madrid 02.03.15 (España).

Publicación de la sentencia en un medio de comunicación.

AP Madrid 02.03.15 (España).

ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES.

Contrato de cesión de derechos entre productor fonográfico y artista.

CA Milán 03.09.12 (Italia).

Duración de sus derechos.

CA Milán 03.09.12 (Italia).

Remuneración por el uso de sus prestaciones.

AP Madrid 05.12.14 (España).

AUTORÍA.

Aplicación analógica del artículo 51 LPI al realizador de meras fotografías.

AP Valencia 29.12.14 (España).

Atribución de autoría sobre obras fotográficas.

AP Madrid 02.03.15 (España).

Atribución de autoría sobre un mapa.

AP Islas Baleares 23.04.15 (España).

Presunción de autoría.

AP Barcelona 03.03.15 (España).

CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Alcance de la cesión de derechos.

AP Valencia 29.12.14 (España); AP Barcelona 07.01.15 (España); Casación 17.05.13 (Italia).

Contrato de cesión de derechos entre productor fonográfico y artista.

CA Milán 03.09.12 (Italia).

Contrato de cesión de derechos sobre obra cinematográfica.

Casación 17.05.13 (Italia).

Interpretación del contrato de cesión.

Noveno Circuito 19.08.11 (Estados Unidos).

Prueba de la cadena de transmisiones de los derechos de autor: inexistencia.

Noveno Circuito 19.08.11 (Estados Unidos).

Titularidad de derechos sobre meras fotografías realizadas en el marco de una relación contractual.

AP Valencia 29.12.14 (España).

COMPETENCIA DESLEAL.

Inexistencia.

AP Barcelona 03.03.15 (España).

COMPETENCIA JUDICIAL.

Determinación de acuerdo con el artículo 5-3 del Reglamento del Consejo de 22 de diciembre de 2000 en materia de competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Casación 22.01.14 (I) (Francia); Casación 22.01.14 (II) (Francia).

Vulneración de derechos de propiedad intelectual en un sitio web.

Casación 22.01.14 (I) (Francia); Casación 22.01.14 (III) (Francia); Segundo Circuito 12.05.11 (Estados Unidos); Noveno Circuito 08.08.11 (Estados Unidos).

COMUNICACIÓN PÚBLICA.

Concepto de comunicación pública. Concepto de público. Retransmisión en *live streaming*.

Court of Appeal 26.03.15 (Reino Unido).

Existencia.

Bar.

AP Cantabria 23.03.15 (España).

Local de eventos.

AP Madrid 05.12.14 (España).

Inexistencia.

Bar.

JM núm. 1 Barcelona 03.02.15 (España).

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

AP Madrid 05.12.14 (España).

Responsable de la comunicación pública.

AP Madrid 05.12.14 (España); JM núm. 1 Barcelona 03.02.15 (España).

Utilización de una canción sincronizada en un anuncio.

AP Barcelona 07.01.15 (España).

CONFLICTO DE LEYES.

***Copyright* y Derecho estatal.**

Séptimo Circuito 06.06.11 (Estados Unidos).

Propiedad intelectual y Derecho contractual.

Noveno Circuito 04.05.11 (Estados Unidos).

CONTRATOS.

Alcance de la cesión de derechos.

AP Valencia 29.12.14 (España); AP Barcelona 07.01.15 (España); Casación 17.05.13 (Italia).

Contrato de cesión de derechos entre productor fonográfico y artista.

CA Milán 03.09.12 (Italia).

Contrato de cesión de derechos sobre obra cinematográfica.

Casación 17.05.13 (Italia).

Contrato tácito.

Noveno Circuito 04.05.11 (Estados Unidos).

Incidencia en el contrato de la ampliación legal de la duración de los derechos del titular originario.

Casación 17.05.13 (Italia).

Incumplimiento contractual.

AP Cantabria 23.03.15 (España).

Interpretación del contrato de cesión.

Noveno Circuito 19.08.11 (Estados Unidos).

Irrelevancia de la elevación legal del plazo de duración de los derechos con posterioridad a la extinción del contrato.

CA Milán 03.09.12 (Italia).

Prueba de la cadena de transmisiones de los derechos de autor: inexistencia.

Noveno Circuito 19.08.11 (Estados Unidos).

COPIA PRIVADA.

Aplicación del límite.

Bundesgerichtshof 16.04.15 (Alemania).

No aplicación del límite.

Casación 19.09.12 (Italia).

DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Absolución.

Almacenamiento de CDs y DVDs pirata en una vivienda.

AP Madrid 26.01.15 (II) (España).

Condena.

Explotación comercial de unos programas de ordenador en los ordenadores de un locutorio.

AP Madrid 26.01.15 (I) (España).

Montaje y venta en establecimiento abierto al público de equipos informáticos con *software* pirata.

AP Cáceres 01.06.15 (España).

Puesta a disposición ilícita de películas en sitio web con ánimo de lucro.

Trib. Arezzo 15.03.13 (Italia).

Reproducción abusiva de obras literarias protegidas con ánimo de lucro.

Casación 19.09.12 (Italia).

Requisitos del tipo penal.

Falta de identificación de los titulares de derechos.

AP Madrid 26.01.15 (II) (España).

Falta de prueba del contenido de los discos.

AP Madrid 26.01.15 (II) (España).

Responsabilidad civil derivada de delito.

AP Cáceres 01.06.15 (España).

DERECHOS MORALES.

Ausencia de derechos morales del realizador de meras fotografías.

AP Valencia 29.12.14 (España).

Derecho de divulgación.

Obra inédita: requisitos de protección.

Casación 19.10.12 (Italia).

DISTRIBUCIÓN (DERECHO DE).

Agotamiento del derecho de distribución: inexistencia.

OLG Hamburg 24.03.15 (Alemania); Segundo Circuito 15.08.11 (Estados Unidos).

Concepto de distribución.

TJUE 13.05.15 (Unión Europea).

First sale doctrine: inaplicación.

Segundo Circuito 15.08.11 (Estados Unidos).

Infracción por uso no consentido de imágenes de obras plásticas en campaña publicitaria realizada en Internet y en la prensa escrita.

TJUE 13.05.15 (Unión Europea).

Ofrecimiento en venta de discos pirata como distribución.

AP A Coruña 06.05.15 (España).

DOMINIO PÚBLICO.

Obras derivadas en dominio público.

Octavo circuito 05.07.11 (Estados Unidos).

DURACIÓN DE LOS DERECHOS.

Duración de los derechos de explotación sobre obra cinematográfica. Ampliación legal del plazo. Efectos retroactivos.

Casación 17.05.13 (Italia).

Duración de los derechos del productor fonográfico y del artista intérprete o ejecutante. Modificación legislativa del plazo de duración.

CA Milán 03.09.12 (Italia).

ENTIDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Determinación de la remuneración por el uso de su repertorio.

JM núm. 1 Barcelona 03.02.15 (España).

FALTA CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Absolución.

Ofrecimiento en venta de copias pirata.

AP A Coruña 06.05.15 (España); AP Madrid 12.06.15 (España).

Prescripción de la falta.

AP A Coruña 06.05.15 (España).

Requisitos del tipo penal.

AP A Coruña 06.05.15 (España); AP Madrid 12.06.15 (España).

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.

Determinación de la indemnización.

AP Barcelona 07.01.15 (España); AP Madrid 02.03.15 (España); AP Cáceres 01.06.15 (España); Tercer Circuito 16.05.11 (Estados Unidos); Casación 19.10.12 (Italia); CA Milán 03.09.12 (Italia); Trib. Roma 17.04.13 (Italia).

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

Existencia.

Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público.

AP Madrid 05.12.14 (España); AP Cantabria 23.03.15 (España).

Edición de CDs con canciones interpretadas por artista con posterioridad a la extinción del contrato con el productor.

CA Milán 03.09.12 (Italia).

Importación y venta no autorizada de libros de texto.

Segundo Circuito 15.08.11 (Estados Unidos).

Plagio del argumento y personajes principales de una novela para producir una serie de televisión.

Casación 02.10.13 (Francia).

Plagio de obra literaria.

Casación 19.10.12 (Italia).

Publicación de fotografías en una web sin autorización del titular del derecho.

Noveno Circuito 08.08.11 (Estados Unidos).

Reproducción no autorizada de obras fotográficas en catálogo.

AP Madrid 02.03.15 (España).

Sincronización de obra musical en obra cinematográfica.

Trib. Roma 17.04.13 (Italia).

Uso no consentido de imágenes de obras plásticas en campaña publicitaria realizada en Internet y en la prensa escrita.

TJUE 13.05.15 (Unión Europea).

Utilización de una canción sincronizada en un anuncio.

AP Barcelona 07.01.15 (España).

Inexistencia.

Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público.

JM núm. 1 Barcelona 03.02.15 (España).

Plagio de método de aprendizaje de inglés para niños.

AP Barcelona 03.03.15 (España).

Plagio de un mapa en una página web.

AP Islas Baleares 23.04.15 (España).

Producción y distribución de videos y DVDs por el productor audiovisual sin consentimiento del guionista.

Casación 02.10.12 (Italia).

Utilización de fotografías en eventos y publicidad de un club de fútbol.

AP Valencia 29.12.14 (España).

Responsable de la infracción.

AP Barcelona 07.01.15 (España).

INTERNET.

Competencia judicial en caso de vulneración de derechos de propiedad intelectual en un sitio web.

Casación 22.01.14 (I) (Francia); Casación 22.01.14 (III) Francia); Segundo Circuito 12.05.11 (Estados Unidos); Noveno Circuito 08.08.11 (Estados Unidos).

Puesta a disposición ilícita de películas en sitio web con ánimo de lucro.

Trib. Arezzo 15.03.13 (Italia).

Reproducción de un mapa en una página web.

AP Islas Baleares 23.04.15 (España).

LÍMITES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Copia privada.

Aplicación.

Bundesgerichtshof 16.04.15 (Alemania).

No aplicación.

Casación 19.09.12 (Italia).

Inclusión incidental de una obra o prestación en otro material.

No aplicación.

Bundesgerichtshof 17.11.14 (Alemania).

Interpretación de la excepción a favor de las bibliotecas públicas.

Bundesgerichtshof 16.04.15 (Alemania).

Utilización de obras con ocasión de informaciones de actualidad.

No aplicación.

Casación 10.09.14 (Francia).

MARCA COMUNITARIA.

Consideración del empleo de una lengua no oficial de la Unión Europea en el examen del riesgo de confusión entre dos marcas.

TJUE 25.06.15 (Unión Europea).

Marca comunitaria y marca inglesa. Riesgo de confusión. Revocación parcial de la marca por falta de uso.

Court of Appeal 01.04.15 (Reino Unido).

MARCAS.

Acción de *passing off*.

Supreme Court 13.05.15 (Reino Unido); Court of Appeal 27.03.15 (Reino Unido).

Aprovechamiento de la reputación ajena. Exigencia de clientela en territorio británico.

Supreme Court 13.05.15 (Reino Unido).

Caducidad de la marca por no uso. Hecho obstativo: re-uso efectivo de la marca, sin que se considere como tal la mera renovación del registro.

CA Turín 08.03.13 (Italia).

Conflicto entre marca internacional e indicación geográfica: libertad de los jueces nacionales para establecer el momento al que debe atenderse para determinar la prioridad temporal del registro. Uso lícito de marca registrada de buena fe antes de la publicación del registro de la indicación geográfica.

Casación 20.09.12 (Italia).

Licitud del uso del término «Bavaria» como marca por no representar emblema de Estado de la Unión Europea.

Casación 20.09.12 (Italia).

Medidas cautelares para evitar el uso de una marca registrada que infringe derechos de autor sobre personaje de fantasía.

Trib. Bolonia 01.02.13 (Italia).

Nulidad de marca por falta de consentimiento del titular del nombre notorio que contiene.

CA Milán 04.12.12 (Italia).

Nulidad de marca por falta de novedad. Legitimación activa.

CA Milán 04.12.12 (Italia).

Requisitos de uso de nombre ajeno como marca.

CA Milán 04.12.12 (Italia).

Revocación parcial de la marca por falta de uso. Delimitación de dicha revocación.

Court of Appeal 01.04.15 (Reino Unido).

Validez de la marca y características. Similitudes y riesgo de confusión.

Court of Appeal 27.03.15 (Reino Unido).

MEDIDAS CAUTELARES.

Adopción de medidas cautelares: cambio de doctrina jurisprudencial.

Noveno Circuito 03.08.11 (Estados Unidos); Noveno Circuito 22.08.11 (Estados Unidos).

Medidas cautelares para evitar el uso de una marca registrada que infringe derechos de autor sobre personaje de fantasía.

Trib. Bolonia 01.02.13 (Italia).

MEDIDAS TECNOLÓGICAS DE PROTECCIÓN.

Naturaleza jurídica.

Bundesgerichtshof 21.11.14 (Alemania).

MERAS FOTOGRAFÍAS.

Aplicación del régimen del autor asalariado al realizador de meras fotografías.

AP Valencia 29.12.14 (España).

Ausencia de derechos morales.

AP Valencia 29.12.14 (España).

Distinción de las obras fotográficas.

AP Valencia 29.12.14 (España).

Fotografías publicadas en una web sin autorización del titular del derecho.

Noveno Circuito 08.08.11 (Estados Unidos).

Utilización de meras fotografías para promocionar un club de fútbol.

AP Valencia 29.12.14 (España).

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

Dicotomía entre idea y expresión. *Merger doctrine*.

Séptimo Circuito 06.06.11 (Estados Unidos).

Ecuaciones.

Séptimo Circuito 06.06.11 (Estados Unidos).

Entrevistas periodísticas.

Casación 30.01.14 (Francia).

Método de aprendizaje de inglés para niños.

AP Barcelona 03.03.15 (España).

Obra gráfica: personaje de fantasía. Requisitos de protección.

Trib. Bolonia 01.02.13 (Italia).

Obra inédita.

Casación 19.10.12 (Italia).

Perfume: se deniega por no revestir una forma que permita la comunicación de la obra.

Casación 10.12.13 (Francia).

Personajes.

Octavo Circuito 05.07.11 (Estados Unidos); Noveno Circuito 19.08.11 (Estados Unidos).

OBRA CINEMATOGRÁFICA.

Contrato de cesión de derechos sobre obra cinematográfica.

Casación 17.05.13 (Italia).

Duración de los derechos de explotación sobre obra cinematográfica. Ampliación legal del plazo. Efectos retroactivos.

Casación 17.05.13 (Italia).

Sincronización de obra musical en obra cinematográfica.

Trib. Roma 17.04.13 (Italia).

Titularidad de los derechos de propiedad intelectual: atribución *ex lege* al productor de todos los derechos de explotación sobre la obra cinematográfica.

Casación 02.10.12 (Italia).

OBRA DERIVADA.

Obra derivada en dominio público.

Octavo Circuito 05.07.11 (Estados Unidos).

OBRA FOTOGRÁFICA.

Distinción de las meras fotografías.

AP Valencia 29.12.14 (España).

Reproducción no autorizada en catálogo.

AP Madrid 02.03.15 (España).

OBRA LITERARIA.

Descarga de libros electrónicos (ebooks): no agotamiento del derecho de distribución.

Bundesgerichtshof 16.04.15 (Alemania).

Importación y venta no autorizada de libros de texto: no agotamiento del derecho de distribución.

Segundo Circuito 15.08.11 (Estados Unidos).

Plagio.

Casación 02.10.13 (Francia); Casación 19.10.12 (Italia).

Reproducción abusiva de obras literarias protegidas con ánimo de lucro.

Casación 19.09.12 (Italia).

OBRA MUSICAL.

Comunicación pública en establecimientos abiertos al público.

AP Madrid 05.12.14 (España); AP Cantabria 23.03.15 (España); JM núm. 1 Barcelona 03.02.15 (España).

Sincronización de obra musical en obra cinematográfica.

Trib. Roma 17.04.13 (Italia).

Utilización de una canción sincronizada en un anuncio.

AP Barcelona 07.01.15 (España).

OBRA PLÁSTICA.

Límite de inclusión incidental de una obra o prestación en otro material: no aplicación.

Bundesgerichtshof 17.11.14 (Alemania).

Límite de la utilización de obras con ocasión de informaciones de actualidad: no aplicación.

Casación 10.09.14 (Francia).

Obra gráfica: personaje de fantasía. Requisitos de protección.

Trib. Bolonia 01.02.13 (Italia).

Uso no consentido de imágenes de obras plásticas en campaña publicitaria realizada en Internet y en la prensa escrita.

TJUE 13.05.15 (Unión Europea).

ORIGINALIDAD.

Entrevistas periodísticas.

Casación 30.01.14 (Francia).

Mapa.

AP Islas Baleares 23.04.15 (España).

No concurrencia.

AP Barcelona 03.03.15 (España).

Perfume: se admite si existe aporte creativo de su autor.

Casación 10.12.13 (Francia).

PATENTES.

Validez de la patente y reconocimiento de la validez por las partes en procedimiento de mediación.

Court of Appeal 22.05.15 (Reino Unido).

Valoración del daño causado por el retraso en la comercialización del medicamento genérico.

Court of Appeal 21.05.15 (Reino Unido).

PLAGIO.

Características del plagio.

AP Islas Baleares 23.04.15 (España).

Carga de la prueba: corresponde al demandado probar la inexistencia de plagio.

Casación 02.10.13 (Francia).

Concepto.

AP Islas Baleares 23.04.15 (España).

Existencia.

Casación 02.10.13 (Francia); Casación 19.10.12 (Italia).

Inexistencia.

AP Barcelona 03.03.15 (España); AP Islas Baleares 23.04.15 (España).

PRODUCTORES DE FONOGRAMAS.

Determinación de la remuneración equitativa por la comunicación pública.

AP Madrid 05.12.14 (España).

PROGRAMAS DE ORDENADOR.

Explotación fraudulenta de *software* en ordenadores de un locutorio.

AP Madrid 26.01.15 (I) (España).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Eficacia probatoria de la inscripción.

AP Barcelona 03.03.15 (España).

REMUNERACIÓN EQUITATIVA.

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

AP Madrid 05.12.14 (España).

REPRODUCCIÓN (DERECHO DE).

Plagio.

Inexistencia.

AP Barcelona 03.03.15 (España); AP Islas Baleares 23.04.15 (España).

Reproducción no autorizada de obras fotográficas en catálogo.

AP Madrid 02.03.15 (España).

Utilización de una canción sincronizada en un anuncio.

AP Barcelona 07.01.15 (España).

TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Aplicación analógica del artículo 51 LPI al realizador de meras fotografías.

AP Valencia 29.12.14 (España).

Atribución de autoría sobre obras fotográficas.

AP Madrid 02.03.15 (España).

Atribución de autoría sobre un mapa.

AP Islas Baleares 23.04.15 (España).

Atribución *ex lege* al productor de todos los derechos de explotación sobre la obra cinematográfica.

Casación 02.10.12 (Italia).

Colaboran en esta sección:

Llanos CABEDO SERNA (ll. Cabedo), Raquel EVANGELIO LLORCA (r. Evangelio), 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-Schloetter), Gemma MINERO ALEJANDRE (g. Minero), Begoña RIBERA BLANES (b. Ribera) y Paul L.C. TORREMANS (p. Torremans).

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

I. ESPAÑA

1. AUDIENCIAS PROVINCIALES.

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28^a).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 5 de diciembre de 2014.
PARTES	AGEDI y AIE (apelantes) <i>contra</i> Vera Galdeano, S.L. (apelada).
OBJETO	Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Responsable de la comunicación pública.
FUENTE	Westlaw. JUR 2015/21698.
RESUMEN	La demandada es titular de dos locales: uno que explota ella misma y donde se celebran bodas, banquetes, bautizos, comuniones y actos sociales de análoga naturaleza, y otro, denominado «Las bóvedas», que tiene subarrendado a Gasca Gestión, S.L., destinado a sala de fiestas y discoteca. La forma de proceder era que, tras el banquete o ágape que se celebraba en el local de Vera Galdeano S.L, se hacía pasar a los participantes que lo deseaban a la discoteca indicada, situada justo enfrente. La demandada tiene un contrato con las entidades de gestión actoras para la comunicación pública de fonogramas en los salones. En un determinado momento, comunica a las entidades que desde mayo de 2006 hasta febrero de 2010 no iba a celebrar en sus instalaciones ningún evento de los contemplados en el contrato, por lo que no satisfizo ninguna contraprestación por ese período. No obstante, las actoras comprobaron que durante ese tiempo sí se celebraron eventos en los que se produjo la comunicación pública de fonogramas. De ahí que interpusieran

demanda por el incumplimiento del contrato, solicitando la correspondiente indemnización por la comunicación pública en los salones y en la sala de baile. El JM entendió probada la comunicación pública de fonogramas en los salones de Vera Galdeano en, al menos, tres ocasiones. Sin embargo, al plantearse la demanda como reclamación de cumplimiento del contrato suscrito por las partes, y teniendo éste por objeto la autorización de la comunicación pública en los salones de Vera Galdeano, consideró que no cabía reclamar a la demandada por la comunicación pública ocurrida en «Las bóvedas», sino únicamente por la que tuvo lugar en sus propias dependencias. Las entidades de gestión recurren en apelación, alegando la vinculación existente entre los dos locales y que Vera Galdeano debe responder por la comunicación pública llevada a cabo en ambos locales. Según la demandada, la pretensión de hacer extensiva las obligaciones derivadas del contrato en un local explotado por un tercero implicaría una *mutatio libelli*. La AP entiende que el principio de buena fe, en el ámbito contractual, constituye un criterio de determinación del alcance de las prestaciones contractuales y de la forma y modalidades de cumplimiento, siendo una fuente de creación de deberes accesorios del deber principal de prestación. Tal principio juega un papel determinante como fuente de integración del contrato (arts. 1258 y 1107 CC). Considera la Audiencia que si bien es cierto que en el documento contractual el local en el que se dice que se desea efectuar la comunicación pública se define específicamente como «salones» y que el mismo aparece identificado como «Hospedería El Antiguo Convento», cabe presumir que la voluntad de las partes era la de pactar los términos en que Vera Galdeano podía servirse de los fonogramas de las entidades de gestión, como un elemento más de la explotación de su negocio, con independencia del local donde se produjera. Dos circunstancias hacen llegar a la Audiencia a esta conclusión: 1) la demandada, a la firma del contrato, era consciente de que dicha actividad iba a tener lugar en otro local distinto al establecimiento dado a conocer a las entidades de gestión; 2) la demandada ofrece el habitual baile como un servicio más de los eventos que organiza, y es con ella directamente con quien el cliente contrata el servicio en cuestión, por lo que cabe entender que es esta mercantil quien realiza la comunicación pública de fonogramas, con independencia de que se valga de un tercero para prestar materialmente el servicio. Por tanto, la Audiencia extiende los pactos reflejados en el contrato a la comunicación pública de fonogramas en ese otro local, el cual operaba como mero satélite del negocio explotado por Vera

Galdeano. De aquí se desprenden dos consecuencias: a) no cabe hablar de *mutatio libelli* ni el tribunal incurre en incongruencia por el hecho de tomar en consideración la actividad desarrollada en «Las bóvedas»; b) Vera Galdeano incumplió su contrato. Por todo esto, la Audiencia estima el recurso de apelación planteado por las entidades de gestión (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 29 de diciembre de 2014.
PARTES	Don Jaime (apelante) <i>contra</i> Valencia Club de Fútbol, SAD (apelada).
OBJETO	Utilización de unas fotografías en eventos y publicidad de un club de fútbol. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Cesión de derechos derivada de un contrato laboral. Distinción entre obra fotográfica y mera fotografía. Ausencia de derechos morales para el realizador de meras fotografías.
FUENTE	Westlaw. JUR 2015/98384.
RESUMEN	<p>El demandante es fotógrafo profesional y realizó una serie de fotografías para el club de fútbol. Cabe reseñar los siguientes contratos que ligan a las partes: 1) durante el período previo al 1 de febrero de 2003, se cedieron las fotografías en el marco de una relación donde la entidad demandada compraba únicamente las que necesitaba; 2) entre el 1 de febrero de 2003 y el 30 de junio de 2004, las partes celebran un contrato civil de prestación de servicios; 3) entre el 1 de julio de 2004 y el 29 de junio de 2006, les une una relación laboral temporal; 4) entre el 30 de junio de 2006 y el 14 de marzo de 2011, la relación laboral se convierte en indefinida y se concluye con la extinción de la misma. La demandada ha venido utilizando las fotografías realizadas por el actor en el marco de los anteriores contratos, en distintas publicaciones relativas al club de fútbol (libro homenaje, revistas deportivas), en tiendas y en su propio museo, lo que excede, a juicio del actor, de los términos contractuales. Alega don Jaime que es de aplicación el artículo 56.1 LPI, por el cual el adquirente de un soporte no tendrá, por este solo título, ningún derecho de propiedad intelectual sobre la obra incorporada al mismo. En base a los contratos laborales, los usos señalados de fotografías quedaban excluidos de la cesión por no ser modalidades que se deduzcan necesariamente del contrato, según el artículo 51 LPI. El JM entendió que las utilidades reclamadas por el actor estaban dentro de la actividad habitual del club, si bien lo condena al pago de una cantidad de dinero por el perjuicio ocasionado. En apelación, el</p>

recurrente alega la errónea aplicación de los artículos 43, 51 y 56.1 LPI, y en particular: 1) que resulta relevante, para conocer el alcance de la cesión, determinar la actividad habitual del club y el momento de entrega de la obra; 2) los usos realizados no pueden entenderse que constituyan actividades habituales del empresario, dado que no eran previsibles a la fecha de su entrega; 3) es de plena aplicación el artículo 43 LPI tanto para los períodos de relación no laboral como para los períodos de relación laboral; 4) los daños morales son indemnizables con independencia del debate doctrinal sobre si las meras fotografías tienen o no derechos morales; 5) el contrato de 2005 no contiene ninguna cláusula sobre la titularidad de las fotografías. La demandada argumenta: a) que estamos ante meras fotografías y que se ha producido la transmisión de derechos de propiedad intelectual a su favor en los distintos períodos en que el actor prestó sus servicios a la entidad deportiva; b) al producirse la cesión acordada, ella es la única titular de los derechos patrimoniales sobre las fotografías; c) no hay daños morales, al ser inexistentes por venir referidos a la utilización de meras fotografías. La Audiencia comienza indicando las diferencias entre la obra fotográfica y la mera fotografía: 1) la existencia de originalidad en las primeras y su ausencia en las segundas; 2) la protección por el derecho de autor de las primeras y por el régimen de los derechos conexos las segundas; 3) la protección durante la vida del autor más 70 años *post mortem auctoris* de las primeras y 25 años desde la realización de la fotografía de las segundas. Pues bien, la Audiencia concluye que estamos ante meras fotografías. En cuanto al alcance de los pactos contractuales, la Audiencia no acoge ninguna de las alegaciones del recurrente. En primer lugar, conforme al contrato de 1 de febrero de 2003, se produce, a su juicio, no sólo la cesión del soporte o soportes físicos de las fotografías, sino también de la propia explotación de las imágenes, puesto que el actor aceptó la prohibición expresa que se contiene en los contratos de 2003 y 2004 sobre utilización y propagación de las mismas por cualquier medio sin la autorización de la entidad contratante —se indicaba que el club sería el propietario en exclusiva de las fotografías y de los negativos o cualquier formato informático que las contuvieran—. En segundo lugar, aunque en el contrato de 2005 desaparece la citada cláusula, no puede perderse de vista que la prestación del trabajador era el seguimiento fotográfico en cualquier acto deportivo o no a celebrarse por el club, y que el actor tenía la condición de autor asalariado. En una sentencia de la AP de Barcelona, de 10 de marzo de 2006, en un supuesto de contrato laboral

donde no se contenía mención expresa sobre el alcance de las cesiones de los derechos de explotación de las fotografías obtenidas por razón de las obligaciones laborales asumidas, se interpretó el artículo 51 LPI atendiendo al fundamento y la finalidad de la norma. Este precepto incorpora una serie de reglas supletorias en defecto de pacto expreso, presumiendo la cesión al empresario de los derechos de explotación con el alcance necesario para el ejercicio de su actividad habitual en el momento de la entrega. Según la Audiencia, el parámetro de la habitualidad se refiere no tanto al tiempo que lleva una empresa desarrollando cierta modalidad de explotación, sino a «*la trayectoria y presencia del empresario en el sector de mercado de que se trate, comprendiendo la actividad habitual relevante a estos efectos aquella que, por operar en ese sector, es previsible o haya sido seriamente proyectada, siempre que exista cierto grado de concreción próxima al momento de entrega de la obra*». Al desarrollar don Jaime su actividad como fotógrafo asalariado para la entidad demandada, cabe aplicar la presunción legal de cesión de los derechos de explotación de las fotografías tomadas por él. A juicio de la Audiencia, no se ha producido una utilización por la demandada que desborde el concepto de «*actividad habitual del empresario*», pues el marco en el que se desarrollaba la actividad profesional del fotógrafo actor no se limitaba exclusivamente a los eventos estrictamente deportivos, sino todos aquellos en los que el club tuviera implicación, sin olvidar la actividad promocional, publicitaria y de *merchandising*, típica de los clubs de fútbol. En cuanto a la solicitud de indemnización por daño moral derivada de la difusión de las fotografías sin indicar la autoría, considera la Audiencia que, al estar ante meras fotografías, el realizador no dispone de derechos morales, pues el artículo 128 LPI abarca sólo la esfera patrimonial. La indemnización por violación del derecho de paternidad que resulta del artículo 14.3 LPI sólo es predicable para el autor de una obra fotográfica. Por todo esto, la Audiencia desestima el recurso de apelación (s.L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15^a).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 7 de enero de 2015.
PARTES	Don José Daniel (apelado) contra Ara Llibres, SCCP, y Corporación Catalana de Comunicació, S.L. (apelantes).
OBJETO	Emisión en un spot de televisión con música sincronizada perteneciente al actor. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Responsable de la utilización sin autorización. Determinación de la indemnización.
FUENTE	Westlaw. JUR 2015/11273.

RESUMEN

Las demandadas firmaron el 20 de agosto de 2007 un contrato para la comercialización, junto con el diario AVUI, editado por CCC, de una obra colectiva denominada «La nova cançó 1965-1982», editada y producida por Ara Llibres. La obra estaba compuesta por 18 libros y 18 CDs, uno por año, recopilatorios de canciones de distintos cantantes integrantes del movimiento artístico y musical conocido como la «la nova cançó». A través de dicho contrato, Ara Llibres se hacía titular de todos los derechos de explotación sobre la colección. El listado previsto en el anexo del contrato con el contenido de los libros y de los discos sufrió distintas variaciones, tanto en las canciones como en los artistas. Por lo que se refiere al demandante, reputado artista catalán, al no ceder los derechos de propiedad intelectual para el CD del año 1975, se excluyó finalmente su canción. El 11 de septiembre de 2007 se emite un anuncio de la obra en TV3, en el que aparece la imagen del demandante, junto con el de otros diez prestigiosos cantantes, y en el que se escucha de fondo un fragmento de su canción —también apareció en varias revistas—. El anuncio fue contratado por CCC para la promoción de la obra. El actor interpuso demanda por infracción de los derechos de imagen y de propiedad intelectual. La sentencia de primera instancia estima en parte la pretensión del demandante, declarando la existencia de la infracción de derechos de imagen y de propiedad intelectual, pero limitando la indemnización a 12.000 euros (6.000 euros por el uso ilegítimo de la imagen del autor y otros 6.000 por la reproducción del fonograma en el spot de TV3) en lugar de los 16.000 solicitados en la demanda. La sentencia es recurrida por las demandadas. No niegan que con la inserción de anuncios en TV3 y en las revistas se infringieran los derechos de imagen y propiedad intelectual del actor. Sin embargo, atendida su participación en la confección de la obra y en la contratación de los anuncios, ambas se reprochan recíprocamente su responsabilidad en los hechos. CCC alega que en el contrato suscrito con Ara Llibres ésta manifestaba ser titular de los derechos de propiedad intelectual y asumió su responsabilidad frente a CCC, aceptando que ésta quedaría indemne de las consecuencias y de los gastos ocasionados por cualquier conflicto, acción o reclamación. Ara Llibres, por el contrario, sostiene que convinieron la producción de una obra futura y que sólo se responsabilizó de los derechos sobre las canciones que finalmente se incluyeran en los diferentes volúmenes. Además, añade que CCC fue quien contrató los anuncios y la que debe responder. Una y otra impugnan también la valoración del daño y el importe de la condena. La Audiencia comienza

confirmando la infracción de los derechos de propiedad intelectual de ambas demandadas. La emisión de un anuncio de televisión con música sincronizada constituye un acto de reproducción y de comunicación pública de la obra, sujeto a remuneración y a la correspondiente autorización, algo que no se solicitó. Acto seguido, la Audiencia pasa a deslindar las responsabilidades de cada una. La Audiencia coincide con Ara Llibres cuando señala que la única responsable frente a don José Daniel es CCC. Aquí no se discute la no inclusión de la canción en la obra colectiva, algo que no se hizo por falta de autorización, sino la utilización de la misma sincronizada en un anuncio. Por tanto, la responsabilidad por la emisión o la publicación del anuncio corresponde a quien lo contrató, esto es, a CCC. Fue ella quien dio las instrucciones pertinentes a la empresa de comunicación, facilitándole las imágenes y la música que debía incorporarse a la publicidad, sin verificar previamente si Ara Llibres había adquirido todos los derechos. Además, cuando se suscribió el contrato entre las demandadas, la obra no había sido producida aún. En ese momento estábamos ante una obra futura, cuyo contenido definitivo quedaba sujeto a que su titular (Ara Llibres) pudiera adquirir los derechos correspondientes. De ahí que el anexo contemplara la posibilidad de que el listado inicial de temas y autores sufriera variaciones. Por tanto, el compromiso asumido por Ara Llibres de dejar a CCC indemne de cualquier reclamación, venía referido a las canciones incluidas en la obra colectiva y no a las reseñadas en el listado inicial. Por ello, la Audiencia absuelve a Ara Llibres y declara la responsabilidad de CCC. Ahora bien, la Audiencia reduce el importe de la indemnización concedida por el JM. Considera excesiva la cantidad que la sentencia reconoce por la reproducción, pues el anuncio era de escasos segundos de duración y fue emitido una sola vez, al ser retirado tras conocerse la oposición del artista. Reduce así la indemnización por este concepto de 6.000 a 2.000 euros. En conclusión, la Audiencia estima el recurso planteado por Ara Llibres y estima parcialmente el de CCC, en el sentido apuntado (s.L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 2ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 26 de enero de 2015 (I).
PARTES	Ministerio Fiscal (apelado) <i>contra</i> doña Amelia (apelante).
OBJETO	Delito contra la propiedad intelectual: condena. Explotación comercial de unos programas de ordenador sin haber solicitado la correspondiente licencia.
FUENTE	Aranzadi Repertorio Penal. Marg. n.º 2015/298.

RESUMEN	<p>La acusada regentaba un locutorio donde tenía once ordenadores, destinados al uso del público. En ellos estaba instalado el <i>software Microsoft Windows y Office</i>, si bien carecía de la preceptiva licencia para el uso y explotación de tales programas. El perjuicio patrimonial ocasionado a la empresa <i>Microsoft</i> asciende a 10.670 euros. El JP condenó a doña Amelia como autora de un delito contra la propiedad intelectual. Según el Juez, existe un conocimiento generalizado de que los programas de ordenador deben comprarse para obtener su licencia, máxime cuando son para la utilización del público del locutorio, con un evidente ánimo de lucro por parte de la acusada y en perjuicio del titular de derechos. La acusada interpone recurso de apelación. La Audiencia confirma la sentencia del JP. Señala que, en la parte de atrás de la licencia de explotación comercial de un programa de ordenador, vienen 10 claves de activación que no son las que están instaladas en los ordenadores del local. Además, se requiere una licencia diferente para cada uno, pues se trata de programas distintos. Por tanto, se desestimó el recurso (s. L. Maza).</p>
ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 15ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 26 de enero de 2015 (II).
PARTES	EGEDA y Ministerio Fiscal (apelados) contra doña María Consuelo (apelante).
OBJETO	Delito contra la propiedad intelectual: absolución. Almacenamiento de CDs y DVDs en una vivienda. Falta de prueba del contenido de los discos. Falta de identificación de los perjudicados.
FUENTE	Aranzadi Repertorio Penal. Marg. n.º 2015/171.
RESUMEN	<p>Tras la concesión del preceptivo mandamiento judicial, se procedió al registro de varias viviendas, donde se intervinieron una serie de cajas con CDs y DVDs, que contenían copias no autorizadas de fonogramas y películas, una bolsa con carátulas y una fotocopidora. No se determinó con exactitud el importe de los perjuicios, pero se estima que son elevados. La acusada fue detenida cuando bajaba por las escaleras, portando la llave de acceso a una de esas viviendas. El JP la condenó como autora responsable de un delito contra la propiedad intelectual de los artículos 270 y 271.a) y b) CP, en la redacción que ambos preceptos tenían cuando ocurrieron los hechos. En apelación, la Audiencia declara no probado: 1) que las obras hubieran sido reproducidas sin autorización; 2) quiénes son los perjudicados o titulares de los derechos afectados; 3) que los soportes intervenidos contuvieran las obras a que aludían</p>

las carátulas y que el contenido perteneciera a los titulares de derechos. En consecuencia, se absuelve a la acusada. Según la Audiencia, para la aplicación de los preceptos penales antes señalados resulta un elemento esencial la titularidad de derechos de cada una de las obras objeto de la causa. No basta, para condenar conforme al artículo 270.1 CP, la mera suposición de que dichos derechos han podido ser vulnerados, sino que debe resultar probada la titularidad, así como la vulneración. En consecuencia, la Audiencia estima el recurso de apelación planteado por la acusada (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28^a).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 2 de marzo de 2015.
PARTE	Doña Nieves (apelada) contra Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (apelante).
OBJETO	Reproducción no autorizada de obras fotográficas en catálogo. Infracción de derechos de propiedad intelectual: existencia. Indemnización por daños y perjuicios: procedencia. Publicación de la sentencia en medio de comunicación.
FUENTE	Westlaw. JUR 2015/159993.
RESUMEN	<p>El Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (en adelante, INAEM) y don Leopoldo fueron los editores del libro-catálogo «Gilles Alliaud», que se elaboró en el marco de una exposición sobre el escenógrafo francés del mismo nombre, que tuvo lugar en el año 2008 en Madrid. Doña Nieves, fotógrafa, interpuso demanda contra INAEM y don Leopoldo, al considerar que se habían incluido dentro de dicho catálogo, y sin su consentimiento, un total de 53 obras fotográficas de las que era autora y sobre las que ostentaba los derechos de propiedad intelectual correspondientes. Fundó su demanda tanto en la infracción de los derechos patrimoniales o de explotación como en la vulneración de sus derechos morales (concretamente, los previstos en el artículo 14.2 LPI —derecho de paternidad— y 14.4 LPI —derecho de integridad de la obra—). En función de lo anterior, doña Nieves ejercitó acciones declarativa, cesatoria, de remoción, indemnizatoria y de publicación íntegra de la resolución. En primera instancia, el JM estimó parcialmente la demanda de doña Nieves, considerando que efectivamente habían sido vulnerados sus derechos de explotación sobre las obras fotográficas así como el derecho moral de paternidad. Contra dicha sentencia, INAEM interpuso recurso de apelación, alegando que no había quedado acreditada la autoría de doña Nieves sobre las 53 obras fotográficas. Como consecuencia de esto, solicitó la revocación de la sentencia de primera instancia.</p>

Adicionalmente, para el caso de que la AP no llegase a esta conclusión, y con carácter subsidiario, INAEM solicitó en su recurso que redujera el montante de la indemnización fijada a favor de doña Nieves, así como que se acotara al encabezamiento y fallo de la sentencia el texto que habría de ser objeto de publicación en un medio de comunicación del sector de la fotografía. Advierte en su resolución la AP, respecto al tema de la autoría de las obras fotográficas, que en la página 215 del catálogo figura doña Nieves, junto con otros siete fotógrafos, como autora de alguna de las obras incluidas, lo que permite afirmar la autoría de aquella con relación a, al menos, una de dichas obras. Asimismo, reconoce el Tribunal de apelación que, en su escrito de contestación a la demanda, INAEM reconoció que doña Nieves era autora de varias obras fotográficas publicadas en el catálogo, pero sin indicar cuáles eran las mismas. Dicho esto, admite la AP que, conforme al artículo 214 LEC, y en abstracto, incumbía a doña Nieves la carga de demostrar la autoría que invocaba. Ahora bien, también advierte el Tribunal de apelación que cualquier problema de distribución de la carga probatoria se encuentra intelectualmente precedido de un problema sobre distribución de la carga alegatoria. Desde esta perspectiva, si doña Nieves afirmaba ser la autora de 53 de las obras fotográficas publicadas y señaló con precisión cuáles eran, y si, por otro lado, INAEM admite que esto es cierto pero sólo en relación con varias de esas 53 fotografías pero no en relación a todas ellas, debió aclarar en su escrito de contestación a la demanda la identidad de las obras cuya autoría negaba a doña Nieves, puesto que sólo de esta forma podría haber conocido esta última sobre cuál o cuáles de ellas debería articular su actividad probatoria. No hacerlo de esta manera, limitándose a descargar en doña Nieves la carga probatoria sobre la totalidad de las fotografías constituye, a juicio de la AP, una actitud procesal evasiva, lo que le autoriza a considerar tácitamente admitida la autoría de las obras que invocó doña Nieves. Aclarado lo anterior, se pronuncia la AP sobre la solicitud subsidiaria de INAEM relativa a la reducción del montante de la indemnización fijada a favor de doña Nieves, así como sobre la petición de acotar al encabezamiento y fallo de la sentencia el texto que habría de ser objeto de publicación. Sobre la reducción de la indemnización, argumentó INAEM en su recurso de apelación que la cantidad concedida a doña Nieves (5689 euros) era excesiva por dos motivos. Por una parte, porque las tarifas tomadas como referencia eran del año 2009, y la publicación objeto de litigio es de 2008; por otra, porque la misma no había contemplado un desmereci-

miento del valor que pudieran haber experimentado las obras fotográficas cuando las mismas ya estaban divulgadas. La AP rechaza ambos argumentos. Sobre el primero de los mismos, advierte que no consta ni parece probable que, en el sector que se trata, el transcurso de un año influya en el valor atribuible a los derechos de explotación sobre esta clase de obras. Sobre el segundo, y con independencia de que no resulte habitual contemplar el posible demérito de la obra en las tarifas a aplicar, advierte que doña Nieves no aceptó que las obras fotográficas fueran objeto de divulgación previa. Por último, y respecto a la publicación de la sentencia, admite el Tribunal de apelación que se reduzca al encabezamiento y fallo, dado que para cumplir con la finalidad publicitaria resulta suficiente con ello, siendo excesivamente onerosa la publicación íntegra de la misma, además de no añadir ninguna utilidad apreciable. La AP estima parcialmente el recurso de apelación de INAEM (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 3 de marzo de 2015.
PARTE	Doña Piedad y KIDS&US ENGLISH, S. L. (apelados) contra doña Zaira (apelante).
OBJETO	Método de aprendizaje de inglés para niños de 1 y 2 años. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Plagio: inexistencia. El requisito de la originalidad. Competencia desleal: inexistencia.
FUENTE	Westlaw. JUR 2015/105071.
RESUMEN	Durante los años 2001 y 2003 doña Piedad y doña Zaira mantuvieron contacto para el desarrollo de un método de enseñanza de inglés para niños. Posteriormente, doña Piedad introdujo en España en el curso 2003-2004 el método KIDS&US, diseñado para el aprendizaje del inglés en niños de 1 y 2 años. El plan docente de KIDS&US se basó en la utilización de escenas cotidianas que viven los bebés contando como hilo conductor con personajes. Doña Piedad inscribió en el Registro de la Propiedad Intelectual buena parte de los materiales que integran los cursos KIDS&US, habiendo registrado: una obra literaria consistente en historias y canciones, música de las canciones y dibujos del plan de enseñanza. La inscripción de estos materiales produjo sus efectos en el año 2007. En un principio, los cursos KIDS&US comenzaron a ofrecer en las instalaciones habilitadas por doña Piedad en Manresa, pero debido a la expansión del mismo, en el año 2007 esta última constituyó la compañía KIDS&US ENGLISH, S.L., licenciata-

ria de los derechos de explotación sobre el método de enseñanza KIDS&US. A partir de ese momento, dicho sistema comenzó a utilizarse tanto en España como en el extranjero a través de un sistema de franquicias. Paralelamente a ello, en el año 2004 doña Zaira lanzó al mercado los cursos «CLIP CLAP English for kids», uno para niños de 3 a 5 años («Growing up in English») y otro para niños de 6 y 7 años («Start Reading»). Posteriormente, en 2008, doña Zaira comercializó un curso para niños de 1 y 2 años («Young Learners»). Ante tales hechos, doña Piedad interpuso demanda contra doña Zaira, en la que sostuvo que esta última había puesto en práctica un curso de inglés a imagen y semejanza de los cursos KIDS&US, aportando al respecto un informe pericial en el que se analizaban las coincidencias en los materiales utilizados, en las palabras y conceptos objeto de aprendizaje, en el uso de una mascota, y en la estructura básica del programa docente. Por ello, solicitó que declarara que doña Zaira había infringido sus derechos de propiedad intelectual y se le condenara al cese en la comercialización de los cursos CLIP CLAP para niños de 1 y 2 años. Subsidiariamente, solicitó que se declarara que doña Zaira había cometido actos de competencia desleal sancionados en los artículos 4 y 11 LCD (actos contrarios a la buena fe y actos de imitación, respectivamente). Doña Zaira, por su parte, mantuvo en su escrito de contestación a la demanda que los materiales utilizados por el método KIDS&US (principalmente las canciones) habían sido creados por ella durante el tiempo que colaboró con doña Piedad, desde 2001 hasta 2003. También rechazó la originalidad del plan de enseñanza diseñado por la demandante al considerar que se inspiró en trabajos previos. El JPI atribuyó a doña Piedad la autoría del sistema de aprendizaje para niños de 1 y 2 años KIDS&US, dado que doña Zaira no había desvirtuado la presunción de autoría del artículo 6 LPI. Indica la sentencia de primera instancia al respecto que el método de doña Piedad era original, presentando notables diferencias con los trabajos previos al mismo; así como que el método de doña Zaira era una copia del creado por la demandante por la coincidencia temática, las actividades programadas, las canciones y la forma de aprendizaje. Concluye el JPI que doña Zaira infringió los derechos de propiedad intelectual de doña Piedad, condenándola al cese de la comercialización de los cursos CLIP CLAP. Adicionalmente, reconoció que con dicha actividad doña Zaira había llevado a cabo actos constitutivos de imitación desleal (art. 11 LCD). La demandada interpuso recurso de apelación alegando, en primer lugar, que el método de enseñanza de doña Piedad, como tal, no

podía ser objeto de propiedad intelectual puesto que esta última tenía registrados como propiedad intelectual los dibujos y las canciones, pero no el método en sí. En este sentido, considera que se ha producido error en la valoración de la prueba en relación con la autoría y la originalidad, por lo que no existiría una infracción de los derechos de propiedad intelectual ni tampoco actos de imitación desleal. Por último, advierte que la sentencia de primera instancia incurrió en incongruencia *ultra petita*, al estimar tanto la acción de propiedad intelectual como la de competencia desleal, cuando la demandante formuló esta última con carácter subsidiario. Por su parte, doña Piedad se opuso al recurso de apelación, solicitando la confirmación íntegra de la sentencia de primera instancia. La AP consideró erróneo el planteamiento de la resolución del JPI. A juicio del Tribunal de apelación, el método de enseñanza diseñado por doña Piedad no podía ser en cuanto tal objeto de propiedad intelectual. En este sentido, advierte en su resolución que el artículo 10 LPI no protege las ideas, principios, teorías, sistemas o métodos que, de una forma u otra, puedan integrar el contenido de una obra protegida por el derecho de autor, sino sólo aquello que se plasma en un soporte formal de cualquier tipo. Así, el método de enseñanza KIDS&US como tal sería en su caso una obra científica sólo susceptible de protección en virtud del derecho de autor si tuvo una forma de exposición original, y no por su contenido. En definitiva, concluye en este sentido que sólo resultarían merecedores de protección los materiales creados por doña Piedad para la aplicación de su método de enseñanza (textos, ilustraciones, composiciones musicales), que es sobre lo que aquella solicitó la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. Aunque doña Zaira cuestionó en apelación la autoría de las canciones, la AP confirmó lo dicho en este punto por el juzgador de primera instancia: la demandada y apelante no ha llegado a desvirtuar la presunción de autoría del artículo 6.1 LPI, en virtud del cual, «se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo»; viéndose reforzada la presunción de autoría en el caso de doña Piedad al haber registrado los materiales en el Registro de la Propiedad Intelectual [así, el artículo 140.3 (*sic*) LPI establece que «se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo»]. Puesto que el método de enseñanza de doña Piedad no puede ser objeto de propiedad intelectual, entiende el Tribunal de apelación que no resulta necesario analizar en qué medida resulta

innovador respecto a sus precedentes. Lo que sí habrá que determinar es si existió originalidad objetiva «entendida como la necesidad de que la obra constituya una creación nueva respecto a lo conocido» en el caso de los materiales que fueron inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual. En relación con esto último, y tras comparar los materiales de doña Piedad y de doña Zaira, concluye el Tribunal de apelación que no existió infracción de los derechos de propiedad intelectual por parte de esta última («ni el diseño del curso, ni su estructuración en cuatro unidades, o el recurso al personaje que interactúa con su mascota pueden tomarse en consideración a estos efectos»). Por otra parte, y respecto a las acciones de competencia desleal, no aprecia la AP infracción del artículo 11 LCD. Advierte que sí es cierto que el método CLIP CLAP es muy similar al de doña Piedad dado que el planteamiento de ambos es el mismo: estructurados en cuatro unidades, utilización de un personaje con su mascota como hilo conductor, libros, fichas y canciones. No obstante, matiza el Tribunal de apelación que el trabajo de doña Zaira se encontraría amparado por el principio de libre imitabilidad, dado que pese a partir de la misma idea ha concretado el método CLIP CLAP con materiales diferentes, por lo que no cabe analizar si existió aprovechamiento del esfuerzo o reputación ajena. Tampoco pasa a analizar la AP la conducta de doña Zaira al amparo del artículo 4 LCD, en el que se reputa como desleal todo acto objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Recuerda al respecto, y recordando la doctrina del TS, que el artículo 4 LCD está reservado a comportamientos que merezcan la calificación de desleales pero que no resulten subsumibles en ninguno de los contemplados en los artículos 6 a 17 LCD. En otras palabras, no puede decirse que venga a establecer un principio abstracto, sino un supuesto de ilicitud «*con sustantividad propia*», por lo que no cabe su alegación si los actos se contemplan en otra norma. La AP estima en su integridad el recurso de doña Zaira, condenando a doña Piedad y a KIDS&US ENGLISH, S.L. al pago de las costas procesales (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 4ª).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 23 de marzo de 2015.
PARTE	SGAE (apelado) <i>contra</i> don Millán (apelante).
OBJETO	Comunicación pública de repertorios musicales protegidos. Incumplimiento del contrato de licencia no exclusiva para la comunicación pública.
FUENTE	Westlaw. JUR 2015/109569.

RESUMEN

SGAE y don Millán suscribieron en el año 2007 un contrato de autorización no exclusiva para la realización de actos de comunicación pública de obras gestionadas por la primera, en la modalidad de utilización para ambientación de carácter necesario del local de don Millán, a cambio de una remuneración revisable anualmente. Las partes pactaron el carácter indefinido del contrato, estableciendo además de las causas legales de disolución, la posibilidad de resolución unilateral con preaviso de un mes. Tras producirse el impago de determinadas mensualidades, SGAE demandó a don Millán. El JM estimó parcialmente la demanda, condenando a don Millán a abonar a la entidad de gestión actora las mensualidades de agosto a diciembre de 2010, todo el año 2011 y febrero de 2013, aplicándose un IVA del 18%, excepto para determinadas mensualidades donde el IVA sería del 21%. Don Millán interpone recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba, al no haberse probado que difundiera en su local música del repertorio de SGAE, así como la improcedencia de la reclamación del mes de febrero de 2013, por haber acreditado que en esa fecha él ya no poseía el local. La AP considera que don Millán realizó un planteamiento desenfocado, tanto en su escrito de oposición a la demanda como en el recurso de apelación. Advierte, en este sentido, que la reclamación de cantidad de SGAE se basaba en el contrato celebrado por las partes en el que la entidad de gestión autorizaba a don Millán a realizar actos de comunicación pública de obras incluidas en el repertorio por ella gestionado a cambio de un precio, obediendo la obligación de pago del precio a la concesión de la autorización, y no a la efectiva realización en el local de actos de comunicación pública. Añade al respecto que la obligación de pago asumida por don Millán subsiste durante la duración del contrato, expirándose únicamente cuando el mismo sea resuelto por algunas de las causas pactadas. En cambio, el hecho de que no hiciera uso de la autorización de SGAE, o que en algún momento cesara en la realización de actos de comunicación pública por las circunstancias que fuesen, no le excluye de la obligación de pago de la remuneración que se pactó, habiendo debido acudir en una situación así a la resolución unilateral del contrato. El Tribunal de apelación desestima el recurso de don Millán en su integridad (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN
PARTES

Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 5ª).
Sentencia de 23 de abril de 2015.
Bases Cartográficas y Mapas SLNE (apelante) contra Ber-
san, S.A. (apelada).

OBJETO	Reproducción de un mapa. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. Nivel de originalidad. Concepto de plagio. Inexistencia de plagio.
FUENTE	Westlaw. JUR 2015/131366.
RESUMEN	<p>La actora afirma que elaboró, a petición de la Fundación de Promoción Turística, el mapa de Ibiza objeto del litigio. La demandada ha venido utilizando dicho mapa en su página web, sin solicitar la correspondiente autorización. Se solicita la declaración de la infracción, el cese de la actividad infractora, la publicación de la sentencia y una indemnización por daños. La demandada puso en duda la autoría del mapa y que el utilizado por ella fuera el mismo que el de la actora, pues entre ambos existían numerosas diferencias. No obstante, reconoció que descargó el mapa de la web del portal turístico de Ibiza, donde no constaba ningún signo de <i>copyright</i>, si bien lo adaptó a sus necesidades. El JM, tras un exhaustivo análisis de las cuestiones plantadas, concluyó que el mapa de la actora era una obra original merecedora de protección al amparo de la LPI, pero desestimó la demanda por no considerar acreditado el plagio. En apelación, la Audiencia entiende que la actora no ha demostrado las semejanzas entre los mapas y pone de manifiesto las diferencias (tipografía, colores, etc.). Además, considera que se trata de una obra que, por su propia naturaleza, tiene un contenido prefijado e inmodificable. Apunta la Audiencia que la originalidad de un mapa está limitada a los elementos que no vengan dados por la orografía y la toponimia. A continuación, se refiere al concepto de plagio, reproduciendo la doctrina del TS: a) se trata de copiar obras ajenas en lo sustancial, a través de una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano; b) da lugar a un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo intelectual ajeno; c) existen dos supuestos de plagio: 1) aquellos supuestos en los que existe una identidad evidente entre la primera obra original y la segunda; 2) los casos en que no existe propiamente una absoluta identidad, sino una similitud encubierta con ardides y ropajes que la disfrazan—esta similitud ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales—; d) no existe plagio, por no haber confusión, con todo aquello que es común e integra el acervo cultural generalizado o con los datos que las ciencias aportan para el acceso y conocimiento por todos; e) en los casos de plagio, se entienden infringidos los derechos de</p>

explotación y el derecho moral de paternidad (art. 14.3º LPI). Por otro lado, hay que recordar que la propiedad intelectual no protege las ideas, principios, conceptos o teorías que, de una u otra forma, pueden integrar el contenido intelectual de una obra protegida, sino que protege la forma concreta elegida por el autor para expresar aquellos contenidos. De la prueba practicada, no se ha demostrado el plagio, por lo que se desestima el recurso planteado (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 6ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 6 de mayo de 2015.
PARTES	Ministerio Fiscal (apelado) <i>contra</i> don Alejo (apelante).
OBJETO	Falta contra la propiedad intelectual: absolución. Ofrecimiento en venta de copias pirata. Requisitos del tipo penal. Prescripción de la falta.
FUENTE	Westlaw. JUR 2015/130834.
RESUMEN	<p>El 27 de febrero de 2013, el acusado ofrecía a los viandantes, en las inmediaciones de un mercadillo, CDs y DVDs correspondiente a copias ilícitas de fonogramas y películas, con sus correspondientes carátulas y fundas plásticas. El JP condenó a don Alejo como autor de un delito contra la propiedad intelectual del artículo 270.1 CP. El acusado recurre en apelación, alegando: a) la indebida aplicación del artículo 270.1 CP; b) la falta de acreditación de la ausencia de consentimiento del titular de los derechos; c) la no acreditación del perjuicio a tercero; d) los hechos no son constitutivos de delito, sino de falta. La Audiencia comienza indicando que la única diferencia entre el delito y la falta está en el beneficio derivado de la actividad ilícita, que en el caso de esta última no debe superar los 400 . No obstante, constituyen elementos del delito y de la falta: 1) una acción de reproducción, plagio, distribución o comunicación pública de una obra, o de transformación, interpretación o ejecución de la misma en cualquier tipo de soporte; 2) el ánimo de lucro; 3) el perjuicio a tercero; 4) la carencia de autorización para llevar a cabo estas actividades; 5) la realización intencionada de estos actos, al tratarse de un delito doloso, no estando prevista la posibilidad de comisión por imprudencia. Entiende la Audiencia que no ha quedado acreditado: a) el número de CDs y DVDs; b) el beneficio económico obtenido por el acusado. Lo único que ha quedado acreditado es su actividad ilícita. Explica que, para la consumación del delito, basta con la mera tenencia de copias que, por su número y circunstancias, puedan considerarse preordenadas a la venta, ya que esa posesión integra la noción de distribución —es un</p>

tipo de mera actividad—. No es necesario que se produzca un acto efectivo de venta. Sin embargo, la ausencia de beneficio económico constatado lleva a la consideración, no de la rebaja punitiva propia del tipo atenuado, sino a su castigo como falta del artículo 623.5 CP. No cabe presumir, en contra del reo, que el beneficio fue superior a los 400 euros. No obstante, la Audiencia concluye que la falta está prescrita por haber transcurrido el plazo de seis meses (art. 131.2 CP), por lo que procede absolver al acusado. De ahí que acabe estimando el recurso planteado por don Alejo (s. L. Maza).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Cáceres (Sección 2ª) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 1 de junio de 2015.
PARTE	Microsoft Corporation (apelado) contra don Plácido y don Silvio (apelantes).
OBJETO	Delito contra la propiedad intelectual: condena. Montaje y venta en establecimiento comercial abierto al público de equipos informáticos con software pirata. Responsabilidad civil derivada del delito: concurrencia. Determinación del importe de la indemnización.
FUENTE	Aranzadi Repertorio Penal. Marg. nº 2015/532.
RESUMEN	<p>Don Plácido y don Silvio, administrador y técnico informático respectivamente en el establecimiento «Sol Informática», se dedicaban de forma habitual al montaje y posterior venta de material informático. A elección de los clientes, instalaban en los equipos que vendían sistemas operativos y aplicaciones informáticas cuyos derechos ostenta Microsoft Corporation, careciendo de las preceptivas licencias de esta última, y no abonándole nada por la instalación de dicho software en los equipos que vendían. Con finalidad de comprobar esta actividad, y a instancias de Microsoft Corporation, se personó como cliente en las instalaciones de Sol Informática un detective privado, quien se interesó por la adquisición de un ordenador de sobremesa. También se llevó a cabo un registro policial del que los agentes aprehendieron veinte soportes ópticos con programas informáticos fraudulentos propiedad de Microsoft Corporation. El JP condenó a don Plácido y don Silvio como autores de un delito contra la propiedad intelectual a la pena de seis meses de prisión a cada uno de ellos. En concepto de responsabilidad civil, se les condenó al pago de una indemnización conjunta y solidaria a Microsoft Corporation por importe de 5619,71 euros, por el perjuicio económico causado. Don Plácido y don Silvio interpusieron recurso de apelación solicitando su absolución. Alegaron, en primer lugar, que se</p>

había producido una vulneración de su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, argumentando al respecto que la ocupación en el establecimiento de CDs y facturas por los agentes policiales se hizo sin autorización judicial, por lo que dicha vulneración habría de llevar a la ineficacia probatoria de los CDs y facturas intervenidas. La AP rechaza este primer motivo del recurso. Recuerda al respecto en su resolución que don Plácido estuvo presente a lo largo del registro policial y no se opuso en ningún momento al mismo. Además, no se llegó a registrar ningún lugar del establecimiento en el que se custodiaran documentos reservados al conocimiento de terceros, sino que sólo se accedió a una oficina en la que se examinó la facturación (que no está reservada al conocimiento de terceros) y a un taller en el que no se custodiaban documentos u otros soportes de la vida diaria de la empresa, puesto que así no podrían ser calificados los CDs intervenidos en los que se había grabado software de Microsoft. Por todo ello, y aunque el establecimiento fuera la sede de una persona jurídica (Challenger Informática, S. L.), concluye el Tribunal de apelación que el registro policial no llegó a afectar a lugares que pudieran tener la consideración de domicilio de la misma. En segundo lugar, don Plácido y don Silvio también alegan en apelación la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por ineficacia de la otra prueba sobre la que se sustenta la condena de ambos, esto es, la declaración del detective privado que adquirió el equipo en que se había instalado el software sin autorización, al considerar que se trataría de un delito provocado. La AP rechaza igualmente este otro motivo. Explica en su resolución que no estaríamos ante un delito provocado dado que en la grabación existente se pudo ver que el detective privado no resultó ser quien insistió en solicitar la instalación del software pirata. Al contrario, fue don Silvio quien ofreció al detective la posibilidad de instalarlo. Por último, alegan los apelantes de forma subsidiaria la infracción del artículo 272.1 CP en cuanto a la valoración de los perjuicios, que no considera ajustada a lo dispuesto en el artículo 140 LPI. Consideran al respecto que en el peor de los casos no habría otros perjuicios que los derivados de la instalación del software en el equipo vendido al detective, por lo que sería de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 270.1 CP que, por su cuantía (336,40 euros), remitiría a la falta del artículo 623.5 CP. No obstante, explica el Tribunal de apelación que el último párrafo del artículo 270.1 CP no resultaría de aplicación a las ventas que se realizan en un establecimiento comercial abierto al público como es el caso de «Sol Informática», situándose este otro

caso en el supuesto del párrafo primero del artículo 270.1 CP. Desde esta perspectiva, advierte la AP que el debate suscitado por los apelantes acerca del importe del perjuicio afectaría únicamente a la extensión de la responsabilidad civil, y no a la tipificación penal del hecho. Siguiendo con la cuantificación de los perjuicios realizada por Microsoft Corporation (que se basó en la valoración que correspondería al software original copiado sin autorización en los CDs intervenidos por la Policía, más el valor del ordenador adquirido) el JP fijó el perjuicio en 5619,71 euros. Sin embargo, considera el Tribunal de apelación que el problema radica en que determinar el valor del perjuicio utilizando como parámetro el valor de las licencias de software que fue reproducido en los CDs se apartaría de los hechos que, según la sentencia de primera instancia, configuran el delito que se sanciona, que no lo fue por las reproducciones en CDs ilícitos sino por el hecho de ofrecer a los clientes la instalación gratuita en sus equipos de ese software. Por ello, concluye la AP que el perjuicio que supuso para Microsoft Corporation los hechos no se encontraría en el valor de las licencias correspondientes a los CDs intervenidos, sino en el valor de las licencias no abonadas correspondientes al software instalado en los equipos comercializados por don Plácido y don Silvio. En este sentido, del examen de la facturación resulta que en el año 2009 los apelantes vendieron sin licencia tres equipos nuevos y dos usados, instalándose en todos ellos el software pirata gratuitamente. Teniendo en cuenta que dicho software lo valora la AP, en números redondos, en 450 euros, el perjuicio causado a Microsoft Corporation por esos cinco equipos ascendería a 2250 euros que, incrementado en el valor del equipo que necesariamente tuvo que adquirir Microsoft Corporation para sacar a la luz la comisión del delito, totaliza una indemnización de 2586,40 euros. La AP estima parcialmente el recurso de don Plácido y don Silvio, revocando la sentencia del JP en el único sentido de fijar como indemnización a favor de Microsoft Corporation la cantidad de 2586,40 euros (m.s. Lorenzo).

ÓRGANO	Audiencia Provincial de Madrid (Sección 30^a) [penal].
RESOLUCIÓN	Sentencia de 12 de junio de 2015.
PARTE	Ministerio Fiscal (apelado) <i>contra</i> don Edmundo (apelante).
OBJETO	Falta contra la propiedad intelectual: absolución. Ofrecimiento en venta de soportes piratas. Falta de concurrencia de los requisitos del tipo penal. Identificación de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.
FUENTE	Westlaw. JUR 2015/176262.

RESUMEN

Don Edmundo fue sorprendido por los agentes de la policía en la Gran Vía de Madrid vendiendo a los viandantes 43 DVDs falsificados de diversos estrenos y productoras, que los exponía al público sobre una sábana en el suelo. En primera instancia don Edmundo fue condenado por una falta contra la propiedad intelectual, por lo que interpuso recurso de apelación solicitando la anulación de la sentencia al no permitir a su defensa la entrada en la Sala pese a llegar a la hora señalada. Subsidiariamente, pidió su absolución. Por una parte, la AP rechaza el primero de los argumentos del recurrente, relativo a la nulidad del juicio y de la sentencia dictada. En efecto, tras el visionado de la grabación del juicio, advirtió la AP que de haberse solicitado por el abogado de don Edmundo un retraso o la espera de su llegada para la celebración del juicio, se habría accedido a ello. También se le hubiera facilitado la entrada en la Sala de haber llegado una vez empezado el juicio. No obstante, al no existir constancia de que se produjera alguna de dichas situaciones, el Tribunal de apelación rechaza la solicitud de nulidad del acto y de la sentencia dictada. Por otra parte, y respecto a la petición subsidiaria de absolución, advierte la AP que en el caso de don Edmundo no cabe duda, tras la declaración de los agentes de la Policía, que se encontraba ofreciendo en venta productos falsificados. No obstante, en el relato de los hechos probados no se determinaron los titulares de los derechos de propiedad intelectual del material falsificado en los DVDs, ni tampoco si éstos eran merecedores de la protección que otorga la norma penal. Y es que, para la aplicabilidad del artículo 270 CP, se indica expresamente en el mismo que es preciso que la distribución no autorizada se haya llevado a cabo sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios. De ahí que resulte necesaria la identificación de los titulares de los derechos de explotación para poder comprobar si otorgaron o no la correspondiente autorización. Concluye en este sentido la AP que, no contándose con la identificación de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, no resulta posible considerar realizado el tipo delictivo del artículo 270 CP. Sobre esto último, se aclara en la sentencia de apelación que el representante de ADIVAN [Asociación de Distribuidores Videográficos de Ámbito Nacional] fue citado para el acto del juicio oral, pero no compareció, y el Ministerio Fiscal tampoco formuló ninguna objeción al respecto para la continuación del mismo. Finaliza la resolución indicando que, siendo esencial la identificación de los titulares del derecho de propiedad

intelectual para poder comprobar si éstos otorgaron o no la correspondiente autorización, no constando los mismos y, en consecuencia, careciendo de la constatación de la falta de autorización, procede la revocación de la sentencia de primera instancia. La AP estima en su integridad el recurso de apelación de don Edmundo, absolviéndolo de la falta contra la propiedad intelectual (m.s. Lorenzo).

2. OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES.

ÓRGANO	Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 3 de febrero de 2015.
PARTE	SGAE (demandante) <i>contra</i> don Gabriel (demandado).
OBJETO	Comunicación pública de obras musicales protegidas en establecimiento abierto al público. Reclamación del pago de cantidades no abonadas y adeudadas: improcedencia. Responsable de la comunicación pública. Falta de legitimación pasiva.
FUENTE	Westlaw. JUR 2015/105393.
RESUMEN	<p>SGAE y don Gabriel suscribieron un contrato en el año 2008 por el que la entidad de gestión autorizaba a don Gabriel a utilizar el repertorio de obras musicales y audiovisuales que gestiona en el local «Bar Muñoz». Dicho contrato fue firmado por don Gabriel actuando «<i>en su condición de empresario y/o representante de la empresa del local Bar Muñoz</i>», siendo la titular de dicho local doña Regina (madre de don Gabriel), quien también es titular de la cuenta bancaria designada en el contrato para el cobro. Doña Regina falleció en agosto de 2013. SGAE interpone demanda de reclamación de cantidad contra don Gabriel, por la que solicita que se le abonen los recibos que ha girado derivados del contrato que suscribieron, en virtud del cual autorizaba a don Gabriel para la comunicación pública del repertorio gestionada por ella. Don Gabriel contesta a la demanda alegando falta de legitimación pasiva, al haber firmado el contrato con SGAE no en su propio nombre, sino en calidad de empleado del establecimiento del que era titular su madre. Asimismo, aduce que la responsable del contrato con SGAE era su madre, que falleció en agosto de 2013, por lo que únicamente le podrían exigir la remuneración hasta esa fecha. El JM desestima la demanda de SGAE en su integridad. Explica, en este sentido, que tras el fallecimiento de doña Regina, esto es, desde septiembre de 2013, existe una sociedad que regenta el bar (Bar Cafetería Muñoz, S. C.), que</p>

no tiene ningún contrato suscrito con SGAE para la utilización del repertorio gestionado por ésta. Finaliza la resolución advirtiéndole que don Gabriel no está legitimado para abonar la deuda que la empresa Bar Muñoz, S. C. tendría con SGAE por los derechos de propiedad intelectual derivados del contrato del año 2008 (m.s. Lorenzo).

II. UNIÓN EUROPEA

ÓRGANO	Tribunal de Justicia (Sala Cuarta).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 13 de mayo de 2015, asunto C-516/13.
PARTES	Dimensione Direct Sales Srl y Michele Labianca <i>contra</i> Knoll International SpA.
OBJETO	Obras plásticas. Concepto de distribución. Aplicación a publicación on-line y en papel de reproducciones de obras plásticas en campañas publicitarias, dirigidas a consumidores. Inexistencia de contrato de compraventa posterior.
FUENTE	http://curia.europa.eu

RESUMEN	<p>La petición de cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo alemán se presentó en el marco de un litigio entre Dimensione Direct Sales Srl y el Sr. Labianca, por una parte, y Knoll, filial italiana del grupo del mismo nombre, por otra, acerca de la infracción alegada por esta última de su derecho exclusivo de distribución mediante una serie de ofertas de venta, hechas en Alemania por Dimensione, en las que se reproducían los muebles protegidos por el derecho de autor de Knoll, en el seno de una campaña publicitaria orientada de manera específica a los consumidores alemanes. Knoll, sociedad demandante, pertenece a un grupo societario que fabrica y vende muebles en todo el mundo. Knoll está autorizada para ejercitar los derechos de autor exclusivos, pertenecientes a su matriz, para la explotación de sus creaciones protegidas (muebles, en su consideración de obras plásticas) en Alemania. Dimensione es una sociedad italiana, cuyo gerente es el Sr. Labianca, que distribuye en la Unión Europea mobiliario mediante la venta directa en su sitio de Internet, disponible, entre otras, en lengua alemana, y que realizó una campaña publicitaria para la venta de sus muebles en distintos diarios y revistas alemanas. Knoll entiende que los muebles cuya venta ofrecía Dimensione eran imitaciones o falsificaciones de las creaciones protegidas, cuyos derechos patrimoniales le pertenecían, por lo que demanda a Dimensione y su gerente ante el tribunal regional de Hamburgo, solicitando que se declare la prohibición de ofrecer esos muebles en Alemania. Las resoluciones recaídas en las dos primeras instancias son favorables a la empresa demandante, al entender que el derecho de distribución del autor de la obra plástica comprende la facultad de hacer publicidad de la creación protegida. Cuando el asunto llega al Tribunal Supremo alemán, éste plantea una cuestión prejudicial con la</p>
---------	---

que pregunta si el artículo 4.1 de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que permite que un titular de un derecho exclusivo de distribución de una obra protegida se oponga a una oferta de venta o a una publicidad del original o de una copia de la obra, incluso si no se acreditara que esa oferta o esa publicidad haya dado lugar a la adquisición del soporte por un comprador de la Unión Europea. Tras calificar el concepto de distribución como un concepto autónomo de Derecho de la Unión, cuya interpretación solamente corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, éste responde afirmativamente a la cuestión planteada por el tribunal alemán. Sostiene que si el objetivo perseguido por el legislador europeo al redactar la Directiva 2001/29 era dar cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas con la adhesión al Tratado de la OMPI para el Derecho de Autor, el concepto de derecho de distribución ha de interpretarse a la luz del artículo 6.1 del citado Tratado internacional, lo que implica que habrá de tener el mismo significado que la expresión «puesta a disposición del público mediante venta» y ello, conforme a la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia, supone una serie de operaciones que incluyen, cuando menos, la celebración de un contrato de compraventa y el cumplimiento del mismo mediante la entrega del soporte a un comprador que forma parte del público. Siguiendo esta línea interpretativa, el Tribunal de Justicia ha declarado que no pueden excluirse del concepto de distribución las operaciones o actos que, por su propia naturaleza, precedan a la conclusión del contrato de venta, como puede ser la oferta contractual de venta que vincula a su autor cuando con posterioridad dicha compraventa se celebra. En la sentencia que se comenta, tomando como parámetro el objetivo de la Directiva 2001/29 de armonización en búsqueda de un elevado nivel de protección del autor, el Tribunal de Justicia da un paso más, y extiende esta conclusión a todo supuesto de publicidad para la venta de obras, ya se realice en Internet, por correo comercial o en la prensa, con el fin de incitar a su adquisición por el consumidor, aun cuando no siga a esa publicidad una efectiva venta, esto es, una efectiva transmisión de la propiedad del soporte plástico de la obra y de copias de éste. Por tanto, aunque recuerda que el concepto de distribución al público supone la transmisión de la propiedad del soporte de la obra, el Tribunal de Justicia concluye que también se podrá apreciar una vulneración de este derecho cuando el acto consiste en ofrecer la adquisición de la propiedad del soporte material mediante una publicidad orientada específicamente a los consumidores situados en el

territorio del Estado miembro en el que la obra está protegida, sin que exista una ulterior compraventa en todo caso (g. Minero).

NOTA

En la sentencia comentada, el Tribunal de Justicia sigue y extiende la línea jurisprudencial presente en sus anteriores sentencias de 21 de junio de 2012, asunto Donner, C-5/11, y de 6 de febrero de 2014, asunto Blomqvist, C-98/13, reseñadas en los números 42 y 46 de *Pe.i*. La respuesta dada por el Tribunal de Justicia coincide con la postura defendida por el Abogado General Pedro Cruz Villalón en sus conclusiones, presentadas con fecha de 4 de diciembre de 2014, si bien en ellas se hace un especial hincapié en la necesidad de que la publicidad, para subsumirse en el concepto de distribución, se realice «con la intención manifiesta de celebrar contratos de venta o cualquier acto que implique una transmisión de la propiedad». Cruz Villalón emplea términos muy amplios para referirse a las operaciones que pueden subsumirse, desde esta perspectiva, en el derecho de distribución, lo que incluye «la invitación a la oferta (*invitatio ad offerendum*) o, incluso, cualquier operación publicitaria», cuando éstas se lleven a cabo en un contexto manifiestamente orientado a la consecución de la venta del soporte (apartado 47). Ello se produce, entre otros supuestos, cuando dicha oferta de venta se realiza a través de un sitio de Internet que ponga a disposición de los interesados instrumentos para el pago de las compras o medios para su entrega (apartados 43 y 44). Por tanto, Cruz Villalón se muestra contrario a la opinión defendida por el Abogado General Niilo Jääskinen en sus conclusiones de 29 de marzo de 2012, en el asunto Donner. En efecto, en el apartado 54 de estas conclusiones, Jääskinen afirmaba: «[L]a simple publicidad de copias de obras protegidas por derecho de autor, que no llega a constituir una oferta de venta, no está comprendida en el derecho exclusivo de distribución de los autores, aun cuando el derecho de marcas sí extiende la protección a ese aspecto» (g. Minero).

ÓRGANO

Tribunal de Justicia (Sala Décima).

RESOLUCIÓN

Sentencia de 25 de junio de 2015, asunto C-147/14.

PARTES

Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL contra AMJ Meatproducts NV y Halalsupply NV.

OBJETO

Acción por infracción de marca. Valoración de la similitud entre dos signos. Consideración del empleo de una lengua no oficial de la Unión Europea en el examen del riesgo de confusión entre dos marcas. Interpretación del artículo

9.1.b) del Reglamento (CE) n.º 207/2009, sobre la marca comunitaria.

FUENTE

<http://curia.europa.eu>

RESUMEN

El tribunal mercantil de Bruselas plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una duda relativa no ya a un supuesto tradicional de valoración de la similitud o riesgo de confusión entre dos signos, sino que lo hace en un caso complejo, en el que los signos están escritos en una lengua no oficial de la Unión Europea. Las marcas litigiosas contenían términos árabes escritos tanto en caracteres latinos como en caracteres árabes y se empleaban en la comercialización de productos alimenticios de origen árabe. El tribunal belga pregunta si el artículo 9.1.b del Reglamento sobre la marca comunitaria debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar el riesgo de confusión que pudiera existir entre una marca comunitaria y un signo, referidos a productos idénticos o similares, y que contengan sendos términos árabes dominantes y similares desde el punto de vista gráfico, escritos con caracteres latinos y con caracteres árabes, debe tenerse en cuenta el significado y la pronunciación de esos términos, en un contexto en el que el público pertinente de la marca comunitaria y del signo en cuestión tenga conocimientos básicos de la lengua árabe escrita. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde afirmativamente. Empieza reconociendo que el Reglamento sobre la marca comunitaria no hace referencia a si debe o no tenerse en cuenta el empleo de una lengua o de un alfabeto determinados a la hora de evaluar el riesgo de confusión. Recuerda que el riesgo de confusión debe apreciarse en relación con la percepción que tiene el público pertinente de los productos, que es el consumidor medio de tales productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. El tribunal belga había constatado que el público pertinente se integraba por consumidores musulmanes de origen árabe que consumen productos alimenticios «halal» y tienen cuando menos conocimientos básicos de la lengua árabe escrita. La existencia de riesgo de confusión debe apreciarse, según reiterada jurisprudencia europea, teniendo en cuenta globalmente todos los factores relevantes del caso controvertido, lo que incluye una comparación gráfica, pero también fonética y conceptual de los signos en conflicto, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes. El tribunal belga había declarado que los elementos denominativos «EL BNINA», «EL BENNA» y «EL BAINA» eran dominantes, y también lo eran, aunque en menor grado, los términos escritos en árabe. También señaló que esos

elementos denominativos presentaban cierta similitud gráfica, pero mostraban diferencias importantes de pronunciación y significado. Esas diferencias conceptuales y fonéticas han de tenerse en cuenta para adoptar conclusiones acerca de la impresión global que los signos producen en el público pertinente (g. Minero).

III. ALEMANIA

1. CASACIÓN

ÓRGANO	Bundesgerichtshof.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 17 de noviembre de 2014, <i>Möbelkatalog</i> - I ZR 177/13.
OBJETO	Condiciones de la excepción de inclusión fortuita.
FUENTE	GRUR 2015, 667.

RESUMEN	<p>La Corte federal alemana estaba llamada a pronunciarse por primera vez sobre las condiciones de aplicación del § 57 de la ley sobre el derecho de autor. Esta disposición, que figura desde 1965 en la ley alemana, consagra una excepción a los derechos de reproducción, de distribución y de comunicación pública, para la utilización incidental de una obra protegida. Se corresponde al artículo 5.3.i) de la Directiva 2001/29 que prevé una excepción al derecho de autor en caso «de inclusión incidental de una obra (...) en otro material». El catálogo de una empresa que comercializa mobiliario de oficina incluye una fotografía en la cual figura, entre otros muebles puestos a la venta, el cuadro de un pintor colgado de una pared. La fotografía está igualmente accesible en línea en la página de Internet de la empresa. El artista, que no ha consentido semejante utilización de su obra y cuyo nombre no es mencionado, invoca la violación de sus derechos de autor. La demanda es desestimada por los jueces de fondo en razón de que el lienzo no es sino un elemento accesorio del catálogo y su utilización está cubierta por la excepción del § 57 UrhG. La sentencia de apelación es revocada por el <i>Bundesgerichtshof</i> porque las condiciones de la excepción no se han cumplido. El Tribunal recuerda en primer lugar el principio tradicional de la interpretación restrictiva de las excepciones que considera que viene impuesto también por la Directiva 2001/29. Considera además que no basta con que una obra figure en un segundo plano para que su utilización sea considerada incidental. Al contrario, es necesario caracterizar una relación de accesoriedad con respecto al objeto principal. Tal relación sólo existe si la obra puede ser suprimida o reemplazada sin que el observador medio se percate y sin que ello influya en la impresión de conjunto del objeto principal. Contrariamente a la Corte de apelación, el <i>Bundesgerichtshof</i> juzga que esa relación de accesoriedad debe ser apreciada en función, no del conjunto del catálogo o de la página web, sino de la concreta fotografía</p>
---------	--

en cuestión (a. Lucas-Schloetter, traducción libre a cargo de j. L. Richart).

ÓRGANO	Bundesgerichtshof.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 21 de noviembre de 2014, <i>Videospiel-Konsolen II - I ZR 124/11</i>.
OBJETO	La protección contra la elusión de las medidas tecnológicas de protección no confiere ningún derecho exclusivo al titular de los derechos de autor.
FUENTE	GRUR 2015, 672.
RESUMEN	<p>La sentencia comentada se pronuncia sobre el alcance y la naturaleza de la protección de las medidas tecnológicas consagrada en el § 95a de la ley alemana sobre el derecho de autor, que transpone el artículo 6 de la Directiva 2001/29. En una decisión precedente dictada en el mismo asunto (BGH 6 de febrero de 2013 - <i>Videospiel-Konsolen I</i>, GRUR 2013, 1035), el <i>Bundesgerichtshof</i> había planteado al TJUE la cuestión de saber si esta disposición era aplicable a las hipótesis en las cuales una medida tecnológica no protege solamente una obra sino también un programa de ordenador. Partiendo de las enseñanzas de la decisión del TJUE dictada en otro litigio que afectaba igualmente las consolas Nintendo (TJUE 23 de enero 2014, <i>Nintendo c/ PC Box y 9Net - C-355/12</i>), el Tribunal federal incorpora la calificación de los videojuegos como obras complejas que no quedarían reducidos a simples programas de ordenador y que por lo tanto se beneficiarían del régimen de protección de la Directiva 2001/29. Hace sobre todo una aplicación notable del principio de proporcionalidad, como preconiza el TJUE, al juzgar que las medidas tecnológicas eficaces tan sólo gozan de la protección del § 95a a condición de respetar dicho principio, lo que supone que su implementación no limite de manera excesiva las posibilidades de utilización legal. La sentencia toma igualmente partido sobre la cuestión controvertida de la naturaleza jurídica del sistema de protección de las medidas tecnológicas. El <i>Bundesgerichtshof</i> considera que la violación del § 95a, esto es, la elusión de las medidas tecnológicas eficaces, no vulnera el derecho de autor ni otro derecho protegido por la ley sobre el derecho de autor y los derechos afines. La disposición no consagra en efecto ningún «derecho absoluto», sino solamente obligaciones de comportamiento (<i>Verhaltenspflichten</i>) que sirven directamente a la protección de las medidas tecnológicas e indirectamente de las obras y prestaciones protegidas por un derecho de autor o un derecho afín. Las sanciones civiles se derivan por consiguiente</p>

del Código civil (BGB) y no de la ley sobre el derecho de autor (a. Lucas-Schloetter, traducción libre a cargo de j. L. Richart).

ÓRGANO	Bundesgerichtshof.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 16 de abril de 2015, I ZR 69/11 - <i>Elektronische Leseplätze II</i>.
OBJETO	Interpretación de la excepción en favor de las bibliotecas públicas.
FUENTE	Todavía no publicada.
RESUMEN	<p>La decisión comentada pone fin a un litigio que enfrentaba desde hacía varios años a una universidad y a una casa editorial alemana a propósito de los límites de la excepción en favor de bibliotecas públicas. El <i>Bundesgerichtshof</i> reconoce sin sorpresa a los establecimientos afectados, la facultad de digitalizar las obras de sus colecciones y rechaza excluir la aplicación de la excepción en presencia de una simple oferta de contratar por parte del editor, ajustándose a la decisión del TJUE dictada en el mismo asunto (TJUE 11 de septiembre de 2014, <i>Technische Universität Darmstadt c/ Eugen Ulmer</i>, C-117/13). Muy esperada era sin embargo la respuesta que ofrecería el Tribunal federal alemán al aspecto del litigio que constituía el objeto de la tercera cuestión prejudicial: ¿pueden las bibliotecas permitir a los usuarios imprimir o grabar en un dispositivo USB las obras puestas a su disposición en los terminales de lectura? Los jueces de fondo habían dado una respuesta negativa, mientras que el BGH en su primera sentencia (BGH 20 de septiembre de 2012, <i>Pe. i.</i> 2013, n.º 44, p. 144), al igual que el abogado general del TJUE en sus conclusiones (5 de junio de 2014, C-117/13), habían hecho una distinción entre la impresión (analógica) lícita y la copia en un soporte digital, ilícita. El TJUE, por su parte, había considerado que tales actos de reproducción, no cubiertos por la excepción en favor de las bibliotecas, eran susceptibles de acogerse a la excepción de copia privada, bajo reserva del respeto del test de las tres etapas. El <i>Bundesgerichtshof</i> decide a favor de las bibliotecas: la excepción al derecho de comunicación al público de las que estas últimas se pueden beneficiar no les obliga a restringir la puesta a disposición de las obras a los usuarios a una simple facultad de lectura de la pantalla, sin posibilidad de imprimir o de grabar. La responsabilidad de la biblioteca universitaria no podría ser atribuida por los actos de reproducción de sus usuarios, no habiendo caracterizado la Corte de apelación su ilicitud. Las copias efectuadas por los usuarios podrían además en la mayoría de los casos estar legitimadas por la excepción</p>

del derecho de reproducción «para fines privados y otros fines personales» consagrada por la ley alemana sobre el derecho de autor (a. Lucas-Schloetter, traducción libre a cargo de j. L. Richart).

2. APELACIÓN.

ÓRGANO	OLG Hamburgo.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 24 de marzo de 2015, 10 U 5/11.
OBJETO	Descarga de libros electrónicos (<i>ebooks</i>). Agotamiento del derecho de distribución. Los archivos digitales comercializados por la vía de descarga no se ven afectados por la regla del agotamiento, la cual sólo se aplica a la distribución física de ejemplares corporales.
FUENTE	Todavía no publicada.
RESUMEN	<p>Esta sentencia es una nueva victoria de los editores y librerías alemanes en su lucha contra la reventa de ocasión de obras comercializadas por la vía de teledescargas. El litigio no enfrentaba directamente a los titulares de derechos con el explotador de una plataforma de reventa, como fue el caso en los Estados Unidos con <i>Redigi</i> (DC New York 30 de marzo de 2013, CRI 2013, 81) o en los Países Bajos con <i>Tom Kabinet</i> (Corte de apelación de Ámsterdam 20 de enero de 2015, CRI 2015, 47). En Alemania, la cuestión ha sido considerada bajo el ángulo de la licitud de las condiciones generales de utilización de las páginas que comercializan los libros digitales, que prohíben al cliente revenderlos o hacerlos circular. Una asociación de consumidores ha ejercitado de hecho varias acciones dirigidas a que se declarase la ilicitud de tales cláusulas en razón, fundamentalmente, de que las mismas contravendrían la regla del agotamiento del derecho de distribución. El Tribunal de apelación de Hamburgo, al igual que los de Stuttgart (3 de noviembre de 2011) y Hamm (15 de mayo de 2014, <i>Pe. i.</i> 2014, n.º 48, p. 125) antes que él, da la razón a los jueces de instancia por haber desestimado la pretensión de la asociación de consumidores y juzgado que la prohibición de reventa no es contraria al principio del agotamiento, el cual no se aplica a los archivos electrónicos obtenidos por teledescarga, sino sólo a los ejemplares tangibles de una obra. De esta forma, la jurisprudencia alemana se pronuncia expresamente en contra de una extensión de la solución dada por el TJUE en el caso <i>UsedSoft</i>, que queda así reservada sólo a los programas de ordenador. El Tribunal retoma en lo esencial los argumentos</p>

previamente avanzados contra la aplicación del agotamiento a la «distribución» en línea, especialmente los considerandos 28 y 29 de la Directiva 2001/29 de los que el primero define el derecho de distribución como «el derecho exclusivo a controlar la distribución de la obra incorporada en un soporte tangible», y el segundo enuncia que «el problema del agotamiento no se plantea en el caso de los servicios, y en particular de los servicios en línea». Además de reforzar una jurisprudencia que se puede calificar a partir de ahora como bien establecida en Alemania, la decisión comentada es interesante por el rechazo de los jueces alemanes a llevar el asunto ante el TJUE en razón de que «no existía ninguna duda en cuanto a la interpretación del derecho de la Unión» sobre este punto. La afirmación es sin duda excesiva si uno está dispuesto a recordar que la cuestión no ha sido expresamente zanjada en el asunto *UsedSoft* y que la reciente sentencia *Art & Allposters* (TJUE 22 de enero de 2015, C-419/13), según la cual «el agotamiento del derecho de distribución se aplica al objeto tangible en el cual una obra protegida o su copia está incorporada», ha sido dictada sin embargo en otro contexto (a. Lucas-Schloetter, traducción libre a cargo de j. L. Richart).

IV. FRANCIA

ÓRGANO	Corte de Casación (Sala de lo Civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 2 de octubre de 2013.
PARTES	M. Artal (recurrente) <i>contra</i> Stés France Télévisions, Rendez-vous production série, TF et associés.
OBJETO	Plagio del argumento y personajes principales de una novela para producir una serie de televisión. La carga de la prueba de la inexistencia del plagio corresponde al demandado.
FUENTE	RIDA, n.º 239, enero de 2014, pp. 487 y ss.
RESUMEN	<p>M. Artal, autor de una novela titulada «L'héritage du lobotomisé», interpuso demanda contra FRANCE TÉLÉVISIONS, TF et associés y RENDEZ-VOUS production série por entender que habían emitido (la primera) y producido (las segundas) una serie de televisión titulada «<i>Plus belle la vie</i>» en la que se habían utilizado sin su consentimiento la temática, el argumento y los personajes principales de su novela. La Corte de Apelación de París, en su sentencia de 6 de julio de 2012, rechazó la demanda porque no se había probado que los demandados hubieran podido tener conocimiento de la novela antes de la creación del guión y el rodaje de los episodios o de su difusión. Sin embargo, la Corte de Casación entiende que la Corte de Apelación ha invertido la carga de la prueba, violando los artículos L. 111-1, L. 111-2 y L. 122-4 CPI, de los que se desprende que el autor de una obra detenta, por el solo hecho de su creación e independientemente de su divulgación pública, un derecho de propiedad exclusivo y oponible frente a todos; y que la reproducción ilícita de una obra resulta de su mera reproducción y no puede ser descartada más que cuando el demandado demuestra que las similitudes existentes entre las obras son meramente fortuitas o se explican por una fuente de inspiración común. Por todo ello, casa y anula la sentencia de apelación (ll. Cabedo).</p>
ÓRGANO	Corte de Casación (Sala de lo Civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 10 de diciembre de 2013.
PARTES	SNC Lancôme Parfums et Beauté et autres (recurrentes) <i>contra</i> P. Farque (recurrido).
OBJETO	Denegación de la protección de un perfume por el Derecho de autor.
FUENTE	RIDA, n.º 239, enero de 2014, pp. 499 y ss.

RESUMEN De acuerdo con el artículo L. 112-1 CPI, se protegen todas las obras del espíritu independientemente de su género, forma de expresión, mérito y finalidad. Por ello, la Corte de Casación afirma que la fragancia de un perfume es susceptible de ser protegida como obra intelectual siempre que sea original gracias al aporte creativo de su autor. Al afirmar la Corte de Apelación de Nancy, en sentencia de 21 de abril de 2011, que la fragancia de un perfume, de manera general y en abstracto, es el resultado de una técnica y no supone la creación de una forma de expresión susceptible de protección por el Derecho de autor, sin plantearse si el perfume litigioso en concreto (Trésor) es merecedor de tal protección, ha violado los artículos L. 112-1 y L. 112-2 CPI, ya que ha negado, por principio, la posibilidad de aplicar el Derecho de autor a la fragancia de un perfume. Ahora bien, el Derecho de autor sólo protege la forma en la medida en que se pueda identificar con una precisión suficiente para permitir su comunicación; y la fragancia de un perfume no reviste una forma que tenga tal característica, por lo que no puede beneficiar de la protección del Derecho de autor (ll. Cabedo).

NOTA La Corte de Casación, en sentencia de 13 de junio de 2006, rechazó la posibilidad de proteger las fragancias por el Derecho de autor por entender que una fragancia es el resultado de la aplicación de una técnica y no supone la creación de una forma de expresión protegible (ver reseña en *pe.i*, n.º 30, 2008, pp. 188-189). Conviene observar que el motivo tenido en cuenta en la sentencia de 10 de diciembre de 2013 para denegar la protección es distinto puesto que la Corte admite ahora la posibilidad de que una fragancia sea original pero entiende que no reviste la forma que permita su comunicación (ll. Cabedo).

ÓRGANO Corte de Casación (Sala de lo Civil).
RESOLUCIÓN Sentencia de 22 de enero de 2014 (I).
PARTES M. X (recurrente) *contra* KDG Mediatech (recurrida).
OBJETO Competencia judicial. Violación de derechos de autor en un sitio web. Determinación de acuerdo con el artículo 5-3 del Reglamento del Consejo de 22 de diciembre de 2000 en materia de competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
FUENTE RIDA, n.º 239, enero de 2014, pp. 513 y ss.
www.legalis.net

RESUMEN

M. X, compositor e intérprete de 12 canciones grabadas en un disco, descubre que sus canciones han sido reproducidas sin su autorización en un CD producido por la sociedad austríaca KDG Mediatech AG en Austria; y que luego ha sido comercializado por las sociedades británicas CRUSOE y ELEGY en diferentes páginas webs en Inglaterra, accesibles desde Toulouse, donde tiene su domicilio. M. X demanda a la sociedad austríaca por violación de sus derechos de autor ante un tribunal francés sito en Toulouse y la demandada contesta planteando la incompetencia del tribunal. La Corte de Casación eleva una cuestión prejudicial al TJUE (sentencia de 5 de abril de 2012), que éste resuelve por sentencia de 3 de octubre de 2013. El TJUE declara que el artículo 5-3 del Reglamento (CE) n.º 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil debe ser interpretado en el sentido de que, en caso de que se interponga una demanda por violación de derechos patrimoniales de autor ante un tribunal perteneciente a un Estado cuya legislación protege tales derechos, dicho tribunal es competente para conocer la demanda si va dirigida contra una sociedad establecida en otro Estado miembro en el cual se ha reproducido la obra violada en un soporte material que ha sido después vendido por otras sociedades establecidas en un tercer Estado miembro en un sitio de Internet accesible desde el territorio donde se encuentra el tribunal en cuestión. Añade el TJUE que el tribunal es competente únicamente para conocer del daño causado en el territorio del Estado en el que se ejerce su jurisdicción. Como la Corte de Apelación de Toulouse, en su sentencia de 21 de enero de 2009, se declaró incompetente por entender que la competencia correspondía o bien al tribunal del Estado donde se encuentra el demandado (Austria), o bien al tribunal del Estado donde se ha producido el daño (Inglaterra por ser este el país en el que operan las sociedades británicas no demandadas), la Corte de Casación entiende que ha violado el artículo 5-3 del Reglamento antedicho ya que, de acuerdo con el mismo, el tribunal francés sito en Toulouse es competente puesto que se puede acceder, en el ámbito de su jurisdicción, al sitio de Internet en el que se comercializa el CD litigioso y en su territorio se ha materializado el daño alegado. Por este motivo, casa y anula la sentencia de apelación (ll. Cabedo).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN
PARTES

Corte de Casación (Sala de lo Civil).
Sentencia de 22 de enero de 2014 (II).
Samuel X (recurrente) contra BBC (recurrida).

OBJETO	Competencia judicial. Determinación de acuerdo con el artículo 5-3 del Reglamento del Consejo de 22 de diciembre de 2000 en materia de competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
FUENTE	www.legalis.net
RESUMEN	Samuel X, causahabiente del fotógrafo Guy X, demanda a la televisión británica BBC por emitir un documental en el que se reproducían varias fotografías del fotógrafo sin su consentimiento, documental que a su vez había sido divulgado en parte en You Tube. La Corte de Apelación de París, en su sentencia de 1 de junio de 2011, se declara incompetente por entender que el documental no estaba destinado a un público sito en Francia puesto que el acceso a la cadena BBC se encontraba restringido en dicho país (tanto desde un punto de vista técnico como económico). Sin embargo, la Corte de Casación entiende que la Corte de Apelación ha violado el artículo 5-3 del Reglamento del Consejo de 22 de diciembre de 2000 atendiendo a la interpretación que del mismo ha realizado el TJUE en su sentencia de 3 de octubre de 2013. Efectivamente, el tribunal francés es competente porque se puede acceder al documental (tanto al emitido por televisión como al divulgado por Internet) desde el territorio de su jurisdicción, lugar donde se ha materializado el daño cuya indemnización se reclama. Por todo ello, la Corte de Casación casa y anula la sentencia de apelación (ll. Cabedo).
NOTA	La interpretación del artículo 5-3 del Reglamento del Consejo de 22 de diciembre de 2000 por el TJUE en su sentencia de 3 de octubre de 2013 se recoge en la sentencia de 22 de enero de 2014 (I) (ll. Cabedo).
ÓRGANO	Corte de Casación (Sala de lo Civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 22 de enero de 2014 (III).
PARTES	Diana Evangelina D. L. y LEGENDE GLOBAL (recurrentes) contra ONION Inc y THE ONION (recurridos).
OBJETO	Competencia judicial. Violación de derechos en un sitio web.
FUENTE	www.legalis.net
RESUMEN	Alberto D. G., más conocido como Korda, es autor de la fotografía titulada «Guerrillero heroico», que inmortalizó a Ernesto Che Guevara portando una boina con estrella. Su hija y heredera universal, Diana Evangelina D. L., cedió a título exclusivo y por 10 años todos los derechos de explotación sobre la citada fotografía a la sociedad LEGENDE GLOBAL. Constatado que

la sociedad americana ONION Inc. vendía en su página web camisetas en las que se reproducía la fotografía en cuestión y que la también sociedad americana THE ONION se encargaba de su distribución, Diana Evangelina D. L. y LEGENDE GLOBAL las demandaron por violación de sus derechos morales y patrimoniales, habiendo opuesto las demandadas la incompetencia del tribunal francés. La Corte de Apelación de París, en sentencia de 5 de octubre de 2011, entendió efectivamente que era incompetente porque se trataba de la venta de productos no autorizados en un sitio web explotado en EEUU que, aunque era accesible desde Francia, no estaba destinado al público francés. En cambio, la Corte de Casación sentencia que los tribunales franceses son competentes porque la mera accesibilidad a un sitio de Internet, en el que se comercializan productos que violan derechos de autor, desde el territorio de la jurisdicción ante la cual se ha planteado el litigio es suficiente para establecer tal competencia, considerándose tal jurisdicción como el lugar en el que se ha materializado el daño. Por ello, casa y anula la sentencia de apelación (II. Cabedo).

ÓRGANO	Corte de Casación (Sala de lo Civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 30 de enero de 2014.
PARTES	M. X. (recurrido) <i>contra</i> SOPHIA publications (recurrente).
OBJETO	Las entrevistas pueden ser objeto de protección por el Derecho de autor. Disponibilidad de la sociedad editora sobre los artículos publicados en papel: aplicación irretroactiva del artículo L. 132-36 CPI tras su modificación por la Ley de 12 de junio de 2009.
FUENTE	www.legalis.net
RESUMEN	M. X., periodista, demanda a la sociedad SOPHIA publications, editora de la revista «Historia», por haber publicado algunos artículos suyos sin su consentimiento en el sitio web «Historia.fr», explotado por la demandada, así como por haber cedido los derechos de explotación sobre otros artículos a la revista brasileña «Historia Viva». La Corte de Apelación de París, en su sentencia de 11 de mayo de 2012, da la razón al demandante y la sociedad editora demandada recurre en casación manteniendo, entre otros, los argumentos siguientes. En primer lugar, entiende que los artículos litigiosos no son merecedores de protección por el Derecho de autor ya que consisten en la mera transcripción de una serie de entrevistas realizadas por el periodista demandante, en contra de lo sostenido por la sentencia de apelación. La Corte de Casación da la razón al tribunal de apelación porque el demandante había dado una forma literaria a las entrevistas,

de manera que los artículos eran el producto de un trabajo intelectual elaborado y merecían la protección conferida. En segundo lugar, la demandada entiende que debe ser aplicado el artículo L. 132-36 CPI, en la redacción resultante de la Ley n° 2009-669 de 12 de junio de 2009, que instaura una presunción de cesión de los derechos de los periodistas en beneficio de su empleador. Sin embargo, la Corte de Casación convalida la decisión de la Corte de Apelación que no aplicó la versión del artículo resultante de la aplicación de dicha Ley ya que sólo podía aplicarse a los contratos y convenios celebrados tras su entrada en vigor, en tanto que los artículos litigiosos habían sido redactados (y publicados) entre enero de 2005 y abril de 2009. Además, el periodista no había autorizado expresamente la reproducción de su trabajo en medios o soportes distintos al primeramente convenido (ll. Cabedo).

ÓRGANO	Corte de Casación (Sala de lo Civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 10 de septiembre de 2014.
PARTES	M. Claude X. Y. (recurrido) <i>contra</i> sociedad ARTPRICE.COM (recurrente).
OBJETO	Utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad. Condiciones de aplicación del artículo L. 122-5-9° CPI.
FUENTE	www.legalis.net
RESUMEN	M. Claude X. Y., en su calidad de administrador de los derechos del artista Pablo Y., demanda a la sociedad ARTPRICE.COM por haber digitalizado las obras del artista sin su autorización para crear una base de datos que explota en Internet. Al ser condenada al pago de la indemnización correspondiente por violación de derechos morales y patrimoniales del artista, la sociedad demandada recurre en casación. Alega, entre otros motivos, la aplicabilidad del artículo L. 122-5-9° CPI que permite la reproducción o la representación de una obra de arte gráfica o plástica por un medio de comunicación escrito o digital, con el fin exclusivo de ofrecer noticias de actualidad y siempre que la noticia tenga relación directa con la obra, sin necesidad de contar con la autorización correspondiente. Sin embargo, la Corte de Apelación de París, en sentencia de 18 de enero de 2013, entiende que dicha disposición no es aplicable porque la sociedad se dedica a ofrecer información general sobre el mercado del Arte, y no noticias de actualidad, mediante la puesta a disposición permanente de las reproducciones litigiosas, por lo que no cumple con la finalidad prevista; lo que confirma la Corte de Casación (ll. Cabedo).

V. ESTADOS UNIDOS

RESOLUCIÓN **Sentencia de 4 de mayo de 2011.**
PARTES **Montz (apelante) contra Pilgrim Films & Television, Inc. (apelado).**
OBJETO **Conflicto de leyes. Contrato tácito.**
FUENTE **649 F.3d 975.**

RESUMEN En Hollywood es práctica habitual que los guionistas entreguen sus trabajos a los productores bajo el sobrentendido de que si el guión es utilizado, el productor deberá compensar al guionista por ello. Desde *Desny v. Wilder*, 46 Cal.2d 715, 299 P.2d 257 (1956), la Corte Suprema de California reconoce la existencia de un derecho contractual tácito a recibir una compensación si el productor utiliza la idea o el concepto incorporados en un guión que se ha sometido a su consideración. Para que el derecho sea exigible debe existir en ambas partes la expectativa de que el uso de la idea precisa de compensación. Este compromiso común dota a la controversia de naturaleza contractual y evita que sea desplazada por la aplicación preferente del *Copyright*. En el presente caso, Montz, parapsicólogo, y Smoller, publicista y productor, presentaron a diferentes estudios de televisión, entre ellos a la *NBC*, mediante vídeos y otros materiales su idea para un programa de televisión llamado «Cazadores de Fantasmas» sobre un equipo de investigadores paranormales que realizaban investigaciones sobre el terreno. Unos años después la *NBC* comenzó a rodar, junto a *Pilgrim Films & Television, Inc.*, un programa con dicho formato. Montz y Smoller interpusieron demanda por vulneración de sus derechos de autor, de incumplimiento de un contrato tácito, abuso de confianza y otras acciones estatales. En concreto, la demanda de los actores alega que comunicaron sus ideas y conceptos creativos a los demandados bajo los usos y costumbres propios de la industria, según las siguientes condiciones: la revelación de sus ideas y conceptos era estrictamente confidencial; los demandados no divulgarían o explotarían las ideas y conceptos de los actores sin su compensación y autorización; y al aceptar la comunicación de los conceptos creados por los actores, los demandados aceptaban someterse a las condiciones antes citadas. La Corte de Distrito entendió que la aplicación del *Copyright* prevalecía y desplazaba la aplicación del Derecho estatal. Tras el desistimiento voluntario de la acción por vulneración de derechos de autor, la Corte de Distrito desestimó la demanda.

Los actores presentaron recurso ante la desestimación de sus acciones por incumplimiento de un contrato tácito y por abuso de confianza. La Corte de Apelación del Noveno Circuito comienza recordando que las ideas no son objeto de protección por el *Copyright*, como tampoco lo es un concepto para una película o un programa de televisión. Asimismo, apunta que el *Copyright* prevalece y desplaza las acciones derivadas del Derecho estatal cuando, por una parte, la obra del autor está sujeta al *Copyright* y, por otra, el Derecho estatal atribuye derechos equivalentes a aquellos propios del *Copyright*. En cuanto al primer requisito, doctrina y jurisprudencia entienden que las ideas fijadas en un medio tangible están dentro del ámbito del *Copyright* a los efectos de desplazar la aplicación de las normas estatales, a pesar de que las ideas no sean protegibles por el mismo, pues el ámbito del *Copyright* es más amplio que su objeto de protección. En relación al segundo requisito, para evitar la inaplicabilidad del Derecho estatal, debe probarse la naturaleza cualitativamente distinta de los derechos propios de las normas estatales frente a los reconocidos por el *Copyright*, lo que se aprecia en este caso al existir un elemento extra, que es el acuerdo de pagar por el uso de las ideas reveladas. Con base en lo anterior, la Corte de Apelación devuelve los autos a la Corte de Distrito para que se pronuncie de nuevo conforme a lo aquí expuesto. En el presente caso existieron varios votos particulares que defendieron que al no reclamar los actores pago alguno, sino la falta de autorización para producir el programa, sí existía una coincidencia entre lo reconocido en *Copyright* y normativa estatal, pero la mayoría negó trascendencia alguna a este matiz (j. González de Alaiza).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN
PARTES

**Corte de Apelación del Segundo Circuito.
Sentencia de 12 de mayo de 2011.
Penguin Group (USA) Inc., (apelante) contra American
Buddha (apelado).**

OBJETO
FUENTE

**Competencia.
640 F.3d 497.**

RESUMEN

La presente resolución trae causa del caso *Penguin Grp. (USA) Inc. v. Am. Buddha*, 609 F.3d 30, referenciado en el núm. 43 de esta revista, sobre la competencia de los tribunales neoyorquinos en casos por vulneración de derechos de autor ante demandados de otros estados, en el que la Corte de Apelación del Segundo Circuito restaba a la espera de que la Corte de Apelación estatal de Nueva York se pronunciara sobre si en casos relativos a la vulneración de derechos de autor, el lugar

del daño a los efectos de la aplicación de la § 302(a)(3)(ii) del *New York's Long-Arm Statute, N.Y. C.P.L.R.*, que determina la competencia, es la ubicación de la acción infractora o la residencia o ubicación de la sede del titular de los derechos. Pues bien, la Corte de Apelación estatal de Nueva York contestó que un titular de derechos de autor neoyorquino puede presentar una reclamación por una vulneración cometida en su estado cuando su obra literaria ha sido subida sin su permiso a Internet, con base en el razonamiento de que en las infracciones de derechos de autor cometidas en Internet carece de sentido aplicar la doctrina tradicional del Derecho extracontractual, según la cual el daño sufrido se corresponde con el lugar en el que el negocio del actor es amenazado o perdido, ya que en las infracciones cometidas en Internet el lugar en el que es subida la obra no tiene correlación alguna con la pérdida de ventas en un área geográfica determinada. A raíz de esta resolución, la Corte de Apelación del Segundo Circuito acepta que Nueva York ha sido el lugar del daño y, en consecuencia, revoca la decisión de la Corte de Distrito y la insta a pronunciarse sobre el cumplimiento o no del resto de requisitos del *Long-Arm Statute* (j. González de Alaiza).

ÓRGANO	Corte de Apelación del Tercer Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 16 de mayo de 2011.
PARTES	William A. Graham Company (apelados) contra Haughey (apelantes).
OBJETO	Cuantía excesiva de la indemnización fijada por el jurado. Dies a quo para el cálculo de intereses.
FUENTE	646 F.3d 138.
RESUMEN	En el presente caso, los demandados recurren la indemnización por daños y perjuicios de 19 millones de dólares reconocida por un jurado y los intereses sobre la misma de otros 4,6 millones. Este recurso deriva del caso <i>Graham Company v. USI MidAtlantic, Inc. & Thomas P. Haughey</i> , resumido en el número 36 de esta revista. En cuanto al recurso sobre el principal, la demandada argumenta que el veredicto del jurado es tan grande que consterna la conciencia judicial. No obstante, la Corte de Apelación del Tercer Circuito empieza apuntando que tal argumento es una cuesta muy empinada, ya que solo prosperará en casos en que la indemnización resulta tan enormemente excesiva que consterna la conciencia judicial, y aunque la Corte de Apelación del Tercer Circuito manifiesta tener cierta afinidad por la demandada cuando argumenta que sus beneficios eran atribuibles en un porcentaje mucho mayor a los esfuerzos

propios que a la vulneración de los derechos de autor de la actora, acaba concluyendo que una regla tan exigente como la del «enormemente excesivos» pretende evitar que los jueces puedan corregir arbitrariamente las decisiones de un jurado, máxime en segunda instancia, donde no hay una apreciación directa de la prueba, por lo que desestima el recurso. En cuanto a los intereses, la demandada argumenta que en todo caso deberían haber empezado a computarse desde la fecha en que la demandante conoció de la existencia de la vulneración, es decir, en 2004 y no desde el momento en que la infracción comenzó, en 1992, pues la regla es que los intereses empezarán a computarse desde el momento en que pudo interponerse la demanda y a decir de la demandada esto no sucede hasta que la actora conoce la infracción. No obstante, la Corte de Apelación del Tercer Circuito argumenta que una cosa es que el desconocimiento de la infracción retrase el inicio del cómputo del plazo para interponer la reclamación y otra distinta que no deban reconocerse intereses durante dicho tiempo. Por una parte, desde el momento en que comienza la infracción ya existen todos los elementos necesarios para interponer la acción, pues en estricto Derecho no es necesario probar que se conoce la infracción para que la demanda prospere. Por otra, el sentido de la regla según la cual se retrasa el plazo de prescripción es permitir al perjudicado la completa compensación por la pérdida económica sufrida y evitar el enriquecimiento injusto del infractor, cosa que no sucedería si el cómputo de intereses se iniciase en el momento del descubrimiento de la infracción. Por todo ello, la Corte de Apelación del Tercer Circuito confirma la sentencia de la Corte de Distrito (j. González de Alaiza).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN
PARTES

**Corte de Apelación del Séptimo Circuito.
Sentencia de 6 de junio de 2011.
Seng-Tiong Ho, et al., (apelante) contra Taflove et al. (apelado).**

OBJETO
FUENTE

**Objeto de protección. Conflicto de leyes.
648 F.3d 489.**

RESUMEN

El profesor Ho desarrolló un modelo atómico para simular el comportamiento de millones de partículas en un dispositivo fotónico. El profesor Ho contó con la ayuda de un estudiante llamado Chang para el desarrollo de un programa informático que implementase su modelo, pero al no lograrlo este último abandonó el equipo del profesor Ho y pasó a integrar el del profesor Taflove. Una nueva estudiante, Huang, empezó a trabajar con el profesor Ho y en su tesis doctoral incluyó, con autori-

zación de éste, varios resultados de la investigación llevada a cabo por el mismo. Por su parte, Taflove y Chang presentaron una ponencia en un congreso y un artículo científico en los que se describía el modelo del profesor Ho y se incluían algunas figuras de la tesis de Huang, sin hacer mención alguna de sus autores. El profesor Ho y la doctora Huang demandaron a Taflove y Chang por infracción de sus derechos de autor, apropiación indebida, estafa y revelación de secretos industriales. La Corte de Distrito denegó la vulneración de derechos de autor al entender que las ecuaciones, figuras y textos del modelo eran conceptos, ideas, métodos, procesos, procedimientos, sistemas y/o descubrimientos no protegibles por el *Copyright* y que resultaba de aplicación la «*merger doctrine*», según la cual no se debe reconocer protección a la expresión de una idea cuando hay un único modo de expresarla, de tal manera que si la expresión fuese protegida por el *Copyright*, la idea también resultaría protegida. Además, la Corte de Distrito entendió que el resto de acciones debían desestimarse igualmente porque la prevalencia del *Copyright* las hacía inaplicables. Tras el recurso de los actores, la Corte de Apelación del Séptimo Circuito insistió en que el modelo era una idea, así como las ecuaciones, figuras e, incluso, texto que lo representaba, pues los autores fueron incapaces de probar que este último fuese solo una de las diversas formas de expresar el modelo. En relación a la inaplicabilidad del resto de acciones por la prevalencia del *Copyright*, la Corte de Apelación del Séptimo Circuito recuerda que para que la prevalencia del *Copyright* haga inaplicables las acciones que se derivan de las normas estatales, en primer lugar, la obra cuyos derechos se reclaman debe estar fijada en un medio tangible y constituir objeto de protección del *Copyright* y, en segundo lugar, los derechos deben ser equivalentes a los derechos reconocidos por el *Copyright*. Siguiendo el razonamiento, la Corte de Apelación desecha la aplicación de las acciones de apropiación indebida y fraude, que equivalen respectivamente al derecho de divulgación y paternidad, pero al contrario de lo resuelto por la Corte de Distrito, argumenta que sí sobrevive una eventual acción por revelación de secretos industriales, ya que en este caso se protege una situación de secreto y que una relación confidencial sea incumplida, lo que constituye un derecho distinto a los previstos por el *Copyright*. No obstante, la Corte de Apelación avanza que al haber publicado sus autores la descripción del modelo previamente a la revelación de los demandados, la demanda por revelación de secretos industriales debe desestimarse al igual que el resto (j. González de Alaiza).

ÓRGANO	Corte de Apelación del Octavo Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 5 de julio de 2011.
PARTES	Warner Bros. Entertainment. Inc. (apelado) contra X One X Productions, A.V.E.L.A. Inc., et al. (apelante).
OBJETO	Requisitos de protección. Obras en dominio público.
FUENTE	644 F.3d 584.

RESUMEN	<p><i>AVELA Inc., X One X Productions y Art-Nostalgia.com, Inc.</i> —conjuntamente <i>AVELA</i>— adquirieron materiales publicitarios y versiones restauradas de pósters de películas de «El Mago de Oz», «Lo que el viento se llevó» y de varias películas de Tom & Jerry. <i>AVELA</i> extrajo las imágenes de los protagonistas de las películas y concedía licencias para el uso de tales imágenes para su impresión en camisetas y otros productos, la modificación de las mismas combinando varias imágenes extraídas o añadiendo frases de las películas y la producción de figuras tridimensionales. <i>Warner Bros</i> demandó a <i>AVELA</i> por entender que el uso de dichas imágenes infringía sus derechos de autor sobre las películas correspondientes. Mientras que la demandada argumentó que la distribución de tales imágenes en materiales publicitarios sin incorporar el símbolo de <i>Copyright</i> las situaba en el dominio público, escapando al monopolio de sus titulares. La Corte de Distrito resolvió a favor de la actora argumentando que incluso si las imágenes habían sido extraídas de materiales en el dominio público, la práctica de emplear las imágenes para su reproducción en productos de mercadotecnia constituía una infracción de los derechos de autor de la actora, salvo en los supuestos de copias exactas de los materiales publicitarios, es decir, duplicados de los pósters o folletos, respecto de los que no había reclamado la actora. Tras el recurso de <i>AVELA</i>, la Corte de Apelación del Octavo Circuito empieza recordando que hasta el 1 de enero de 1978 la entrada de una obra en el dominio público dependía de la <i>Copyright Act</i> de 1909, según la cual existía una protección de Derecho común (<i>common law</i>) desde el momento de creación de la obra hasta su publicación, punto en el cual esta protección era sustituida por la protección federal del <i>Copyright</i> si se cumplía con los requisitos formales que comprendían la inclusión del símbolo de <i>Copyright</i>, pero en caso contrario la obra caía en el dominio público y se le negaba permanentemente la protección del <i>Copyright</i>. Esto es lo que había sucedido con los pósters y otros materiales publicitarios publicados antes de la divulgación de las películas, que sí estaban protegidas. Pese a que <i>Warner Bros</i> argumentó que las imágenes no habían caído en el dominio público porque fueron objeto de una «publicación limitada», ya que no había</p>
---------	--

una distribución directa al público, sino a las salas de cine con el compromiso de ser devueltos o destruidos tras el período de emisión de las películas, la Corte de Apelación entiende que la difusión de los materiales publicitarios había buscado el mayor alcance posible y no se cumplían los requisitos de la publicación limitada, a saber, la distribución entre un grupo elegido de personas, para un propósito restringido y sin ceder los derechos de reproducción, distribución o venta. A continuación, la Corte de Apelación se pregunta si *AVELA* solamente ha hecho uso de elementos ubicados en el dominio público o si se ha apropiado de elementos originales presentes en las películas. En principio, que una obra se encuentre en el dominio público legitima a terceros para realizar obras derivadas de la misma, pero esto deja de ser así cuando entran en conflicto con un derecho de autor válido. A estos efectos resulta crucial señalar que si las imágenes relativas a un determinado personaje están en el dominio público, pero obras posteriores protegibles añaden nuevos rasgos al personaje, las obras derivadas de las imágenes en el dominio público infringirán los derechos de autor cuando incorporen aspectos de los personajes desarrollados únicamente en las obras protegibles. Pues bien, la Corte de Apelación sostiene que los materiales publicitarios eran de todo punto insuficientes para lograr la protección del personaje como tal, máxime al tratarse de meras fotografías o dibujos, con trajes, peinados o colores que más tarde resultaron diferir de los del personaje tal y como aparecía en la película. Por el contrario, las películas sí lograban alcanzar el umbral de la protección de los distintos personajes, no ya solo en sus atributos físicos, sino sobre todo en los rasgos y personalidad que los definían (por ejemplo, el odio de Tom por Jerry). Con fundamento en lo anterior, la Corte de Apelación analiza la licitud o ilicitud de las distintas conductas realizadas por la demandada. En primer lugar, entiende que la mera reproducción de las imágenes en dominio público en camisetas y otros productos no constituye vulneración de los derechos de autor, pues la alteración del soporte en el que se reproducen las obras no comporta modificación alguna en lo que importa a la protección por el *Copyright*, por lo que revoca en este extremo lo decidido por la Corte de Distrito. En segundo lugar, defiende que la combinación de varias imágenes en el dominio público (p. ej., una foto de Judy Garland como Dorothy junto a una reproducción de la ciudad Esmeralda) o el añadido de frases tomadas de la película, sí supone una vulneración de los derechos de autor, ya que se está haciendo uso de elementos que son propios de las películas y trascienden de este modo la mera reproducción

de las imágenes en dominio público. Por último, la Corte de Apelación, sostiene que la creación de figuras o modelos tridimensionales a partir de las imágenes publicitarias en papel también supone una vulneración de los derechos de autor, ya que para la obtención de los mismos se ha tenido que acudir a una perspectiva global de los personajes, que solo se encuentra en las películas. (j. González de Alaiza).

ÓRGANO	Corte de Apelación del Noveno Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 3 de agosto de 2011.
PARTES	Perfect 10, Inc. (apelante) contra Google, Inc. (apelado).
OBJETO	Copia de imágenes publicadas en Internet realizadas por buscadores para incluirlas en su índice de búsqueda. Adopción de medidas cautelares. Cambio de criterio jurisprudencial.
FUENTE	653 F.3d 976.
RESUMEN	<p>A los demandantes en litigios por infracciones de derechos de autor les beneficia conseguir la adopción de medidas cautelares porque en muchos casos ello conlleva un final inmediato del caso, sin que sea necesario pasar más tiempo o gastar más dinero yendo a juicio. Por lo tanto, para los demandantes, las medidas cautelares son una poderosa herramienta. Con este caso, el Noveno Circuito hace un gran cambio referente a la Ley de Derechos de autor que afectará a la estrategia judicial de ahora en adelante. Básicamente, la Corte de Apelación decidió que los tribunales ya no van a considerar que la probabilidad de obtener una resolución favorable automáticamente conlleve que el demandante vaya a sufrir un daño irreparable si la medida cautelar no se concede. En el caso, el Tribunal consideró que el demandante no había conseguido probar que iba a sufrir un daño irreparable si no se adoptaba la medida cautelar solicitada, por lo tanto, no había suficiente nexo causal entre el daño irreparable del dueño del negocio (Perfect 10) y la conducta del demandado (motor de búsqueda de Google). Cuando un tribunal tenía que decidir si concedía una medida cautelar, debía considerar cuatro factores, entre los que se encuentra que el demandante tenga probabilidad de obtener una resolución favorable. Hasta ahora los demandantes se apoyaban en una doctrina jurisprudencial del noveno circuito, según la cual, si se prueba la existencia de una razonable probabilidad de tener éxito en la demanda por infracción de derechos de autor ello conlleva la presunción de existencia de un daño irreparable en lo que respecta a la concesión de una medida cautelar. A partir de esta sentencia, el Noveno Circuito cambia su criterio en cuanto a la adopción de medidas cautelares (b. Ribera).</p>

ÓRGANO	Corte de Apelación del Noveno Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 8 de agosto de 2011.
PARTES	Mavrix Photo, Inc (apelante) <i>contra</i> Brand Technologies, Inc y otros (apelados).
OBJETO	Fotografías publicadas en página web sin autorización del titular del derecho. Jurisdicción competente en infracciones cometidas a través de Internet.
FUENTE	647 F.3d 1218.

RESUMEN	<p>En abril de 2008 los fotógrafos de Mavrix Photo, una empresa de Florida cuyo lugar principal de negocio está en Miami, tomaron unas fotos espontáneas de la cantante de hip-hop Fergie y su marido durante sus vacaciones en las Bahamas. Mavrix registró el copyright sobre esas fotos para su negocio con la intención de venderlas a diferentes revistas del corazón, sin embargo, poco después se dio cuenta de que Brand Technologies, una empresa de Ohio, había colgado sus fotografías en su página web (www.celebrity-gossip.net), sin el permiso de Mavrix. Esta página tiene diferentes aplicaciones interactivas, y es muy popular. Mavrix interpuso una demanda contra Brand en el tribunal del distrito federal central de California al considerar que había infringido los derechos de autor en base al artículo 17 de la Ley de Derechos de Autor al colgar esas fotografías en su web. Brand pidió que se desestimara la demanda por falta de jurisdicción personal. La Corte del distrito denegó la petición de Mavrix por este motivo. Al respecto, la Corte del Noveno Circuito consideró que el operador de Internet estaba sujeto a la específica jurisdicción personal de California porque, entre otras cosas, usaba las fotos como parte de su explotación en el mercado de California para su propio beneficio comercial y era previsible que la pérdida económica también se iba a producir en California. Aunque Brand no tiene oficinas ni personal contratado en California, ni paga impuestos en California, ni está registrada en California, ni tiene ningún agente registrado en California, el Tribunal consideró que usó las fotos de Mavrix para explotar el mercado de California. Este hecho constituyó un contacto suficiente con la jurisdicción del Estado de California, ya que Brand de forma continua e intencionada explotaba este mercado al vender espacio publicitario en su página web dirigida al mercado de California (b. Ribera).</p>
---------	---

ÓRGANO	Corte de Apelación del Segundo Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 15 de agosto de 2011.
PARTES	Supap Kirstsaeng (apelante) <i>contra</i> John Wiley& Sons, Inc (apelado).

OBJETO	Derecho de distribución. Doctrina de la primera venta o doctrina del agotamiento de derechos de propiedad intelectual.
FUENTE	654 F.3d 210.
RESUMEN	<p>En 2008 John Wiley ejercitó una acción contra el nativo tailandés Supap Kirtsaeng por la venta de una edición extranjera de libros de texto realizada fuera de los Estados Unidos que había sido reservada para venderse exclusivamente en el extranjero y que Kirtsaeng había importado a los Estados Unidos. Cuando Kirtsaeng llegó a América en 1997 para estudiar en la Universidad de Cornell, descubrió que los libros de texto de Wiley eran mucho más caros si se compraban en Estados Unidos que si se compraban en su país natal, así que pidió a sus familiares de Tailandia que compraran en su país los mencionados libros y se los enviaran para venderlos y ganar dinero para costearse sus estudios de posgrado, con lo cual vendió los libros importados en eBay, llegando a ganar supuestamente un millón de dólares. John Wiley & Sons, Inc es la compañía que se encarga de la edición internacional de los libros científicos importados por Kirtsaeng que se fabricaron en Tailandia, dichos libros cuentan con restricciones para su venta debido a que son ediciones internacionales. En 2008 Wiley demandó a Kirtsaeng por infracción de derechos de autor bajo la Ley de derechos de autor de los Estados Unidos. En su defensa, el demandado trajo a colación la doctrina de la primera venta. Sin embargo, la Corte le prohibió alegar tal defensa, rechazando así su aplicabilidad al caso concreto, debido a que no había indicación alguna de que los libros importados en este caso fueron fabricados conforme a la Ley de Derechos de autor de los Estados Unidos, por el contrario, los libros de texto presentados como prueba demuestran que fueron publicados fuera de los Estados Unidos. En su apelación, Kirtsaeng insistió en la pertinencia de la aplicación de la doctrina de la primera venta en el caso y alegó que la Corte incurrió en un error al no permitir su utilización como argumento de su defensa. La Corte de Apelación del Segundo Circuito confirmó la prohibición de importar obras protegidas por los derechos de autor sin la autorización del titular del derecho de autor estadounidense. El Tribunal consideró que la doctrina de la primera venta no se aplica a las copias fabricadas fuera de los Estados Unidos, de modo que las protecciones y excepciones reconocidas en la Copyright Act para las obras legalmente realizadas al amparo de la misma quedan limitadas geográficamente (b. Ribera).</p>

ÓRGANO	Corte de Apelación del Noveno Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 19 de agosto de 2011.
PARTES	Fleischer Studios, Inc. (apelante) <i>contra</i> A.V.E.L.A, Inc. y otros (apelados).
OBJETO	Transmisión de los derechos de autor sobre un personaje de dibujos animados. Interpretación del contrato de cesión.
FUENTE	654 F.3d 958.
RESUMEN	<p>Betty Boop fue creada por Max Fleischer en 1930. El señor Fleischer en aquel momento regentaba la empresa Fleischer Studios que se dedicó a realizar varias películas sobre Betty Boop y a conceder licencias para que la imagen del personaje apareciese en todo tipo de productos (juguetes, muñecas, etc). Esta empresa vendió sus derechos sobre los dibujos animados y sobre el personaje y se disolvió posteriormente. En 1970 la familia de Fleischer formó una nueva empresa con el mismo nombre e intentó recomprar los derechos de autor sobre el personaje de Betty Boop. La nueva empresa alegaba que se había convertido en la única titular de los derechos de autor sobre el personaje de Betty Boop y empezó a conceder licencias para que la imagen fuera utilizada en todo tipo de productos de venta al público. Los demandados también concedían estas licencias en base a unos posters vintage sobre Betty Boop que habían renovado. Fleischer Studios alegaba que era la titular de los derechos de autor que, en principio, pertenecieron a la original Fleischer Studios y que habían pasado de ella a Paramount Pictures en 1941, de ésta a UM&M TV Corporation en 1955 y de ésta a National Telefilm Associates, que después se convirtió en Republic Pictures en 1958, quien finalmente transmitió en exclusiva sus derechos de autor a la nueva Fleischer Studios en 1997. Los demandados se opusieron a la cadena de transmisiones alegada por la demandante argumentando que no había pruebas evidentes para demostrar cada uno de los eslabones de esa cadena, a excepción de la cesión de la original Fleischer Studios a Paramount. El tribunal inferior dio la razón a los demandados al considerar que la nueva Fleischer Studios no había conseguido probar la transmisión de derechos de UM&M a NTA y de NTA a Republic Pictures. Al revisar la decisión, la Corte de apelación se dio cuenta de que las partes estaban de acuerdo en que el personaje de Betty Boop se concebía como un componente independiente susceptible de derechos de autor y que Paramount había obtenido todos los derechos de autor sobre el personaje y sobre los dibujos animados en 1941. La disputa se centraba en la cesión de derechos entre Paramount y UM&M porque en el contrato de</p>

cesión se decía expresamente que Paramount se reservaba los derechos de autor sobre el personaje de Betty Boop. De hecho, la Corte pudo comprobar que tres años más tarde Paramount cedió sus derechos de autor sobre el personaje de Betty Boop a otra empresa, Harvey Films, de modo que UM&M no obtuvo los derechos de autor sobre el personaje. Por lo tanto, aunque los herederos del creador del personaje de dibujos animados Betty Boop reclamaron judicialmente que los demandados, que estaban comercializando productos con la imagen de Betty Boop, estaban infringiendo los derechos de autor, sin embargo, la Corte del Noveno circuito entendió que los demandantes no habían conseguido demostrar la existencia de un copyright válido sobre el personaje de dibujos animados porque la cadena de transmisiones se había roto; Paramount había comprado los derechos de autor del personaje y de los dibujos y había decidido retener los derechos de autor sobre el personaje cuando tiempo después decidió transmitir los derechos de autor sobre los dibujos animados, lo cual era posible al amparo del antiguo artículo 17 de la Ley de Derechos de Autor (b. Ribera).

ÓRGANO	Corte de Apelación del Noveno Circuito.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 22 de agosto de 2011.
PARTES	Precision Lift, Inc. (apelante) contra Flexible Lifeline Systems, Inc (apelados).
OBJETO	Adopción de medidas cautelares. Cambio de criterio jurisprudencial.
FUENTE	654 F.3 d 989.
RESUMEN	En 2009 Flexible Lifeline Systems compró los activos (incluyendo la propiedad intelectual) de West Coast Weld Tech, empresa que diseñaba y fabricaba plataformas personalizadas que usaba el personal de mantenimiento de los aviones para permanecer de pie con mayor estabilidad que en una escalera mientras trabajaban en los aviones. Antes de la compra, Precision era el único distribuidor de West Coast quien le permitía que usara los dibujos para dar publicidad a las plataformas, pero West Coast siempre mantuvo la titularidad sobre los dibujos. En 2008 West Coast y Precision iniciaron una empresa conjunta para competir por un contrato en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Durante la presentación de ofertas West Coast tuvo problemas financieros y Flexible compró sus activos y finalizó la empresa conjunta con Precision. A continuación, Precision inició una nueva empresa conjunta con Flexible y presentó una nueva oferta que fue rechazada por Flexible, ya que ésta reclamaba que usaba los dibujos de West Coast (que entonces le

pertenecían) y no firmó su propia oferta. Durante este proceso, Flexible registró los derechos de autor de los dibujos en la Oficina competente. Las Fuerzas Aéreas rechazaron la propuesta de Precision debido al conflicto sobre la titularidad de los dibujos. Flexible interpuso una demanda contra Precision y solicitó una medida cautelar para evitar que Precision pudiera seguir usando los dibujos. En su petición de medidas cautelares, Flexible no presentó pruebas del daño real que probablemente iba a sufrir por la continuación de la infracción como consecuencia de la no adopción de la medida cautelar. Flexible confió en la presunción de daño y el tribunal del distrito concedió la medida cautelar al entender que era probable que Flexible tuviera éxito en su demanda por infracción de derechos de autor y porque se presumía la existencia de daño irreparable. El Noveno Circuito revocó la decisión del tribunal del distrito. La Corte reconoció que su doctrina anterior preveía que el daño podía presumirse de la prueba de infracción de derechos de autor. Sin embargo, la Corte consideró que este precedente ya no debía aplicarse al entender que incluso en un caso de infracción de derechos de autor, el demandante debe demostrar la probabilidad de sufrir un perjuicio irreparable como requisito previo para obtener una medida judicial, cautelar o permanente. La Corte de Apelación del Noveno Circuito estableció que la probabilidad de obtener una resolución favorable no conlleva la presunción de daño irreparable. Una medida cautelar es una orden judicial que normalmente pretende el cese de una determinada conducta, incluida la infracción de derechos de propiedad intelectual. Con la finalidad de adoptar una medida de este tipo, los tribunales aplicaban una antigua doctrina que requería que el demandante tenía que probar, entre otras cosas, la probabilidad de sufrir un daño irreparable en ausencia de la adopción de tal medida. Algunos tribunales desarrollaron una excepción a este requisito que consistía en entender que si el titular del derecho conseguía probar la probabilidad de tener éxito en la demanda no tenía que probar la probabilidad de daño irreparable resultante de la infracción para obtener una medida cautelar. La propia infracción conllevaba la presunción de daño y la procedencia de la medida cautelar. En materia de patentes, esta presunción fue eliminada por la Corte Suprema en la decisión *eBay* y se dudaba de si esta posibilidad se podía aplicar también en materia de derechos de autor. Con esta sentencia la Corte de Apelación resuelve la incertidumbre (b. Ribera).

VI. REINO UNIDO

1. CASACIÓN

ÓRGANO	United Kingdom Supreme Court.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 13 de mayo de 2015, [2015] UKSC 31.
PARTES	Starbucks (HK) Ltd (recurrente) <i>contra</i> British Sky Broadcasting Group Plc y otros (recurrida).
OBJETO	Entidad de radiodifusión. Servicio de televisión de pago. Uso de la marca. Acción de <i>passing off</i>. Reputación. Clientela. Análisis geográfico.
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	<p>En la sentencia que se reseña se analizan los requisitos del éxito de la acción de <i>passing off</i> relativa a la marca. Se trata de estudiar si, como la recurrente —Starbucks Ltd— afirma, quien ejerce esta acción solamente ha de probar la existencia y mantenimiento de su reputación entre un público en el área geográfica de la jurisdicción competente para conocer del asunto o si, por el contrario, tal y como se sostuvo en la instancia, el actor ha de probar además la llevanza de un negocio o actividad mercantil y, por ello, de consumidores efectivos, dentro de esta jurisdicción. Tal y como comienza afirmando la Supreme Court, esta discusión ha adquirido una importancia o dificultad añadida a raíz de la globalización de las comunicaciones electrónicas. El Alto Tribunal concluye que, para tener éxito, quien ejerce la acción de <i>passing off</i> debe probar que tiene un «goodwill» o clientela real en la jurisdicción de que se trate, lo que implica la presencia efectiva de clientes o consumidores de sus productos o servicios en esa área geográfica. Por tanto, la prueba de la mera reputación no es suficiente para merecer la protección mediante este tipo de acción. El grupo empresarial de telecomunicaciones Starbucks interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Court of Appeal (Civil Division) de 15 de noviembre de 2013, por la que se desestimaba su acción de <i>passing off</i> ejercida contra el grupo British Sky Broadcasting. Starbucks desarrolla su actividad mercantil en Hong Kong, donde provee un servicio de televisión por internet, denominado NOW TV. Concretamente, se trata del mayor operador de televisión de pago en Hong Kong. El público residente en Reino Unido no tiene acceso a NOW TV como tal, si bien puede familiarizarse con esta cadena a través de su página web o de su canal de YouTube o accediendo a sus contenidos en los servicios prestados por</p>

algunas compañías aéreas. Starbucks quiere extender su servicio de suscripción a NOW TV en Reino Unido. Con este fin, en junio de 2012 lanza una aplicación de móviles desde la que poder acceder a sus contenidos. Un mes más tarde, en julio de 2012, British Sky Broadcasting lanzó al mercado británico un nuevo servicio, con el nombre NOW TV. La acción interpuesta por Starbucks contra British Sky Broadcasting fue desestimada en primera instancia, en sentencia de 2 de noviembre de 2012 de la High Court, Chancery Division, Community Trade Mark Court [2012] EWHC 3074 (Ch), al entender que la clientela de la primera compañía se ubicaba en Hong Kong y no existía un público real de sus productos y servicios en Reino Unido, ni a través de su página web, ni en las aerolíneas que pudieran operar en este país. En segunda instancia, la Court of Appeal, Civil Division. [2013] EWCA Civ 1465, confirma el pronunciamiento anterior. El Tribunal Supremo sigue esta misma línea, ya defendida en anteriores resoluciones. Entiende que, cuando los clientes del actor se ubican fuera de Reino Unido no pueden ser tenidos en cuenta para acciones de *passing off* interpuestas en territorio británico, ni siquiera cuando pudiera probarse su condición de consumidor o usuario de los productos o servicios del demandante cuando viajen fuera del país. La naturaleza geográfica de la acción de *passing off* también ha sido defendida en anteriores litigios para argumentar la falta de competencia de jueces británicos en relación con la clientela conseguida en otra jurisdicción. La mera reputación no es sinónimo de clientela efectiva. La exigencia de prueba de clientela efectiva en una jurisdicción no implica la prueba del establecimiento de una oficina o sede de la empresa en ese país. Por tanto, podría ser suficiente la prueba por el demandante de la existencia de personas en esa jurisdicción que hubieran adquirido el derecho de recibir la comunicación de los contenidos ofertados por el demandante, incluso cuando esa adquisición, compra o licencia se hubiera llevado a cabo no directamente con el demandante, sino con el tercero a través del que dicho demandante pudiera actuar en ese país. El Alto Tribunal adopta una solución ponderada entre los intereses del empresario en la evitación de prácticas desleales de otros empresarios y los intereses del público en la libre competencia, de tal como que el empresario que únicamente hubiera obtenido una reputación con respecto a su marca en una jurisdicción, a base de comercializar sus productos o servicios en otra jurisdicción, se entiende que no ha realizado un esfuerzo suficiente como para reconocerle un efectivo monopolio en el uso de esa marca en la jurisdicción en la que se ejercita la acción de *passing off*. Esto sucede con

Starbucks. Su negocio está ubicado en Hong Kong y carece de clientes en Reino Unido. Aunque para un número significativo de personas la marca NOW TV se asocia a los servicios de televisión de Starbucks, éstos son consumidores en Hong Kong, no en Reino Unido. La disponibilidad de los servicios de la recurrente en Reino Unido es reducida, a los meros efectos de promocionar el negocio que lleva a cabo en Hong Kong. La reputación adquirida en Reino Unido meramente a base de publicidad no es suficiente para el éxito de una acción de *passing off* (p. Torremans & g. Minero).

2. APELACIÓN

ÓRGANO	Court of Appeal (Civil Division).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 26 de marzo de 2015, [2015] EWCA Civ 204.
PARTES	ITV Broadcasting Ltd y otros (apelantes) contra TV Catchup Ltd (apelada).
OBJETO	Comunicación al público. Concepto de público. Retransmisión en <i>live streaming</i> de las emisiones televisivas en Internet.
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd e ITV Studios Ltd interponen ante la High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) una acción contra <i>TVCatchup Ltd</i> , por violación de sus derechos sobre sus emisiones, a raíz de la difusión por esta última a través de Internet y casi en tiempo real de las emisiones televisivas difundidas por las demandantes. Conforme al Derecho inglés, las demandantes, emisoras comerciales de televisión, son titulares de derechos de autor sobre sus emisiones de televisión y sobre las películas y otros contenidos incluidos en dichas emisiones, y se financian con la publicidad transmitida con sus emisiones. La demandada, que también se financia a través de la publicidad, ofrece en Internet servicios de televisión en abierto de titularidad de las demandantes. Las señales entrantes utilizadas por la demandada son las señales de radiodifusión normales, terrestres y por satélite, transmitidas por las demandantes, que son captadas por medio de una antena y transmitidas a los servidores de la demandada y desde éstos al ordenador o al teléfono móvil del usuario, mediante un paquete individual, y no grupal, de datos. Los contenidos son enviados al ordenador o teléfono del usuario a demanda, de

manera que cuando el usuario solicita el contenido el servidor de la demandada se conecta con el servidor de origen de las demandantes, creándose un flujo separado para cada usuario que solicita un canal a través del servidor de la demandada. Por tanto, cada paquete individual de datos va dirigido a un usuario individual, y no a un grupo de usuarios. El sitio de Internet de la demandada dispone de equipos que le permiten identificar el lugar en el que se halla el usuario, y deniega el acceso cuando el usuario no se encuentra en Reino Unido o no tiene una licencia televisiva válida para Reino Unido. La demandada no elimina la publicidad de las emisiones originales sino que inserta adicionalmente nuevos anuncios, que envía al ordenador del usuario. TV Catchup pretende que le sea de aplicación la defensa prevista en la sección 73 de la Copyright, Designs and Patents Act, conforme a la cual se permite entender que no hay infracción de los derechos de la entidad de radiodifusión cuando la retransmisión de la señal persiga un objetivo previsto en la Communications Act y se trate de un servicio cualificado, entre los que se encuentran los canales a los que se refiere la retransmisión litigiosa. En primera instancia, el litigio queda en suspenso tras la elevación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de una cuestión prejudicial, con la que se tratan de disipar las dudas acerca del concepto de comunicación pública previsto en el artículo 3.1 de la Directiva 2001/29. En el plano nacional, esta cuestión prejudicial suscita la duda sobre la posibilidad de mantener la citada defensa prevista en la sección 73 de la Copyright, Designs and Patents Act o su posible contradicción con la armonización europea alcanzada con la Directiva 2001/29. En su sentencia de 7 de marzo de 2013, el Tribunal de Justicia sostiene que este concepto ha de interpretarse en un sentido amplio. Concluye que existe comunicación al público, pues la puesta a disposición de las obras a través de la retransmisión por Internet de una emisión de televisión terrestre se realiza por un medio técnico específico que es diferente del medio de la comunicación de origen, y es llevada a cabo por un organismo distinto del emisor original. Además, el Tribunal de Justicia entiende que se cumple el requisito del público, pues la retransmisión por Internet se dirige a un número considerable de personas, concretamente al conjunto de personas residentes en el Reino Unido que disponen de una conexión a Internet y que manifiestan poseer una licencia de televisión en ese país, aunque se trate de personas que ya habrían tenido derecho a acceder a la señal de radiodifusión original. El Tribunal de Justicia recalca que resulta irrelevante si los destinatarios potenciales acceden

a las obras comunicadas a través de una conexión individualizada, pues esta técnica no impide que un gran número de personas tenga acceso paralelamente a la misma obra, aun cuando esos usuarios se hallen en la zona de recepción de esa emisión de televisión terrestre del emisor originario y puedan recibirla legalmente en un receptor de televisión. Con fecha de 7 de octubre de 2013, la High Court emite una orden, en la que declara violados los derechos de las demandantes en relación con las retransmisiones de señales relativas a algunos canales de televisión con respecto a usuarios situados fuera de la región para la que la emisión originaria fue realizada. Sin embargo, sostiene que no hubo infracción de derechos con respecto a la retransmisión dirigida a usuarios situados en la región geográfica en la que se realizó la emisión originaria. En la sentencia que se reseña, la Court of Appeal recalca la necesidad de interpretar el concepto de comunicación al público de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia antes citada, teniendo en cuenta la claridad y adecuación con la que los hechos del caso fueron narrados y con la pregunta sujeta a interpretación fue planteada en la cuestión prejudicial resuelta por esta sentencia europea. Por ello, adopta la interpretación amplia ofrecida por el Tribunal de Justicia y concluye que ha existido infracción de los derechos de propiedad intelectual de las demandantes en la retransmisión efectuada por la demandada, tanto en lo relativo al envío de contenidos por ordenador como en lo que se refiere al acceso a los contenidos mediante teléfonos móviles, sin que sea posible aplicar la defensa contenida en la sección 73 de la Copyright, Designs and Patents Act únicamente a algunas partes de la transmisión efectuada. Defensa que, por otro lado, únicamente se refiere a transmisiones que no conlleven comunicaciones inalámbricas (p. Torremans & g. Minero).

NOTA

Véase la reseña de la sentencia de 7 de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia *ITV Broadcasting Ltd contra TV Catchup Ltd*, contenida en el número 44 de *Pe.i*. Véase asimismo Pedro Rivas Prieto, «El concepto de comunicación al público del TJUE: los criterios que informan los asuntos Del Corso y Phonographic Performance», *Pe.i.*, 2013, núm. 43, pp. 49-88 (p. Torremans & g. Minero).

ÓRGANO
RESOLUCIÓN
PARTES

Court of Appeal (Civil Division).
Sentencia de 27 de marzo de 2015, [2015] EWCA Civ 290.
JW Spear & Sons Ltd, Mattel, Inc y Mattel U.K. Ltd (apelante) contra Zynga Inc (apelada).

OBJETO	Juegos de ordenador. Derecho de marca. Análisis de su validez. Riesgo de confusión (inexistente). Similitud (insuficiente).
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	<p>JW Spear y Mattel recurren la sentencia de 1 de noviembre de 2013 de la Chancery Division, en la que se desestima su demanda por infracción de su derecho de marca y su acción de passing off, dirigidas contra Zynga Inc. La demandada comercializa un juego on-line llamado SCRAMBLE o SCRAMBLE WITH FRIENDS, en cuyo logo la letra «M» está invertida. La parte actora, que comercializa el juego de mesa SCRABBLE, alega que el juego de Zynga infringe tres de las marcas comunitarias que son titularidad de la primera: dos marcas denominativas de las palabras SCRABBLE y SCRAMBLE y una marca figurativa en la que figura la palabra SCRABBLE, registradas para las clases relativas a juegos de ordenador y juguetes y juegos en general. Mattel UK es la licenciataria en Reino Unido de las citadas marcas. La demandante sostiene que el signo SCRAMBLE empleado por la demandada es idéntico al suyo y que, además, es tan similar a su marca SCRABBLE que crea un riesgo de confusión en el público. Además, atendiendo a su clientela, la demandante sostiene que el comportamiento de la demandada ha de suspenderse mediante una acción de passing off. En primera instancia se entiende que no existe una similitud suficiente entre las marcas y que la marca SCRAMBLE alegada por Mattel no cumplía las exigencias del artículo 7.1.c) del Reglamento CE n.º 207/2009, sobre la marca comunitaria. JW Spear y Mattel consideran errado el examen judicial sobre la invalidez de su marca, así como el análisis de la existencia de similitud. La Court of Appeal estima parcialmente su recurso de apelación. Concluye que el tribunal de primera instancia erró al calificar como descriptiva la marca SCRAMBLE. La cuestión a discutir, según el órgano de apelación, es la de si el signo SCRAMBLE, empleado en relación con programas de ordenador y juegos de palabras, es inmediatamente reconocido por el consumidor medio como descriptivo de las características de esos productos. La respuesta de la Court of Appeal es negativa, por lo que concluye que esa marca no debería haberse declarado inválida conforme al artículo 7.1.c) del Reglamento CE n.º 207/2009. En segundo lugar, la Court of Appeal sostiene que el juez de primera instancia no aplicó un test de similitud correcto. No existe un umbral mínimo de similitud que una marca y un signo deban alcanzar antes de que surja el riesgo de confusión.</p>

El análisis, por el contrario, ha de seguir la siguiente dirección: cuando exista una similitud, siquiera vaga, es necesario llevar a cabo un estudio global, que tenga en cuenta todas las circunstancias relevantes para poder concluir convenientemente sobre la existencia de un riesgo de confusión. Pues bien, conforme a este análisis global, el órgano de segunda instancia sostiene que la marca SCRABBLE no fue infringida por la compañía demandada, pues no existió la similitud suficiente entre esta marca y el signo empleado por la compañía demandada para poder concluir que se hubiera creado un riesgo de confusión. Por todo ello, se estima el primer motivo de apelación, relativo a la revocación de la declaración de invalidez de la marca de la parte actora, pero se desestiman el resto de motivos, referidos a la infracción de la marca y a la acción de passing off (p. Torremans & g. Minero).

NOTA	Véase en el número 45 de <i>Pe.i.</i> la reseña de la sentencia de la Court of Appeal (Civil Division) de 4 de octubre de 2013, [2012] EWCA Civ 1175, en un asunto que enfrentaba a las mismas partes, sobre el cumplimiento de las exigencias de que la marca que pretenda registrarse y ser tenida por válida —en este caso, la «marca ficha», consistente en la forma de una ficha cuadrada de tres dimensiones en color marfil en cuya superficie figura inscrita una letra en alfabeto latino y un número del uno al diez— se trate de un signo y sea susceptible de representación gráfica (p. Torremans & g. Minero).
ÓRGANO	Court of Appeal (Civil Division).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 1 de abril de 2015, [2015] EWCA Civ 220.
PARTES	Maier (apelante) contra ASOS Plc (apelada).
OBJETO	Derecho de marca. Marca comunitaria y marca inglesa. Riesgo de confusión. Revocación parcial de la marca por falta de uso. Delimitación de dicha revocación.
FUENTE	http://www.bailii.org/a
RESUMEN	El litigio es fruto del enfrentamiento entre la compañía titular de la marca comunitaria que incluye la palabra ASSOS, demandante, y la empresa titular de la marca inglesa ASOS, que actúa como demandada. La actora vende equipos de ciclismo en todo el mundo. El negocio de la demandada consiste en la venta de ropa y accesorios en internet. Los demandantes alegan que la actividad mercantil de la demandada, haciendo referencia a la palabra ASOS, supone una infracción de la marca comunitaria de la que son titulares los demandantes. En segundo lugar, la demandante ejercita una acción de pas-

sing off. La demandada, por su parte, solicita la revocación de la marca comunitaria ASSOS, por falta de uso, salvo la utilización llevada a cabo en lo relativo a ropa y accesorios relacionados con el ciclismo. La demandada alega que en la fecha del registro de la marca comunitaria por la empresa demandante, la compañía demandada ya había adquirido una importante reputación y clientela con el uso de la marca ASOS —siglas del nombre comercial originario «As seen on screen», que esta empresa utilizó en una primera etapa, pasando después a usar las siglas litigiosas— y sostiene que adoptó y ha venido utilizando el nombre ASOS de manera honesta, y sin hacer referencia a los demandantes, por lo que, a pesar de las ventas realizadas a millones de clientes, no ha existido riesgo de confusión. Adicionalmente, la demandada alega que aun cuando su actuación pudiera suponer una infracción de la marca comunitaria de la demandante, ésta estaría permitida por el artículo 12.a) del Reglamento CE n.º 207/2009, sobre la marca comunitaria. En sentencia de 19 de septiembre de 2013, la Chancery Division ([2013] EWHC 2831 (Ch)) revocó parcialmente la marca comunitaria de la empresa demandante, por falta de uso, conforme al artículo 51 del Reglamento CE n.º 207/2009, en relación con ciertos productos de las clases 3, 12 y 25. Concretamente, se limita el efecto protector de la marca a la ropa deportiva especializada en carreras ciclistas. Se concluye que el uso realizado por la compañía demandada del nombre ASOS no supuso una infracción de la marca comunitaria de la sociedad demandante, ni permite el ejercicio de la acción de passing off, al no existir un riesgo de confusión entre el tipo de bienes vendidos por ambas empresas, ni afecta negativamente a la reputación de la marca de la actora. Por tanto, no tiene sentido acoger el argumento empleado por la demandada acerca del uso de la marca ajena en el propio nombre de la persona que la emplea, conforme al artículo 12.a) del Reglamento CE n.º 207/2009. Con fecha de 4 de febrero de 2014, la High Court ([2014] EWHC 123 (Ch)) desestima los argumentos con los que la demandante trataba de atacar la validez de la marca británica. En su recurso de apelación, la recurrente —demandante originaria— sostiene que en las anteriores resoluciones se ha errado tanto a la hora de restringir la marca en relación con determinados productos de la clase 25, como en la desestimación de las reclamaciones por infracción de la marca comunitaria y, finalmente, en la desestimación de la solicitud de declaración de la invalidez de la marca inglesa de la empresa demandada. Por su parte, la demandada y recurrida sostiene, para el caso de la declara-

ción de infracción de la marca comunitaria, la posibilidad de acogerse a la defensa o excepción prevista en el citado artículo 12.a) del Reglamento CE n.º 207/2009. Según la Court of Appeal, el titular de una marca no puede monopolizar su uso en relación con una categoría general de bienes y servicios por el simple hecho de haber empleado dicha marca en relación con algunos de esos bienes y servicios. La High Court ha aplicado correctamente este principio, toda vez que ha declarado la limitación del efecto protector de la marca comunitaria a la ropa deportiva especializada para carreras ciclistas. El recurso de apelación es estimado parcialmente. El tribunal de segunda instancia considera exagerada la exclusión de la tutela de la marca comunitaria la ropa para ciclistas amateur. Por ello, sostiene que la marca deba aplicarse también a este tipo de ropa deportiva, de manera que la tutela —el monopolio— se extienda tanto a la equipación para carreras ciclistas como a la ropa deportiva en general. En segundo lugar, en relación con el argumento del riesgo de confusión, la Court of Appeal señala que éste ha de ser apreciado de manera global, desde los ojos del consumidor medio de los productos y servicios en cuestión. Las dos marcas son muy similares, tanto a la vista, como al oído, lo que conlleva un riesgo de confusión en lo relativo a las ventas de ropa de tipo informal o deportivo efectuadas por la empresa demandada. Por tanto, el uso llevado a cabo por la demandada sí ha afectado a la función de identificación de la marca de la demandante, al menos, en lo relativo a una parte de los bienes para los que la protección de ésta está vigente. Una marca comunitaria no permite a su titular impedir a una persona el uso de su propio nombre en el tráfico comercial, siempre que dicho uso se trate de una práctica comercial o industrial honesta. Ambas partes adoptaron sus nombres de manera independiente. No ha existido la intención de la demandada de causar confusión en el público, ni de aprovecharse de la reputación de la demandante, ni, en definitiva, de afectar negativamente el negocio de la marca ASSOS. La demandada había adoptado su marca ASOS para servicios de venta por internet y, al tiempo en el que fue descubierta por la demandante, ya había conseguido una reputación y una clientela propias. En un litigio que ha resultado ciertamente polémico en Reino Unido, el tribunal entiende que las circunstancias que dieron origen a éste, que han conducido a calificar la práctica comercial como honesta en este supuesto, son ciertamente excepcionales y permiten el ejercicio de la defensa o excepción prevista en el artículo 12.a) del Reglamento CE n.º 207/2009 (p. *Torremans & g. Minero*).

ÓRGANO	Court of Appeal (Civil Division).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 21 de mayo de 2015, [2015] EWCA Civ 484.
PARTES	AstraZeneca AB (apelante) contra KRKA dd Novo Mestro (apelada).
OBJETO	Derecho de patentes. Patente farmacéutica. Medicamento genérico. Valoración del daño causado por el retraso en la comercialización del medicamento genérico.
FUENTE	http://www.bailii.org/
RESUMEN	<p>AstraZeneca recurre una decisión de la High Court of Justice, Chancery Division (Patents Court), de 24 de enero de 2014, [2014] EWHC 84 (Pat), en la que se le condenaba a pagar a KRKA dd Novo Mesto 27 millones de libras en concepto de daños por las pérdidas resultantes del retraso de un año en el lanzamiento y comercialización de su versión genérica de un medicamento. En su sentencia, el órgano de segunda instancia confirma una interpretación liberal del concepto de daño aplicable a este tipo de supuestos, que sigue la línea interpretativa de los casos de incumplimiento contractual. AstraZeneca ha gozado de una patente europea sobre el medicamento que dio origen al litigio, utilizado para el tratamiento de problemas gástricos. Fue comercializado con el nombre de «Nexium», generando unas ventas por valor de 65 millones de libras en Reino Unido. En septiembre de 2010 KRKA intentó lanzar al mercado británico una cápsula genérica de este medicamento, con el nombre «Emozul», a un precio más bajo. AstraZeneca inició un procedimiento por infracción de la patente, solicitando que se dictara una orden provisional, hasta en tanto no se celebrase el juicio y se dictara sentencia. Pretendía que la orden en cuestión decretara un retraso en la comercialización de genéricos como «Emozul». Si bien la medida provisional se concede, en la sentencia posteriormente dictada se concluye que no ha existido una infracción del derecho de patentes de titularidad de AstraZeneca. A consecuencia de ello, varias compañías farmacéuticas empiezan a comercializar una serie de productos genéricos. Concretamente, la compañía demandada lanza «Emozul» al mercado en septiembre de 2011. Tras ello, KRKA solicita una indemnización de los daños sufridos, al haber perdido la ventaja económica que le hubiera garantizado el ser la primera empresa farmacéutica con capacidad para comercializar el genérico de ese medicamento. AstraZeneca pone en duda la capacidad de su contraparte para penetrar en el mercado en la extensión afirmada por ésta, y tiene en cuenta en su argumentación la necesidad de pasar una serie de controles. En</p>

la resolución recurrida se afirma que, de no haber sido por la medida provisional dictada en su momento, la entrada en el mercado británico del medicamento «Emozul» se hubiera producido con plenos efectos en septiembre de 2010. Tras la estimación del éxito comercial que KRKA hubiera tenido de no existir la medida restrictiva, y restarle el 20%, para poder cubrir o tener en cuenta las incertidumbres inherentes a este negocio, la Patents Court dicta sentencia por la que condena a AstraZeneca al pago de 27 millones de libras. AstraZeneca considera arbitraria la valoración de las ventas de su contraparte y del porcentaje de incertidumbre o variación, así como la falta de consideración por el órgano jurisdiccional del tiempo que KRKA debería haber invertido en conseguir las correspondientes actualizaciones de comercialización, cumpliendo así un requisito que impide que la comercialización sea inmediata o prácticamente automática. La Court of Appeal desestima el recurso de apelación. Recuerda su jurisprudencia anterior, en la que se aclara que el análisis de los parámetros a aplicar en la valoración de los daños en este tipo de supuestos ha de tener una naturaleza compensatoria, y no punitiva, y ha de seguir la línea interpretativa aplicable a las reclamaciones de compensación de los daños causados en casos de incumplimiento contractual. Salvo error grave y evidente, cuando el juez de primera instancia valora con evidencias suficientes las posibilidades de venta y, con ello, de lucro cesante, así como el porcentaje de variación, sin que los datos aportados en la prueba pericial hubieran sido conflictivos, en principio, el órgano de segunda instancia ha de considerar correcta la valoración. Ello sucede en el presente caso. El juez de primera instancia tuvo en cuenta el período de tiempo que conllevó para KRKA la toma de decisión sobre la comercialización y promoción del medicamento genérico, así como el tiempo invertido en la realización de exámenes y certificados obligatorios y previos a esa comercialización. Si bien la argumentación no fue extensa, sí se considera suficiente y adecuada (p. Torremans & g. Minero).

ÓRGANO	Court of Appeal (Civil Division).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 22 de mayo de 2015, [2015] EWCA Civ 516.
PARTES	Strechline Intellectual Properties Ltd (apelante) contra H&M Hennes & Mauritz UK Ltd (apelada).
OBJETO	Derecho de patentes. Infracción de la patente, cuestionamiento de su validez y firma de acuerdos de las partes, sometidas a mediación.
FUENTE	http://www.bailii.org/

RESUMEN

La compañía de venta de ropa H&M, demandada, apeló la sentencia dictada por la High Court of Justice, Chancery Division, el 14 de octubre de 2014 ([2014] EWHC 3605 (Ch)), en la que se declara la prohibición de volver a cuestionar la validez de la patente de titularidad de la empresa demandante, fabricante textil. La patente de la empresa demandante se refiere a una concreta pieza empleada en la maquinaria de confección de sujetadores y prendas de baño, que impide que los trozos de alambre sobrantes de las piezas textiles penetren en la maquinaria, con lo que se evitan daños y desperfectos en las máquinas. Strechline Intellectual Properties ejercita una acción contra H&M, al entender infringido su derecho de patente en las fábricas de la segunda, por incorporar la citada pieza sin acuerdo previo de las partes. H&M contesta a la demanda cuestionando la validez de la patente de titularidad de la demandante y solicitando su revocación. En el ínterin, las partes se someten a un procedimiento de mediación, que concluye con un acuerdo final, al que ambas partes conceden validez universal. Al comprobar que H&M continuaba con su práctica, haciendo caso omiso del acuerdo alcanzado, Strechline Intellectual Properties ejercita una nueva acción, por infracción contractual. H&M sostiene que el uso realizado no está cubierto por la patente de su contraparte y, subsidiariamente, alega la invalidez de la citada patente. En su sentencia, antes citada, la High Court acoge la postura de Strechline Intellectual Properties, basándose en la validez del previo acuerdo de mediación de las partes. Por su parte, la Court of Appeal desestima el recurso de apelación. Reafirma el carácter completo y claro de las cláusulas del acuerdo alcanzado por las partes y del compromiso al que cada una de éstas se obligó con su firma y, con ello, la imposibilidad de que H&M ataque la validez de una patente que anteriormente había reconocido de manera expresa y definitiva en los términos de ese acuerdo (p. Torremans & g. Minero).

VII. ITALIA

1. CASACIÓN

ÓRGANO	Corte Suprema de Casación (Sección III penal).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 19 de septiembre de 2012.
PARTES	P. M. (recurrido) <i>contra</i> G. L. y S. R. (recurrentes).
OBJETO	Reproducción de obras literarias en más del 15% en una copistería, sin autorización del autor ni pago de la compensación equitativa, para uso no personal y con ánimo de lucro. No aplicación del límite de copia privada. Delito <i>contra la propiedad intelectual</i>: condena.
FUENTE	<i>Il Diritto di Autore</i>, 2013, n.º 1 (enero-marzo), pp. 53-59.
RESUMEN	<p>Los recurrentes fueron condenados a una pena de 3 meses de prisión y multa de 1.800 euros cada uno, con sustitución de la pena de prisión por multa de 4.500 euros. El delito que se les imputaba, previsto en los artículos 81 CP y 171^{ter} LDA, consistía en haber reproducido, en su copistería, obras o parte de obras literarias en porcentaje superior al 15% permitido por el artículo 68 LDA, sin autorización del autor ni pago de la compensación legal correspondiente, y con ánimo de lucro. La Corte Suprema confirmó la condena recordando que el límite de copia privada previsto en el citado artículo 68 LDA exige la concurrencia de todos los requisitos en él previstos (reproducción no superior al 15% de la obra, uso personal y compensación equitativa al autor), de manera que la falta de uno de ellos hace la reproducción ilícita y sancionable administrativamente; si, además, esa reproducción abusiva se realiza con ánimo de lucro o de forma empresarial, constituye delito penalmente castigado. En las sucesivas instancias se desestimaron los argumentos defensivos de los condenados, a saber: que el material, ya fotocopiado, se llevaba a la copistería a los solos efectos de su encuadernación, y que las fotocopias se habían hecho en régimen de autoservicio, sin que los titulares del negocio pudieran controlar la actividad de sus clientes porque ello supondría una lesión de su derecho de intimidad. En cuanto al primer argumento, se estimó que las pruebas indicaban lo contrario; y respecto del segundo, se consideró que los titulares de la copistería tienen un deber de control y vigilancia para asegurar que se cumplen las condiciones exigidas por el artículo 68 LDA (r. Evangelio).</p>
ÓRGANO	Corte Suprema de Casación (Sección I civil).

RESOLUCIÓN	Sentencia de 20 de septiembre de 2012.
PARTES	Bayerischer Bier Brauerbund e V (recurrente) contra Bavaria N. V. y Bavaria Italia (recurridas).
OBJETO	Conflicto entre marca internacional e indicación geográfica: libertad de los jueces nacionales para establecer el momento al que debe atenderse para determinar la prioridad temporal del registro. Uso lícito de marca registrada de buena fe antes de la publicación del registro de la indicación geográfica. Licitud del uso del término «Bavaria» como marca por no representar emblema de Estado de la Unión Europea.
FUENTE	Il Foro Italiano, año CXXXVIII, 2013, n.º 12 (diciembre), pp. 3548-3554.
RESUMEN	<p>La empresa alemana Bayerischer Bier Brauerbund e V, titular de indicación geográfica registrada, demandó a Bavaria N. V. y Bavaria Italia por el uso de diversas marcas internacionales registradas relativas a cerveza producida en Holanda e importada en Italia. En opinión de la demandante, el uso de la marca Bavaria en Italia es ilícito por contravenir diversas normas internacionales, entre ellas el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, que prohíbe el uso como marca de blasones, banderas y otros emblemas de Estados de la UE; así como el Reglamento (CEE) n.º 2018/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios, según el cual el uso de una marca que lesione una denominación de origen o una indicación geográfica podrá continuar, siempre que se hubiera registrado de buena fe antes de la fecha de depósito de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica, y a condición de que la marca en cuestión no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas en la Directiva 89/104/CEE sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las marcas. Estimada la demanda en primera instancia, las demandadas interpusieron recurso de apelación, al que se opuso la actora, apelando incidentalmente a su vez. La Corte de Apelación de Turín estimó el recurso de las demandadas, excepto respecto de una de sus marcas por falta de prueba de un uso concreto de la misma. En cuanto a las demás, el tribunal entendió: a) Que el término «Bavaria», aunque sea traducción inglesa o latina del término «Baviera», y derivar por tanto de «bayern» (nombre que identifica, en alemán, el Land que forma parte de la República federal alemana), no es un emblema de Estado y, por consiguiente, no representa ningún signo protegido del Land</p>

Bayern; b) Que las marcas Bavaria habían sido registradas de buena fe antes de la publicación del registro de la indicación geográfica de la actora, recordando, a estos efectos, que el TJUE (sentencia de 22 de diciembre de 2010), ha afirmado la libertad de los jueces nacionales de los Estados miembros para decidir si el momento al que debe hacerse referencia para determinar si el registro de buena fe de la marca es anterior o posterior al de la indicación geográfica o la denominación de origen es el de la publicación de la solicitud de registro o el de la publicación del registro. Interpuesto recurso de casación por la empresa alemana, el Alto Tribunal lo desestimó, confirmando la sentencia de instancia (r. Evangelio).

ÓRGANO	Corte Suprema de Casación (Sección I civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 2 de octubre de 2012.
PARTES	D'Agata (recurrente) contra Soc. RAI Radiotelevisione italiana (recurrida).
OBJETO	Producción y distribución de videos y DVDs por el productor audiovisual sin consentimiento del guionista: acto lícito por corresponder <i>ex lege</i> al productor todos los derechos de explotación (y en cualesquiera modalidades) sobre la obra cinematográfica. Indemnización de daños y perjuicios: improcedencia.
FUENTE	Il Foro Italiano, año CXXXVII, 2012, n.º 12 (diciembre), pp. 3306-3308.
RESUMEN	<p>En 1970, demandante y demandada celebraron un contrato para la difusión televisiva y radiofónica de la película «Il segno del comando», producida a partir del libro del cual era autor el demandante y de cuyo guión éste se había encargado. En 2005, la demandada produjo y distribuyó DVDs y cintas de video de la obra, lo que, a juicio del actor, suponía una infracción de sus derechos como guionista. El demandante argumentaba, en este sentido, que los derechos de explotación sobre la obra cinematográfica corresponden, según la LDA italiana, a los coautores —entre quienes se encuentra el guionista—, por lo que solicitaba una indemnización de daños y perjuicios. En las sucesivas instancias, sin embargo, se declaró que los derechos de explotación sobre la obra cinematográfica corresponden <i>ex lege</i> al productor, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 LDA; sin perjuicio del derecho del guionista y el director artístico a recibir una compensación por la proyección pública de la obra cuando no puedan ser retribuidos mediante remuneración proporcional. A estos efectos, la Corte de Casación recuerda que la expresión «explotación cinematográfica</p>

de la obra producida», relativa al derecho correspondiente al productor; engloba cualquier posible utilización económica de la obra cinematográfica o televisiva, incluyendo las modalidades todavía no existentes en el momento de celebración del contrato; por lo que no era preciso acuerdo específico de las partes para la distribución de la película en formato video o DVD, aunque dichas modalidades no existían en los años 70 (r. Evangelio).

ÓRGANO	Corte Suprema de Casación (Sección I civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 19 de octubre de 2012.
PARTES	M. Zamorani (recurrido) contra G. Cafiero e Ireco-Istituto di ricerche ecologiche ed economiche (recurrentes).
OBJETO	Plagio de obra literaria inédita: existencia. Requisitos de protección por el derecho de autor. Indemnización de daños y perjuicios.
FUENTE	Il Foro Italiano, año CXXXVII, 2012, n.º 12 (diciembre), pp. 3292-3297.
RESUMEN	<p>El origen del litigio se encuentra en la edición, por parte del Instituto italiano de investigaciones ecológicas y económicas, de una biografía sobre el comandante italiano y héroe de guerra Luigi Ferraro, escrita por G. Cafiero con la colaboración del militar. Según el actor, M. Zamorani, dicha biografía constituía un plagio de la que él mismo había escrito con anterioridad sobre Ferraro y cuya íntegra lectura había permitido a Cafiero. Por este motivo, Zamorani demandó al Instituto, a Cafiero y a Ferraro (quien falleció durante el transcurso del juicio). Llegado el asunto a la Corte de Casación, ésta confirma la sentencia de apelación, la cual había revocado la de primera instancia. El Alto Tribunal desestima todos los motivos del recurso de casación, que discutían la posibilidad de protección de la obra del demandante, la existencia del plagio y la indemnización de daños y perjuicios concedida al actor. En cuanto a lo primero, los demandados-recurrentes alegaban el artículo 185 LDA, en cuya virtud dicha ley se aplica «a todas las obras de autores italianos, dondequiera que hayan sido publicadas por primera vez». Dado que la biografía escrita por Zamorani no se había finalmente publicado —si bien se había celebrado un contrato de edición a tal efecto con una editorial, ésta lo había resuelto al conocer la próxima publicación de la biografía escrita por Cafiero—, entendían los recurrentes no podía recibir protección por el derecho de autor. La sentencia declara, por el contrario, que el citado precepto recoge una norma de organización territorial de la tutela del derecho de autor, que debe interpretarse</p>

en el sentido de que las obras de autores italianos se protegen en todo caso por la ley italiana, con independencia de si se han publicado en Italia o en el extranjero. Y recuerda que, según el Derecho italiano, es objeto del derecho de autor la creación literaria y artística, con independencia de su forma de expresión y de si se trata de obra inédita o publicada, siempre que sea original y en ella se reconozca la impronta del autor. Respecto al plagio, los recurrentes negaban su existencia, alegando que, si bien ambas obras relataban los mismos hechos y se referían a la vida de la misma persona, la de Zamorani pertenecía al género periodístico mientras que la de Cafiero tenía rasgos novelescos, además de que entre ellas había una gran diferencia de estilo. El Alto Tribunal, sin embargo, estima, siguiendo el razonamiento de la sentencia recurrida, que entre una y otra obra existían un alto grado de similitud, más allá de ciertas variaciones verbales que todo indicaba que pretendían, precisamente, enmascarar aquella similitud. Todo ello, unido al hecho probado de que Cafiero había utilizado la obra de Zamorani para redactar la suya. Finalmente, en cuanto a la liquidación del daño, los recurrentes sostenían que había sido arbitraria, ya que el actor no había concretado los daños padecidos. Mas la sentencia considera que han quedado suficientemente probados tanto los daños patrimoniales cuanto los morales causados por el plagio, la falta de publicación de la obra del demandante y la resolución del contrato de edición por él celebrado (r. Evangelio).

ÓRGANO	Corte Suprema de Casación (Sección I civil).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 17 de mayo de 2013.
PARTES	Movietime Srl. (recurrente) <i>contra</i> Profit Group Spa. (recurrida).
OBJETO	Alcance de la cesión de derechos sobre obra cinematográfica: inclusión de las modalidades no existentes al tiempo de la celebración del contrato. Aplicación retroactiva de la modificación legal de los plazos de duración de los de explotación sobre las obras cinematográficas en los contratos de cesión. Incidencia de la ampliación legal de la duración en los contratos de cesión.
FUENTE	Il Foro Italiano, año CXXXVIII, 2013, n.º 11 (noviembre), pp. 3244-3250.
RESUMEN	La distribuidora Movietime y Sepi celebraron un contrato en virtud del cual la primera cedía a la segunda los derechos de explotación sobre una obra cinematográfica a través de TV terrestre, por cable o satélite, videocasete, <i>home video</i> y videodisco —de los que era titular derivativa—, con enumeración de las

tecnologías entonces conocidas (años 80). Con posterioridad, Sepi cedió a su vez los derechos que había adquirido a Profit Group. Estando ya en dominio público los diferentes derechos cedidos, se publicó la ley 52/1996, que modificó el artículo 17 LDA elevando a 50 años la duración de, entre otros, los derechos de explotación del productor audiovisual; y estableciendo que, a estos efectos, se beneficiarían de la prolongación de los plazos las obras y los derechos caídos en dominio público pero que, aplicando los nuevos plazos, resultarían todavía protegidos el 29 de junio de 1995. La nueva duración no implicaría en ningún caso la automática extensión de los plazos de cesión de derechos a terceros, si bien los cesionarios —entendiendo por tales los que lo fueran antes de la extinción de los derechos— tendrían la facultad de continuar en el ejercicio de los derechos por el mayor tiempo de duración de éstos legalmente establecido, a cambio de una adecuada remuneración; para lo cual deberían comunicar su intención al cedente dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del DL 545/96. Pues bien, en dicho plazo Movietime envió la mencionada notificación al productor de quien en su momento había adquirido los derechos. Entendía con ello haber recuperado los derechos de explotación que en su día cedió a Sepi, y ésta a su vez a Profit, la cual no había ejercitado la facultad concedida por la ley. Con base en ello, así como en una interpretación restrictiva del contrato de cesión de derechos celebrado con Sepi, Movietime demandó a Profit por haber ésta distribuido DVDs con la película objeto del litigio. Llegado el asunto a casación, el Alto Tribunal, confirmando la sentencia recurrida, afirma lo siguiente: a) De acuerdo con la normativa aplicable, sólo Profit, en cuanto que titular de los derechos en el momento de su extinción, podía ejercitar la facultad de continuar la explotación mediante comunicación al titular originario de los derechos sobre la obra cinematográfica (el productor); la falta de dicha notificación no podía dar lugar, en ningún caso, a una readquisición de los derechos por un cesionario anterior, como Movietime, sino que los mismos revertían al titular originario; b) «Los derechos de explotación cinematográfica de la obra producida» que el artículo 46 LDA atribuye originariamente al productor comprenden, según doctrina jurisprudencial asentada, cualquier posible utilización económica de la obra cinematográfica, incluyendo las modalidades todavía no existentes en el momento de celebración del contrato; de manera que la cesión de sus derechos por el productor —y, por tanto, de cada cesionario al siguiente— engloba también, salvo que expresamente se pacte lo contrario, dichas modalidades futuras; lo

que, en el caso enjuiciado, significaba que la cesión específica de los derechos de explotación sobre la película a través de *home video* incluía la distribución a través de formato DVD, que había sido pues adquirida por Profit de Sepi y ésta a su vez de Movietime. Por todo lo anterior, la Corte de Casación desestima el recurso y confirma la sentencia de apelación (r. Evangelio).

2. APELACIÓN

ÓRGANO	Corte de Apelación de Milán (Sección Especializada en Propiedad Intelectual).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 3 de septiembre de 2012.
PARTES	S. (apelado) <i>contra</i> C. (apelante).
OBJETO	Contrato de cesión de derechos entre productor fonográfico y artista. Edición de CDs con posterioridad a la extinción del contrato: infracción de los derechos conexos y del derecho a la imagen del artista. Conexión entre la duración del contrato y el plazo de protección de los derechos de las partes. Irrelevancia de la elevación legal del plazo de duración de los derechos con posterioridad a la extinción del contrato. Indemnización de daños y perjuicios.
FUENTE	Il Diritto di Autore, 2012, n.º 4 (octubre-diciembre), pp. 449-453.
RESUMEN	En 1964, S. (cantante) y C. (productora) celebraron un contrato de cesión de derechos conexos sobre interpretación de obras musicales. En aquel momento, la duración de los derechos del productor fonográfico era de 30 años, mientras que la de los derechos del artista intérprete alcanzaba los 20 años. En 1996, con la incorporación en Italia de la Directiva 93/98/CEE mediante la Ley 52/1996, se prolongó la duración de los derechos de explotación, tanto del productor como del artista, a 50 años desde la fijación de la ejecución o desde la primera publicación. Pues bien, una vez entrada en vigor dicha ley, la productora editó CDs con las obras musicales objeto del contrato firmado. Esto provocó la demanda por parte del artista, que entendía que se habían infringido sus derechos conexos —pues el contrato se había extinguido en el año 94, fecha en la que entraron en dominio público los derechos de productor—, así como su derecho a la propia imagen por el uso de su fotografía en la portada de los CDs. La productora alegó, en su defensa, que la nueva normativa sobre duración de los derechos implicaba una reviviscencia automática del

contrato. En primera y en segunda instancia, sin embargo, se le dio la razón al artista, sobre la base del artículo 17 de la Ley 52/1996, que dispone que en ningún caso la elevación del plazo de protección de los derechos de los productores de fonogramas podrá comportar la automática extensión de los plazos de cesión de los derechos, sino que tal extensión deberá pactarse expresamente entre la partes. Por consiguiente, a falta de tal pacto en el caso enjuiciado, la sentencia confirma la infracción de los derechos del actor y la atribución de una indemnización de daños y perjuicios. Ahora bien, respecto de ésta eleva la cuantía fijada por la sentencia de instancia por la infracción de derechos conexos, según lo pedido por el actor en apelación incidental, en consideración al hecho de que la fama y la notoriedad conseguida por el artista con el tiempo le habría permitido negociar una remuneración proporcional más elevada, en caso de celebración de nuevo contrato, que la pactada en el contrato firmado 30 años antes. En cambio, por lo que se refiere a la indemnización por violación de su derecho a la imagen, la Corte de apelación considera adecuada la cuantía establecida por el juez *a quo*; así, frente a la pretensión del artista de elevar dicha cuantía, la sentencia declara que no había habido una lesión de su honor ni su reputación, por lo que la liquidación efectuada en instancia era ajustada al daño derivado del uso no consentido de su imagen (r. Evangelio).

ÓRGANO	Corte de Apelación de Milán (Sección Especializada en materia de empresa).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 4 de diciembre de 2012.
PARTES	J. Biondi Santi Fibs Srl. y J. Biondi Santi (apelados) contra Biondi Santi Spa. (apelante).
OBJETO	Nulidad de marca por defecto de novedad. Legitimación activa. Nulidad de marca por registro sin consentimiento del titular del nombre notorio que contiene.
FUENTE	Il Foro Italiano, año CXXXIX, 2014, n.º 4 (abril), pp. 1290-1299.
RESUMEN	El litigio gira en torno a la marca «BS Biondi Santi Spa.» registrada por la empresa demandada. Sostienen los demandantes la nulidad de dicha marca por dos razones: falta de novedad por existencia de las marcas anteriores «Biondi Santi» registradas por los demandantes y falta de consentimiento del titular del patronímico (Biondi Santi) para incorporarlo a aquella marca. En cuanto a la primera circunstancia, que se considera probada en primera instancia, la cuestión que se plantea es la de la legitimación activa de los actores para interponer la acción

de nulidad, que depende de la consideración de la nulidad como absoluta o relativa. En este punto la sentencia de primera instancia y la de apelación mantienen posiciones diversas: mientras que el juez de primera instancia entiende que se trata de una nulidad absoluta, afirmando la legitimación activa de los demandantes, la Corte de apelación estima que se trata de una nulidad relativa, que conlleva la falta de legitimación activa. A estos efectos, la diferencia entre nulidad absoluta y relativa no se identifica con la distinción entre nulidad de pleno derecho y anulabilidad, sino entre nulidad (de pleno derecho) cuya declaración puede ser solicitada por cualquier persona con interés legítimo y nulidad (también de pleno derecho) cuya declaración sólo puede pedirse por los titulares de derechos anteriores afectados. Esta distinción surge con la modificación del artículo 59 RD 929/42 en 1999, que limita a los titulares de derechos anteriores —y no a cualesquiera terceros con interés legítimo, como ocurría anteriormente— la legitimación activa para el ejercicio de la acción de nulidad por defecto de novedad prevista en tal precepto. Pues bien, lo que se discute en el pleito es si la nueva normativa se aplica retroactivamente al registro de la marca por el demandado o no. El tribunal de primera instancia acoge la tesis de la no retroactividad —defendida por los demandantes—, que deriva de entender que la norma del citado artículo 59 es de naturaleza sustantiva; la sentencia que se comenta, por el contrario, se inclina por la aplicación retroactiva, como consecuencia de la consideración de la norma como procesal, en cuanto que relativa a la determinación de la legitimación activa, y por tanto, aplicable también a las causas referentes a marcas registradas antes de la entrada en vigor de la reforma. Sobre esa base, la Corte de apelación revoca la sentencia recurrida y niega la legitimación activa de los demandantes para el ejercicio de la acción por no ser titulares de las marcas anteriores afectadas. Por lo que respecta al segundo motivo de nulidad alegado por la parte actora, esto es, la violación de la prohibición de registro de nombres notorios sin el consentimiento de sus respectivos titulares, la respuesta es la misma en ambas instancias: dada la notoriedad del patronímico «Biondi Santi» por la relevancia de la familia Biondi Santi en el ámbito enológico, la indudable titularidad de dicho nombre por uno de los demandantes (Jacopo Biondi Santi) y la falta de prueba, por parte de los demandados, del consentimiento de éste para el uso de su nombre, se debe declarar la nulidad de la marca en virtud del artículo 8 del Código de la propiedad industrial. Este precepto permite el uso del nombre propio o ajeno como marca de empresa, si bien exigiendo, en

el caso de nombre ajeno, que no se lesione la fama, el crédito o el decoro de su titular, así como el consentimiento de éste si se trata de nombre notorio (r. Evangelio).

ÓRGANO	Corte de Apelación de Turín (Sección Especializada en Propiedad Industrial e Intelectual).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 8 de marzo de 2013.
PARTES	Collezione Italiana Tabacchi Srl. (apelada) contra British America Tobacco Italia Spa. (apelante).
OBJETO	Caducidad de marca por no uso. Hecho obstativo: re-uso efectivo de la marca, sin que se considere como tal la mera renovación del registro.
FUENTE	Il Foro Italiano, año CXXXIX, 2014, n.º 4 (abril), pp. 1284-1288.
RESUMEN	<p>Collezione Italiana Tabacchi Srl., titular de diversas marcas nacionales, demandó a British America Tobacco Italia Spa., solicitando que se declarase la caducidad de ciertas marcas registradas por la demandada, sobre la base del no uso de las mismas durante cinco años, tal y como dispone el artículo 24 del Código de propiedad industrial. Estimada la demanda en primera instancia, la demandada interpone recurso de apelación, apoyándose en una sentencia de la Corte de Casación de 6 de octubre de 2008. En ella, se declara que la renovación del registro de una marca tras un largo periodo desde su caducidad por no uso evidencia el desinterés de tal marca en el mercado, por lo que la renovación puede considerarse como un primer registro, con inicio de un nuevo periodo quinquenal de caducidad, siempre que durante ese tiempo ningún tercero haya efectuado registro para el tipo de productos a los que originariamente se refería la marca caducada. Pues bien, aplicando tal doctrina, la apelante defiende que la renovación de sus marcas, nunca usadas efectivamente, debía equivaler a un primer registro. Pero tal pretensión es rechazada por el tribunal, que considera que la aplicación de la tesis del Alto Tribunal debe hacerse teniendo en cuenta que los actos administrativos deben interpretarse según los criterios legales de interpretación de los contratos; siendo particularmente relevante, en este caso, el criterio de la buena fe, en cuya virtud los efectos de los actos administrativos deben determinarse con base en lo que el destinatario puede razonablemente esperar y de acuerdo con el principio de actuación administrativa clara. Así, la posibilidad de considerar como primer registro el nuevo registro de marca caducada por falta de uso efectivo requiere la existencia de elementos de peso, sin los cuales se debe optar por entender que</p>

es una mera renovación, como ocurría en el caso enjuiciado (r. Evangelio).

3. OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES

ÓRGANO	Tribunal de Bolonia (Sección Especializada en Derecho Industrial).
RESOLUCIÓN	Auto de 1 de febrero de 2013.
PARTES	G. R. (demandante) contra R. S. (demandada).
OBJETO	Medidas cautelares para evitar el uso de marca registrada que infringe derechos de autor sobre personaje de fantasía. Protección de personaje de fantasía como obra intelectual.
FUENTE	Il Diritto di Autore, 2013, n.º 2 (abril-junio), pp. 157-158.
RESUMEN	La productora fonográfica G. R. es titular de los derechos de explotación sobre una serie de obras musicales que tienen como protagonista al «Pulcino Pio», personaje de fantasía representado por un pollito amarillo, con ojos redondos y separados, un pequeño mechón de plumas en la cabeza y unas alitas desplegadas a ambos lados del cuerpo. Asimismo, ha adquirido los derechos de explotación sobre los videos sobre el pollito, las ilustraciones y animaciones, y los textos que las acompañan. A fin de proteger sus derechos, la productora interpone demanda inhibitoria contra la sociedad R. S. por haber ésta registrado una marca figurativa que contiene todos los elementos identificativos del personaje, solicitando, como medida cautelar, la prohibición del uso de la marca durante el transcurso del juicio. El Tribunal afirma, en primer lugar, que el «Pulcino Pio», en cuanto elemento gráfico, es obra protegible por el derecho de autor, pues reúne los requisitos de novedad, originalidad y no banalidad correspondientes a las obras figurativas, con independencia del valor artístico o la genialidad. Esto aclarado, estima que, teniendo en cuenta el sector de actividad de ambas sociedades, en parte coincidente, existe riesgo de desviación de clientela, por lo que deben adoptarse las medidas cautelares solicitadas (r. Evangelio).
ÓRGANO	Tribunal Penal de Arezzo.
RESOLUCIÓN	Sentencia de 15 de marzo de 2013.
PARTES	Pubblico Ministero y SIAE (denunciante y parte civil) contra E. F. (imputado).
OBJETO	Puesta a disposición gratuita y no autorizada de películas en sitio web con ánimo de lucro. Delito: existencia. Indemnización por daños.

FUENTE	Il Diritto di Autore, 2013, n.º 3 (julio-septiembre), pp. 288-289.
RESUMEN	El imputado era titular de un sitio web, con servidor en Arezzo (Italia), a través del cual los usuarios podían conectar a otro sitio web, con servidor en Hong Kong, desde el cual podían ver películas protegidas en <i>streaming</i> y de forma gratuita. Tal actividad, por la que el imputado ingresaba beneficios derivados de publicidad, era constitutiva, según el tribunal, del delito previsto en el artículo 171-ter LDA por puesta a disposición ilícita de obras protegidas. Por ello el tribunal le condenó a una multa, así como al pago de una indemnización a la SIAE (Sociedad Italiana de Autores y Editores) por el daño causado por la falta de pago de la remuneración correspondiente por la puesta a disposición de las obras (r. Evangelio).
ÓRGANO	Tribunal de Roma (Sección especializada en propiedad intelectual).
RESOLUCIÓN	Sentencia de 17 de abril de 2013.
PARTES	U. M. y otros (demandantes) contra E. G. (demandado).
OBJETO	Sincronización de obra musical en obra cinematográfica sin autorización de los titulares de derechos. Infracción de derechos de autor: existencia. Indemnización de daños y perjuicios.
FUENTE	Il Diritto di Autore, 2014, n.º 4 (octubre-diciembre), pp. 335-336.
RESUMEN	El motivo de la demanda es la sincronización de diversas piezas musicales en una película sin previa autorización de las sociedades titulares de derechos sobre aquéllas. La estimación de la demanda por parte del tribunal conduce a la condena a indemnizar los daños y perjuicios causados, para cuya cuantificación el tribunal atiende a la negociación habida entre las partes, de la que se conoce la cantidad exigida por las actoras por la reproducción y sincronización de las obras (r. Evangelio).