

## **II. RESEÑAS JUDICIALES**

# ÍNDICE ANALÍTICO

## **ACCIONES JUDICIALES DE PROTECCIÓN.**

### **Acción de cesación.**

TS 05.05.16 (España); TS 01.06.16 (España).

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

TS 01.03.16 (España); TS 05.05.16 (España); TS 01.06.16 (España); AP Madrid 22.01.16 (España); AP Madrid 05.02.16 (España); AP Madrid 11.03.16 (España); JM Valladolid 18.12.15 (España); TJUE 22.06.16 (Unión Europea); Casación 13.06.14 (Italia).

## **ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES.**

### **Ejercicio de los derechos por el Institut National de l'audiovisuel (INA). Condiciones de aplicación del artículo 49-II de la Ley de 30 de septiembre de 1986.**

Casación 14.10.15 (Francia).

### **Ley aplicable para determinar la titularidad de los derechos: la del país en la que se solicita la protección.**

Casación 22.01.14 (Francia).

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

TS 01.03.16 (España).

### **Requisitos para ostentar legalmente tal condición.**

Casación 22.01.14 (Francia).

## **AUTORÍA.**

### **Personas jurídicas.**

TS 05.05.16 (España); Casación 15.01.15 (Francia).

### **Titularidad de programa de ordenador creado por autor asalariado.**

Casación 13.06.14 (Italia).

## **BASE DE DATOS.**

### **Extracción de una parte sustancial de su contenido.**

Casación 13.05.14 (Francia).

### **Infracción del derecho de autor sobre la base de datos.**

Casación 13.05.14 (Francia).

### **Infracción del derecho *sui generis* del fabricante.**

Casación 13.05.14 (Francia).

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

### **Acción de revisión de la remuneración por la cesión.**

TS 05.05.16 (España).

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

TS 05.05.16 (España); AP Madrid 22.01.16 (España); Casación 25.04.14 (Italia).

### **Contrato de edición de obra literaria.**

AP Madrid 05.02.16 (España); Casación 12.09.14 (Italia).

**Donación del usufructo sobre los derechos de explotación a favor del cónyuge superviviente por aplicación del artículo L. 123-6 CPI.**

Casación 08.07.15 (Francia).

**COMPETENCIA DESLEAL.**

**Inexistencia.**

**Utilización del término campus en marca registrada, cuando existen marcas registradas anteriores que también lo integran.**

Trib. Milán 17.09.14 (Italia).

**COMPETENCIA JUDICIAL.**

**Competencia de las secciones especializadas en materia de propiedad industrial e intelectual para conocer sobre las pretensiones económicas fundadas en la existencia de un derecho de propiedad intelectual.**

Casación 06.11.13 (Italia).

**Determinación de la competencia para conocer de la demanda para la condena del pago de la compensación equitativa por copia privada por aplicación del Reglamento n.º 44/2001.**

TJUE 21.04.16 (Unión Europea).

**COMUNICACIÓN PÚBLICA.**

**Existencia.**

**Centro de rehabilitación.**

TJUE 31.05.16 (Unión Europea).

**Página web.**

Noveno Circuito 14.03.13 (Estados Unidos); Noveno Circuito 21.03.13 (Estados Unidos).

**Parque temático**

TS 01.03.16 (España).

**Redes P2P.**

Noveno Circuito 21.03.13 (Estados Unidos).

**Retransmisión televisiva de obra teatral por entidad de radiodifusión cesionaria del derecho de transmisión.**

Casación 25.04.14 (Italia).

**Inexistencia.**

**Hotel.**

Bundesgerichtshof 17.12.15 (Alemania) (II).

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

TS 01.03.16 (España).

**CONFLICTO DE LEYES.**

**Ley aplicable para determinar la titularidad de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes: la del país en la que se solicita la protección.**

Casación 22.01.14 (Francia).

**CONTRATOS.**

**Contrato de cesión de los derechos de propiedad intelectual.**

TS 05.05.16 (España); AP Madrid 22.01.16 (España); Casación 25.06.14 (Italia).

**Contrato de edición de obra literaria.**

AP Madrid 05.02.16 (España); Casación 12.09.14 (Italia).

**Incumplimiento contractual.**

AP Madrid 05.02.16 (España); Casación 12.09.14 (Italia).

**Forma *ad probationem*. Contrato verbal de cesión de derechos de transmisión televisiva.**

Casación 25.04.14 (Italia).

**COPIA PRIVADA.**

**Compensación equitativa por copia privada. Participación a tanto alzado prevista a favor de los editores en los estatutos de una entidad de gestión colectiva. Interpretación del Derecho nacional conforme a la jurisprudencia del TJUE.**

Bundesgerichtshof 21.04.16 (Alemania).

**Compatibilidad del sistema de compensación equitativa español con la Directiva 2001/29.**

TJUE 09.06.16 (Unión Europea).

**DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**

**Absolución.**

**Distribución de CDs y DVDs sin el contraseñado de la SIAE.**

Casación 08.01.14 (Italia).

**Ordenadores de uso público sin licencia de explotación comercial del *software* instalado.**

AP Madrid 03.02.16 (España).

**Error de prohibición: concurrencia.**

AP Madrid 03.03.16 (España).

**Responsabilidad civil subsidiaria.**

**No concurrencia.**

AP Madrid 03.02.16 (España).

**DERECHOS MORALES (DEL AUTOR).**

**Derecho de paternidad.**

**No infracción.**

CA Nápoles 20.02.14 (Italia).

**DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS.**

**Ejercicio de acciones por licenciataria cuya licencia no ha sido inscrita en el registro y características de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos.**

TJUE 22.06.16 (Unión Europea) (I).

**DISTRIBUCIÓN (DERECHO DE).**

**Copias ilícitas de obras protegidas comercializadas entre el público alemán sin que la transferencia de la propiedad tenga lugar en Alemania.**

Bundesgerichtshof 05.11.15 (Alemania).

**Derecho de remuneración por el préstamo público en bibliotecas.**

TS 18.05.16 (España); TS 31.05.16 (España).

**Doctrina del agotamiento.**

**Aplicación a las licencias de uso de programas de ordenador.**

TS 01.06.16 (España).

**Importación de libros y venta en Estados Unidos sin autorización del titular de derechos.**

Supreme Court 19.03.13 (Estados Unidos).

**No concurrencia de los requisitos.**

TS 01.06.16 (España).

**DOMINIO PÚBLICO.**

**Término meramente descriptivo: campus.**

Trib. Milán 17.09.14 (Italia).

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

**El carácter equitativo de las tarifas generales.**

TS 01.03.16 (España); AP Madrid 11.03.16 (España).

**El carácter meramente administrativo del depósito de obras en las entidades de gestión.**

AP Barcelona 31.03.16 (España).

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

AP Madrid 11.03.16 (España).

**ENTIDADES DE RADIODIFUSIÓN.**

**Repetición de fragmentos de una entrevista televisiva por una cadena rival.**

Bundesgerichtshof 17.12.15 (Alemania) (I).

**Retransmisión televisiva de obra teatral por entidad de radiodifusión cesionaria del derecho de transmisión. Derecho de retransmisión de emisiones propias.**

Casación 25.04.14 (Italia).

**INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.**

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

TS 01.03.16 (España); TS 05.05.16 (España); TS 01.06.16 (España); AP Madrid 22.01.16 (España); AP Madrid 05.02.16 (España); AP Madrid 11.03.16 (España); JM Valladolid 18.12.15 (España); TJUE 22.06.16 (Unión Europea); Casación 13.06.14 (Italia).

**Derechos morales.**

**Improcedencia.**

AP Madrid 22.01.16 (España); JM Valladolid 18.12.15 (España).

**Determinación de la indemnización.**

TS 01.03.16 (España); AP Madrid 22.01.16 (España); AP Madrid 05.02.16 (España); AP Madrid 11.03.16 (España); Casación 13.06.14 (Italia).

**Ejercicio de acciones por licenciario de modelo comunitario cuya licencia no ha sido inscrita en el registro y características de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos.**

TJUE 22.06.16 (Unión Europea).

**Liquidación equitativa del daño.**

Casación 13.06.14 (Italia).

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

**Existencia.**

**Comercialización entre el público alemán de copias ilícitas de obras protegidas sin que la transferencia de la propiedad tenga lugar en Alemania.**

Bundesgerichtshof 05.11.15 (Alemania).

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

TS 01.03.16 (España).

**Comunicación pública de obras protegidas en un centro de rehabilitación.**

TJUE 31.05.16 (Unión Europea).

**Extracción de una parte sustancial del contenido de una base de datos.**

Casación 13.05.14 (Francia).

**Plagio de programa de ordenador.**

Casación 13.06.14 (Italia).

**Puesta a disposición del público a través de Internet de obras y prestaciones protegidas sin el consentimiento de sus titulares.**

Noveno Circuito 14.03.13 (Estados Unidos); Noveno Circuito 21.03.13 (Estados Unidos).

**Reproducción no autorizada y manipulada de mera fotografía en reportaje televisivo.**

AP Madrid 22.01.16 (España).

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

AP Madrid 11.03.16 (España).

**Uso no autorizado de programas de ordenador.**

TS 01.06.16 (España).

**Inexistencia**

**Extravío de obras literarias depositadas en entidad de gestión.**

AP Barcelona 31.03.16 (España).

**Importación de libros y venta en Estados Unidos sin autorización del titular de derechos.**

Supreme Court 19.03.13 (Estados Unidos).

**Instalación de aparatos de televisión en las habitaciones de un hotel.**

Bundesgerichtshof 17.12.15 (Alemania) (II).

**Plagio de libro de texto infantil.**

Trib. Nápoles 27.02.14 (Italia).

**Plagio de proyecto de Fin de Carrera y de proyecto de Fin de Máster.**

JM Valladolid 18.12.15 (España).

**Repetición de fragmentos de una entrevista televisiva por una cadena rival.**

Bundesgerichtshof 17.12.15 (Alemania) (I).

**Retransmisión televisiva de obra teatral por entidad de radiodifusión cesionaria del derecho de transmisión.**

Casación 25.04.14 (Italia).

**Transformación de obra fotográfica sin el consentimiento del autor.**

Segundo Circuito 25.04.13 (Estados Unidos).

**Responsable de la infracción.**

**Responsabilidad de terceros por contribución a la infracción (*contributory infringement*).**

Noveno Circuito 21.03.13 (Estados Unidos).

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

**Cita.**

**Aplicación.**

Bundesgerichtshof 17.12.15 (Alemania) (I).

**No aplicación.**

AP Madrid 11.03.16 (España).

**Copia privada.**

**Compatibilidad del sistema de compensación equitativa español con la Directiva 2001/29.**

TJUE 09.06.16 (Unión Europea).

**Compensación equitativa por copia privada. Participación a tanto alzado prevista a favor de los editores en los estatutos de una entidad de gestión colectiva. Interpretación del Derecho nacional conforme a la jurisprudencia del TJUE.**

Bundesgerichtshof 21.04.16 (Alemania).

**Fair use.**

**Aplicación.**

Segundo Circuito 25.04.13 (Estados Unidos).

**Ilustración de la enseñanza.**

**No aplicación.**

AP Madrid 11.03.16 (España).

**Préstamo público por bibliotecas, museos y archivos (art. 37.2 LPI).**

**Remuneración equitativa por préstamo público.**

TS 18.05.16 (España); TS 31.05.16 (España).

**MARCAS.**

**Concepto de indemnización razonable y daño moral.**

TJUE 22.06.16 (Unión Europea) (II).

**Concepto de intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir el derecho.**

TJUE 07.07.16 (Unión Europea).

**Convalidación de marca posterior.**

Casación 27.11.13 (Italia).

**Infracción de marca registrada. Interpretación del requisito de uso de una marca similar para servicios afines en el contexto de una actividad económica.**

Casación 27.11.13 (Italia).

**Marca compleja. Carácter distintivo adquirido por el uso efectivo. No extensión de los efectos adquisitivos del uso efectivo de la marca a cada uno de los signos que la integran.**

Casación 05.03.14 (Italia).

**Marcas débiles. Exclusión del riesgo de confusión con mínimas variaciones.**

Trib. Milán 17.09.14 (Italia).

**Marcas no renombradas. Utilización de término meramente descriptivo.**

Trib. Milán 17.09.14 (Italia).

**MEDIDAS CAUTELARES.**

**Orden de bloqueo del acceso a una página web dirigida contra los prestadores de acceso a Internet.**

Bundesgerichtshof 26.11.15 (Alemania).

**MERA FOTOGRAFÍA.**

**Reproducción no autorizada y manipulada en reportaje televisivo.**

AP Madrid 22.01.16 (España).

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

**Dicotomía entre idea y expresión.**

Trib. Nápoles 27.02.14 (Italia).

**Proyecto de Fin de Carrera.**

JM Valladolid 18.12.15 (España).

**Proyecto de Fin de Máster.**

JM Valladolid 18.12.15 (España).

**Proyecto preliminar y proyecto definitivo de obra arquitectónica.**

CA Nápoles 20.02.14 (Italia).

**OBRA ARQUITECTÓNICA.**

**Puerto deportivo.**

CA Nápoles 20.02.14 (Italia).

**OBRA [EN] COLABORACIÓN.**

**La legitimación de la acción se encuentra subordinada al emplazamiento de todos los coautores: artículo L. 113-3 CPI.**

Casación 30.09.15 (Francia).

**OBRA COLECTIVA.**

**Presunción de la condición de autor: artículo L.113-1 CPI.**

Casación 15.01.15 (Francia).

**OBRA DERIVADA.**

**Proyecto arquitectónico definitivo a partir de proyecto preliminar: reelaboración creativa.**

CA Nápoles 20.02.14 (Italia).

**Transformación de obra fotográfica sin el consentimiento del autor.**

Segundo Circuito 25.04.13 (Estados Unidos).

**OBRA FOTOGRÁFICA.**

**Propiedad de los soportes.**

Casación 28.10.15 (España).

**Transformación sin el consentimiento del autor.**

Segundo Circuito 25.04.13 (Estados Unidos).

**OBRA LITERARIA.**

**Contrato de edición.**

AP Madrid 05.02.16 (España); Casación 12.09.14 (Italia).

**El carácter meramente administrativo del depósito de obras literarias en las entidades de gestión.**

AP Barcelona 31.03.16 (España).

**Importación de libros y venta en Estados Unidos sin autorización del titular de derechos.**

Supreme Court 19.03.13 (Estados Unidos).

**Plagio de libro de texto infantil: inexistencia.**

Trib. Nápoles 27.02.14 (Italia).

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

AP Madrid 11.03.16 (España).

**Utilización de proyectos sin autorización de su autor.**

AP Murcia 22.01.15 (España).

**OBRA MUSICAL.**

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

**Existencia.**

TS 01.03.16 (España).

**Condiciones para apreciar su originalidad.**

Casación 30.09.15 (Francia).

**OBRA PLÁSTICA.**

**Derecho de participación.**

**Persona obligada al pago del derecho: artículo L.122-8 CPI.**  
Casación 03.06.15 (Francia).

**ORIGINALIDAD.**

**Concepto.**

Trib. Nápoles 27.02.14 (Italia).

**No concurrencia.**

JM Valladolid 18.12.15 (España).

**Programa de ordenador: requisitos.**

Casación 13.06.14 (Italia).

**PARTICIPACIÓN (DERECHO DE).**

**Persona obligada al pago del derecho: artículo L.122-8 CPI.**

Casación 03.06.15 (Francia).

**PEER TO PEER.**

**Redes P2P basadas en el protocolo *BitTorrent*.**

Noveno Circuito 21.03.13 (Estados Unidos).

**PLAGIO.**

**Existencia.**

Casación 13.06.14 (Italia).

**Inexistencia.**

JM Valladolid 18.12.15 (España); Trib. Nápoles 27.02.14 (Italia).

**PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

**Orden de bloqueo del acceso a una página web dirigida contra los prestadores de acceso a Internet.**

Bundesgerichtshof 26.11.15 (Alemania).

**Supuestos de exclusión de responsabilidad (*safe harbors*).**

Noveno Circuito 14.03.13 (Estados Unidos); Noveno Circuito 21.03.13 (Estados Unidos).

**PRODUCTORES DE FONOGRAMAS.**

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

TS 01.03.16 (España).

**PROGRAMAS DE ORDENADOR.**

**Aplicación de la doctrina del agotamiento a las licencias de uso.**

TS 01.06.16 (España).

**Ordenadores de uso público sin licencia de explotación comercial del software instalado.**

AP Madrid 03.02.16 (España).

**Plagio de programa de ordenador.**

Casación 13.06.14 (Italia).

**Programa de ordenador creado en virtud de una relación laboral. Titularidad de los derechos.**

Casación 13.06.14 (Italia).

**Uso no autorizado de programas de ordenador.**

TS 01.06.16 (España).

**REDES P2P.**

**Redes P2P basadas en el protocolo *BitTorrent*.**

Noveno Circuito 21.03.13 (Estados Unidos).

**REMUNERACIÓN EQUITATIVA.**

**Criterios para determinar el carácter equitativo de la remuneración.**

TS 01.03.16 (España).

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

TS 01.03.16 (España).

**REPRODUCCIÓN (DERECHO DE).**

**Excepción de copia privada.**

TJUE 09.06.16 (Unión Europea).

**Inexistencia de plagio.**

JM Valladolid 18.12.15 (España); Trib. Nápoles 27.02.14 (Italia).

**Plagio.**

Casación 13.06.14 (Italia).

**Reproducción de obras literarias en establecimientos de reprografía sin autorización.**

AP Madrid 11.03.16 (España).

**Reproducción no autorizada y manipulada de mera fotografía.**

AP Madrid 22.01.16 (España).

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

**Titularidad de programa de ordenador creado por autor asalariado.**

Casación 13.06.14 (Italia).

*Colaboran en esta sección:*

Llanos CABEDO SERNA (ll. Cabedo), Raquel EVANGELIO LLORCA (r. Evangelio), 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) y Gemma MINERO ALEJANDRE (g. Minero).

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

## I. ESPAÑA

### 1. TRIBUNAL SUPREMO.

ÓRGANO	<b>Tribunal Supremo (Sala 1ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 1 de marzo de 2016.</b>
PARTES	<b>AGEDI y AIE (recurridas) <i>contra</i> Parque Temático de Madrid, S.A. (recurrente).</b>
OBJETO	<b>Comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público: existencia. Remuneración equitativa de artistas intérpretes o ejecutantes y de productores de fonogramas por la comunicación pública de contenidos protegidos. Criterios para determinar el carácter equitativo de la remuneración. Determinación de la indemnización.</b>
FUENTE	<b>Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. Marg. n.º 2016/724.</b>
RESUMEN	Parque Temático de Madrid explota el «Parque Temático Warner Bros». Desde el año 2002, en este parque se han venido comunicando públicamente fonogramas sin autorización de los titulares de derechos y sin abonar la remuneración equitativa correspondiente a AGEDI y AIE. Esta comunicación pública se ha llevado a cabo como parte integrante de los espectáculos que se representan y también mediante aparatos de megafonía para amenizar el parque en todas las zonas de ocio (viales de tránsito, atracciones, locales de restauración y locales de venta al público de artículos promocionales). AGEDI y AIE interponen demanda reclamando la remuneración equitativa. El JM estimó íntegramente la demanda y condenó a Parque Temático a pagar a las demandantes, conforme a las tarifas generales, una cantidad de dinero más el IVA por el período comprendido entre abril de 2002 y diciembre de 2008. La demandada inter-

puso recurso de apelación, por la improcedencia de aplicar las tarifas generales de las entidades de gestión para calcular la remuneración equitativa y por el pago del IVA. Entendía la apelante que no eran equitativas porque fijaban la remuneración únicamente en función de la superficie del parque, sin tener en cuenta otros criterios (ej.: ingresos de explotación, la existencia de acuerdos con otras sociedades, el período de apertura del parque, el uso efectivo de las obras, la superficie del parque en la que se realizan los actos de comunicación —que no es de 150 hectáreas, sino de 20—). La Audiencia estima en parte el recurso. Considera que las tarifas sí son equitativas y explica que las bases de cálculo son distintas según la comunicación pública de fonogramas se haya realizado mediante aparatos que no reproducen la imagen o como parte de los espectáculos que se representan en las instalaciones. En el primer caso, la tarifa se calcula sobre la base de la superficie del recinto, mientras que, en el segundo, se calcula sobre un porcentaje de los ingresos obtenidos en taquilla por cada representación, con determinados mínimos por espectáculo. La Audiencia entiende que la superficie del parque ha sido correctamente tenida en cuenta a la hora de calcular la remuneración correspondiente al primer tipo de actos. También explica que se ha aplicado exclusivamente con relación a los meses en que el parque estaba abierto al público y que carece de relevancia que no se hayan identificado los aparatos reproductores ni se haya tenido en cuenta la *prorrata temporis*, pues aquí queda probado que se hizo un uso intensivo y continuado del repertorio. Por otro lado, la Audiencia estima la objeción relativa a los intereses. La demandada interpone recurso de casación, alegando la infracción de los artículos 108.4, 116.2 y 157.4 LPI, volviendo a reiterar la falta de aplicación de los criterios antes señalados. El TS desestima el recurso y llega a las mismas conclusiones que la AP. Entiende que la aplicación de las tarifas generales de las actoras no vulnera la exigencia de que la remuneración sea equitativa. Además, a su juicio, atender al beneficio obtenido con los espectáculos en los que se utiliza de forma intensa y continuada el repertorio de las demandantes constituye un criterio de equidad, pues se ajusta más a la realidad de la explotación de éste (s. L. Maza).

NOTA

Sobre comunicación pública de obras protegidas en establecimientos abiertos al público —en este caso, un hotel— y determinación de la indemnización a pagar, *vid.* también la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), de 14 de marzo de 2016 (Aranzadi Civil. Marg. n.º 2016/932) (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Tribunal Supremo (Sala 1<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 5 de mayo de 2016.</b>
PARTES	<b>Atrium Group de Ediciones y Publicaciones, S.L. (recurrida) contra Tandem Verlag GmbH (recurrente).</b>
OBJETO	<b>Alcance de la cesión de derechos de propiedad intelectual. Intransmisibilidad <i>inter vivos</i> de la acción de revisión de la remuneración a tanto alzado (art. 47 LPI). Las personas jurídicas como titulares originarios de derechos de autor.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2016/103387.</b>

Resumen	<p>Atrium suscribió con Tandem dos contratos de cesión en exclusiva de los derechos de impresión, encuadernación, publicidad y venta de la edición de varios libros. Cabe señalar que Atrium había recibido, a su vez, los derechos de propiedad intelectual de la entidad Arco. Atrium interpuso demanda contra Tandem, ejercitando acciones de carácter declarativo (incumplimiento y resolución de los contratos e infracción de los derechos de propiedad intelectual), de cesación en la explotación de las obras cedidas, de resarcimiento de daños (por daños patrimoniales derivados de los incumplimientos y por la omisión de la indicación de la autoría en dos de los libros) y la acción de revisión del artículo 47 LPI, por desproporción entre la remuneración establecida por las partes y los beneficios obtenidos por la editorial demandada. El JM estimó todas las acciones declarativas y de cesación, pero desestimó las pretensiones relativas al resarcimiento de los daños y a la acción de revisión. En particular, el JM consideró que: a) la demandada cedió los derechos a terceros sin contar con el consentimiento previo de Atrium; b) transformó tres de las obras objeto de la cesión al publicarlas como un libro único, junto con una cuarta obra escrita por un tercero; c) publicó dos obras sin hacer constar en la portada la autoría de Arco. Desestimó la acción de revisión, por entender que no concurrían los presupuestos legales, y las de indemnización, por no considerar acreditado el daño. Atrium interpuso recurso de apelación por haberse desestimado injustificadamente la acción de revisión y las acciones de indemnización. Tandem se opuso al recurso alegando: 1) que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para conocer de las acciones ejercitadas; 2) error al atribuir legitimación activa a Atrium, pues ésta carece de la condición de autora, condición de la que también carece Arco, pues la autoría correspondía a tres personas físicas que fueron quienes materialmente elaboraron la obra; 3) error al considerar que Tandem había cedido sin autorización los derechos que Atrium le transmitió, cuando lo cierto es que no se produjo cesión alguna a terceros, sino</p>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

que fue Tandem quien editó las obras; 4) error al considerar que había existido transformación de la obra. La Audiencia estimó en parte el recurso interpuesto por Atrium, en cuanto a la acción de revisión —motivo por el que condenó a la demandada a pagar el 7% de los ingresos obtenidos— y en cuanto a la acción de indemnización de los daños de carácter patrimonial derivados de la infracción de los derechos de propiedad intelectual. Tandem interpone recurso de casación, alegando, en lo que aquí interesa: a) la falta de competencia judicial de los tribunales españoles para conocer de las acciones derivadas de los contratos sobre propiedad intelectual; b) el artículo 5.1 LPI impide considerar como autor de una obra a una persona jurídica; c) no cabe el ejercicio de la acción de revisión por un cesionario de los derechos de autor. En cuanto a la primera cuestión, apuntó el TS que a las acciones por incumplimiento de los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual se les aplica la previsión que sobre prórroga de competencia establece el artículo 23.1 del Reglamento 44/2001. En consecuencia, el TS entiende que el pacto por el que las partes acordaron someterse a los tribunales españoles es válido. El hecho de que no se designe en esa cláusula contractual a los tribunales de ninguna localidad española en concreto carece de trascendencia, pues podría determinarse conforme a la ley interna atributiva de la competencia objetiva, funcional y territorial. En cuanto a la atribución originaria de los derechos de autor a la persona jurídica, señala el TS que, en el artículo 8, con el término «editar» la Ley no se está refiriendo al editor que es parte en un contrato de edición, sino que se refiere a la persona que se encarga de decidir el contenido y objeto de las obras, elegir a las personas que elaborarán los materiales que las integrarían, elegir a quien las dirigirá y coordinará, ensamblar las distintas aportaciones para conseguir una creación única, y decidir la forma y condiciones de la publicación. Arco tiene la condición de titular originario de los derechos de autor de la obra colectiva, pues realizó todas esas conductas. Además, el propio artículo 5.2 LPI prevé que de la protección que la Ley concede al autor se podrán beneficiar también las personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella, y uno de esos casos es el de las obras colectivas a que se refiere el artículo 8 LPI. Finalmente, en cuanto al tercer motivo del recurso, Tandem plantea la imposibilidad de que el autor pueda transmitir la acción de revisión del artículo 47 LPI. El TS comienza caracterizando esta acción: 1) fue introducida en nuestra LPI en 1987; 2) tiene como referentes al Derecho francés (art. 131.5 CPI) y al Derecho alemán (art. 32.a UrhG);

3) la norma no exige el elemento de ausencia de previsibilidad propio de esta institución, sino solamente la manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario; 4) se otorga con el fin de proteger al autor, en tanto que éste es considerado como la parte débil en la contratación; 5) constituye un beneficio legal irrenunciable incluido en el ámbito del artículo 55 LPI. La cuestión a tratar aquí es si la acción de revisión está atribuida sólo al titular originario de los derechos de autor o si tiene carácter transmisible. Según el TS, la facultad de solicitar la revisión de la remuneración solamente se otorga al autor, esto es, al titular originario de los derechos, cuando concurren los siguientes requisitos: a) que la cesión haya tenido lugar a tanto alzado; b) que se haya producido una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario; c) que el autor haya intentado sin éxito un acuerdo con el cesionario sobre la revisión; d) que se ejercite la facultad de revisión dentro de los diez años siguientes al de la cesión. Tal facultad no es transmisible por el autor *inter vivos*. Que el único legitimado para ejercitar esta acción sea el autor resulta: 1) del propio artículo 47 LPI; 2) del artículo 46.2 LPI, que prevé la modalidad de remuneración a tanto alzado para el autor; 3) de los principios que inspiran la LPI, entre los que destaca el de la protección del autor, que no se extiende a quienes adquieren de éste los derechos susceptibles de transmisión. En base a todo esto, el TS estima en parte el recurso, en el sentido de acoger únicamente el tercero de los motivos alegados (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Tribunal Supremo (Sala 3<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 18 de mayo de 2016.</b>
PARTES	<b>Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (recurrente) <i>contra</i> Administración General del Estado (recurrida).</b>
OBJETO	<b>Impugnación del RD 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de obras en establecimientos accesibles al público.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2016/113086.</b>
RESUMEN	El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares interpuso recurso contencioso-administrativo contra el RD 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público, previsto en el artículo 37.2 LPI, que viene a desarrollar y ejecutar la Directiva 2006/115/CE, transpuesta a través de la DF 1 <sup>a</sup> de la Ley 10/2007,

de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. En primer lugar, el Ayuntamiento impugna el artículo 7.3 RD porque, en su opinión, incluye en la base de la remuneración dos tipos de obras que no deben ser objeto de remuneración y que deberían haberse incluido en las excepciones del artículo 3.2: las publicaciones oficiales y las publicaciones cuyos autores hubieran renunciado expresamente a la remuneración. Entiende el TS que todas las obras dadas en préstamo generan el derecho a la remuneración, excepto en los casos exceptuados por el artículo 3.2. Estos supuestos no son excepciones por razón de las obras, sino por las circunstancias del préstamo. El artículo 7.3 RD aplica una de las variables de la remuneración a todas las obras no exceptuadas de remuneración, y como el artículo 3 no establece ninguna de las dos excepciones apuntadas, es obvio que han de integrar la base de cálculo de la remuneración. Por tanto, explica el TS que si el Ayuntamiento está en desacuerdo con que no se hayan establecido esas excepciones, debió impugnar el artículo 3 RD, pero no el 7. Además, la Directiva 2006/115/CE sólo ampara las excepciones debidamente justificadas establecidas por la Ley, por lo que una norma reglamentaria no puede incluir más excepciones que las previstas por la Ley de la que trae causa. Por tanto, el RD respeta la Ley que transpone la Directiva. A continuación, el TS entra en el fondo de cada una de las excepciones alegadas. La no inclusión de la exclusión relativa a las publicaciones oficiales no vulnera el artículo 6.1 Directiva. Las Administraciones Públicas pueden haber participado como autoras en ciertas obras y el artículo 5.2 LPI atribuye a las personas jurídicas la misma protección que a las personas físicas. No obstante, el TS reconoce que el préstamo de publicaciones oficiales en los establecimientos que están sujetos al pago —sobre todo en bibliotecas municipales— será meramente simbólico, pues se suelen prestar otro tipo de obras. En cuanto a la segunda excepción, el TS destaca que estamos ante un derecho de gestión colectiva obligatoria, que no admite la toma en consideración de decisiones aisladas de determinados autores. La eventual renuncia del autor carece de consecuencias a los efectos del cobro que debe efectuarse por los establecimientos deudores a las entidades de gestión. No obstante, no existe para el autor la obligación de percibirla, por lo que puede renunciar a su cobro *a posteriori*, esto es, una vez que haya sido recaudada por la entidad de gestión. En consecuencia, el RD no infringe la Directiva comunitaria. Finalmente, el recurrente también impugna la DT del RD, por no excluir los dos tipos de obras ya apuntados en ese régimen transitorio de determinación de la remuneración. El TS

considera que los argumentos para rechazar la estimación de esta alegación son los mismos que los ya señalados. Según el Alto Tribunal, parece razonable que, al establecerse un nuevo sistema de cálculo de la remuneración cuya vigencia se traslada hasta el 1 de enero de 2016 en la parte relativa al número de obras que han sido objeto de préstamo anualmente en cada establecimiento, se fije un sistema de cálculo distinto y sencillo hasta esa vigencia, dando tiempo a que los establecimientos establezcan o adapten sus sistemas para determinar las que anualmente son objeto de préstamo y fijar la remuneración a partir de su vigencia. En base a todos estos argumentos, el TS desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Tribunal Supremo (Sala 3ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 31 de mayo de 2016.</b>
PARTES	<b>CEDRO, VEGAP, DAMA y SGAE (recurrentes) contra Administración General del Estado (recurrida).</b>
OBJETO	<b>Impugnación del RD 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de obras en establecimientos accesibles al público.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2016/124310.</b>
RESUMEN	<p>CEDRO, VEGAP, DAMA y SGAE impugnan el RD 624/2014, solicitando: a) la nulidad de pleno derecho por haberse infringido en su elaboración las exigencias legales del artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, así como las del RD 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo y las instrucciones dictadas en su desarrollo y aplicación; b) subsidiariamente, la nulidad de las dos exenciones al pago de la remuneración relativas a los servicios móviles cuando los préstamos se realicen en municipios de menos de 5.000 habitantes y a los préstamos realizados en beneficio de personas con discapacidad, al ser exclusiones que no cuentan con el respaldo legal del artículo 37 LPI; c) que se declare que los artículos 2, 3, 6 y 7 y la DT del RD son contrarios al Derecho comunitario. En cuanto a la primera alegación, considera el TS que, según resulta del expediente de elaboración del RD, en su tramitación se han cumplido todos y cada uno de los requisitos legales y, en concreto, los establecidos en las normas citadas por las recurrentes. Respecto a la segunda alegación, y por lo que se refiere a la exención sobre los servicios móviles de préstamo, según el TS, no es la titularidad del establecimiento la que determina la exención en</p>

la LPI, sino la prestación de servicio de préstamo en dichos municipios. Por tanto, cualquiera que sea la titularidad del establecimiento móvil, concurre el supuesto de hecho legal de la exención cuando se presta el servicio en dichos municipios, aunque el establecimiento móvil prestador no le pertenezca. En consecuencia, el inciso final del artículo 2.2.a) RD tiene cobertura suficiente en el artículo 37 LPI. Por lo que se refiere a la exención del préstamo a personas con discapacidad, y conforme al artículo 6 Directiva 2006/115/CE, entra dentro de los objetivos de España en materia de promoción cultural, el establecimiento de beneficios que faciliten el acceso a la cultura a personas con discapacidad. Al no generar remuneración los préstamos realizados a estas personas, se está promoviendo el cumplimiento de la misión, principios y valores de las bibliotecas establecido en el artículo 12 Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Por tanto, la exención regulada en el artículo 3.2.c) RD está amparada en el artículo 31bis LPI, en relación con su artículo 37 y el artículo 12 Ley 10/2007. Finalmente, el TS analiza la impugnación de los artículos 2, 3, 6 y 7 y la DT del RD. Comenzando por los artículos 2 y 3, apunta que no infringen la LPI ni la Directiva. Ésta no dice nada sobre exenciones, sino que simplemente establece que la determinación de la remuneración la realizarán los Estados miembros libremente de acuerdo con sus objetivos de promoción cultural. Por tanto, si no se impugna el establecimiento de exenciones en función de esa directriz de libertad de fijación de la remuneración y objetivos de promoción cultural, no existe razón para impugnar esas dos nuevas exenciones. En cuanto al artículo 6 RD, alegan las recurrentes que no se establece un sistema de colaboración que garantice el cumplimiento de sus obligaciones y, en especial, la de pago de la remuneración devengada por Administraciones distintas de la estatal, amén de pretender que sea la Administración estatal la que garantice y asegure el cumplimiento del pago de la remuneración impagada por aquéllas. Sin embargo, considera el TS que no es a ese tipo de colaboración a que se refiere el RD. Explica que a cada Administración Pública le corresponde asumir la financiación de aquellas bibliotecas que son de su titularidad, en tanto que tienen atribuida la competencia exclusiva sobre tal materia. No parece que haya sido intención del Gobierno la de asumir obligaciones que han de ser exigidas por las entidades de gestión a otras Administraciones, ni tampoco la normativa vigente permite la asunción por parte del Estado de la financiación de la remuneración por préstamo de las bibliotecas autonómicas y municipales. Respecto al artículo 7 RD, afirman

las recurrentes: a) que no se toma en consideración el número de ejemplares puestos a disposición con destino a préstamo; b) que sólo se tiene en cuenta el número de usuarios inscritos que hacen uso del servicio de préstamo, pero sin computar el número de veces que hacen uso del tal servicio. Entiende el TS que establece un cálculo que se adecúa a lo establecido en el artículo 6.1 Directiva y a los criterios básicos establecidos por el TJUE en su sentencia de 30 de junio de 2011, sobre el caso *VEWA* (asunto C-271/10). En cuanto a la primera afirmación de las recurrentes, hay que indicar que el artículo 7 RD toma como base el número de préstamos efectivamente realizados, sin necesidad de realizar cálculos aproximados sobre las obras adquiridas con destino a préstamo u otras que constituyen los fondos de un establecimiento susceptibles de ser prestados. Explica el TS que, al utilizar este criterio, el RD está aplicando literalmente el concepto de remuneración previsto en la Directiva. En cuanto a la segunda afirmación de las recurrentes, el TS entiende que sí se contabiliza el número de veces que los usuarios hacen uso del servicio de préstamo, puesto que se computa el total de préstamos reales que ha realizado el establecimiento —lo único cierto es que no queda identificado el número de préstamos atribuidos a cada usuario, pero eso no tiene incidencia en el cálculo de la remuneración—. Por tanto, tampoco el artículo 7 resulta contrario a la normativa y jurisprudencia comunitaria. Finalmente, respecto a la impugnación de la DT del RD, repite aquí el TS lo señalado en la sentencia de 18 de mayo de 2016, reseñada en este mismo número de *Pe.i.* En base a todas estas consideraciones, el TS acaba desestimando el recurso (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Tribunal Supremo (Sala 1<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 1 de junio de 2016.</b>
PARTES	<b>Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated y Autodesk Incorporated (recurridas) <i>contra</i> Bittia Comunicación, S.L. (recurrente).</b>
OBJETO	<b>Uso no autorizado de programas de ordenador. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. Aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución a las licencias de uso. No concurrencia de los requisitos para su aplicación.</b>
FUENTE	<b>Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. Marg. n.º 2016/2328.</b>
RESUMEN	La demandada había suscrito un contrato de arrendamiento de servicios con Isastur Servicios, S.L., que incluía la cesión de una serie de programas de ordenador. La demandada se

convertía, así, en arrendataria de las licencias de uso originariamente adquiridas por Isastur. A su vez, Bittia Comunicación facilitó dichos programas a otras sociedades del grupo (Bittia Media e Isertia), sin haber obtenido la licencia correspondiente. Las titulares de derechos sobre ese software, tras la solicitud y adopción de una serie de medidas cautelares, interpusieron demanda contra Bittia Comunicación, en la que solicitaron, entre otras cosas: 1) que se declarara su titularidad de los derechos de explotación sobre los programas de ordenador instalados en las dependencias de la demandada; 2) se declarara a ésta como responsable de la reproducción y distribución no autorizada de los programas de ordenador titularidad de las actoras; 3) que se condene a la demandada a pagar una indemnización por daños y perjuicios. La demandada se opone alegando, en lo que aquí interesa: a) que los ocho equipos informáticos utilizados por los empleados disponían de licencia; b) que no debía responder por lo utilizado en los ordenadores de titularidad ajena; c) que el concepto de «reproducción» utilizado por las actoras no debía incluir la instalación de un programa ni el simple uso del mismo; d) que no había existido distribución o puesta a disposición de terceros de los programas informáticos, pues era aplicable la figura del agotamiento del derecho. El JM estimó plenamente la demanda y afirmó que en tres de los equipos se constató que se había producido la reproducción ilícita de los programas de ordenador. Consideró que no concurrían los requisitos para que se considerara producido el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, pues no se había probado por la demandada la obtención de una licencia de uso sobre los programas. Según el JM, el artículo 99 LPI no autoriza la distribución a terceros de los programas de ordenador por quien tiene una licencia de uso, si no es autorizada por su titular. Bittia Comunicación apeló la sentencia de primera instancia, recurso que fue estimado por la Audiencia Provincial únicamente en lo relativo al pronunciamiento a la condena en costas. En cuanto al agotamiento, la Audiencia confirma la conclusión del JM y añade que no cabe confundir los efectos limitados que se derivan de la obtención de la licencia de uso, tal y como aparecen descritos en el artículo 99.c).II LPI, con los de la venta u otro título de transmisión de propiedad, en cuanto que presupuesto normativo exigido para el agotamiento de los derechos de autor. Bittia Comunicación interpone recurso de casación, alegando la infracción de los artículos 19.2 y 99.c).II LPI. Subraya la necesidad de crear una jurisprudencia acorde con la evolución de la realidad social actual sobre el concepto de «venta» o «transmisión» de un programa informático, y sobre las segundas transmisiones del mismo.

Además, hace referencia a la sentencia del TJUE de 3 de julio de 2012, sobre el caso *Usedsoft* (asunto C-128/11), donde se concluye que la obtención de una licencia de uso de un programa informático equivale a su primera venta o transmisión, pues implica la transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador de que se trate, y supone el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual de su titular. El TS comienza señalando que la tesis mantenida por el JM y por la AP, respecto al agotamiento del derecho de distribución de los programas de ordenador, supone la utilización de un criterio estricto en la interpretación de la expresión «primera venta» que utiliza el último párrafo del artículo 99 LPI. Tras reproducir parte de la doctrina del TJUE en el caso *Usedsoft*, entiende el TS que la concesión de una licencia de uso por tiempo indefinido, junto con la puesta a disposición del programa en soporte material o inmaterial, supone una transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa que agota el derecho del titular en los términos del artículo 99.c.II LPI. Sin embargo, el Alto Tribunal considera que no cabe aplicar el agotamiento al presente caso por dos motivos. En primer lugar, porque aquí lo que se ha producido es el alquiler de las copias de los programas por parte de Isastur a Bittia Comunicación. Los términos en que está redactado el artículo 99.c.II LPI excluyen del agotamiento el derecho de controlar el alquiler del programa o de una copia del mismo. Y, en segundo lugar, porque la sentencia del TJUE citada exige que el adquirente inicial que procede a la reventa de una copia material o inmaterial de un programa de ordenador respecto de la que se ha agotado el derecho de distribución, para no violar el derecho exclusivo a la reproducción de un programa, debe inutilizar la copia descargada en su ordenador en el momento de revenderla, algo que aquí no se ha producido. En consecuencia, el TS concluye desestimando el recurso de casación y entendiendo que se ha producido una infracción de los derechos de las actoras (s. L. Maza).

## 2. AUDIENCIAS PROVINCIALES.

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 22 de enero de 2016.</b>
PARTE	<b>Don Sabino y Enterprise Maghrebine de Medios, S. A. (apelantes) contra Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (apelados).</b>
OBJETO	<b>Mera fotografía: reproducción no autorizada y manipulada en reportaje televisivo. Infracción de los derechos de pro-</b>

**propiedad intelectual: existencia. Cesión de los derechos de propiedad intelectual. Indemnización por daños morales: improcedencia.**

FUENTE

**Aranzadi Civil. Marg. n.º 2016/782.**

RESUMEN

En noviembre del año 2010, la cadena de televisión Antena 3 emitió un reportaje informativo sobre unos incidentes ocurridos en el Sahara en dicho mes, siendo ilustrada la narración de las noticias con varias imágenes, entre las que se encontraba la fotografía tomada por don Sabino en enero de 2010, que no se correspondía con los hechos, sino que reflejaba cuerpos sin vida fruto de un homicidio que se había cometido muchos meses atrás y en otro lugar. Esta fotografía ya había sido divulgada en un periódico marroquí. Tanto don Sabino como la empresa titular de dicho periódico (Enterprise Maghrebine de Medios, S.A.) demandaron a Antena 3 de Televisión, S.A. (a día de hoy, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A.), por la utilización no autorizada y manipulada de dicha fotografía, exigiendo una indemnización de 10000 euros para cada uno de ellos por los daños y perjuicios sufridos por la utilización ilegítima de aquella, así como la difusión de la sentencia en un programa y con horario similar de dicha cadena de televisión. El JM estimó parcialmente la demanda de don Sabino y de Enterprise Maghrebine de Medios, S.A., condenando a Antena 3 de Televisión, S. A. al pago de 200 euros en concepto de indemnización por la infracción de los derechos de explotación de la fotografía, absolviéndola del resto de los pedimentos. Don Sabino y Enterprise Maghrebine de Medios, S.A. interpusieron recurso de apelación al no estar conformes con la indemnización fijada en primera instancia. La AP comienza advirtiendo en su resolución que la imagen tomada por don Sabino tenía la consideración de mera fotografía, por lo que tendría reconocidos unos derechos de propiedad intelectual limitados (en concreto, derechos patrimoniales que no contienen facultades de carácter moral), de manera que sólo se dispondría de los derechos de exclusiva para autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública durante un plazo limitado de 25 años (art. 128 LPI). Dicho esto, reconoce el Tribunal de apelación que la inserción de la imagen en un programa de la cadena Antena 3 supuso la comisión de una infracción del derecho de exclusiva a la reproducción y comunicación pública de la imagen, lo que permite a los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre la misma la posibilidad de reaccionar en defensa de sus intereses, exigiendo el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubieran sufrido (art. 138 LPI). Finaliza

la resolución de segunda instancia centrándose en determinar si procede incrementar hasta 20000 euros el importe de la indemnización (10000 euros para cada uno de los apelantes, según lo solicitado en primera instancia). En este sentido, se advierte que don Sabino y Enterprise Maghrebine de Medios, S.A. no han precisado ningún criterio objetivo para tratar de justificar un justo resarcimiento por un eventual daño material (gastos padecidos, coste de investigación de la infracción, lucro cesante por pérdidas de beneficios, por ejemplo), por lo que la AP se centra en determinar si los apelantes tendrían derecho a obtener una indemnización por daño moral (art. 140.2.a LPI), al ser el único concepto por el que podrían lograr la concesión de alguna compensación económica. Matiza a continuación, en este mismo sentido, un extremo que no se resolvió en primera instancia, y es que, según se aportó en documentación justificativa, don Sabino había cedido a Enterprise Maghrebine de Medios, S.A. los derechos de la imagen, por lo que los daños y perjuicios derivados de la infracción de los derechos de propiedad intelectual sólo podría reclamarlos dicha compañía. Sobre la procedencia de indemnizar el daño moral, señala el Tribunal de apelación que la previsión al respecto del artículo 140.2 LPI no implica que, constatada la comisión de una infracción en materia de propiedad deba presumirse que ello ha entrañado necesariamente la producción de daños morales. Al contrario, para que proceda la indemnización por este concepto resultaría necesario que se hubiera producido en el perjudicado por la infracción un sufrimiento o padecimiento psíquico de relevancia que haya interferido en su reputación. En el caso concreto de Enterprise Maghrebine de Medios, S.A., tratándose de una persona jurídica, cita la AP las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2002 y de 31 de octubre de 2007, conforme a las cuales, la reclamación por daño moral en el caso de las personas jurídicas resultaría admisible en la medida en que la infracción del derecho de exclusiva sobre la fotografía hubiera afectado a su prestigio o reputación. Concluye el Tribunal de apelación que, desde un punto de vista objetivo, la utilización de la fotografía junto con otras imágenes en un programa de televisión, sin cita de la fuente ni otro tipo de conexión con el periódico marroquí que regenta Enterprise Maghrebine de Medios, S.A., no parece que haya entrañado una erosión para el prestigio de la empresa editora. La AP desestima el recurso apelación en su integridad (m. s. Lorenzo).

ÓRGANO  
RESOLUCIÓN

**Audiencia Provincial de Madrid (Sección 30ª) [penal].  
Sentencia de 3 de febrero de 2016.**

PARTE	<b>Ministerio Fiscal (apelado) contra doña Virginia (apelante).</b>
OBJETO	<b>Delito contra la propiedad intelectual: absolución. Ordenadores de uso público en locutorio sin licencia de explotación comercial del software instalado. Responsabilidad civil subsidiaria: no concurrencia. Error de prohibición: existencia.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2016/53600.</b>
RESUMEN	<p>Doña Virginia regentaba un locutorio que contaba con diez ordenadores para uso del público y otros dos para uso de gestión propia, sin haber solicitado a Microsoft las licencias de explotación comercial y, en consecuencia, sin haber pagado la licencia correspondiente. Por estos hechos, doña Virginia fue condenada como autora de un delito contra la propiedad intelectual, debiendo indemnizar a Microsoft, en concepto de responsabilidad civil, en la cantidad de 1300 euros, por lo que interpone recurso de apelación. Alega en el mismo haber sido condenada por el JP como autora de un delito contra la propiedad intelectual por no haber obtenido la licencia de explotación comercial, siendo éste un hecho atípico, por lo que debería quedar absuelta. La AP estima el recurso de apelación y absuelve a doña Cristina del delito contra la propiedad intelectual por el que fue condenada. Advierte el Tribunal de apelación que el agente de la policía que se personó en el locutorio confirmó que doña Cristina desconocía que tenía que tener una licencia de explotación comercial de los programas instalados en los ordenadores, <i>«que no sabía lo que era»</i>. Por ello, entiende la AP que concurre en el caso el error de prohibición como causa excluyente de responsabilidad. Recuerda, en este sentido, los requisitos del error de prohibición recogidos en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2004, conforme a la cual, el error de prohibición se encontraría <i>«en función del delito, su naturaleza y las condiciones culturales y personales del sujeto que lo sufre. Dentro de este último apartado deberán constar las condiciones psicológicas y cultura del agente, las posibilidades de recibir instrucción y asesoramiento o de acudir a medios que permitan conocer la trascendencia jurídica de su obrar»</i>. En este caso, concluye el Tribunal de apelación que no puede considerarse acreditado que doña Virginia conociera o pudiera sospechar que necesitaba una licencia de explotación comercial del software que utilizaba en los ordenadores puestos a disposición de los clientes; tampoco que se trate de una infracción cuya ilicitud se pueda considerar notoria, por lo que concurrirían en el caso los requisitos exigidos por la jurisprudencia para considerar de aplicación el error de prohibición recogido en el artículo 14.3 CP (m. s. Lorenzo).</p>

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 5 de febrero de 2016.</b>
PARTE	<b>Don Ildefonso (apelado) <i>contra</i> Ediciones Lengua de Trapo, S.L. (apelante).</b>
OBJETO	<b>Contrato de edición de obra literaria. Resolución por incumplimiento de obligaciones esenciales por el editor: procedencia. Indemnización por daños y perjuicios: improcedencia.</b>
FUENTE	<b>Aranzadi Civil. Marg. n.º 2016/863.</b>
RESUMEN	<p>Don Ildefonso, autor de la obra «Celda 211» suscribió en septiembre de 2003 un contrato de edición Ediciones Lengua de Trapo, S.L., en relación con dicha obra. Tras el incumplimiento de determinadas obligaciones derivadas de este contrato, don Ildefonso demandó a Ediciones Lengua de Trapo, S.L., al considerar que los incumplimientos cometidos por la editorial habían provocado la resolución del contrato de edición. Además de lo anterior, solicitó en primera instancia el cese de la conducta lesiva de Ediciones Lengua de Trapo, S.L. (suspensión de la explotación de la edición de la obra, impresión, distribución y venta; entrega de los ejemplares existentes e inutilización de los moldes e instrumentos destinados a la impresión y reproducción de aquella). Por último, también pidió que se condenase a la editorial a abonarle, en concepto de derechos de autor impagados, 3663,21 euros; y en concepto de daños y perjuicios, 13209,60 euros. El JM estimó íntegramente la demanda de don Ildefonso, declarando resuelto el contrato de edición en relación con la obra «Celda 211» por el incumplimiento de obligaciones esenciales por parte de Ediciones Lengua de Trapo, S.L.; y condenando a la editorial a pagar 3663,21 euros, en concepto de derechos de autor no abonados, más 13209,60 euros, en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Contra la resolución de primera instancia, Ediciones Lengua de Trapo, S.L. interpuso recurso de apelación. En primer lugar, solicitó en su escrito de recurso que se declarase la nulidad de las actuaciones con la consiguiente retroacción de las mismas al momento en que hubiese podido comparecer, al considerar que había sido defectuosamente emplazada, sin haberse agotado todos los recursos para su emplazamiento personal antes de acudir al emplazamiento por edictos. En este sentido, señaló que don Ildefonso disponía de información que hubiera permitido el emplazamiento sin necesidad de acudir a los edictos, ocultándolo al Juzgado, dado que conocía multitud de datos que hubieran facilitado su localización, haciendo incluso mención del correo electrónico. La AP desestima este primer</p>

motivo del recurso. Recuerda, en este sentido, que el Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente el especial deber de diligencia que pesa sobre los empresarios para velar por que su domicilio social no responda a una simple designación ficticia, sino que disponga de los medios precisos para ser destinataria de actos de comunicación. En consonancia con ello añade que Ediciones Lengua de Trapo, S. L. no puede pretender imponer determinadas exigencias a la otra parte e incluso al Tribunal de primera instancia habiendo ignorado las obligaciones que pesaban sobre ella. En segundo lugar, Ediciones Lengua de Trapo, S.L. denunció en su escrito de recurso la falta de motivación de la sentencia dictada en primera instancia, al no especificar el Juzgador las obligaciones derivadas del contrato de edición cuyo incumplimiento motivaría la resolución de dicho contrato. La AP rechaza igualmente este otro motivo del recurso, trayendo a colación que es doctrina consolidada que el derecho de los litigantes a una motivación jurídica *«no les faculta a exigir que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto y alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa, dado que es bastante con que se expongan las razones decisivas que permitan, en último término, la impugnación de la decisión»*. Añade a lo anterior que la ausencia en el procedimiento de Ediciones Lengua de Trapo, S.L. ha tenido en este sentido impacto en la actividad valorativa del JM pues, a falta de elementos de contradicción, el análisis efectuado se ciñó a determinar si las pruebas que se le presentaron resultaban válidas y brindaban sustento suficiente a los hechos que se señalaron como fundamento de la pretensión deducida. En tercer lugar, la apelante alegó en su recurso que el incumplimiento resolutorio del contrato de edición respondió a un error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de primera instancia. Por lo que respecta al incumplimiento de las obligaciones relativas al control de tirada, Ediciones Lengua de Trapo, S.L. entiende que de la documental aportada no se desprende que don Ildefonso no hubiese recibido en tiempo y forma la información relativa a las tiradas de las diferentes ediciones de la obra. Por otra parte, y en cuanto a la obligación de entregar a don Ildefonso con periodicidad anual un certificado con los datos relativos a la fabricación, venta y existencia de ejemplares, la apelante mantiene en su recurso que don Ildefonso nunca le había requerido la presentación de los justificantes relativos a los certificados de fabricación, distribución y existencias de ejemplares, como así se desprende de los correos electrónicos aportados. La AP desestima el recurso en este otro extremo. Advierte al respecto que las alegaciones efectuadas por Edicio-

nes Lengua de Trapo, S.L. no cubren todos los incumplimientos contractuales, de carácter esencial, que se le atribuyen en la sentencia del JM. Por ello, y en la medida en que la parte apelante no combate en su recurso todos los incumplimientos que se le imputan, la sentencia de primera instancia tiene que ser confirmada en este extremo. En cuarto y último lugar, y en cuanto a la indemnización por los daños y perjuicios fijada por el JM, Ediciones Lengua de Trapo, S.L. mantiene en su recurso que, tratándose de determinar las consecuencias de un incumplimiento contractual, los daños indemnizables deberían haber resultado probados, lo que no se produjo en primera instancia. Además de lo anterior, critica que el Juzgador de primera instancia haya dado cobijo al criterio con arreglo al cual don Ildefonso fijó en su escrito de demanda el importe reclamado por dicho concepto. La AP estima este motivo del recurso. Advierte al respecto que don Ildefonso identifica en la demanda el daño sufrido por el incumplimiento contractual de Ediciones Lengua de Trapo, S.L. con el porcentaje que representaría la retribución pactada a su favor calculado sobre el total de los ejemplares impresos, a pesar de que, según su propio escrito de demanda, (i) la medida del daño vendría dada por el importe de los ejemplares vendidos; (ii) asume que no todos los ejemplares que se imprimieron se vendieron; y (iii) no brinda ningún argumento para poder opinar que la falta de venta resulta achacable a la parte contraria. Por ello, la reclamación de don Ildefonso no puede ser acogida, siquiera como lucro cesante, que es a lo que, dada la falta de precisión en este extremo en el escrito de demanda, parece que se está apuntando. La AP estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Ediciones Lengua de Trapo, S. L., revocando la sentencia de primera instancia exclusivamente en materia de indemnización por daños y perjuicios (m. s. Lorenzo).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 11 de marzo de 2016.</b>
PARTES	<b>CEDRO (apelada) contra Copy Red, S.A. (apelante).</b>
OBJETO	<b>Reproducción de obras literarias sin autorización de los titulares de derechos en un establecimiento de reprografía ubicado en una Universidad. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: existencia. No aplicación del límite de cita ni de ilustración de la enseñanza. Legitimación activa de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Determinación de la indemnización. El carácter equitativo de las tarifas generales.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2016/95422.</b>

RESUMEN

Copy Red es una empresa que ha obtenido repetidamente la concesión de los servicios de reprografía de la Universidad Carlos III de Madrid. El 1 de agosto de 2000 suscribió con CEDRO un acuerdo de licencia para el fotocopiado de obras impresas. El 29 de julio de 2005 comunicó a CEDRO que terminaba su concesión con la Universidad y que, por tanto, no renovaba el acuerdo de licencia. No obstante, la Universidad volvió a contratar el servicio de copistería con Copy Red para el curso 2005/2006, durante el cual esta última ha desarrollado tal actividad de reproducción de obras sin licencia ni consentimiento alguno. CEDRO interpone demanda reclamando la indemnización correspondiente por la actividad ilícita. La demandada se opone alegando, en lo que aquí interesa: a) la falta de legitimación activa de CEDRO; b) la falta de prueba de la reproducción de obras protegidas; c) la aplicación de los límites previstos en los apartados 1 y 2 del entonces artículo 32 LPI; d) la nulidad de las tarifas de CEDRO por falta de equidad. El JM estimó plenamente la demanda, motivo por el cual Copy Red recurrió en apelación, donde vuelve a repetir las alegaciones ya señaladas. En cuanto a la primera, la Audiencia, tras reproducir la jurisprudencia sobre la legitimación de las entidades de gestión, concluye que existe en el caso de CEDRO. Respecto a la segunda alegación, señala Copy Red que lo fotocopiado eran compendios preparados por los distintos profesores de la Universidad, obras respecto de las cuales Copy Red debía presumir la autoría de tales profesores, de acuerdo con el artículo 6 LPI, y que, por tanto, la entrega del material conllevaba la autorización para su reproducción. Incluso afirma que, aun cuando en tales compilaciones o compendios docentes se contuvieran partes de otras obras, ello es una práctica común en el ámbito universitario. La Audiencia entiende que ha quedado demostrado que buena parte del material aportado en las pruebas se corresponde con copias de obras impresas. Añade que no resulta sostenible la alegación de Copy Red sobre que puede acogerse a la presunción del artículo 6 LPI, pues en algunos casos se reproducían obras literarias, con indicación de su autor y de la editorial del libro. En otros trabajos fotocopiados aparece directamente el nombre del autor, sin que Copy Red haya hecho siquiera el esfuerzo de intentar comprobar que la persona designada como autor en el trabajo fotocopiado fuese quien le entregó tal material para ese fin. Igualmente, entiende la Audiencia que el material no puede ser calificado de compendio, en el sentido del artículo 11 LPI, sino que son simples fragmentos extensos de libros y trabajos, sin ninguna clase de elaboración original que permita predicar

que estamos ante una obra derivada. Compendiar no es indicar que se fotocopie un libro de un número de página concreto a otro. Respecto al tercero de los motivos, señala Copy Red que su actuación estaría amparada en el límite de cita por dos razones: a) porque contaba con la autorización de los autores de los compendios para realizar la reproducción; b) porque se trata de material preparado para la docencia y amparado por la esfera de las explicaciones de cátedra de los distintos profesores que encargaron los trabajos de reproducción para sus alumnos. Sin embargo, la Audiencia no aplica el límite de cita por los siguientes motivos: 1) en la inmensa mayoría del material no coincide el nombre del profesor con el nombre del autor de la obra reproducida; 2) no hay una incorporación del fragmento de la obra ajena a una obra propia; 3) la cita durante una explicación en clase no exige la reproducción de las obras ajenas mediante la técnica de reprografía. Copy Red también considera aplicable el límite sobre ilustración de la enseñanza (art. 32.2 LPI), pues se trata de un servicio de reprografía de un centro docente público y su labor se hace para la exclusiva finalidad educativa. A juicio de la Audiencia, tampoco cabe aplicarlo porque: a) no estamos ante pequeños fragmentos de obras, sino ante capítulos enteros fotocopiados; b) en su mayor parte se trata de manuales universitarios o similares. En cuanto al cuarto de los motivos, alega Copy Red que las tarifas de CEDRO no son equitativas, por cobrar cantidades distintas a otras compañías concesionarias del servicio de reprografía de distintas universidades y por no haber negociado con asociación alguna tales tarifas. A este respecto, afirma la Audiencia que las tarifas que pretende aplicar CEDRO como criterio de liquidación de la indemnización del artículo 140 LPI, han sido validadas por la jurisprudencia en otras sentencias donde Copy Red ha sido también demandada (SSTS de 17 de mayo de 2010 y de 9 de enero de 2013). De hecho, llama la atención que Copy Red no pusiera objeción alguna sobre la equidad de las tarifas durante el tiempo que obtuvo la licencia para la reproducción de obras impresas, y que sí la denuncie, en cambio, cuando ha sido demandada como infractora. Finalmente, respecto a la determinación de la indemnización, la Audiencia aplica las tarifas generales, que establecen una cantidad por alumno matriculado en el curso correspondiente, utilizando CEDRO una bonificación del 25% con el fin de paliar la circunstancia de que no todos los estudiantes matriculados se favorecen del servicio de reprografía. En base a todos esto, la Audiencia desestima el recurso (s. L. Maza).

ÓRGANO	<b>Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15<sup>a</sup>).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 31 de marzo de 2016.</b>
PARTES	<b>Doña Tarsila (apelante) <i>contra</i> SGAE (apelada).</b>
OBJETO	<b>Extravío de partituras entregadas en depósito a una entidad de gestión. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. El carácter meramente administrativo del depósito de obras en las entidades de gestión de derechos.</b>
FUENTE	<b>Aranzadi Civil. Marg. n.º 2016/939.</b>
RESUMEN	<p>Doña Tarsila interpuso demanda contra SGAE solicitando que se declarara que la demandada había extraviado 16 de las 22 partituras que en su día depositó don Miguel, padre de la actora, en las oficinas de SGAE y que se declarara el incumplimiento por parte de ésta de sus obligaciones de custodia y administración, así como se la condenara al pago de una indemnización por daños patrimoniales y morales. Don Miguel era un compositor que, desde 1933, había registrado en SGAE sus composiciones, iniciando con ello, a juicio de la actora, una relación de prestación de servicios que ha incumplido la demandada, al no haberle dado cuenta de las obras extraviadas. La entidad de gestión alega que el autor no entregaba a la entidad en depósito la partitura, ya que los derechos que gestiona son independientes del soporte físico en el que se materializa la obra y que el registro en SGAE es de carácter administrativo sin más. El JM consideró que no existía propiamente un depósito obligatorio de las obras, razón por la que no existió incumplimiento alguno de sus obligaciones contractuales por parte de la demandada. De ahí que desestimara la demanda. En apelación, doña Tarsila insiste en sus pretensiones. Añade, además, que el artículo 14.8 de los Estatutos de SGAE establece la obligación de registro en la entidad, lo que a su vez presupone el depósito de la propia obra, y que la función de la entidad no es sólo la gestión de los derechos, sino también la preservación de la obra, obligación que ha incumplido. La Audiencia confirma la sentencia de primera instancia. Señala que la relación entre el autor y SGAE no es la propia de un contrato de depósito ni de prestación de servicios, sino una relación típica entre cualquier autor y la entidad de gestión que, por ministerio de la ley, se encarga únicamente de la gestión de los derechos. Resulta irrelevante si SGAE llegó a recibir materialmente un ejemplar o una copia de la obra y la forma en que haya podido velar por el mismo, pues no tiene una obligación de custodiarlo. Por tanto, la pérdida o extravío no da derecho a la obtención de indemnización alguna. De ahí que la Audiencia acabe desestimando el recurso (s. L. Maza).</p>

## 3. OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES.

ÓRGANO	<b>Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Valladolid.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 18 de diciembre de 2015.</b>
PARTE	<b>Doña Cristina (demandante) <i>contra</i> don Gerónimo, don Melchor y doña Mercedes (demandados).</b>
OBJETO	<b>Plagio de un proyecto de Fin de Carrera y de un proyecto de Fin de Máster: inexistencia. Infracción de los derechos de propiedad intelectual: inexistencia. El requisito de la originalidad: no concurrencia. Indemnización por daños morales: improcedencia.</b>
FUENTE	<b>Westlaw. JUR 2016/87036.</b>
RESUMEN	<p>Doña Cristina realizó en el año 2010 su proyecto de Fin de Carrera, titulado «Desarrollo del modelo de competencias del Director de acuerdo al modelo ICB 3.0 de IPMA», bajo la dirección de don Gerónimo, siendo el objeto del mismo la certificación de gestión de proyectos con el fin de elaborar un manual de ayuda a la certificación que permitiera adquirir las competencias de IPMA (International Project Management Association) en gestión de proyectos. Este trabajo fue objeto de publicación por la Universidad de Valladolid. Paralelamente al desarrollo de su proyecto de Fin de Carrera, fue alumna del Máster en Dirección de Proyectos, en el Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Valladolid, dirigido por don Gerónimo y don Melchor, quienes también impartían docencia. Finalizados los estudios de posgrado, doña Cristina realizó el proyecto de Fin de Máster bajo el título «Desarrollo de las competencias contextuales para la dirección de proyectos», publicado en el año 2011 por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid y editado por INSISOC. Debido a que tuvo conocimiento de que don Gerónimo, don Melchor y doña Mercedes habían puesto a la venta un manual con el título «Certificación IPMA-4ALC Manual de preparación», editado por INSISOC y BPMSAT, doña Cristina demandó a los tres coautores, al considerar que con la publicación de dicho libro habían vulnerado sus derechos de propiedad intelectual con lo que constituía, a su juicio, un plagio de sus proyectos de Fin de Carrera y de Fin de Máster. Solicitó en su escrito de demanda la publicación de la sentencia a cargo de don Gerónimo, don Melchor y doña Mercedes, una vez firme, en el diario El Norte de Castilla y El Mundo en su edición nacional; la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción; así como una indemnización por valor de 10000 euros en concepto de</p>

daños y perjuicios morales. Don Gerónimo, don Melchor y doña Mercedes contestaron a la demanda oponiéndose a la estimación de la misma. El JM desestima la demanda en su integridad, y ello al considerar que los trabajos de doña Cristina carecían de originalidad, tanto en cuanto a su contenido como en cuanto a la forma literaria de su expresión. Por lo que respecta a la ausencia de originalidad en el contenido, entiende el Juzgador que las declaraciones de los testigos, expertos conocedores de la materia, pusieron de manifiesto que la aportación de los trabajos de doña Cristina a lo que ya se conocía en el estado de la ciencia, sin menospreciar su meritoria labor recopilatoria, fue nula. Constituían, en este sentido, meros resúmenes que se limitaban a recoger ordenadamente las ideas y enseñanzas de terceros expresadas en manuales, en la bibliografía que le indicó su tutor y en los propios apuntes de las clases impartidas por don Gerónimo, don Melchor y doña Mercedes. Por otra parte, y respecto a la ausencia de originalidad en los proyectos de Fin de Carrera y de Fin de Máster en cuanto a la forma literaria o artística de su expresión, el JM indica que los trabajos compilatorios como las tesinas y los proyectos de Fin de Máster estarían amparados por los derechos de propiedad intelectual *ex* artículo 11 LPI, pudiendo ser objeto de infracción de la misma si lo que se produce es una copia de la forma literaria o artística en que se expresa. Cita la resolución, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2012, que mantiene el criterio de la originalidad no por razón del contenido sino por la forma literaria o artística de su expresión, concluyendo al respecto que los trabajos de doña Cristina no es que se inspiraran en la bibliografía que citaban, sino que suponían una transcripción literal de los mismos, usando los mismos ejemplos para ilustrar las mismas ideas, tablas y figuras coincidentes, que fueron las indicadas por el propio tutor para la elaboración de los trabajos. Por añadidura, indica el JM que tampoco se da la nota de originalidad en la ordenación sistemática de los textos, puesto que estaban dirigidos a adquirir las competencias precisas para la dirección de proyectos y obtener la certificación por IPMA, debiendo seguir necesariamente el orden de capítulos fijados por el libro NCB/ICB Bases para la competencia en dirección de proyectos (m. s. Lorenzo).

## II. UNIÓN EUROPEA

ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Sala Primera).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 21 de abril de 2016, asunto C-572/14.</b>
PARTES	<b>Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH contra Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH y Amazon Media Sàrl.</b>
OBJETO	<b>Determinación de la competencia judicial internacional. Concepto de materia delictual o cuasidelictual. Demanda de pago de las cuantías debidas en concepto de compensación equitativa por copia privada. Sistema austriaco de pago de la compensación equitativa. Características de la compensación equitativa. Sujetos obligados al pago. Derecho de gestión colectiva obligatoria en el ordenamiento austriaco. Competencia del tribunal del país en el que surge la obligación de pago de la compensación, esto es, en el país en el que se ponen a disposición de los usuarios equipos, soportes o aparatos de reproducción de obras protegidas por el derecho de autor.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	<p>La petición de cuestión prejudicial se plantea en el seno de un litigio que enfrentaba a la entidad de gestión austriaca Austro-Mechana con Amazon. El domicilio de Amazon está situado en Luxemburgo y en Alemania y pertenece a un grupo internacional que vende productos a través de Internet, entre ellos soportes de grabación susceptibles de almacenar copias de obras y prestaciones protegidas. Con su demanda, Austro-Mechana no reprocha a Amazon que ponga en circulación soportes de grabación en el territorio austriaco, sino que incumpla la obligación de pagar la compensación que le corresponde en virtud de la UrhG. Según Austro-Mechana, Amazon realiza la primera puesta en circulación de dichos soportes en Austria, por lo que está obligada al pago de la compensación equitativa en este país. La demanda es desestimada por el tribunal de primera instancia austriaco, por entender que carece de competencia internacional para decidir sobre ésta. La desestimación de la acción fue confirmada en apelación. Cuando el asunto llega al Tribunal Supremo austriaco, este órgano plantea una cuestión prejudicial con la que cuestiona si el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en la «materia delictual o cuasidelictual»,</p>

citada en esta norma, una demanda para la condena al pago de una compensación como la que es objeto del litigio principal, debida en virtud de una normativa nacional que regula el límite de la copia privada. El Tribunal de Justicia contesta afirmativamente. Comienza recordando el carácter imperativo de la regulación de la remuneración equitativa para aquellos Estados miembros que hubieran decidido incorporar a sus ordenamientos nacionales la excepción de copia privada regulada en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29. La Directiva 2001/29 deja libertad a los legisladores nacionales a la hora de determinar las personas que deben abonar esta compensación, así como de fijar la forma, las modalidades y la cuantía de ésta. La Directiva impone en este sentido una obligación de resultado al Estado miembro que regula la excepción de copia privada en su Derecho nacional: el Estado queda obligado a garantizar, con arreglo a su competencia territorial, la percepción efectiva de la compensación equitativa como indemnización del perjuicio sufrido por los titulares del derecho de reproducción exclusivo a consecuencia de la reproducción de obras protegidas efectuada por usuarios finales que residen en el territorio de dicho Estado. Si bien el Tribunal de Justicia ha entendido que la reparación del perjuicio causado al titular del derecho de reproducción exclusivo incumbe en principio a la persona que ha causado ese perjuicio, también ha reconocido no obstante que, dadas las dificultades prácticas para identificar a los usuarios privados y obligarles a indemnizar a los titulares del derecho de reproducción exclusivo por el perjuicio que les causan, los Estados miembros tienen la facultad de establecer, al objeto de financiar la compensación equitativa, un «canon por copia privada» a cargo, no de los particulares interesados, sino de quienes dispongan de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y que los pongan a disposición de los particulares o les presten un servicio de reproducción. La repercusión de la compensación equitativa en el precio de esos equipos, aparatos y soportes de reproducción o en el precio del servicio de reproducción prestado, implica que quien soporta, en definitiva, la carga es el usuario privado que abona dicho precio, con lo que se alcanza un justo equilibrio cuando dicho usuario privado es el destinatario final. Éste es el caso del sistema vigente en Austria, que establece que el pago de la compensación esté a cargo de las personas que, desde un lugar situado en el territorio nacional o en el extranjero, con fines comerciales y a título oneroso, ponen en circulación soportes de grabación que pueden utilizarse para la reproducción, y determina que el acreedor de la com-

pensación sea una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, en este caso Austro-Mechana. En lo que atañe a la cuestión de si los tribunales austríacos son competentes para conocer de la demanda de Austro-Mechana para el pago de la compensación equitativa, el Tribunal de Justicia recuerda que, como excepción al principio fundamental enunciado en el artículo 2. 1 del Reglamento n.º 44/2001, que atribuye la competencia a los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio está domiciliado el demandado, el capítulo II, sección 2, del Reglamento regula la atribución de un cierto número de competencias especiales, entre las que se encuentra la mencionada su artículo 5, punto 3. Este precepto dispone que, en materia delictual o cuasidelictual, las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso. Esta regla se basa en la existencia de un vínculo de conexión particularmente estrecho entre la controversia y los tribunales del lugar en el que se ha producido o puede producirse el hecho dañoso, que justifica una atribución de competencia a esos tribunales por razones de buena administración de la justicia y de sustanciación adecuada del proceso, pues ello facilita la práctica de la prueba. El concepto de «materia delictual o cuasidelictual» comprende toda demanda con la que se pretenda exigir la responsabilidad del demandado y que no esté relacionada con la «materia contractual». La demanda de Austro-Mechana para el pago de la compensación equitativa no está relacionada con la «materia contractual», en el sentido del Reglamento n.º 44/2001, pues la compensación no surge de una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra y en la que se basa la acción del demandante. En efecto, la obligación de pago no fue libremente consentida por Amazon, sino que el Derecho austríaco se la impuso por poner en circulación, para fines comerciales y a título oneroso, unos soportes de grabación que pueden servir para reproducir obras u objetos protegidos. De la naturaleza indemnizatoria de la compensación equitativa se deduce que el hecho de que Austro-Mechana no haya percibido la compensación establecida en el artículo 42b de la UrhG constituye un hecho dañoso, en el sentido del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001, siendo irrelevante en este punto si la compensación debe abonarse directamente a los titulares del derecho de reproducción o a la sociedad de gestión colectiva que los representa, conforme al Derecho nacional (g. Minero).

NOTA	En sus conclusiones, dictadas el 17 de febrero de 2016, el Abogado General es especialmente ilustrativo a la hora de exponer los argumentos a favor de la decisión de subsumir una demanda de condena al pago de la compensación en el concepto de materia delictual o cuasidelictual. Para el Abogado General no cabe duda de que «un supuesto como el que nos ocupa pertenece al propio espíritu de la materia delictual, ya que una negativa a pagar la compensación prevista en el artículo 42b de la UrhG infringe la ley austríaca y causa un daño a Austro-Mechana». Hecho que indirectamente afecta a los titulares del derecho de reproducción, toda vez que el derecho al cobro de la compensación equitativa por copia privada es un derecho de gestión colectiva obligatoria en el ordenamiento austríaco, conforme al artículo 42b de la UrhG (g. Minero).
ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Gran Sala).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 31 de mayo de 2016, asunto C-117/15.</b>
PARTES	<b>Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH <i>contra</i> Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA).</b>
OBJETO	<b>Comunicación de obras protegidas mediante aparatos de televisión ubicados en salas de espera y salas de ejercicio de un centro de rehabilitación. Cumplimiento acumulativo de los requisitos de comunicación al público y del carácter novedoso del público. Sentido del criterio del carácter lucrativo. Necesidad de interpretación uniforme del concepto de comunicación al público contenido en las Directivas 2001/29 y 2006/115.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	La cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Regional Civil y Penal de Colonia, Alemania, trae causa de un litigio surgido entre Reha Training, sociedad que explota un centro de rehabilitación, y GEMA, sociedad encargada de la gestión colectiva de los derechos de autor en el ámbito musical en Alemania, relativo a la negativa a atender la solicitud de esta última por parte de Reha Training de pagar el canon por los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor correspondiente a la puesta a disposición de obras protegidas en el citado centro de rehabilitación (salas de espera y salas de ejercicio) mediante aparatos de televisión. GEMA había facturado a Reha Training las cantidades que a su juicio la mercantil debía, sobre la base de las tarifas vigentes, en concepto de puesta a disposición de dichas emisiones. Al no obtener el pago, solicitó ante tribunal alemán la condena al abono de esa cantidad. Dicha reclamación

fue estimada. La mercantil interpone un recurso de apelación. El tribunal que conoce del recurso plantea cuestión prejudicial. Mediante sus tres primeras cuestiones prejudiciales, que el tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza conjuntamente, el órgano jurisdiccional alemán solicita que se dilucide si en un caso como el del litigio principal, en el que se alega que la difusión de emisiones de televisión mediante aparatos de televisión instalados por el explotador de un centro de rehabilitación en sus dependencias afecta a los derechos de autor y a los derechos protegidos de un gran número de interesados, en particular compositores, letristas y editores musicales, pero también artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y autores de textos y sus editores, se puede afirmar que existe un acto de comunicación al público tanto en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 como a la luz del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115. El Tribunal de Justicia contesta afirmativamente. Habida cuenta de las exigencias de unidad y de coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, los conceptos empleados por las Directivas 2001/29 y 2006/115 deben tener el mismo significado, salvo que el legislador de la Unión haya expresado una voluntad diferente en un contexto legislativo preciso. Es cierto que de la comparación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 y del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 se desprende que el concepto de «comunicación al público», que figura en estas disposiciones, se utiliza en contextos que no son idénticos y persigue objetivos que, aunque sean similares, son parcialmente divergentes —el artículo 3.1 de la Directiva 2001/29 regula el derecho de los autores a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras en Internet, mientras que el artículo 8.2 de la Directiva 2006/115 regula la remuneración equitativa y única a pagar a artistas y productores de fonogramas por la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público del fonograma—, pero de ello no se desprende la voluntad del legislador europeo de conferir dos sentidos diferenciados. Seguidamente, el Tribunal de Justicia recuerda los criterios a aplicar a la hora de apreciar la existencia de una comunicación al público. Criterios que califica de complementarios los unos de los otros, a la vez que llama la atención sobre la variación del grado de intensidad que pueda aplicarse en cada supuesto concreto, pero debiendo en todo caso conferir una interpretación amplia del concepto. Se compone de dos elementos cumulativos: un «acto de comunicación» de una obra y la comunicación de ésta a un «público». Es «acto de comunicación» toda transmi-

sión de las obras protegidas, con independencia del medio o del proceso técnico utilizado. El concepto de «público» hace referencia a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica, además, un número considerable de personas que acceden a la obra de manera simultánea o sucesiva, que supere un umbral mínimo, quedando excluida la comunicación realizada a determinados individuos pertenecientes a un grupo privado, así como los supuestos en los que la comunicación se realiza para una pluralidad de personas interesadas demasiado pequeña o incluso insignificante. Finalmente, éste debe ser un público nuevo, no tenido en cuenta por los titulares de derechos sobre las obras protegidas cuando autorizaron su utilización para la comunicación al público de origen. Quienes explotan un restaurante, un hotel o un establecimiento termal realizan un acto de comunicación al público cuando transmiten deliberadamente a su clientela obras protegidas mediante la distribución voluntaria de una señal a través de receptores de televisión o de radio que han instalado en su establecimiento. Estas situaciones resultan plenamente comparables a la situación controvertida en el litigio que dio origen a esta cuestión prejudicial. Los pacientes del centro de rehabilitación son personas en general, en un número que supera el umbral mínimo, pues se ubican de manera simultánea, en diferentes lugares del establecimiento. Además, se trata de un público nuevo, toda vez que los pacientes no podrían, en principio, disfrutar de las obras difundidas sin la intervención en ese sentido del explotador del centro. Finalmente, y en lo que al carácter lucrativo se refiere, tras reconocer el Tribunal de Justicia que éste es un dato no determinante y únicamente relevante a efectos indemnizatorios —esto es, a la hora de determinar la cuantía de la remuneración debida eventualmente por la difusión realizada—, afirma que la comunicación al público realizada ofrece una distracción a los pacientes de un centro de rehabilitación y es por ello una ventaja competitiva, en el sentido de una prestación de servicios adicional con un impacto favorable en la categoría y el atractivo del establecimiento (g. *Minero*).

NOTA

Véanse las conclusiones presentadas por el Abogado General Yves Bot el 23 de febrero de 2016, que son seguidas en lo esencial por el Tribunal de Justicia. En el texto de la sentencia comentada, el Tribunal de Justicia reconoce la existencia de contradicciones o, por lo menos, la aplicación de criterios diferenciados, en sus resoluciones anteriores. El contenido de esta resolución se contrapone a la sentencia de 15 de marzo de 2012, C-135/10, en el asunto *Del Corso* (apartados 97 y 98) (g. *Minero*).

ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Sala Cuarta).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 9 de junio de 2016, asunto C-470/14.</b>
PARTES	<b>Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) contra Administración del Estado y Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (Ametic).</b>
OBJETO	<b>Excepción de copia privada. Carácter no imperativo para Estados miembros. Sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Determinación de la cuantía de la compensación. Falta de armonización de los sistemas de financiación. Carácter indemnizatorio del perjuicio causado a los titulares de derechos de propiedad intelectual. Exclusión de las personas jurídicas de la excepción de copia privada. Falta de exclusión de las personas jurídicas del cálculo de la financiación. Imposibilidad de asegurar que el coste de la compensación equitativa sea soportado por los usuarios de copias privadas. Falta de compatibilidad con la Directiva 2001/29.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	Las entidades de gestión colectiva españolas EGEDA, DAMA y VEGAP interpusieron un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al objeto de obtener la anulación del Real Decreto 1657/2012, vigente en España desde el 8 de diciembre de 2012, por el que se regula el sistema de financiación de la competencia equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Dicho tribunal autorizó posteriormente a intervenir a AISGE, AGEDI, CEDRO, AIE y SGAE. Los demandantes sostienen la incompatibilidad de la norma reglamentaria española con el artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29, al entender que la norma europea exige que el pago de la compensación sea soportado, en última instancia, por las personas físicas que originaron el perjuicio que tal copia privada causa a su derecho exclusivo de reproducción, mientras que la norma española dispone que la compensación sea sufragada por todos los contribuyentes, y no garantiza, según los demandantes, el carácter equitativo de la mencionada compensación. Con su primera cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo pregunta si es conforme con la norma europea un sistema de compensación equitativa sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado

que no asegure que el coste de la compensación equitativa sea soportado por los usuarios de copias privadas. Con su segunda cuestión, en caso de respuesta afirmativa, se pregunta si existe conformidad con la norma europea cuando la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales del Estado a la compensación equitativa, aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, se fije dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio. El Tribunal de Justicia da una respuesta negativa a la primera cuestión, por lo que no sigue con el análisis de la segunda. Empieza llamando la atención sobre el carácter dispositivo de la regulación de la excepción de copia privada, junto con la obligación para el Estado miembro que decida implementar esta excepción en su ordenamiento jurídico de regular una compensación equitativa a favor de los titulares de derechos, que compense el perjuicio generado por la excepción, debiendo ese Estado miembro garantizar la percepción efectiva de la indemnización. Con todo, la armonización llevada a cabo del sistema de compensación es reducida, teniendo los Estados miembros una amplia libertad para determinar los parámetros tenidos en cuenta para la cuantificación de la compensación en su Derecho interno. Por tanto, no se puede considerar que la Directiva se oponga, por principio, a que los Estados miembros que han optado por introducir la excepción de copia privada decidan establecer en dicho marco un sistema de compensación equitativa que no esté financiada con un canon, sino por sus Presupuestos Generales. A continuación, el Tribunal de Justicia recuerda su jurisprudencia en la que afirmaba la exclusión de las personas jurídicas de la excepción de copia privada y la consecuencia de ello: la necesidad de que dichas personas jurídicas obtengan autorización previa de los titulares de derechos sobre las obras o prestaciones de que se trate para poder realizar reproducciones de éstas. Es por ello que las personas jurídicas no pueden, en ningún caso, ser en último término deudoras efectivas del pago de la compensación equitativa, tanto en supuestos en los que dicho pago se sufraga mediante un sistema de canon como en los casos en los que se lleva a cabo con cargo a los Presupuestos Generales. Por tanto, no sería conforme con la Directiva un sistema como el español, en el que no existe una afectación de ingresos concretos, como podrían ser los procedentes de un tributo específico, a gastos determinados, sino que la partida presupuestaria destinada al pago de la compensación equitativa se alimenta de la totalidad de los recursos con los que cuentan los Presupuestos Generales y, por tanto, de todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas, sin que

exista un mecanismo de exención de las personas jurídicas o un sistema de devolución de la contribución realizada. Por ello, este sistema de compensación no puede garantizar que el coste de dicha compensación sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas, incumpliendo, pues, las exigencias dimanadas de la norma europea (g. Minero).

NOTA En sus conclusiones, presentadas con fecha de 19 de enero de 2016, el Abogado General Maciej Szpunar ofrecía una respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español, seguida de una respuesta negativa a la segunda. Sostenía que la Directiva 2001/29 no se opone a que la compensación equitativa por copia privada se financie con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, seguidamente, afirmaba que no se garantiza la conformidad con la norma europea cuando la compensación se establece a priori y de manera rígida en un límite que no tenga suficientemente en cuenta el importe del perjuicio sufrido por los titulares de los derechos, tal y como se estima según las reglas aplicables en la materia en Derecho interno. La cuantía de la compensación equitativa debe calcularse necesariamente sobre la base del perjuicio estimado. Las previsiones de las partidas del gasto del presupuesto deben realizarse con anterioridad, si bien sobre la base de datos precisos y fiables. El Abogado General sostiene que el principio de la sana política presupuestaria exigía al legislador nacional haber llevado a cabo un estudio antes de la modificación del sistema de financiación de la compensación equitativa, de manera que las autoridades españolas hubiesen conocido de manera efectiva los importes necesarios para garantizar una compensación equitativa antes de aprobar una normativa como la vigente en España. Entre otros aspectos, el Abogado General tiene en cuenta los datos proporcionados por las entidades de gestión sobre las cantidades abonadas a los titulares en concepto de compensación equitativa antes y después de la reforma normativa que supuso que ésta pasara a ser sufragada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (g. Minero).

ÓRGANO **Tribunal de Justicia (Sala Séptima) (I).**  
 RESOLUCIÓN **Sentencia de 22 de junio de 2016, asunto C-419/15.**  
 PARTES **Thomas Philipps GmbH & Co. KG contra Grüne Welle Vertriebs GmbH.**  
 OBJETO **Licencia de un modelo comunitario. Falta de inscripción registral de la licencia. Posibilidad de que el licenciataro ejercite acciones por infracción de los derechos sobre el**

**modelo comunitario. Reclamación por el licenciatario de indemnización por los daños y perjuicios sufridos, bien cuando el licenciatario participa en la acción por infracción interpuesta por el titular del derecho, bien cuando el licenciatario no exclusivo ejercita él mismo la acción por infracción con consentimiento del titular o bien cuando el licenciatario exclusivo ejercita por sí mismo la acción, sin consentimiento del titular.**

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

RESUMEN Grüne Welle Vertriebs es titular de una licencia exclusiva para Alemania relativa a un modelo comunitario de bolas de lavado registrado. Dicha licencia no está inscrita en el Registro de dibujos y modelos comunitarios. Entre los artículos promocionales distribuidos por Thomas Philipps se encuentra una bola de lavado denominada «bola para lavadora con granulado cerámico». La primera compañía requiere a la segunda el cese de la distribución del producto, por entender que se trata de una falsificación del modelo comunitario de bolas de lavado registrado. El órgano jurisdiccional de primera instancia declaró responsable a Thomas Philipps y estimó que la demandante había demostrado estar facultada para ejercitar en su propio nombre la acción de indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, el tribunal de segunda instancia plantea cuestión prejudicial para tratar de resolver sus dudas sobre la interpretación del Reglamento n.º 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En primer lugar, el tribunal alemán pregunta si el artículo 33, apartado 2, primera frase, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario no puede ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario registrado objeto de la licencia si ésta no ha sido inscrita en el Registro. El TJUE responde negativamente. Leída aisladamente, la frase sobre la que versa la cuestión prejudicial podría interpretarse en el sentido de que, si la licencia no se ha inscrito en el Registro, el licenciatario no puede hacer valer frente a terceros, incluido quien falsifique el dibujo o modelo, los derechos conferidos por ella. Sin embargo, conforme al contexto en el que se enmarca esta norma, teniendo en cuenta las frases y apartados siguientes de este precepto, así como del artículo que le precede, se puede inferir que el derecho del licenciatario a interponer una acción por infracción de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario sólo está supeditado, sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, al consentimiento del titular de dicho dibujo o modelo. No se prevé en esta norma una disposición

análoga a la del artículo 28, letra b), de ese mismo Reglamento, según el cual «hasta tanto la cesión no haya sido inscrita en el Registro, el cesionario no podrá invocar los derechos dimanantes del registro del dibujo o modelo comunitario». Dado que la finalidad del precepto cuya interpretación se cuestiona es la de proteger a quien tiene o puede tener derechos sobre un dibujo o modelo comunitario en cuanto objeto de propiedad, la exigencia de inscripción registral de la licencia del derecho para el ejercicio de acciones judiciales no se aplica a una situación como la del litigio principal en la que el licenciataria acusa a un tercero de haber falsificado el dibujo o modelo y de haber vulnerado con ello los derechos conferidos por el dibujo o modelo comunitario registrado. Con su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 32, apartado 3, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el licenciataria puede, en el contexto de una acción por infracción de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario interpuesta por él con arreglo a dicha disposición, reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. El TJUE responde afirmativamente. Mientras que el artículo 32, apartado 4, del Reglamento establece que, a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, el licenciataria estará facultado para participar en la acción por infracción interpuesta por el titular del dibujo o modelo comunitario, el apartado 3 de este precepto no precisa si el licenciataria puede reclamar el resarcimiento de tales daños y perjuicios cuando él mismo ejercita la acción por infracción a la que se hace referencia en dicha disposición. Sin embargo, estas normas deben interpretarse conjuntamente. El licenciataria puede solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos participando en la acción por infracción interpuesta por el titular del dibujo o del modelo comunitario, pero nada impide que pueda hacerlo también cuando él mismo ejercita la acción por infracción con el consentimiento del titular del dibujo o del modelo comunitario o, si es licenciataria exclusivo, sin dicho consentimiento en caso de que el titular no actúe después de habersele instado a hacerlo. Este sistema no sería coherente si el licenciataria sólo pudiese defender sus propios intereses participando en el procedimiento iniciado por el titular del dibujo o del modelo comunitario cuando sí puede actuar él solo por vía de acción con el consentimiento del titular para defender sus intereses comunes. Prohibir al licenciataria actuar para reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que él mismo ha sufrido le haría depender totalmente del titular del dibujo o modelo comunitario para

obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, lo cual, en caso de que el titular no actúe, sería perjudicial para el ejercicio de esos mismos derechos y, por ello, contrario al objetivo del Reglamento consistente en dotar al licenciatario de vías procesales para actuar contra la infracción y para defender así los derechos que se le han concedido (g. Minero).

ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Sala Séptima) (II).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 22 de junio de 2016, asunto C-218/15.</b>
PARTES	<b>Irina Nikolajeva <i>contra</i> Multi Protect OÜ.</b>
OBJETO	<b>Aplicación de reglas procesales nacionales que obligan al tribunal de marcas a abstenerse de prohibir la continuación de la violación de marca no solicitada por el titular. Derecho del titular de la marca a solicitar una indemnización razonable por hechos ocurridos entre la publicación de la solicitud de la marca y la publicación de su registro. Solicitud tras publicación del registro de la marca. Protección más limitada que la tutela del titular de la marca tras su registro. Indemnización reducida. Exclusión de indemnización de daño moral.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>

RESUMEN	<p>La Sra. Nikolajeva es titular de la marca denominativa de la Unión HolzProf, cuyo registro se publicó en septiembre de 2010, si bien había sido solicitado en abril de ese año. El día de la solicitud de registro, la Sra. Nikolajeva celebra un contrato de licencia en virtud del cual otorgó a Holz Prof OÜ el derecho a utilizar su marca a cambio del pago de un canon mensual. Tras ello, demanda a la empresa licenciataria, por entender que había utilizado su marca de manera ilícita durante el período comprendido entre mayo de 2010 y octubre de 2011, al utilizar un signo idéntico a dicha marca como término de búsqueda oculto en un sitio web accesible a través de Internet. La demandante solicita que se declare la existencia de una violación de marca, pero no así la prohibición de la continuación de los actos de violación. Asimismo, se solicita el pago de 22.791 euros en concepto de compensación por la ventaja obtenida indebidamente por medio de la violación de marca alegada, importe calculado multiplicando la duración de la violación, esto es un período total de 17 meses y 25 días, por el importe del canon mensual establecido en el contrato de licencia de que se trata. A ello se suma la pretensión del resarcimiento del perjuicio no patrimonial que alegaba haber sufrido, por el importe que determine el tribunal, en atención a los daños psíquicos sufridos. El tribunal de primera instancia</p>
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de Estonia pregunta si el artículo 102, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que, como tribunal de marcas de la Unión, el órgano jurisdiccional está obligado a dictar una resolución para prohibir la continuación de los actos de violación, pese a que, en su demanda, la demandante no solicitó que se impusiese esa prohibición, y tampoco invocó una violación del derecho exclusivo otorgado por su marca con posterioridad a octubre de 2011, sino que se limitó a solicitar que se declarase la existencia de violaciones de la marca durante un período anterior a esa fecha. El Tribunal de Justicia entiende que la citada norma europea no se opone a que, en aplicación de determinados principios de Derecho nacional en materia procesal —los principios dispositivo y *ne ultra petita* recogidos en la ley de enjuiciamiento civil de Estonia—, un tribunal de marcas de la Unión Europea se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de la marca, debido a que el titular de la marca afectada no ha presentado una solicitud en ese sentido ante dicho tribunal. Ello porque, de conformidad con el artículo 101, apartado 3, del Reglamento europeo, el tribunal de marcas de la Unión aplicará, salvo que dicho Reglamento disponga otra cosa, las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal y en este punto la norma europea no dispone otra cosa, luego habrán de aplicarse los principios procesales previstos en la normativa nacional. En segundo lugar, el tribunal nacional pregunta si el artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento europeo debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca de la Unión pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata y, por otra parte, si, tratándose de hechos de terceros posteriores a la publicación de la solicitud de registro de esa marca, pero anteriores a la publicación de su registro, el concepto de «indemnización razonable» que figura en ese precepto abarca la indemnización por daños y perjuicios dirigida a reparar la totalidad del daño sufrido por su titular, incluida la reclamación del valor normal obtenido por el tercero de la utilización de dicha marca y la indemnización del daño moral sufrido. De la afirmación contenida en el artículo 9, apartado 3, primera frase, del Reglamento, sobre la posibilidad de oponer a terceros el derecho conferido por la marca de la Unión solamente a partir de la publicación del registro de la marca de que se trate se infiere que el dere-

cho exclusivo que confiere a su titular la marca de la Unión únicamente puede referirse a hechos de terceros posteriores al registro de esa marca. Sin embargo, esta norma sí prevé el derecho a una «indemnización razonable» por hechos que tuvieran lugar en el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de publicación de su registro, cuando los hechos en cuestión hubiesen quedado prohibidos de haberse producido tras la fecha del registro y la indemnización se solicite tras la publicación del registro de la marca. Teniendo en cuenta el carácter excepcional del derecho a la indemnización razonable, el concepto no se puede interpretar de manera extensa, por lo que debe entenderse que no puede exigirse ninguna indemnización en virtud de dicha norma por hechos que se produzcan con anterioridad a la publicación de la solicitud de registro de la marca. La protección que adopta la forma de una «indemnización razonable», a efectos de esta norma, debe, por su naturaleza, ser más limitada que la protección de la que disfruta el titular de una marca por hechos posteriores a la fecha de registro de ésta, dado que el interés a proteger en virtud de una solicitud de marca es inferior a aquel del que debe disfrutar la marca tras su registro. Por ello, la indemnización regulada en el artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento debe tener un alcance menor que la indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el titular de una marca de la Unión en concepto de perjuicio causado por una violación de marca. A la hora de cuantificar esa indemnización, el Tribunal de Justicia sostiene que no puede ser superior a la indemnización prevista en el apartado segundo del artículo 13 de la Directiva 2004/48, esto es, a la indemnización relativa a actividades de violación no cometidas a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, que, a diferencia de las previstas en el apartado primero de este artículo 13 de la Directiva, sólo permite la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que puedan ser preestablecidos, esto es, los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros por la utilización de esa marca durante ese período, pero no así la recuperación del daño moral (g. Minero).

NOTA

En sus conclusiones, presentadas el 21 de abril de 2016, el Abogado General Melchior Wathelet también enfatizó el hecho de que no podrá exigirse una indemnización razonable en virtud del artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento por hechos anteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria, así como el menor alcance que la «indemnización razonable» ha de tener, en comparación con la

indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el titular de una marca de la Unión por actos de violación de marca posteriores a la publicación del registro de esa marca (g. Minero).

ÓRGANO	<b>Tribunal de Justicia (Sala Segunda).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 7 de julio de 2016, asunto C-494/15.</b>
PARTES	<b>Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA y Burberry Ltd <i>contra</i> Delta Center a.s.</b>
OBJETO	<b>Interpretación del concepto de intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual. Aplicación al mercado electrónico y al mercado físico. Aplicación del concepto de intermediario al arrendatario de un mercado físico que subarrenda los puestos de venta. Igualdad de las condiciones que debe cumplir el requerimiento judicial dirigido contra el intermediario de un mercado electrónico y el intermediario de un mercado físico.</b>
FUENTE	<b><a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a></b>
RESUMEN	<p>La petición de cuestión prejudicial se plantea en un litigio entre Delta Center, como arrendataria de puestos de venta situados en el mercado cubierto de Praga, y una serie de compañías mercantiles que fabrican y distribuyen productos de marca. Los segundos han observado que en el citado mercado se venden falsificaciones de sus productos, por lo que interponen una demanda contra Delta Center, en la que solicitan que se abstenga de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento con personas cuyo comportamiento haya sido objeto de una resolución firme declarándolo constitutivo de infracción o riesgo de infracción de derechos de marcas y solicitando que se abstenga de celebrar contratos entre cuyas cláusulas no se incluya la obligación del comerciante de abstenerse de infringir derechos de propiedad intelectual. En primera y segunda instancia se desestiman las peticiones de los demandantes. El Tribunal Supremo checo considera que el litigio debe resolverse teniendo en cuenta la interpretación de la tercera frase del artículo 11 de la Directiva 2004/48 y pregunta al TJUE si la interpretación que éste llevó a cabo de la citada norma en su sentencia de 12 de julio de 2011, en el asunto L’Oreal y otros, C-324/09, sobre infracciones de derechos de propiedad intelectual en un mercado electrónico es aplicable o no a un mercado físico. El Tribunal de Justicia comienza llamando la atención sobre el objetivo de la tercera frase del artículo 11 de</p>

la Directiva: obligar a los Estados miembros a garantizar que el intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual pueda estar obligado, con independencia de su propia responsabilidad en los hechos controvertidos, a adoptar medidas al objeto de que cesen o de prevenir las infracciones. El Tribunal de Justicia ya había venido declarando que, para considerar que un operador económico está incluido en la condición de intermediario debe demostrarse que presta un servicio que puede ser utilizado por una o varias personas para infringir derechos de propiedad intelectual, pero no se exige que mantenga una relación particular con esas personas. Por tanto, un operador que presta a terceros un servicio de arrendamiento o de subarrendamiento de puestos en un mercado, gracias al cual éstos tienen acceso a ese mercado y ponen a la venta en él mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca, debe calificarse de intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual. El hecho de que la puesta a disposición de puestos de venta se refiera a un mercado electrónico o a un mercado físico carece de relevancia, pues de la Directiva 2004/48 no se desprende que su ámbito de aplicación se limite al comercio electrónico, y del considerando 10 de ésta se desprende que su objetivo es garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior. Objetivo que se vería afectado si la obligación prevista en la tercera frase del artículo 11 de este cuerpo normativo no se aplicase al mercado físico. Como respuesta a la cuestión prejudicial, y como continuación a las anteriores afirmaciones, el Tribunal de Justicia sostiene que los requisitos a los que está sometido un requerimiento judicial dirigido a un intermediario que presta un servicio en el mercado físico son idénticos a los aplicables a los requerimientos judiciales que pueden dirigirse a los intermediarios en el mercado electrónico. Del artículo 3 de la Directiva 2004/48 se desprende que se exige —con carácter general y no limitado al entorno electrónico— que dichos requerimientos sean efectivos y disuasorios, equitativos, proporcionados y no excesivamente gravosos, con el fin de garantizar el justo equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y la inexistencia de obstáculos al comercio legítimo, lo que implica que no pueda exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes, pero sí que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante (g. *Minero*).

### III. ALEMANIA

#### 1. CASACIÓN

ÓRGANO	<b>Bundesgerichtshof.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 5 de noviembre de 2015, <i>Wagenfeld-Leuchte II</i> y <i>Marcel-Breuer-Möbel II</i>.</b>
OBJETO	<b>Derecho de distribución. Copias ilícitas de obras protegidas comercializadas entre el público alemán sin que la transferencia de la propiedad tenga lugar en Alemania. Interpretación del Derecho nacional conforme a la jurisprudencia del TJUE.</b>
FUENTE	<b>GRUR 2016, 487 y 490.</b>
RESUMEN	<p>Estas dos decisiones ponen punto final a una controversia surgida en Alemania a resultas de la decisión <i>Peek &amp; Cloppenburg/Cassina</i> (TJUE 17.4.2008, C-456/06, <i>Pe. i.</i> 2011, nº 37, p. 203) sobre el alcance del derecho de distribución. El TJUE había establecido que la noción de distribución en el sentido del artículo 4 de la Directiva 2001/29 supone una transferencia de la propiedad del objeto material que incorpora la obra protegida por el derecho de autor, contrariamente a la opinión predominante hasta entonces en el Derecho alemán, donde el derecho de distribución era concebido como una amplia prerrogativa que incluía el derecho de préstamo y de alquiler, y cuya afectación no estaba subordinada a la venta de un ejemplar de la obra protegida (comp. art. 19.1 TRLPI: «Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma»). Rápidamente se planteó la cuestión relativa a las consecuencias de tal interpretación restrictiva de la noción de distribución en el caso de que las copias ilícitas de las obras protegidas sean comercializadas entre el público alemán sin que la transferencia de la propiedad tenga lugar en Alemania. La cuestión no era sólo teórica, sino de una importancia práctica considerable en relación con el floreciente comercio de copias de obras de artes aplicadas (especialmente de diseñadores alemanes del periodo conocido como <i>Bauhaus</i>) por parte de empresas con sede en Italia, donde tales obras no estaban, durante mucho tiempo, protegidas por derechos de autor. Se planteaba especialmente la cuestión de si la simple publicidad destinada a consumidores alemanes suponía un atentado al</p>

derecho de distribución independientemente de la conclusión del contrato de venta, es decir, antes de toda transferencia de la propiedad. El tenor de la ley alemana sobre el derecho de autor, que define la distribución como «la puesta en circulación o la oferta al público» de ejemplares de la obra, llevaba a responder afirmativamente. La solución era, sin embargo, incierta en el Derecho de la Unión, en virtud de la jurisprudencia antes citada del TJUE y de la ausencia de definición de la noción de distribución en el artículo 4 de la Directiva 2001/29. La solución fue, no obstante, consagrada por el TJUE en su decisión *Dimensione/Knoll* (TJUE 13.5.2015, *Dimensione/Knoll*, C-516/13, *Pe. i.* n° 50, p. 109), que, atenuando el rigor de la sentencia *Cassina*, admite que la distribución engloba también los actos preparatorios de la venta desde el momento en que estos persiguen la transferencia de la propiedad. El Tribunal Federal alemán, en sus sentencias de 5 de noviembre de 2015, zanja definitivamente la controversia condenando por vulneración del derecho de distribución a la empresa italiana que había puesto a la venta, en su página web redactada en alemán y a través de anuncios publicitarios publicados en revistas alemanas, copias ilegales de muebles concebidos por Marcel Breuer y Ludwig Mies van der Rohe y lámparas diseñadas por Wilhelm Wagenfeld (a. Lucas-Schloetter, traducción libre a cargo de j. L. Richart).

ÓRGANO	<b>Bundesgerichtshof.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 26 de noviembre de 2015, <i>Störerhaftung des Access-Providers</i>.</b>
OBJETO	<b>Prestadores de servicios de intermediación. Medidas cautelares. Orden de bloqueo del acceso a una página web dirigida contra los prestadores de acceso a Internet.</b>
FUENTE	<b>GRUR 2016, 268.</b>
RESUMEN	Ante la imposibilidad de poder actuar contra los explotadores y alojadores de las páginas web ilícitas situadas en el extranjero, los titulares de derechos de autor y derechos afines tratan de conseguir, en los últimos años, que los proveedores de acceso a Internet bloqueen el acceso a los contenidos ilícitos. Tal medida de bloqueo, validada por el Tribunal de Justicia en el asunto <i>UPC Telekabel</i> (CJUE 27.3.2014, <i>Pe. i.</i> , n° 47, p. 129), es ordenada frecuentemente en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea sobre la base de las disposiciones de derecho nacional que transponen el artículo 8.3 de la Directiva 2001/29, el cual consagra la posibilidad para los titulares de derechos de actuar «contra los intermediarios a cuyos servicios recurra

un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor». En Alemania, en cambio, los jueces de fondo rehusaban sistemáticamente, hasta la decisión comentada, ordenar a los proveedores de acceso a Internet a proceder al bloqueo de páginas web, especialmente porque tal medida no está expresamente prevista por la ley alemana (v. OLG Hamburg y OLG Köln, *Pe. i.* 2014, n° 48, p. 126). Alemania es, en efecto, el único país de la Unión Europea que no ha transpuesto el artículo 8.3 de la Directiva 2001/29. En su sentencia de 26 de noviembre de 2015, el Tribunal Federal consagra la licitud en principio de las medidas de bloqueo, a las que el pronunciamiento, sin embargo, somete a condiciones draconianas. Es cierto que el tribunal rechaza el argumento de su ineficacia, estimando que pueden ser ordenadas, pese a las posibilidades de elusión, siempre que contribuyan a hacer más difícil el acceso a los contenidos ilícitos. Admite asimismo que la presencia de ciertos contenidos lícitos en la página web litigiosa no supone un obstáculo al bloqueo, en la medida en que predominan los contenidos ilícitos. Sin embargo, contrariamente a las soluciones consagradas particularmente en Francia, el Tribunal Federal alemán se pronuncia en favor de una estricta subsidiariedad: la orden dirigida a un prestador de acceso a Internet de bloquear el acceso a una página web sólo es concebible en el caso de que los titulares de derechos hayan fracasado en sus acciones contra el explotador de la página web y contra su alojador. En el caso concreto se excluye la medida por no haber llevado a cabo el demandado las investigaciones suficientes para identificar a estos últimos. La decisión no se pronuncia, pues, sobre la cuestión controvertida de saber quién, si los prestadores del servicio de acceso a Internet o los titulares de derechos, debe soportar la carga financiera de las medidas de bloqueo solicitadas. Aparte de las condiciones muy restrictivas a las que el Tribunal Federal somete las órdenes dirigidas a los proveedores de acceso, la decisión también llama la atención en cuanto al fundamento invocado. Habiéndose abstenido el legislador alemán de consagrar expresamente la posibilidad de actuar en cesación contra los intermediarios técnicos, el juez recurre a las reglas generales de la responsabilidad secundaria (*Störerhaftung*), cuya aplicación está subordinada a una acción o abstención «causal» que haya contribuido a la infracción. El derecho alemán es así más restrictivo que la Directiva 2001/29, que prevé las medidas dirigidas contra los intermediarios técnicos no como sanciones por su participación en la ilicitud, sino como el medio más eficaz de poner fin a las actividades ilícitas de los usuarios de sus servicios, independientemente

de toda responsabilidad (a. Lucas-Schloetter, traducción libre a cargo de j. L. Richart).

ÓRGANO **Bundesgerichtshof.**  
RESOLUCIÓN **Sentencia de 17 de diciembre de 2015, *Exklusivinterview*.**  
OBJETO **Repetición de fragmentos de una entrevista televisiva por una cadena rival. Excepciones a los derechos de autor y derechos afines. Derecho de cita. Ámbito de aplicación.**  
FUENTE **GRUR 2016, 368.**

RESUMEN La cadena de televisión privada SAT1 se quejaba de la repetición, por su competidor VOX, de un extracto de la entrevista exclusiva que le había concedido la exmujer de un célebre jugador de fútbol. El recurso de revisión examinado por el Tribunal Federal versaba sobre si semejante atentado al derecho exclusivo del organismo de radiodifusión estaba justificado por una excepción. El tribunal da la razón a los jueces de fondo por haber rechazado la aplicación de la excepción relativa a las noticias sobre temas de actualidad del § 50 de la ley alemana sobre derechos de autor. En efecto, la disposición sólo exonera la utilización de una obra o un objeto protegido visto u oído durante el curso de un acontecimiento de actualidad del que se informa. El *Bundesgerichtshof* reprocha, sin embargo, a los jueces de fondo que hayan rechazado la excepción de cita manteniendo una concepción de la misma demasiado restrictiva. Es cierto que esta excepción no permite dar a conocer al público la obra ajena por sí misma. El § 51 de la ley alemana requiere, en efecto, que el utilizador (autor de la cita) establezca un vínculo entre la obra citada y sus propias ideas o propósitos. El Tribunal Federal estima, sin embargo, que no es necesario que el autor de la cita aborde de manera detallada la obra citada para analizarla, comentarla o hacer una crítica. En el caso en cuestión, la producción de extractos de la entrevista estaba dirigida a ilustrar la tesis según la cual la exmujer del futbolista se había casado por razones económicas. El tribunal admite que tal finalidad es suficiente para justificar la aplicación de la excepción de cita, sin que esta inflexión de la jurisprudencia tradicional venga impuesta por la jurisprudencia del TJUE, que ni siquiera se cita (a. Lucas-Schloetter, traducción libre a cargo de j. L. Richart).

ÓRGANO **Bundesgerichtshof.**  
RESOLUCIÓN **Sentencia de 17 de diciembre de 2015, *Königshof*.**  
OBJETO **Televisores instalados en las habitaciones de un hotel. Vulneración del derecho de comunicación pública. Inexistencia.**

FUENTE

**GRUR 2016, 697.**

RESUMEN

La decisión comentada constituye una nueva ilustración de la recepción por los tribunales alemanes de la jurisprudencia del TJUE relativa al derecho de comunicación pública (*vid.* BGH 17.9.2015, *Ramses, Pe. i.* 2015, n.º 51, p. 123). El litigio sometido al Tribunal Federal opone a la sociedad de gestión colectiva GEMA con el titular del hotel berlinés *Königshof*. Este último instaló en las habitaciones de su establecimiento televisores que disponían cada uno de una antena propia que les permitía recibir directamente los programas de la televisión digital terrestre. Las señales portadoras de programas no eran por tanto recibidas por una antena central y luego retransmitidas por cable a los diferentes aparatos situados en las habitaciones, como es habitualmente el caso en los hoteles. El Tribunal Federal alemán considera que la actividad del hotelero no se enmarca dentro de ningún derecho de explotación en forma incorporal específicamente definido en la ley sobre el derecho de autor, en concreto del derecho de radiodifusión, porque el hotelero no efectúa ninguna radiodifusión de los programas televisados. A continuación, examina si se trata, sin embargo, de un acto de comunicación al público en el sentido de los artículos 3 de la Directiva 2001/29 (derecho de autor) y 8 de la Directiva 2006/115 (derechos afines) y llega a la conclusión de que no es el caso. La puesta a disposición de televisores en las habitaciones de hotel no constituye, según el *Bundesgerichtshof*, un acto de comunicación porque el hotelero no transmite por sí mismo los programas televisados. Por el contrario, la noción de comunicación implicaría necesariamente una transmisión de la obra u objeto protegido. El hotelero interviene ciertamente con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento por suministrar a sus clientes el acceso a los programas de televisión. La puesta a disposición de los aparatos de televisión en las habitaciones del hotel sería, sin embargo, insuficiente para caracterizar un acto de comunicación a falta de transmisión. Los jueces alemanes estiman, en efecto, que todas las hipótesis en las que el TJUE ha admitido el ejercicio de un acto de comunicación al público por parte del titular de un hotel o de un establecimiento termal se referían a supuestos donde los programas de televisión eran primero recibidos por una antena central antes de ser retransmitidos por un sistema de distribución interno del establecimiento, lo que no ocurría en este caso. El titular del *Königshof* no efectúa por consiguiente ningún acto de comunicación al público y no está por tanto obligado a pagar las tarifas exigidas por

GEMA. La solución consagrada por el Tribunal Federal en este asunto es sintomática del enfoque que prevalece en el derecho alemán y que consiste en concebir los actos de explotación en función de las especialidades técnicas del caso concreto. La decisión ha sido bien recibida por la doctrina alemana, que no ha encontrado nada que decir al análisis que ha hecho el *Bundesgerichtshof* de la jurisprudencia del TJUE. Sin embargo, no es cierto que dicha solución sea compatible con la concepción del juez europeo que es decididamente neutro desde el punto de vista técnico. El TJUE, en una sentencia posterior en la que responde a una cuestión prejudicial alemana, ha rechazado además dicho enfoque ligado a la tecnología y ha considerado que el acto de comunicación no implica necesariamente una transmisión de la obra protegida (TJUE 31.5.2016, *Reha Training/GEMA*, C-117/15) (a. Lucas-Schloetter, traducción libre a cargo de j. L. Richart).

ÓRGANO	<b>Bundesgerichtshof.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 21 de abril de 2016, <i>Verlegeranteil</i>.</b>
OBJETO	<b>Compensación equitativa por copia privada. Participación a tanto alzado prevista a favor de los editores en los estatutos de una entidad de gestión colectiva. Interpretación del Derecho nacional conforme a la jurisprudencia del TJUE.</b>
FUENTE	<b>GRUR 2016, 596.</b>
RESUMEN	Esta decisión era tan esperada como temida: la sentencia del Tribunal Federal de 21 de abril de 2016 zanja definitivamente el litigio, muy mediatizado, que enfrentaba en Alemania a un autor (Martin Vogel) con una entidad de gestión colectiva ( <i>VG Wort</i> ). El primero reprochaba a la segunda que pagaba a los editores de obras literarias la mitad de las sumas percibidas a título de copia privada, la reprografía y el préstamo público en bibliotecas. El <i>Bundesgerichtshof</i> , que había aplazado su decisión a la espera de que el TJUE se pronunciara en el asunto <i>Reprobel</i> (TJUE 12.11.2015, C-572/13, <i>Pe. i.</i> 2015, n.º. 51, p. 112), le da la razón, al mismo tiempo que pone fin a una práctica muy extendida de las entidades de gestión colectiva, pero cada vez más cuestionada. Contrariamente al derecho belga, que era el objeto de la cuestión prejudicial en el asunto <i>Reprobel</i> , el derecho alemán no consagra ni el principio ni las modalidades de participación de los editores en la remuneración por copia privada. La calidad de acreedor de los editores resulta, en efecto, no de la ley, sino de los estatutos de <i>VG Wort</i> , que, desde su creación, gestiona conjuntamente los derechos de los autores y de los editores de obras literarias. Dichos estatutos

deberían haber sido modificados después de que el legislador alemán consagrara en 2002 la imposibilidad para los autores de renunciar anticipadamente a los derechos de remuneración que les son reconocidos por la ley para compensarles por ciertas excepciones a sus derechos exclusivos. La disposición legal (§ 63a) fue sin embargo modificada poco después y autoriza actualmente una cesión de dichos derechos de remuneración a los editores, con la reserva para estos últimos de aportarlos a una sociedad de gestión colectiva. El Tribunal Federal da la razón a los jueces de fondo por haber considerado que *VG Wort* no está autorizada a pagar por principio a los editores la mitad de las sumas que recauda. Los editores solo pueden en efecto participar del producto de los derechos de remuneración a condición de haber hecho ellos mismos la aportación de estos a la entidad de gestión colectiva. Los jueces alemanes no condenan pues el principio, sino únicamente las modalidades de participación de los editores, en concreto su carácter a tanto alzado. Los editores no son titulares de ningún derecho propio que pudiera ser objeto de cesión a *VG Wort*, ni de un derecho afín (exclusivo), ni del derecho de remuneración por copia privada, que el *Bundesgerichtshof*, siguiendo al TJUE, considera que tan sólo pertenece a título originario a los titulares del derecho de reproducción contemplados en el artículo 2 de la Directiva 2001/29. Los editores sólo pueden, por consiguiente, aportar a *VG Wort* los derechos que ellos han recibido de los autores. Tal adquisición queda, sin embargo, excluida en relación con todos los autores que ya son miembros de la entidad de gestión colectiva en el momento de la conclusión del contrato de edición. El llamado principio de prioridad, que es una variante de la máxima *nemo plus juris*, priva en efecto de toda eficacia a la cesión al editor de un derecho ya aportado a *VG Wort*. El Tribunal Federal alemán rechaza particularmente el argumento según el cual la participación de los editores en los ingresos de *VG Wort* resultaría de su cualidad de cesionario del derecho exclusivo de reproducción y distribución (derecho de edición). Señala que las sumas percibidas por *VG Wort* y de cuyo reparto se trata no provienen de la explotación del derecho de edición cedido por los autores a los editores, derecho que estos últimos ejercen por sí mismos y que no han aportado a *VG Wort*. Por otra parte, el derecho exclusivo de reproducción y de distribución cedido por el autor al editor en el marco del contrato de edición no está limitado originariamente en su extensión por las excepciones legales al derecho de autor. No puede por consiguiente verse afectado por una utilización de la obra legitimada por una excepción. El *Bundesgerichtshof*

deduce de ahí que la exclusión de los editores de la gestión colectiva de los derechos de remuneración no es contraria a los artículos 14 de la Ley Fundamental alemana y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los cuales garantizan el derecho de propiedad. Los editores son de otra opinión, habiendo presentado el 28 de junio de 2016 un recurso ante el Tribunal de Justicia alemán. La decisión ha sido igualmente criticada por el rechazo de los jueces alemanes a plantear la cuestión al Tribunal de Justicia. El Tribunal Federal alemán considera, en efecto, que resulta claramente del asunto *Reprobel* que los Estados miembros no están autorizados a reconocer a los editores una parte de la compensación equitativa que revierte en los autores, sin que sea necesario plantear una nueva cuestión prejudicial sobre este punto. Interpreta la jurisprudencia del TJUE en el sentido de que los Estados miembros no tienen el derecho a disminuir, mediante una participación de los editores, la compensación equitativa que corresponde a título originario a los autores. Sobre todo, considera, sin justificar más su punto de vista, que las soluciones consagradas por el TJUE en el asunto *Reprobel* a propósito de la participación de los editores prevista por el propio legislador, son igualmente aplicables en materia de reparto de la remuneración por copia privada y por reprografía fijada contractualmente (en el contrato de edición) o estatutariamente (en los estatutos de la entidad de gestión colectiva). Por último, deduce de ahí que el derecho de la Unión impone una interpretación restrictiva del § 63a de la Ley alemana, a tenor de la cual el autor y el editor no pueden convenir una cesión anticipada de los derechos de remuneración en beneficio del editor. Las sociedades de gestión colectiva y los editores alemanes demandan tras esta sentencia una modificación de la ley sobre el derecho de autor destinada a consagrar el principio de una participación de los editores en el producto de los derechos de remuneración de origen legal. El ministerio de justicia ha hecho propuestas en este sentido el 5 de julio de 2016. Estas propuestas serán debatidas en el *Bundestag* en otoño en el marco de la reforma del derecho contractual del autor (a. Lucas-Schloetter, traducción libre a cargo de j. L. Richart).

## IV. FRANCIA

ÓRGANO	<b>Corte de Casación (Sala de lo Civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 22 de enero de 2014.</b>
PARTES	<b>Mme. X y M. Y (recurrentes) <i>contra</i> Société TF1 PRODUCTION (recurrida).</b>
OBJETO	<b>Artistas, intérpretes o ejecutantes. Requisitos para ostentar tal condición.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.legifrance.gouv.fr">www.legifrance.gouv.fr</a></b>
RESUMEN	<p>Tanto M. Y como Mme. X fueron contratados por TF1 PRODUCTION para participar en sendos programas de televisión titulados «Greg le millionnaire» y «Marjolaine et les millionnaires». Ambos versaban sobre un/a joven soltero/a que se había fijado como meta encontrar el amor y, para conseguir tal fin, los protagonistas debían convivir con 20 mujeres y 15 hombres respectivamente, solteros todos y seleccionados por la productora del programa, en un chalé en el extranjero durante unos quince días y elegir a la persona ideal tras una serie de encuentros románticos; para todo lo cual firmaron un contrato denominado «reglamento de participación». M. Y y Mme. X demandaron a la productora con el objeto de que se calificaran jurídicamente los contratos celebrados como de trabajo, obtener el pago de los salarios correspondientes así como ver reconocida su condición de artista desde un punto de vista legal, considerando que se había violado el artículo L. 212-1 CPI de acuerdo con el cual: «el artista, intérprete o ejecutante es la persona que canta, recita, declama, interpreta o ejecuta de cualquier otra forma una obra literaria o artística, un número de variedades, de circo o de marionetas». Centrándonos en esta última cuestión, la Corte de Apelación de Versalles, en sentencias de 13 de diciembre de 2011, denegó tal condición porque los participantes en los programas no debían interpretar ningún papel ni recitar texto alguno, limitándose la productora a pedirles que fueran ellos mismos y expresaran de manera espontánea sus reacciones ante las situaciones creadas por el programa. El carácter artificial de dichas situaciones y su secuenciación no eran suficientes para otorgarles la condición de actores. Los demandantes recurrieron en casación pero sin éxito ya que la Corte de Casación consideró que la sentencia recurrida había concluido correctamente que, no implicando la prestación pedida a los demandantes interpretación alguna, no podía reconocérseles la condición de artista (II. Cabedo).</p>

ÓRGANO	<b>Corte de Casación (Sala de lo Civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 13 de mayo de 2014.</b>
PARTES	<b>Sociedad XOOLOO (recurrente) <i>contra</i> sociedad OPTENET (recurrida).</b>
OBJETO	<b>Base de datos. Violación del derecho <i>sui generis</i> del fabricante. Violación del derecho de autor sobre la base.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.legalis.net">www.legalis.net</a></b>

RESUMEN	<p>La sociedad XOOLOO había creado un sistema de control parental para impedir que los menores de edad tuvieran acceso a contenidos no aptos para ellos que se basaba en el principio «nada salvo» («rien sauf»), de acuerdo con el cual ninguna página web es accesible salvo que se encuentre entre las que figuran en una lista denominada «Guide Juniors», que constituía una base de datos creada por dicha sociedad. La sociedad creadora de la citada base de datos demandó a la sociedad OPTENET por haber reproducido ilícitamente su base. La Corte de Apelación de París, en su sentencia de 27 de junio de 2012, dio la razón al demandante en una serie de cuestiones que fueron recurridas en casación por la demandada. En primer lugar, la recurrente entendía que la base de datos de la sociedad XOOLOO no merecía la protección del Derecho de autor de acuerdo con el artículo L. 112-3 CPI que dispone que los autores de bases de datos pueden acceder a la protección del CPI siempre que las bases constituyan creaciones intelectuales por la elección o por la disposición de sus contenidos. Sin embargo, la Corte de Casación confirma la sentencia recurrida que había concluido que la lista de páginas web era el resultado de una elección personal del creador y traducía un aporte intelectual tanto en la elección como en la disposición del contenido. En segundo lugar, la sociedad demandada consideraba que no era merecedora del reproche de haber reproducido sin autorización el contenido de la base de datos, violando así el artículo L. 342-1 CPI, de acuerdo con el cual el fabricante de una base de datos tiene el derecho exclusivo de prohibir la extracción de la totalidad o de una parte cuantitativa o cualitativamente sustancial del contenido de la base para ser transferido a otro soporte de manera temporal o definitiva por cualquier medio y bajo cualquier forma. Sin embargo, la Corte de Casación confirma nuevamente la sentencia recurrida que había determinado que en la base litigiosa se encontraban reproducidas 1000 direcciones URL y 974 nombres de dominio extraídos de la lista «Guide Juniors», lo que permitía entender que había habido una extracción de una parte sustancial de la base de datos creada por la sociedad XOOLOO sin su autorización.</p>
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De esta manera, se había violado el derecho *sui generis* del fabricante de la base. Además, la Corte de Apelación consideró que se había violado el derecho de autor del creador de la base porque había sido reproducida de manera ilícita en la base de datos demandada, lo que se deducía del hecho que se hubiera utilizado el mismo sistema de filtrado de contenidos, y que hasta el 35,05% de las direcciones URL y el 58,92% de nombres de dominio fueran idénticos. Por todo ello, la Corte de Casación rechaza el recurso (ll. Cabedo).

ÓRGANO	<b>Corte de Casación (Sala de lo Civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 15 de enero de 2015.</b>
PARTES	<b>Sociedad TRIDIM (recurrida) contra Sociedades ORQUAL y ORTHALIS (recurrentes).</b>
OBJETO	<b>Obra colectiva. Una persona jurídica no puede ostentar la condición de autor. Violación de la presunción de autoría del artículo L. 113-1 CPI.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.legifrance.gouv.fr">www.legifrance.gouv.fr</a></b>
RESUMEN	M. X, profesor de medicina, y M. Y, informático, participaron en la constitución de la sociedad TRIDIM cuyo objeto social era la concepción, la creación, la realización así como la distribución de un programa de ordenador. Surgieron entre ellos diferencias acerca de la atribución de los derechos derivados de la creación del programa y de sus desarrollos, motivo por el cual la sociedad TRIDIM, cuyo administrador era M. X, demandó a las sociedades ORQUAL y ORTHALIS, cuyo administrador era M. Y, con el fin de que se calificara el programa de ordenador como obra colectiva y se reconociera la titularidad de los derechos sobre el mismo a favor de la demandante de manera exclusiva. La Corte de Apelación de Rennes, en sentencia de 28 de mayo de 2013, declaró que la sociedad demandante era la única autora del programa litigioso ya que su creación era el fruto del trabajo de sus asociados. Para la Corte de Casación, dicha sentencia ha violado el artículo L. 113-1 CPI, que dispone que «la condición de autor pertenece, salvo prueba en contrario, a aquel o aquellos bajo cuyo nombre se divulga la obra», porque una persona jurídica no puede ostentar la condición de autor. Por este motivo, la Corte casa y anula la sentencia y reenvía el asunto al órgano competente (ll. Cabedo).

ÓRGANO	<b>Corte de Casación (Sala de lo Civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 18 de febrero de 2015.</b>
PARTES	<b>M. D, M. Z, M. B y M. C. (recurridos) contra Sociedades CULTURE PRESS y EMI MUSIC FRANCE (recurrentes).</b>

OBJETO	<b>Conflicto de leyes. Ley aplicable para la determinación de los derechos de artistas y productores: la del país en el que se reclama la protección.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.legifrance.gouv.fr">www.legifrance.gouv.fr</a></b>
RESUMEN	M. D, M. Z, M. B y M. C. sostenían que, en su condición de artistas intérpretes y productores de ciertos fonogramas grabados en Jamaica entre 1964 y 1985, eran los titulares de los derechos conexos correspondientes sobre las prestaciones y los fonogramas. De acuerdo con tal condición, demandaron a las sociedades CULTURE PRESS y EMI MUSIC FRANCE por haber comercializado en Francia los citados fonogramas sin su autorización. La sociedad CULTURE PRESS recurrió en casación la sentencia de 15 de octubre de 2010 dictada por la Corte de Apelación de París por, entre otros motivos, haber aplicado la legislación francesa para resolver el litigio a favor de los demandantes. Sin embargo, la Corte de Casación considera que la regla de conflicto establece que la ley aplicable para reconocer la titularidad inicial de los derechos de artistas intérpretes y productores es la del país en el que se reclama la protección; y que, siendo Francia el país en el que se había interpuesto la demanda por violación de tales derechos, correspondía efectivamente aplicar la ley francesa a tales efectos. Por este motivo rechaza el recurso interpuesto (II. Cabedo).
ÓRGANO	<b>Corte de Casación (Sala de lo Civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 3 de junio de 2015.</b>
PARTES	<b>Syndicat National des Antiquaires (SNA) (recurrido) <i>contra</i> Christie's France (recurrente).</b>
OBJETO	<b>Derecho de participación. Aplicación de la jurisprudencia del TJUE que resuelve la cuestión prejudicial planteada sobre el artículo L. 122-8 CPI.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.legifrance.gouv.fr">www.legifrance.gouv.fr</a></b>
RESUMEN	La Corte de Casación resuelve finalmente el recurso de casación que había interpuesto Christie's France contra la sentencia de la Corte de Apelación de París de 12 de diciembre de 2012, recurso que había dado lugar a que la Corte de Casación planteara una cuestión prejudicial ante el TJUE en su sentencia de 22 de enero de 2014. Recordemos que la sentencia de apelación recurrida había declarado nula y sin efecto la cláusula 4-b de las condiciones generales del contrato de venta redactado por Christie's France (empresa dedicada a organizar ventas de obras de arte) que imponía la obligación de pago del derecho de participación al comprador, por entender que dicha cláusula violaba

el tenor del artículo L. 122-8 CPI, resultado de la trasposición de la Directiva 2001/84/CE, relativa al derecho de participación, que expresamente señala que «el derecho de participación debe pagarse por el vendedor». Atendiendo a la interpretación del TJUE que resuelve la cuestión prejudicial planteada (sentencia de 26 de febrero de 2015, asunto C-41/14), de acuerdo con la cual el artículo 1-4 de la Directiva no se opone a que la persona deudora del pago del derecho de participación, designada por la legislación nacional, ya sea el vendedor o un profesional del mercado del arte interviniente en la transacción, pueda concluir con cualquier persona, incluido el comprador, que esta última soporte en última instancia, en todo o en parte, el coste del derecho de participación siempre que dicho arreglo contractual no afecte a las obligaciones y la responsabilidad que incumben a la persona deudora del autor acreedor; la Corte de Casación casa y anula parcialmente la sentencia de apelación de 12 de diciembre de 2012 por violar el artículo L. 122-8 CPI (II. Cabedo).

NOTA	La sentencia de 26 de febrero de 2015 dictada por el TJUE ha sido reseñada por G. Minero en <i>pe.i</i> , nº 49 (enero-abril), 2015, pp. 142-144, pudiendo consultarse asimismo el sentido del pleito causante de la misma en la misma reseña (II. Cabedo).
ÓRGANO	<b>Corte de Casación (Sala de lo Civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 8 de julio de 2015.</b>
PARTES	<b>M. X (recurrente) contra Mme. Y (recurrida).</b>
OBJETO	<b>Usufructo del derecho de explotación previsto en el artículo L. 123-6 CPI en favor del cónyuge superviviente. Condiciones de aplicación.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.legifrance.gouv.fr">www.legifrance.gouv.fr</a></b>
RESUMEN	Jean-Claude X, escritor, falleció el 26 de enero de 2000, dejando como herederos a su hijo, fruto de su primer matrimonio, y a su última esposa, con la que había contraído matrimonio el 12 de febrero de 1999. Por testamento ológrafo de 14 de enero de 2000 había instituido a su esposa legataria universal y administradora del conjunto de su obra literaria; y por escritura pública fechada el 18 de enero de 2000 también le había donado la universalidad de los bienes de su herencia, habiendo la esposa optado por el usufructo de la totalidad. El hijo del fallecido demandó a la esposa de su padre reclamando que se redujera el usufructo de ésta sobre los derechos de autor de Jean-Claude X pero la Corte de Apelación de Aix-en-Provence, en sentencia de 20 de febrero de 2014, rechazó la demanda y dictaminó que la esposa era beneficiaria de la totalidad del usufructo sobre

los bienes muebles del difunto, sobre todo sobre los derechos de autor. El hijo recurrió en casación alegando la violación del artículo L. 123-6 CPI que dispone que «el cónyuge supérstite, no separado legalmente, es beneficiario, cualquiera que sea el régimen económico matrimonial e independientemente de los derechos que ostenta sobre los otros bienes de la herencia de acuerdo con los arts. 756 a 757-3 y 764 a 766 del Code Civil, del usufructo de los derechos de explotación del autor de los que éste no haya dispuesto. Sin embargo, si el autor deja herederos forzosos, el usufructo se reduce en beneficio de tales herederos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 913 del Code Civil». Sin embargo, la Corte de Casación resuelve en el siguiente sentido: cuando en virtud del artículo 1094-1 del Code Civil, el cónyuge supérstite es donatario del usufructo de la totalidad de los bienes de la herencia, el usufructo del derecho de explotación del que es beneficiario por aplicación del artículo L. 123-6 CPI no es reductible. Habiendo dispuesto la sentencia recurrida que la esposa era donataria del usufructo de la totalidad de los bienes de la herencia, lo cual no afectaba a la nuda propiedad de la reserva hereditaria, la Corte de Apelación ha deducido correctamente que el usufructo del derecho de explotación de las obras de Jean-Claude X del que aquella era beneficiaria en virtud del artículo L. 123-6 CPI no debía ser objeto de reducción en beneficio del heredero forzoso. Por dicha razón, el recurso debe ser desestimado (II. Cabedo).

ÓRGANO	<b>Corte de Casación (Sala de lo Civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 30 de septiembre de 2015.</b>
PARTES	<b>M. X (recurrente) contra M. Y, M. Z y la sociedad EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING (recurridos).</b>
OBJETO	<b>Legitimación de la acción que tiene por objeto una obra en colaboración. Condiciones de originalidad de una composición musical.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.legifrance.gouv.fr">www.legifrance.gouv.fr</a></b>
RESUMEN	M. X, creador de la composición musical titulada «For Ever», demandó por violación de sus derechos morales y patrimoniales de autor a una serie de personas y sociedades por considerarlas responsables de la creación y la edición de dos canciones que constituirían una reproducción ilícita de su composición musical. La Corte de Casación se pronunció acerca de dos cuestiones: la legitimación de la acción y la originalidad de la obra violada. Dispone la Corte de Casación que la legitimación de la acción que tiene por objeto una obra en colaboración se encuentra subordinada a que sean llevados a juicio todos

los coautores porque su contribución no puede ser separada, cualquiera que sea la naturaleza de los derechos de autor invocados por el demandante en el ejercicio de su acción. De esta manera, la Corte de Apelación de París en su sentencia de 20 de septiembre de 2013 violó el artículo L. 113-3 CPI, de acuerdo con el cual una obra en colaboración es propiedad de todos los coautores, al no haber apreciado la excepción previa de falta de legitimación invocada por los demandados basada en el hecho de que el coautor de la letra de una de las canciones litigiosas no había sido demandado. Por otro lado, la Corte de Apelación no dio la razón al demandante por entender que su obra carecía de originalidad ya que empleaba unos acordes de uso corriente en las composiciones musicales actuales, de ahí que la citada obra no pudiera ser objeto de protección. Sin embargo, la Corte de Casación entendió que la sentencia había usado un argumento impropio para excluir la originalidad ya que la obra debe ser apreciada en su conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos, aunque sean comunes, que la componen así como la forma en la que se combinan, razón por la que el fallo de la sentencia recurrida carecía de base legal (II. Cabedo).

ÓRGANO	<b>Corte de Casación (Sala de lo Civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 14 de octubre de 2015.</b>
PARTES	<b>Herederos de Liaquat Ali X (recurridos) <i>contra</i> Institut National de l'audiovisuel (INA) (recurrente).</b>
OBJETO	<b>Explotación de las prestaciones de artistas intérpretes por el INA. Condiciones de aplicación del artículo 49-II de la Ley de 30 de septiembre de 1986.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.legifrance.gouv.fr">www.legifrance.gouv.fr</a></b>
RESUMEN	El INA, entre otras funciones, se encarga de conservar y explotar los archivos audiovisuales del ORTF y de las sociedades nacionales de radiodifusión sonora y de televisión. Con el fin de facilitar el cumplimiento de este servicio público, se modificó el tenor del artículo 49-II de la Ley n° 86-1067, de 30 de septiembre de 1986, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley n° 2006-961 de 1 de agosto de 2006, que dispone actualmente que, por derogación de los artículos L. 212-3 y L. 212-4 CPI, las condiciones de explotación de las prestaciones de los artistas intérpretes recogidas en los archivos en cuestión así como las remuneraciones debidas a los mismos por la explotación citada se rigen por acuerdos concluidos entre los propios artistas o sus organizaciones representativas y el INA. Dichos acuerdos deben en todo caso precisar el baremo de las

remuneraciones y las modalidades de pago de las mismas. En definitiva, se ha derogado el derecho exclusivo de los artistas intérpretes a cambio del pago de una remuneración equitativa y negociable para ese supuesto concreto de explotación. En este estado de cosas, los herederos de un músico de jazz, Liaquat Ali X, fallecido el 26 de enero de 1985, demandaron al INA por haber puesto a disposición en su página web sin su autorización videogramas y fonogramas en los que se reproducían las interpretaciones de su causante, invocando el artículo L. 212-3 CPI de acuerdo con el cual debe contarse con el consentimiento por escrito del artista para la fijación de sus interpretaciones así como para su reproducción y comunicación al público. La Corte de Apelación de París da la razón a los demandantes en su sentencia de 11 de junio de 2014 manteniendo que la derogación del artículo invocado por el artículo 44 de la Ley de 1 de agosto de 2006 sólo se aplica cuando el artista intérprete ha consentido por escrito la fijación y la primera explotación de su interpretación, en cuyo caso el INA puede prescindir de la consiguiente autorización para explotar los derechos de acuerdo con la función que tiene legalmente asignada. Sin embargo, la Corte de Casación entiende que, al resolver de este modo, la sentencia recurrida ha subordinado la aplicabilidad de la derogación establecida en beneficio del INA a la prueba de la autorización otorgada por el artista intérprete para la primera explotación de su interpretación, lo que supone exigir una condición que la propia ley no contiene. En consecuencia, la Corte de Apelación ha infringido el artículo 49-II de la Ley de 30 de septiembre de 1986, motivo por el cual se casa y anula su resolución (ll. Cabedo).

ÓRGANO	<b>Corte de Casación (Sala de lo Civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 28 de octubre de 2015.</b>
PARTES	<b>M. X (recurrido) <i>contra</i> sociedad HACHETTE FILIPACCHI (recurrente).</b>
OBJETO	<b>La propiedad de las fotografías corresponde a quien financió los soportes y los gastos de revelado.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.legifrance.gouv.fr">www.legifrance.gouv.fr</a></b>
RESUMEN	M. X, fotógrafo, realizó entre 1974 y 1984 diversos reportajes para la revista «Lui» editada por la sociedad demandada. El fotógrafo la demanda porque la misma no le devolvió las fotografías correspondientes a los negativos que él le había enviado al objeto de ser publicadas en la citada revista, pese a que el demandante no le había cedido la propiedad de las mismas. La sociedad demandada alega ser la propietaria de los soportes

materiales que incorporan las fotografías litigiosas. La Corte de Apelación de Versalles, en su sentencia de 19 de junio de 2014, dió la razón al demandante y condenó a la demandada a pagar una indemnización porque esta última no había aportado prueba alguna del derecho de propiedad de los soportes. Sin embargo, la Corte de Casación entiende que la sentencia recurrida viola el artículo 111-3 CPI que dispone que la propiedad incorporea de la obra intelectual es independiente de la propiedad del objeto material, porque había quedado probado que la sociedad financió los soportes vírgenes así como los gastos técnicos de revelado, de lo que resulta que la misma es la propietaria originaria de los soportes en cuestión. De ahí que la Corte de Casación proceda a casar y anular la sentencia (ll. Cabedo).



## V. ESTADOS UNIDOS

### 1. CORTE SUPREMA.

ÓRGANO	<b>US Supreme Court.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 19 de marzo de 2013.</b>
PARTES	<b>John Wiley &amp; Sons, Inc. (recurrido) contra Kirtsaeng (re- currente).</b>
OBJETO	<b>Importación de libros y venta en EE. UU. sin autorización del titular de derechos. Derecho de distribución. Doctrina del agotamiento.</b>
FUENTE	<b>133 S. Ct. 1351 (2013) [Westlaw Next].</b>
RESUMEN	<p>John Wiley &amp; Sons, Inc., un editor de textos académicos, había concedido a su filial en Asia (Wiley Asia) el derecho a editar, imprimir y comercializar las ediciones extranjeras de sus libros de texto. Supap Kirtsaeng, un estudiante de matemáticas de la Universidad de Cornell, descubrió que el precio de estos libros era muy inferior en su país natal (Tailandia), por lo que pidió a sus familiares y amigos que le enviaran por correo copias de los mismos, que luego revendía en los EE.UU. a través de <i>eBay</i>, obteniendo importantes beneficios. En 2008 Wiley demandó a Kirtsaeng alegando que éste había vulnerado el derecho exclusivo a distribuir copias sus obras, que previamente había importado sin su consentimiento. Tras ser condenado por la Corte de Distrito y por la Corte de Apelación para el Segundo Circuito, Kirtsaeng recurrió al Tribunal Supremo, que finalmente fallaría en su favor. El derecho exclusivo a distribuir copias de una obra protegida, reconocido en el § 106(3) <i>Copyright Act</i>, está sometido a varias excepciones contenidas en los §§ 107 a 122, entre los que se incluye la doctrina del agotamiento (<i>first sale doctrine</i>, como se la conoce en el Derecho estadounidense), recogida en el § 109(a), a tenor del cual el propietario de una copia o fonograma legalmente producido de conformidad con este título está legitimado para venderlo o disponer de su posesión, sin necesidad de obtener el consentimiento del titular de los derechos de propiedad intelectual. Por su parte, el § 602(a) (1) puntualiza que la importación de una copia o fonograma producido en el extranjero sin el consentimiento del autor constituye una infracción del derecho de distribución. El argumento esgrimido por Kirtsaeng era que, puesto que los libros habían sido legalmente producidos y legítimamente adquiridos, la doc-</p>

trina del agotamiento permitiría la importación y reventa de los mismos sin necesidad de contar con la autorización del titular de los derechos. La Corte de Distrito y la Corte de Apelación, sin embargo, consideraron que el § 109(a) no se aplica a las copias producidas en el extranjero, por entender que cuando el precepto habla de copias «legalmente producidas bajo este título» (*lawfully made under this title*) estaría imponiendo una limitación geográfica a la doctrina del agotamiento, excluyendo las copias producidas fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en la decisión que ahora comentamos, descarta que deba excluirse la doctrina del agotamiento en relación con obras legalmente producidas en el extranjero. Considera el alto tribunal que del tenor literal § 109(a) no puede extraerse que su ámbito de aplicación deba quedar sometido a ninguna limitación geográfica, pues la expresión «copias legalmente producidas *bajo* este título», debe entenderse referida simplemente a obras realizadas «de conformidad con» los estándares de legalidad que marca la legislación americana, independientemente del lugar donde las copias hayan sido producidas. El § 602(a)(1) no representa un obstáculo cuando dispone que la importación de una copia vulnera el derecho exclusivo de reproducción, pues el propio precepto expresamente se refiere al derecho de distribución del § 106(3) y éste, a su vez, establece que dicho derecho queda «sujeto a» las doctrinas y principios contenidas en los §§ 107 a 122, entre los que se incluye la doctrina del agotamiento. Así pues, la doctrina del agotamiento vendría a delimitar el contenido del derecho de distribución, y con ello las circunstancias en las que la importación de copias de una obra protegida puede considerarse una actividad infractora. Dicho con otras palabras, quien adquiere en el extranjero una copia de una obra protegida puede libremente importarla y disponer de ella, en los mismos términos que si la copia hubiese sido adquirida en los Estados Unidos. Así lo había reconocido ya la Corte Suprema en *Quality King Distributors, Inc. v. Lanza Reserch Int'l, Inc* [523 U.S. 135 (1998)], si bien en aquel caso la copia, aunque adquirida en el extranjero, había sido producida inicialmente en los Estados Unidos. En el caso que ahora nos ocupa, el tribunal considera que no hay razones para apartarse de esta doctrina cuando las copias hayan sido producidas en el extranjero. En un voto particular suscrito por los magistrados Ginsburg, Kennedy y, parcialmente, Scalia, se cuestionan los fundamentos de una decisión que sería contraria a la finalidad perseguida por el Congreso de proteger a los titulares de derechos contra la importación no autorizada de copias baratas, producidas en el extranjero (j. L. Richart).

## 2. APELACIÓN

ÓRGANO	<b>US Court of Appeals, Ninth Circuit.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 14 de marzo de 2013.</b>
PARTES	<b>UMG Recordings, Inc. (apelante/apelado) <i>contra</i> Shelter Capital Partners LLC (apelante/apelado).</b>
OBJETO	<b>Puesta a disposición del público a través de Internet de obras y prestaciones protegidas sin el consentimiento de sus titulares. Prestadores de servicios de alojamiento. Reglas de exención de responsabilidad.</b>
FUENTE	<b>718 F. 3d 1006 (2013) [Westlaw Next].</b>
RESUMEN	<p>En este asunto la Corte de Apelación para el noveno Circuito analiza minuciosamente los presupuestos y las condiciones de aplicación de las reglas de exención de responsabilidad (<i>safe harbors</i>) de los prestadores de servicios de alojamiento de datos, introducidas en la legislación estadounidense en virtud de la <i>Digital Millennium Copyright Act</i> (DMCA) de 1998. El proceso arranca con la demanda presentada por Universal Music Group (UMG), uno de los mayores sellos discográficos del mundo, contra los operadores de una página web (<a href="http://www.veoh.com">www.veoh.com</a>) que permitía a sus usuarios compartir públicamente archivos de video. Aunque Veoh había implementado varios mecanismos para tratar de prevenir la infracción de derechos de autor, lo cierto es que era posible subir a la plataforma sin la autorización de UMG videos musicales de su repertorio. Una vez almacenados, los videos podían ser visualizados en <i>streaming</i> o descargados (<i>download</i>) libremente por otros usuarios. Veoh no cobra por estos servicios, aunque obtiene ingresos por la publicidad insertada en la propia página. El proceso de almacenamiento de los videos en Veoh no difiere en lo sustancial al de otras plataformas del mismo tipo. Antes de poder subir (<i>upload</i>) un video, es necesario registrarse y confirmar los <i>Términos de Uso</i>, que otorgan a Veoh una licencia para «usar, reproducir, modificar, distribuir, realizar obras derivadas de, exhibir, publicar, ejecutar y transmitir» el video, del que el usuario afirma tener los correspondientes derechos. El almacenamiento del video va acompañado de una serie de procesos automáticos, como su descomposición en pequeños paquetes, para facilitar su transmisión, o su conversión al formato Flash 7, que puede ser descifrado por la mayoría de los programas de reproducción de video. Asimismo, Veoh extrae automáticamente metadatos de la información suministrada por los propios usuarios para facilitar la localización de los videos a través de su motor de búsqueda. Todas estas acciones</p>

tienen lugar de manera totalmente automatizada, sin intervención o control alguno por parte de los empleados de Veoh. La cuestión central del asunto que ahora comentamos era si Veoh podía beneficiarse de la exención de responsabilidad del § 512 *Copyright Act*, introducido por la DMCA. El mencionado precepto establece que un prestador de servicios de Internet (ISP) no será responsable civilmente por las infracciones de derechos de autor que tengan lugar «con ocasión del almacenamiento» a iniciativa de un usuario, siempre que el prestador del servicio no tenga conocimiento de que el material o el uso del mismo es ilícito, ni sea consciente de hechos o circunstancias de las que se desprenda la ilicitud, o, en uno u otro caso, si tras tener conocimiento o ser consciente de la ilicitud actúa de manera diligente para eliminar o impedir el acceso al material en cuestión. Dispone asimismo el § 512 (B) que el ISP no responde cuando no obtiene un beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora, en el caso de tener el derecho y la capacidad de control de dicha actividad. El primero de los argumentos de la demandante era que Veoh prestaba un servicio que iba más allá del mero almacenamiento a instancias de terceros y ello sobre la base de una interpretación restrictiva del § 512, que limitaría esta exención de responsabilidad a los prestadores de un servicio de *web hosting*. La Corte de Apelación rechaza, sin embargo, esta lectura restrictiva de la norma, considerando que tanto la propia letra de la ley como la intención del legislador permiten extender el régimen de exención de responsabilidad del § 512 a quienes prestan los medios no sólo para almacenar contenidos provistos por terceros, sino también para que estos contenidos puedan después ser visualizados o descargados por otros usuarios. Entre otros argumentos, recuerda la sentencia que el § 512(c) prevé un procedimiento de notificación y retirada a través del cual los titulares de derechos pueden informar a los ISPs del material infractor «accesible a través de sus páginas» y que éstos quedarán exentos de responsabilidad si proceden a «impedir el acceso» al material infractor. La segunda cuestión controvertida era si, aún en el caso de que pudiera considerarse que Veoh prestaba un servicio de alojamiento en el sentido del § 512, podía éste ampararse en que no tenía conocimiento efectivo de que el material almacenado o el uso que del mismo se hacía era ilícito o, al menos, que no era consciente de hechos o circunstancias de los que se pudiera derivar dicha ilicitud. Lo cierto es que, antes de presentar su demanda, UMG no había recurrido al procedimiento de notificación y retirada (*notice and take down*) previsto por la DMCA, renunciando de

este modo a un poderoso instrumento para poder acreditar después que el prestador de alojamiento tenía conocimiento de la ilicitud cometida a través de su servicio. En contra de lo sostenido por UMG, entiende la Corte de Apelación que el mero hecho de alojar contenidos protegidos por derechos de autor, como videos musicales, no equivale a tener conocimiento efectivo de la ilicitud, y ello aunque el prestador del servicio sea consciente de que éste puede ser usado para fines ilícitos. Entiende el fallo que comentamos que la norma está pensando en el conocimiento específico de una particular actividad infractora, lo que concuerda con el fin perseguido por la DMCA, con la que el Congreso quería fomentar la cooperación entre titulares de derechos y prestadores de servicios. Es más, al establecer el procedimiento de notificación y retirada —reza la sentencia—, el Congreso habría sentado el principio de que la carga de vigilar las infracciones de derechos de autor en Internet pesa sobre los titulares de derechos y no sobre los ISPs. Tampoco considera el tribunal convincentes los indicios invocados por UMG para probar que Veoh era consciente de hechos o circunstancias de los que resulte patente la infracción. Como había sentado previamente la Corte de Apelación para el Segundo Circuito en el asunto *Viacom v. Youtube* [676 F. 3d 19 (2d Cir. 2012), *Pe. i.* n.º. 52, p. 130], el *red flag test* consta de dos elementos, uno subjetivo y otro objetivo. En primer lugar, es preciso demostrar que el ISP era consciente de hechos o circunstancias concretos y, sólo entonces, habrá que valorar, atendiendo a un estándar objetivo, si una persona razonable habría podido deducir de esos hechos o circunstancias que se estaba cometiendo una actividad ilícita. Por último, la actora y recurrente sostenía que para poder beneficiarse del régimen de exención de responsabilidad previsto en el § 512 Copyright Act, el ISP no ha de recibir un beneficio directamente atribuible a la actividad infractora, «en el caso de que el prestador del servicio tenga el derecho y la capacidad de control sobre dicha actividad». UMG alegaba que el prestador de servicio tiene el derecho y la capacidad de control de la que habla el precepto siempre que tiene «la capacidad de localizar el material infractor» y «poner fin al acceso de los usuarios». Pero esta interpretación es ilógica, porque el mismo § 512(c)(1)(A)(iii) está dando por sentada esa misma «capacidad de control» cuando exime de responsabilidad al ISP que tras tener conocimiento efectivo o constancia de hechos o circunstancias reveladores de la infracción procede a eliminar o impedir el acceso al material infractor. Por lo tanto, para que se puede hablar de «capacidad de control», en el sentido en que lo hace el § 512(c)(1)(B) es

necesario algo más, y ese algo más es que el ISP ejerza una «influencia sustancial en la actividad de sus usuarios». Esta puede consistir en un elevado nivel de control sobre las actividades de sus usuarios, como en el asunto *Cybernet*, o en la promoción de la conducta ilícita, como quedó acreditado en el caso *Grokster*, pero ninguna de estas circunstancias quedó acreditada en relación con Veoh (j. L. Richart).

ÓRGANO	<b>US Court of Appeals, Ninth Circuit.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 21 de marzo de 2013.</b>
PARTES	<b>Columbia Pictures Industries, Inc. y otros (apelados) contra Gary Fung y otros (apelantes).</b>
OBJETO	<b>Redes P2P basadas en el protocolo <i>BitTorrent</i>. Responsabilidad de terceros por contribución a la infracción (<i>contributory infringement</i>). <i>Digital Millennium Copyright Act</i>. Supuestos de exclusión de responsabilidad (<i>safe harbors</i>). Inaplicabilidad. Medidas cautelares.</b>
FUENTE	<b>710 F. 3d 1020 (2013) [Westlaw Next].</b>
RESUMEN	Nos encontramos con un nuevo caso en el que se plantea la aplicación de conceptos asentados del derecho de la propiedad intelectual a nuevas tecnologías. En esta ocasión, le toca el turno a las redes de intercambio de archivos <i>peer-to-peer</i> (P2P) basadas en el protocolo conocido como <i>BitTorrent</i> , que se caracterizan porque carecen de un sistema de búsqueda, de manera que es el propio usuario que quiere compartir un contenido el que crea un archivo <i>.torrent</i> , que contiene toda la información necesaria para que otros usuarios puedan acceder a él —incluida la ruta de acceso y el servidor central ( <i>tracker</i> ) encargado de gestionarla—, y a continuación distribuye ese archivo, generalmente a través de índices web de búsqueda ( <i>torrent sites</i> ). De esta forma, cuando un usuario quiere descargarse un determinado contenido acudirá a una de esas páginas de enlaces de donde obtendrá el archivo <i>.torrent</i> que permite a su ordenador conectar con el <i>tracker</i> y a éste a su vez con los usuarios de los que en ese momento puede descargarse el contenido solicitado. En el asunto que ahora comentamos, varios estudios cinematográficos demandaron a Gary Fung y su compañía, <i>isoHunt Web Technologies, Inc.</i> , titular de diversas páginas web, alegando que a través de éstas se inducía a descargar copias ilícitas propiedad de los actores. La Corte de Distrito, aceptando los argumentos de los demandantes, consideró que Fung era responsable por contribuir a la infracción de los derechos de propiedad intelectual y que no podía acogerse a las reglas de exención de responsabilidad previstas

en la DMCA para los prestadores de servicios de intermediación. Por otro lado, ordenó a Fung abstenerse de una serie de actividades que facilitaban la infracción de los derechos de los actores. En concreto la orden judicial dictada por la Corte de Distrito le prohibía realizar deliberadamente cualquier actividad que tuviera por objeto o efecto fomentar la infracción de los derechos sobre las obras de titularidad de los demandantes y, en concreto realizar ciertas actividades descritas por la propia orden. Asimismo, Fung quedaba obligado a implementar un mecanismo de filtrado en relación con un listado de títulos suministrados por los actores y que éstos podían actualizar en cualquier momento. La Corte de Apelación confirma la decisión de instancia en cuanto a la responsabilidad por contribución a la infracción de los derechos de autor. En el célebre asunto *Sony* [*Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 104 S.Ct. 774] el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había sentado la doctrina según la cual la comercialización de un artículo de comercio usado para infringir derechos de propiedad intelectual no dará lugar a responsabilidad por contribución a la infracción, cuando el producto en cuestión sea susceptible de otros usos lícitos. Sin embargo, años más tarde, el propio Tribunal Supremo vendría a matizar que dicha doctrina no permite exonerar de responsabilidad a quien distribuye un aparato o producto promoviendo activamente su uso para una finalidad ilícita [*Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 125 S. Ct. 2764, *Pe. i. n.º* 20, p. 237]. La sentencia que ahora comentamos se acoge a esta *inducement rule* para justificar la responsabilidad de los demandados, tras haberse probado que Fung estimulaba a los usuarios de sus páginas web a subir (*upload*) y descargar (*download*) contenidos protegidos por derechos de autor y les prestaba asistencia a tal fin cuando era requerido para ello a través del blog incluido en una de dichas páginas. El hecho de que no hubiera desarrollado herramientas para filtrar contenidos protegidos y que obtuviese beneficios comerciales a través de la publicidad incluida en las páginas web, aunque aisladamente considerados no son factores que puedan llevar a apreciar su responsabilidad, sirven para apoyar la evidencia de que Fung actuaba con el propósito de fomentar la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. También confirma la Corte de Apelación que los demandados no podían acogerse a los supuestos de exención de responsabilidad (*safe harbors*) previstos en la DMCA en favor de los prestadores de servicios de intermediación, pero no porque éstos no sean aplicables en los casos de responsabilidad por inducción —criterio mantenido por los demandantes y por la

decisión de instancia—, sino porque para que pueda apreciarse la exención de responsabilidad la ley exige que concurran determinados presupuestos (la falta de conocimiento de hechos o circunstancias que revelen la actividad ilícita, ausencia de un beneficio económico directo derivado de la actividad ilícita, ausencia de capacidad de control de dicha actividad) que no se daban en este caso. Sin embargo, el fallo sí da la razón a los apelantes en que los términos la orden de cesación impuesta por la Corte de Distrito eran excesivamente vagos, en contra de lo dispuesto por las reglas de procedimiento civil [Fed.R.Civ.P. 65(d)(1)(B)-(C)], por lo que requiere al tribunal de instancia a precisar la referencia a expresiones ambiguas como «términos relacionados con conductas ilícitas» (*Infringement-Related terms*) o «páginas que son fuente bien conocida de contenidos ilícitos» (*well-known infringing source sites*). También considera la Corte de Apelación que la orden imponía una carga excesiva para el demandado cuando le prohibía trabajar en el futuro para cualquier compañía tecnológica cuyos servicios pudieran ser usados por terceros para vulnerar derechos de propiedad intelectual, incluso si esas compañías no fueran responsables de la infracción (j. L. Richart).

ÓRGANO	<b>US Court of Appeals, Second Circuit.</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 25 de abril de 2013.</b>
PARTES	<b>Patrick Cariou (apelado) <i>contra</i> Richard Prince y otros (apelantes).</b>
OBJETO	<b>Obra fotográfica. Transformación sin el consentimiento del autor. Arte apropiacionista. Doctrina del <i>fair use</i>.</b>
FUENTE	<b>714 F. 3d 694 (2013) [Westlaw Next].</b>
RESUMEN	La sentencia que ahora comentamos constituye un claro ejemplo de la complejidad que conlleva la aplicación de la doctrina del <i>fair use</i> y de cómo diferentes tribunales pueden hacer lecturas totalmente contrapuestas de los factores de los que ésta depende. Patrick Cariou es un fotógrafo profesional que en los años noventa vivió entre los rastafaris en Jamaica. Durante ese tiempo realizó una serie de retratos fotográficos que publicó en el año 2000 en un libro titulado <i>Yes Rasta</i> . Richard Prince es un conocido representante del apropiacionismo, movimiento artístico que se basa en crear obras artísticas a partir de elementos preexistentes —a menudo otras obras de arte—. En 2005 llegó a sus manos un ejemplar de <i>Yes Rasta</i> y decidió utilizar esas fotografías para crear una serie de pinturas y collages de gran tamaño. Las alteraciones introducidas en las fotografías originarias variaban significativamente, hasta el punto de que

en algunos casos las obras originales eran difícilmente reconocibles, mientras que en otros las modificaciones eran mínimas. Cariou demandó tanto a Prince como a la galería que había expuesto sus obras por infracción de sus derechos de autor, mientras que éstos invocaban en su defensa la doctrina del *fair use*. La doctrina norteamericana del *fair use* entronca con el propio fundamento constitucional del *Copyright*, basado en la promoción del arte y de la ciencia. La propiedad intelectual debe ser protegida para incentivar la creatividad, pero ha de ceder cuando una protección excesiva supondría un freno a la creación de nuevas obras. Esta doctrina, de origen jurisprudencial, fue codificada en el § 107 de la *Copyright Act*, que deja en manos de los jueces la determinación de cuándo un uso ha de considerarse lícito, cuando se haga con fines tales como («purposes such as...») crítica, comentario, noticias, reportajes, enseñanza, o investigación. Se trata de una lista meramente ejemplificativa, por lo que lo realmente importante son los cuatro criterios enunciados a continuación, que los tribunales han de ponderar a la hora de decidir si un uso no autorizado es legítimo. No se trata tampoco de una lista cerrada, pero los tribunales tienden a limitar su análisis a estos cuatro factores. Sin embargo, en ocasiones, la interpretación que hacen de los mismos varía considerablemente. El primero de estos factores es el propósito y el carácter del uso no consentido de la obra ajena. Dentro de este primer apartado la jurisprudencia tiende a dar cada vez más peso al carácter transformativo del uso secundario de una obra protegida, en la medida en que ello supone la creación de nuevas obras a partir del original, lo que beneficia al público en general. En el caso que nos ocupa, la Corte de Distrito había considerado que este factor jugaba en contra de la apreciación del *fair use*, porque para que el uso secundario de una obra ajena sea lícito es necesario que lleve implícito un mensaje, un comentario o una crítica referida a la creación original. Esta es una condición que el Tribunal Supremo había impuesto en relación con la parodia en *Campbel v Acuff-Rose* [510 U.S. 569 (1994)], sin embargo, la Corte de Apelación rechaza que se pueda generalizar este requisito a otras modalidades de *fair use*, siendo suficiente para apreciar el carácter transformativo que la obra nueva altere la originaria con una nueva forma de expresión, un nuevo significado o un nuevo mensaje. Para apreciar esta circunstancia lo determinante no son las manifestaciones de las partes interesadas, sino la manera en que la obra en cuestión se presenta a los ojos de un observador razonable. A juicio de la Corte de

Apelación, así sucede, al menos, con veinticinco de las treinta obras litigiosas creadas por Prince a partir de las fotografías de Cariou. El segundo de los factores a considerar a la hora de apreciar la licitud del uso incontenido de una obra es la naturaleza de la obra utilizada, lo que se justifica en que el interés público en favorecer el acceso es mayor en ciertas obras que en otras. Así, será más fácil que se aprecie el *fair use* en relación con obras que contienen información (obras científicas, históricas o biográficas) que en relación con aquellas en las que predominan los aspectos estéticos o creativos. A juicio de la Corte de Apelación, no cabe duda de que la obra de Cariou cae dentro de esta segunda categoría, lo que jugaría en contra de la apreciación del *fair use*. Sin embargo, haciéndose eco de la jurisprudencia anterior, considera que este segundo factor juega un papel limitado cuando estamos ante un uso transformador. En tercer lugar, el § 107 de la *Copyright Act* obliga a considerar la cantidad y sustancialidad de la porción usada en relación con el conjunto de la obra. La Corte de Distrito había estimado que la parte tomada por Prince de las obras de Cariou era «sustancialmente más de lo necesario». La Corte de Apelación no comparte esta afirmación, por considerar que el uso secundario de la obra ha de permitir que se tome de ésta tanto como sea necesario para evocar (*conjure up*) al original y porque, en general, aunque en algunos casos Prince tomó partes sustanciales de las obras de Cariou, las transformó de tal forma que el resultado es una obra enteramente nueva y diferente. También discrepa la Corte de Apelación con la valoración efectuada por la Corte de Distrito del efecto del uso secundario sobre el mercado potencial para el valor de la obra protegida, el cuarto de los factores a tener en cuenta para apreciar el *fair use*. Considera la Corte de Apelación que lo determinante aquí no es tanto si el uso secundario daña o incluso destruye un mercado potencial de la obra original, sino si ese uso secundario usurpa el mercado al que ésta se dirige, algo que sólo ocurre cuando la audiencia y la naturaleza del uso derivado coinciden con las del original (j. L. Richart).

## VI. ITALIA

## 1. CASACIÓN

ÓRGANO	<b>Corte Suprema de Casación (Sección VI civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Auto de 6 de noviembre de 2013.</b>
PARTES	<b>V. Gladivor (recurrido) <i>contra</i> Cicorivolta Edizioni (recurrente).</b>
OBJETO	<b>Competencia de las secciones especializadas en materia de propiedad industrial e intelectual para conocer sobre las pretensiones económicas fundadas en la existencia de un derecho de propiedad intelectual.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/">www.italgiure.giustizia.it/sncass/</a></b>
RESUMEN	El origen de este pleito se encuentra en dos contratos de prestación editorial celebrados entre la editorial recurrente y el autor recurrido y de los que surgió contienda sobre la remuneración pactada. Interpuesta demanda de reclamación de cantidad por el autor ante el Tribunal de Massa, este dicta auto declarando su propia incompetencia funcional en favor del Tribunal de Génova-Sección especializada en propiedad industrial e intelectual. La editorial demandada impugna entonces dicho auto. Frente a ello, la Corte de Casación señala que el artículo 134 del Decreto legislativo de 10 de febrero de 2005 amplió el ámbito de aplicación de las normas procesales en materia de competencia de las secciones especializadas a los litigios sobre propiedad industrial, incluyendo las que tuvieran conexión impropia con la misma, y añade que, sobre esa base, entran en la competencia de las secciones especializadas no sólo las controversias que tengan por objeto la declaración de un derecho de propiedad intelectual o su violación, sino también las pretensiones económicas que se fundan en la existencia de un derecho de propiedad intelectual (r. Evangelio).
ÓRGANO	<b>Corte Suprema de Casación (Sección I civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 27 de noviembre de 2013.</b>
PARTES	<b>Ferrari Spa. (recurrente) <i>contra</i> Ferrari club Milano (recurrida).</b>
OBJETO	<b>No convalidación de marca posterior por tolerancia debido a la falta de registro de dicha marca. Infracción de marca registrada: uso de una marca similar a una anteriormente registrada para servicios afines en el contexto de una</b>

**actividad económica, con riesgo de confusión entre ellas. Interpretación del requisito de actividad económica. Il Foro Italiano, año CXXXIX, 2014, n.º 3 (marzo), pp. 828-835.**

FUENTE

RESUMEN

*Ferrari Spa.* ejercitó acción de cesación y de indemnización de daños y perjuicios frente a la asociación *Ferrari club Milano* por violación de las marcas registradas de la primera «Ferrari», «Cavallino rampante» y «Ferrari club». La demanda se basaba, fundamentalmente, en el artículo 1 de la Ley de Marcas (actual artículo 20 del Código de propiedad industrial), según el cual el titular de una marca registrada puede prohibir a los terceros el uso, en actividades económicas, de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o afines, si por causa de la identidad o similitud entre los signos distintivos y la identidad o afinidad entre los productos o servicios, pueda existir riesgo de confusión para el público, que puede consistir también en un riesgo de asociación entre los dos signos. La demandada, por su parte, se defendió negando el ánimo de lucro y, por tanto, el carácter empresarial, en su actividad, afirmando que el uso de la marca tenía una función meramente descriptiva, cual es la de representar a una pluralidad de propietarios de vehículos Ferrari. Asimismo, alegaba el artículo 48 de la Ley de Marcas italiana (actual artículo 28 del Código de propiedad industrial), en cuya virtud el titular de una marca que haya tolerado conscientemente y durante cinco años el uso de una marca posterior registrada, igual o similar, no puede después oponerse al uso de dicho signo, para los productos o servicios en relación con los cuales el mismo ha sido usado, sobre la base de su propia marca anterior. A este respecto *Ferrari club Milano* sostenía que la actora había consentido el uso de la marca «Ferrari» por aquélla durante más de cinco años. En primera y segunda instancia se desestimó la demanda, con base en que, efectivamente, la actora había consentido el uso de sus marcas por la demandada durante más de cinco años, así como en que la actividad de la demandada no tenía naturaleza empresarial. Pero la Corte de Casación estimó el recurso interpuesto contra la sentencia de apelación, fundado en tres motivos, de los que interesan los dos primeros, ya que el tercero quedó absorbido por ellos. El primero de los motivos denunciaba violación del artículo 48 de la Ley de Marcas italiana (actual artículo 28 del Código de propiedad industrial), antes mencionado. Según el Alto Tribunal, para que tenga lugar la convalidación de la marca posterior por tolerancia de su uso por parte del titular de una marca anterior es preciso que haya un registro de la marca posterior igual o similar, lo cual no

tuvo lugar en el caso enjuiciado. Así lo dispone expresamente el propio precepto, coincidiendo además con la intención del legislador tal y como se desprende de la tramitación parlamentaria, y así lo ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cuanto al segundo motivo del recurso de casación, se basaba en la violación del ya citado artículo 1 de la Ley de Marcas (actual artículo 20 del Código de propiedad industrial), en la medida en que, según la recurrente, la aplicación de dicho precepto no exige la cualidad de empresario en el tercero que utiliza la marca. Basta, a tales efectos, que se realicen servicios de valor económico y que el uso de la marca se inserte en una actividad comercial destinada a obtener una ventaja económica. La Corte de Casación comparte esa interpretación, por lo que consideró aplicable la mencionada normativa (r. Evangelio).

**ÓRGANO** Corte Suprema de Casación (Sección III penal).  
**RESOLUCIÓN** Sentencia de 8 de enero de 2014.  
**PARTES** Pubblico Ministero (recurrido) *contra* G. Hajjaj (recurrente).  
**OBJETO** Distribución de CDs y DVDs no contraseñados por la SIAE: **inexistencia de delito.**  
**FUENTE** [www.italgiure.giustizia.it/sncass/](http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/)

**RESUMEN** G. Hajjaj fue condenado por distribuir CDs y DVDs que contenían obras protegidas por derechos de autor y que no tenían el contraseñado de la SIAE (Sociedad Italiana de Autores y Editores), con base en el artículo 171 *ter*, párrafo primero, letra c), de la LDA italiana. Este precepto tipifica como delito la introducción en el territorio nacional, la posesión para la venta o la distribución, la distribución y la comunicación pública de duplicaciones o reproducciones abusivas de obras protegidas por derechos de autor. Confirmada la sentencia en segunda instancia, el condenado recurre en casación, siendo el recurso estimado por la Corte de Casación. En efecto, el Alto Tribunal acoge la argumentación del imputado en el sentido de que, de acuerdo con la STJUE de 8 de noviembre de 2007 (*caso Schwibbert*), la simple falta de contraseñado de la SIAE no es suficiente para integrar el delito por el que aquel había sido condenado, sino que es precisa una reproducción abusiva de los soportes en cuestión (r. Evangelio).

**ÓRGANO** Corte Suprema de Casación (Sección I civil).  
**RESOLUCIÓN** Sentencia de 5 de marzo de 2014.  
**PARTES** Saiwa Spa. (recurrente) *contra* Barilla G. y R. Fratelli (recurrida).

OBJETO	<b>Capacidad distintiva de marca compleja adquirida por el uso efectivo. No extensión de los efectos adquisitivos del uso efectivo de la marca a cada uno de los signos que la integran.</b>
FUENTE	<b>Il Foro Italiano, año CXXXIX, 2014, n.º 6 (junio), pp. 1812-1813.</b>
RESUMEN	<p><i>Saiwa Spa.</i> (demandante) tenía registradas cinco marcas de productos de bollería industrial que contenían la palabra «Oro» («Oro Saiwa», «Pacco Oro Saiwa», «Pacco Oro», marca italiana «Oro» y marca internacional «Oro»). <i>Barilla Spa.</i> (demandada), por su parte, usaba desde 1996 la marca «Selezione Oro Barilla» para una concreta línea de pasta alimenticia. La actora pedía la nulidad de esta última marca por defecto de novedad, al contener la palabra «Oro», o subsidiariamente por falta de capacidad distintiva; o subsidiariamente, la nulidad por defecto de novedad parcial o bien la caducidad parcial por su no uso en relación con los productos de bollería industrial y, en general, con los productos distintos de la pasta alimenticia no afines a la bollería industrial. En su contestación y demanda reconventional, la demandada solicitaba la nulidad de las cinco marcas de la demandante, así como la declaración de la no tutelabilidad, como signo distintivo, de la palabra «Oro». La demanda es desestimada en primera y segunda instancia, lo que provoca la interposición de un recurso de casación por parte de <i>Saiwa Spa.</i>, que corre la misma suerte. En efecto, la Corte de Casación declara que la capacidad distintiva conseguida por el uso efectivo de una marca se refiere al signo en su conjunto, sin que pueda extenderse automáticamente a cada uno de los signos que lo componen, respecto de los que debe darse el uso efectivo de forma individual. Lo que, aplicado al caso enjuiciado, determina que se atribuya capacidad distintiva a la marca «Oro Saiwa», pero no a la palabra «Oro» inserta en ella (r. Evangelio).</p>
ÓRGANO	<b>Corte Suprema de Casación (Sección I civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 13 de junio de 2014.</b>
PARTES	<b>Data Bridge di Parolini Fiorenzo e CB. (recurrida) contra BS Informatica Srl. y P. Buscema (recurrentes).</b>
OBJETO	<b>Titularidad de programa de ordenador creado por autor asalariado. Originalidad. Plagio de programa informático. Indemnización de daños y perjuicios: liquidación equitativa del daño.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.italgiure.giustizia.it/sncass">www.italgiure.giustizia.it/sncass</a></b>

## RESUMEN

Siendo asalariado de la actora, catalogada como agencia de viajes, P. Buscema creó un programa de ordenador denominado «Giava», compuesto por una sección contable (para la gestión de la contabilidad) y otra operativa (para el registro y venta de billettería). Finalizada la relación laboral, Buscema comercializó un programa informático llamado «Avto», así como, a través de su empresa *BS Informatica Srl.*, otro denominado «Vacanze». Ambos programas eran, a juicio de la actora, un plagio del «Giava», cuyos derechos le correspondían a ella, por lo que demandó tanto a su ex trabajador como a la empresa de la que este era socio y administrador únicos. La demanda fue estimada por el tribunal de primera instancia, que condenó a los demandados a una indemnización de daños y perjuicios. Recurrida la sentencia, la Corte de Apelación estimó parcialmente el recurso, reduciendo la cuantía indemnizatoria por considerar que el daño sufrido por la demandante, consistente en la pérdida de clientela, se debía en gran parte a la falta de actualización de su programa informático y a ciertas carencias del servicio prestado. Llegado el asunto a la Corte de Casación, esta desestima todos y cada uno de sus nueve motivos. En lo que aquí interesa, el Alto Tribunal confirma la titularidad de los derechos sobre el programa «Giava» en favor de la agencia de viajes, en virtud de la relación laboral en cuyo contexto se creó; afirma la originalidad de dicho programa, sobre la base de que tal originalidad existe aun cuando la obra esté compuesta por ideas y nociones simples, comprendidas en el patrimonio intelectual de persona con experiencia en la materia, siempre que se formulen y organicen de modo personal y autónomo respecto a las obras precedentes; y finalmente, recuerda el poder discrecional del juez de mérito para liquidar equitativamente el daño cuando sea imposible o muy difícil determinarlo, así como la imposibilidad de impugnar dicha valoración cuando esté correctamente motivada (r. Evangelio).

## ÓRGANO

**Corte Suprema de Casación (Sección I civil).**

## RESOLUCIÓN

**Sentencia de 25 de junio de 2014.**

## PARTES

**Associazione culturale J'Amis d' la Pera y F. P. P. (recurrentes) contra TLT Spa. (recurrida).**

## OBJETO

**Retransmisión televisiva de obra teatral por entidad de radiodifusión cesionaria del derecho de transmisión. Acuerdo verbal. Prueba testifical: inadmisibile, a instancia de parte, en relación con contratos sujetos a forma *ad probationem*. Inexistencia de infracción de derechos de explotación. Derechos de las entidades de radiodifusión.**

## FUENTE

**[www.italgiure.giustizia.it/sncass/](http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/)**

RESUMEN

Fassio Piero Pietro, autor de la comedia «Alla larga dalle suocere», y la asociación cultural *J'Amis d' la Pera*, que tenían proyectada la puesta en escena de dicha obra para la temporada teatral 2002, demandaron a la productora de la cadena de TV italiana *Telecupole* por emitir la misma comedia en septiembre de 2001, sin mención ni autorización del autor y de la asociación y sin el pago de la remuneración correspondiente. La demandada alegó en su defensa que la comedia emitida se había grabado en el Teatro Macario de Turín en otoño de 1991, con consentimiento del entonces director artístico del mismo y con vistas a su difusión televisiva, procediéndose a la correspondiente cesión de derechos de explotación, como trató de demostrar mediante testigos. Las cuestiones que se planteaban eran varias. En primer lugar, se discutía si era admisible la prueba testifical, en la medida en que la normativa italiana sobre derechos de autor exige la forma escrita *ad probationem* para la cesión de derechos de explotación. A este respecto la sentencia declara que la inadmisibilidad de la prueba por testigos en los contratos, derivada de la previsión de la forma escrita *ad probationem*, no se fundamenta en el orden público sino en la tutela de intereses privados, por lo que no puede ser acogida de oficio sino solo a instancia de parte, cosa que no había ocurrido en la primera instancia. En segundo lugar, se trataba de dilucidar si la cesión de derechos operada en 1991 facultaba a la productora demandada a emitir la obra, cosa que los demandantes negaban sobre la base de que dicha cesión se limitaba al futuro inmediato, pero que sin embargo la Corte de Casación admitió, coincidiendo con los tribunales de instancia y apelación. Una tercera cuestión giraba en torno a si la autorización verbal para la grabación de una obra teatral y su sucesiva transmisión televisiva comprende el derecho de la entidad emitente a la retransmisión de dicha obra. La respuesta debía ser negativa, en opinión de los demandantes, con base en el artículo 79, párrafo segundo, de la LDA italiana, en cuya virtud las entidades de emisión radiofónica o televisiva tienen el derecho exclusivo de utilizar la fijación de sus propias emisiones para nuevas transmisiones o retransmisiones o para nuevas grabaciones. La Corte de Casación, sin embargo, afirma que según la redacción del artículo 79 LDA anterior a la reforma de 1994, que es la aplicable *ratione temporis*, no cabe duda de que una vez que la entidad de radiodifusión fue autorizada a grabar y transmitir la obra teatral, tal autorización incluía la facultad de retransmitir la obra, de fijarla sobre soportes materiales y de usar estos para ulteriores retransmisiones. La referencia a «emisiones propias» —añade la sentencia— no

era pertinente, ya que fue introducida posteriormente, en la mencionada modificación de 1994; y en todo caso, además, no puede entenderse en el sentido de emisión de programas producidos por la propia entidad de radiodifusión, ya que, como es sabido, este tipo de entidades suelen transmitir productos creados por otros, por lo que han de considerarse como emisiones propias las de obras de cuyos derechos la entidad es cesionaria. Finalmente, se discutía sobre el significado de la afirmación del artículo 79 LDA, en su redacción anterior a 1994, de que el derecho exclusivo de la entidad emisora era sin perjuicio del derecho de autor y de los derechos conexos. A juicio del Alto Tribunal, esta previsión puede entenderse de dos modos diversos y compatibles entre sí: según el primero, la norma significa que para poder proceder a la emisión, la entidad de radiodifusión debe haber adquirido legítimamente el derecho de los titulares la propiedad intelectual; y conforme al segundo, el precepto implica que el derecho de la entidad de radiodifusión no excluye los derechos de autor y conexos existentes sobre la obra, con los cuales coexiste. Tanto si se sigue la primera interpretación como si se opta por la segunda, el resultado es, a juicio del tribunal, que la norma alegada no ha sido infringida en el caso enjuiciado. Por todas las razones expuestas, la sentencia acaba desestimando el recurso de casación e imponiendo las costas a los recurrentes (r. Evangelio).

ÓRGANO	<b>Corte Suprema de Casación (Sección III civil).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 12 de septiembre de 2014.</b>
PARTES	<b>Baldi e Castoldi Spa. (recurrida) contra P. Paterlini (recurrente).</b>
OBJETO	<b>Incumplimiento de contrato de edición por el autor. La carga de la prueba del cumplimiento recae sobre el autor.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/">www.italgiure.giustizia.it/sncass/</a></b>
RESUMEN	Entre la editorial demandante y el demandado se firmó un contrato de edición. La primera sostiene que el segundo incumplió dicho contrato, por lo que solicita la resolución del mismo y la devolución del anticipo que en su momento pagó al segundo. El demandado, por su parte, reconviene solicitando la resolución del contrato por incumplimiento de la editora y la condena a la misma al resarcimiento del daño. Toda la discusión gira en torno a la prueba. Mientras que el tribunal de primera instancia estimó probado el incumplimiento del autor, al que condenó, la Corte de Apelación consideró, por el contrario, con base en el testimonio de un testigo que afirmó haber visto el manuscrito sobre la mesa del editor, que resultaba probado que el autor

había escrito la obra y la había entregado al editor y que este no la había publicado por propia negligencia. En opinión de la sentencia de segunda instancia, no se podía exigir al demandado una prueba de su cumplimiento más rigurosa que la testifical, ya que es notorio que la entrega de la obra del autor al editor siempre tiene lugar sin formalidades; asimismo, consideró «diabólico» pretender del testigo, no solo la prueba de haber visto el manuscrito, sino también la de que su contenido fuera el que debía ser. Frente a ello, la sentencia de casación declara que, en materia de contratos, quien sostiene el incumplimiento de la contraparte solo debe probar la existencia y la eficacia del contrato, siendo aquella la que tiene que probar el cumplimiento exacto de su obligación. Además, el artículo 125 de la LDA italiana obliga al autor, en virtud del contrato de edición, a entregar la obra en las condiciones pactadas en el contrato y de manera que no haga demasiado difícil ni costosa la impresión. Así, correspondía al autor demostrar su cumplimiento. Teniendo todo ello en cuenta, el Alto Tribunal estima que el autor tenía la obligación de aportar prueba rigurosa de haber entregado la obra al editor en las condiciones contractuales y legales requeridas; por lo que casa la sentencia de apelación, en la medida en que no respetó la carga de la prueba fijada por la ley (r. Evangelio).

## 2. APELACIÓN

ÓRGANO	<b>Corte de Apelación de Nápoles (Sección especializada en propiedad industrial e intelectual).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 20 de febrero de 2014.</b>
PARTES	<b>Soc. De Cola (apelante) <i>contra</i> Arechi costruzioni Spa. (apelada).</b>
OBJETO	<b>Obra arquitectónica realizada a partir de proyecto definitivo basado en proyecto preliminar de diferente autor: autoría y titularidad diferenciada sobre el proyecto preliminar, por un lado, y sobre el proyecto definitivo y la obra arquitectónica, por otro. Originalidad del proyecto preliminar. Reelaboración creativa.</b>
FUENTE	<b>Il Foro Italiano, año CXXXIX, 2014, n.º 7-8 (julio-agosto), pp. 2233-2238.</b>
RESUMEN	La sociedad italiana <i>De Cola</i> recibió de la firma <i>Arechi costruzioni</i> el encargo de elaborar el proyecto preliminar de las obras sobre el mar para la construcción de un puerto turístico en Salerno (Italia). Los puentes de unión del puerto con tierra

firme, así como el proyecto definitivo, en cambio, fueron encargados a Santiago Calatrava. Cumplido el encargo por ambos contratistas y finalizada la obra, esta fue publicitada mediante un folleto y presentada al público en numerosos eventos nacionales e internacionales. Pues bien, tanto en el folleto como en las diversas presentaciones, la paternidad de la obra se atribuía exclusivamente al arquitecto español, lo que provocó, según *De Cola*, que así se hiciera también por los medios de comunicación. Fue por ello que dicha empresa demandó a *Arechi costruzioni*, pero la demanda fue desestimada tanto en primera como en segunda instancia. En ambas se entendió que la demandada no había infringido el derecho moral de paternidad de la actora sobre el proyecto preliminar, cuya originalidad se admitía, en la medida en que el mismo se había expuesto públicamente en varias ocasiones con indicación clara de la autoría de la contratista italiana. Asimismo, ambos tribunales coincidieron en afirmar que el proyecto definitivo constituía una reelaboración creativa del proyecto preliminar del demandante, y por tanto una obra nueva y diferente, cuya autoría, al igual que la del puerto deportivo como obra arquitectónica, correspondían exclusivamente a Calatrava (r. Evangelio)

### 3. OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES

ÓRGANO	<b>Tribunal de Nápoles (Sección especializada en propiedad industrial e intelectual).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 27 de febrero de 2014.</b>
PARTES	<b>XXXXX (demandante) contra Casa editrice Alfa (demandada).</b>
OBJETO	<b>Libros de texto que expresan de forma distinta la misma idea de uno anterior: inexistencia de plagio. Concepto de originalidad.</b>
FUENTE	<b><a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/06/12/creativita-dell-opera-e-idea-in-se-il-tribunale-napoletano-chiarisce-le-differenze">http://www.altalex.com/documents/news/2014/06/12/creativita-dell-opera-e-idea-in-se-il-tribunale-napoletano-chiarisce-le-differenze</a></b>
RESUMEN	La autora de un libro de texto infantil, publicado por la editorial Beta en 2000-2001, demanda a la editorial Alfa por la publicación de varias obras de igual naturaleza que, según la actora, eran un plagio de la suya. Argumenta la demandante, en este sentido, que las obras presuntamente plagiarias han copiado su idea de ejercicio (p. ej., la colocación de la imagen de un niño en la primera página del libro, el punteo de las palabras para aprender a escribir) y su idea de diseño (p. ej.,

un tomate con ojos). Pero el tribunal recuerda, aludiendo a la jurisprudencia de la Corte de Casación, que en tema de derecho de autor, la noción jurídica de «creatividad» a la que se refiere el artículo 1 LDA italiana, no coincide con el de originalidad o novedad absoluta, sino que se refiere a la expresión personal e individual de una objetividad perteneciente a las categorías ejemplificativamente recogidas en el citado precepto, de manera que una obra intelectual recibe protección siempre que se reconozca en ella un acto creativo, aunque mínimo, susceptible de manifestación en el mundo exterior; con la consecuencia de que no cabe excluir la creatividad solo porque la obra contenga ideas y nociones simples, incluidas en el patrimonio intelectual de personas con experiencia en la materia; además, la creatividad no recae en la idea, sino en su forma de expresión, por lo que la misma idea puede servir de base a distintas obras que son o pueden ser diversas por la creatividad subjetiva que cada uno de los autores tiene. Aplicando ese razonamiento al caso enjuiciado, el tribunal declara que si bien la idea de las obras publicadas por la editorial demandada no es original, ya que las modalidades y las actividades para el desarrollo de las competencias del niño durante la escuela infantil están muy trilladas, sí hay creatividad en los elementos estéticos de la publicación (diseño, colores...) que precisamente son la parte más importante en los libros de texto infantiles. Pues bien, la sentencia destaca que estos elementos son claramente distintos en la obra escrita por la actora y en las publicadas por la demandada, por lo que niega la existencia de plagio (r. Evangelio).

ÓRGANO	<b>Tribunal de Milán (Sección especializada en materia de empresa).</b>
RESOLUCIÓN	<b>Sentencia de 17 de septiembre de 2014.</b>
PARTES	<b>Panerai y otros (demandantes) contra Università telematica non-statale e-Campus (demandada).</b>
OBJETO	<b>Carácter meramente descriptivo de la palabra «Campus»: dominio público. Marcas no renombradas. Marcas débiles. Infracción de marca: inexistencia. No riesgo de confusión. Competencia desleal: inexistencia.</b>
FUENTE	<b>Il Foro Italiano, año CXXXIX, 2014, n.º 12 (diciembre), pp. 3607-3610.</b>
RESUMEN	Los demandantes son titulares de diversas marcas registradas formadas por la palabra «Campus», sola o en combinación con otras, todas ellas relativas a productos y servicios destinados a estudiantes. La demandada, por su parte, es titular de dos marcas registradas con posterioridad y pertenecientes a la clase

41 (educación, formación, ocio, actividades deportivas y culturales): la primera es la marca denominativa «e-Campus» y la segunda, la marca formada por la frase «Università degli studi e-Campus telematica d.m. 30 gennaio 2006», acompañada de una figura. Según los actores, la demandada ha infringido los artículos 20.1 b) y c) del Código italiano de propiedad industrial, en la medida en que sus marcas tienen por objeto servicios idénticos a los de algunos signos de aquellos y presentan una similitud evidente, por lo que existe riesgo de confusión, o bien tienen por objeto servicios no afines a ciertas marcas renombradas de los demandantes. Estos alegan, asimismo, la existencia de competencia desleal por parte de la demandada, tanto por la utilización de signos distintivos que crean confusión cuanto por la conducta dirigida a obtener beneficios de la notoriedad de marcas preexistentes. El tribunal, sin embargo, rechaza todos esos argumentos. En primer lugar, afirma que, en la mente del público, la palabra «Campus» evoca el mundo universitario y puede considerarse sinónimo de «universidad»; por lo que tiene un carácter meramente descriptivo y no puede ser objeto de monopolio, sino que debe permanecer en el dominio público. A continuación, declara que la marca «Campus» registrada por los actores no puede considerarse una marca renombrada, por lo que no cabe apreciar interferencia de las marcas registradas por la demandada y utilizadas para servicios no afines. En tercer lugar, en cuanto a las marcas registradas de los actores que tienen por objeto servicios afines a las marcas posteriormente registradas por la demandante, la sentencia sostiene que son marcas débiles, ya que están formadas por el término descriptivo «Campus» unidos a otras palabras («Campus web», «Campus web scoprire studiare sognare», «Salone dello studente Campus orienta»); y añade que respecto de las marcas débiles, cualquier mínima variación excluye el riesgo de confusión, como ocurre en el caso enjuiciado. Finalmente, el tribunal afirma que, descartada la infracción marcaria, deben también desestimarse las acciones de competencia desleal ejercitadas (r. Evangelio).

