

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2008
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de Autor. Derechos Conexos. Competencia desleal.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª

FECHA: 12-9-2007

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo a través del Portal del Consejo General del Poder Judicial de España, por <http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia>

OTROS DATOS: Sentencia 435/2007

SUMARIO:

“No ha resultado cuestionado por las partes que la actora produce sus fonogramas recopilatorios de canciones interpretadas por artistas muy conocidos, que aspiran a ser la «canción del verano», abonando los correspondientes derechos de propiedad intelectual y realizando una gran campaña publicitaria. De la misma forma, no existe controversia sobre el hecho de que [la demandada], constatado el éxito de las canciones incluidas antes citadas, produce y comercializa sus propios recopilatorios con las canciones que alcanzaban más éxito en el verano de 2004, entre las que se encontraban las canciones mencionadas, interpretadas sin embargo por grupos desconocidos. Para hacerlo, la demandada obtuvo la autorización para grabar y reproducir esos temas de la SGAE¹, no planteándose en esta litis ninguna infracción por vulneración de la Ley de Propiedad Intelectual, sino estrictamente la existencia o no de actos de competencia desleal.

[...]

“El artículo 6 de la LCD², en efecto, considera desleal «todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos», siendo bastante a tales efectos la existencia de «riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación». El objeto de la confusión que nos ofrece este precepto viene referido a la que se produce en relación con los medios de identificación utilizados por un empresario en el mercado [...], bien sea de su actividad, de sus productos o prestaciones o de su establecimiento comercial, es decir, el que recae sobre la identificación o presentación de aquellos o éstos. No se trata de la hipótesis en la que el consumidor confunde una prestación con otra, sino de que un consumidor medio de la categoría de estos productos se confunde asignando un mismo origen empresarial a dos prestaciones procedentes de diferentes objetos, o cree erróneamente que las dos empresas tienen algún género de vinculación. A diferencia del que contempla la legislación marcaria, no se trata de un concepto puramente normativo y abstracto, ya que no puede generarse riesgo

¹ Sociedad General de Autores y Editores, nota del compilador.

² Ley española de Competencia desleal, nota del compilador.

de confusión si no existe un uso efectivo del signo y cierta implantación en el mercado, por lo que el juicio de confundibilidad habrá de pasar, necesariamente, por la comparación, no sólo de los signos y de los productos o servicios entre los cuales se suscite la polémica, sino por el examen de otra serie de circunstancias tales como los precios de los citados productos, los canales de distribución de los mismos, la publicidad efectuada, etc, referencias que coadyuvan a reforzar, debilitar e, incluso, a eliminar el riesgo de confusión”.

[...]

“Todo comportamiento, en la terminología legal, siempre que sea apto para provocar el riesgo que se trata de eludir. El resultado, de peligro, vinculado a ese comportamiento, cual a su causa, no es otro que su idoneidad para crear confusión sobre la actividad o empresa con la que se entra en relación, el establecimiento que se visita o la procedencia empresarial de los productos o servicios que se adquieren o contratan. Ya se entienda aquella en sentido estricto, mediato (como presentación, en este caso, de las prestaciones de un sujeto como las de otro distinto) o inmediato (como creencia equivocada del consumidor de que los productos, distintos, proceden del mismo origen, porque los signos que los identifican son los mismos o semejantes), ya en sentido amplio o como riesgo de asociación (o creencia equivocada de que pese a no ser idéntico el origen empresarial, existen entre el titular del signo imitado y el imitador unos vínculos jurídicos o económicos que explican la imitación). En definitiva, el precepto tutela la decisión en el mercado del consumidor, poniéndolo a resguardo del peligro de error, que, en este caso, sería sobre el origen empresarial de los productos que adquiere, ante la denunciada imitación de la forma de presentación de los de dos empresarios distintos y no vinculados jurídica ni económicamente”.

“En este caso, si comparamos los fonogramas, los de la actora y los de la demandada, se advierte que no presentan ninguna similitud en relación con su formato ni con la denominación empleada, y ni por las fotografías empleadas, dibujos, colores o composición se pueden llegar a confundir unos con otros, ni a asociarse a un mismo origen empresarial”.

[...]

“El único punto que puede inducir a confusión es que en el anverso de la carátula de los fonogramas se haga mención a las mismas canciones, aunque en el caso de la actora el nombre de cada canción va acompañado del artista que lo interpreta, mientras que en el caso de la demandada tan sólo se hace mención a los títulos de las canciones. El posible riesgo de asociación hemos de juzgarlo desde la perspectiva de un consumidor medio suficientemente informado, atento y perspicaz, y éste, a la vista de la presentación de un fonograma y otro, ni los confundirá ni los asociará a un mismo origen empresarial, no sólo por la presentación, que es totalmente diferente, sino también porque al referirse a las canciones existe entre ambos una diferencia sustancial, cual es la indicación del artista que lo interpreta. Uno de los principales puntos de referencia del producto de la actora son precisamente estos artistas que han conseguido popularizar en ese momento la canción o la versión de una canción ya conocida con anterioridad. Un consumidor medianamente informado cuando pretende adquirir el fonograma de la actora se fijará en los intérpretes, echando a faltar en el fonograma de la demandada la referencia a los mismos”.

[...]

“La actora también denuncia que la conducta de la demandada constituye un acto de aprovechamiento de la reputación ajena, sancionado en el artículo 12 de la LCD, pues sin realizar ninguna inversión publicitaria se aprovecha del esfuerzo de promoción y marketing realizado por la actora en orden a que se popularicen estas canciones, sacando al mercado una versión «cover» de estas canciones cuando ya ha constatado la aceptación del público [...]. La llamada competencia parasitaria, comprende, pues, aquellas conductas conducentes a un aprovechamiento indebido de la reputación de signos distintivos ajenos de cualquier clase (marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, etc), con lo que la acción que se tipifica en dicho precepto podemos decir que está esencialmente definida por su resultado, para lo cual los signos distintivos ajenos que se utilicen han de ostentar virtualidad para condensar el buen nombre o fama de quien los emplea habitualmente, en el concepto más amplio de fondo comercial (goodwill), con notoriedad suficiente a tales efectos y una determinada implantación en el mercado [...]. Cuando se dice que el aprovechamiento de la reputación ajena ha de ser indebido se quiere significar que no pueden tener cabida en el precepto aquellas conductas que no quepa tachar de ilegítimas, lo que sucede en los casos en los que el titular del signo vea utilizada aquél en el marco de una excepción legal. Es decir, lo que no quiere el legislador es que so pena de un aprovechamiento de la reputación ajena, la legislación concurrencial amplíe la protección de los signos distintivos que el propio derecho marcario no ha deseado otorgar. En este caso, la demandada no ha pretendido ni ha realizado ningún acto idóneo para asociar el origen empresarial de su producto a [la demandante]”.

[...]

“... dejando a un lado el recopilatorio [de la demandada] «EL PRIMERO DEL VERANO», respecto al cual la demanda sí ha sido estimada en parte, los fonogramas de la demandada no contienen ninguna mención errónea ni falsa. Es cierto que omiten que las canciones no son interpretadas por los artistas que las están haciendo famosas en ese momento. Tampoco aparece en la carátula del fonograma la indicación expresa de que se trata de una versión cover. Pero seguimos pensando que la demandada no estaba obligada a decir explícitamente en letras grandes que las canciones que anunciaba no estaban interpretadas por aquellos artistas: a juicio de esta Sala, la demandada no ha omitido ningún deber de información, pues advierte, aunque sea en letra pequeña, quien es el intérprete de las canciones. Cuestión distinta hubiera sido que no se haga esta indicación, pues entonces sí que la carátula carecería de una información esencial, que podría inducir a engaño, lo que ha justificado, con buen criterio, la estimación parcial en la primera instancia en relación al CD «EL PRIMERO DEL VERANO».

[...]

“En el presente caso [...] no se reproduce la misma prestación, sino que se imita la prestación, sin que por ello se omitan los trámites y gastos correspondientes: contratar a un grupo para la grabación, abonar los derechos correspondientes a las canciones cuya interpretación se quiere grabar, llevar a cabo la grabación y la comercialización de los fonogramas producidos... La única diferencia radica en que la actora habrá abonado a los artistas que interpretan las canciones sus derechos de autor, muy superiores a los de las «bandas» que interpretan las canciones de los fonogramas de la demandada, y habrá llevado a cabo una promoción publicitaria del fonograma. Pero en principio de este último esfuerzo no

deja de beneficiarse exclusivamente la actora, que anuncia los fonogramas interpretados por unos determinados artistas, que sólo ella puede comercializar; pues la demandada al comercializar otros fonogramas en el que aparecen algunas de estas canciones pero interpretados por otros artistas menos conocidos, en realidad vende otro producto distinto, sin perjuicio de que pueda beneficiarse de la popularidad de las canciones, pero sin que este aprovechamiento quiebre la «conditio concurrentium».

COMENTARIO: El artículo 10bis del Convenio de París sobre Propiedad Industrial dispone que “constituye acto de competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”, entre los cuales se menciona “cualquier acto capaz de **crear una confusión**, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. Ese precepto general ha sido desarrollado con más detalle, tanto a nivel doctrinario, como legislativo y jurisprudencial. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), por ejemplo, comenta que los países con sistemas de economía de mercado han establecido medidas de salvaguardia contra las prácticas comerciales desleales ³, incompatibles con la noción de “lealtad” en la competencia, como el “aprovechamiento injusto del esfuerzo ajeno”, considerándose entre estos actos de aprovechamiento injusto a la “explotación de la reputación ajena” y a los “actos parasitarios”⁴. La “explotación de la reputación ajena” se traduce en la conducta del empresario inescrupuloso que se vale del prestigio de los productos o servicios de su competidor, imitándolos maliciosamente, para obtener así un “enriquecimiento injusto” o “sin causa” y “aprovechar indebidamente la reputación o el prestigio de los logros comerciales de otras empresas industriales o comerciales”⁵, mientras que el acto parasitario consiste en “aprovechar indebidamente o «gorrear» un logro ajeno reconocido por los consumidores y otros participantes del mercado”⁶. En algunas legislaciones se tipifican como actos de competencia desleal, de manera general, los comportamientos que resulten objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe y, en específico, entre otros, los de confusión y los engañosos, así como la explotación indebida de la reputación ajena, la imitación maliciosa de productos o servicios capaz de inducir a confusión y el aprovechamiento de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes, todo ello sin perjuicio del principio general contenido en los códigos civiles acerca de la responsabilidad extracontractual por hecho ilícito. En el caso de la sentencia en comentarios los juzgadores descartaron los distintos supuestos que a la luz de la legislación aplicable configuran actos de competencia desleal, salvo en el fonograma recopilatorio “EL PRIMERO DEL VERANO”, donde se omitió el nombre de los intérpretes de los temas musicales allí grabados, con lo cual sí se cometió un acto de competencia desleal, entre otras cosas por inducir a confusión en el consumidor respecto del fonograma que, con los mismo temas y con la interpretación de los artistas que le dieron fama, había sido producido por la demandante. © Ricardo Antequera Parilli, 2008.

³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): “Protección contra la Competencia desleal”. Ginebra, 1994. p. 15.

⁴ Idem. pp. 49-53, 59-66.

⁵ Ibidem, p. 63.

⁶ Ibidem, p. 60.

TEXTO COMPLETO:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente:

"Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por D. Rafael Ros Fernández, Procurador de los tribunales y de VALE MUSIC SPAIN S.L, contra OK RECORDS S.L, representada por la Procuradora Dña. Joana Menen Aventin, debo acordar y acuerdo:

1º) Declarar que la comercialización por la demandada del fonograma recopilatorio "EL PRIMERO DEL VERANO" omitiendo los intérpretes de los temas musicales constituye un acto de competencia desleal.

2º) Condenar a la demandada a que cese de inmediato en dicha práctica.

3º) No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales."

SEGUNDO.- La representación procesal de VALE MUSIC SPAIN S.L, hoy UNIVERSAL MUSIC SPAIN S.L interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales. La votación y fallo del recurso se señaló para el día 4 de julio de 2007.

TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales, salvo los plazos procesales, que no han podido ser cumplidos todos.

Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demandante, VALE MUSIC SPAIN S.L, hoy UNIVERSAL MUSIC SPAIN S.L, que se dedica a la producción y comercialización de fonogramas y que, en ejercicio de esa actividad lanza al mercado sus recopilatorios "CARIBE 2004", "DISCO

ESTRELLA" y "SUPERVENTAS 2005", basaba su pretensión en que la demandada, OK RECORDS S.L, ha producido y comercializado en 2004 una serie de fonogramas recopilatorios con versiones clónicas o cover (concretamente "EL PRIMERO DEL VERANO", "MEDITERRÁNEO DANCE", "VERANO 5 ESTRELLAS", "MÚSICA TOTAL EN VERANO", "MÚSICA TOTAL EN EL CARIBE", "VIVE LA RUMBA" y "VERANITO EN GANDÍA 2004"), en los que incluía canciones como "Obsesión" popularizada por el grupo Aventura, "Dragontea din tei" de O-Zone, "Bulería" y "Oye el boom" de Mariano y otras, que VALE MUSIC produjo o comercializó con la correspondiente licencia e interpretadas por quienes las hicieron populares, realizando costosas campañas de promoción y publicidad para verano y navidad, pero interpretadas en este caso por artistas desconocidos ("The Lucifers" o "Los Lolailos"), en una imitación servil de las originales. A juicio de la actora, ello constituye un acto de competencia desleal actos de confusión del artículo 6 de la LCD, de engaño del artículo 7 LCD, de imitación desleal del artículo 11 LCD, de explotación de la reputación ajena del artículo 12 LCD, y en general por contrariar la buena fe del artículo 5 LCD. Sobre la base de estos hechos la demanda ejercitaba las acciones declarativa, de cesación y de resarcimiento, con publicación de la sentencia.

La sentencia de primera instancia, sin embargo, después de analizar la conducta denunciada a la luz de los tipos denunciados, concluye que no ha existido ningún acto de competencia desleal, salvo en la comercialización por OK RECORDS del recopilatorio "EL PRIMERO DEL VERANO" sin indicación de los intérpretes, que considera contrario a la LCD por tratarse de una acto de engaño del artículo 7, si bien no dando lugar a las acciones de cesación y resarcimiento, absolviendo en lo demás a la demandada.

Contra ello se alza la actora en su recurso de apelación, reproduciendo sus argumentos, a lo que de nuevo se opone la demandada.

SEGUNDO.- No ha resultado cuestionado por las partes que la actora produce sus fonogramas recopilatorios de canciones interpretadas por artistas muy conocidos, que

aspiran a ser la "canción del verano", abonando los correspondientes derechos de propiedad intelectual y realizando una gran campaña publicitaria. De la misma forma, no existe controversia sobre el hecho de que OK RECORDS S.L, constatado el éxito de las canciones incluidas antes citadas, produce y comercializa sus propios recopilatorios con las canciones que alcanzaban más éxito en el verano de 2004, entre las que se encontraban las canciones mencionadas, interpretadas sin embargo por grupos desconocidos. Para hacerlo, la demandada obtuvo la autorización para grabar y reproducir esos temas de la SGAE, no planteándose en esta litis ninguna infracción por vulneración de la Ley de Propiedad Intelectual, sino estrictamente la existencia o no de actos de competencia desleal.

Pues bien, como la propia apelante ya anticipa y la demandada emplea como argumento de defensa, el problema aquí planteado ha sido ya resuelto con anterioridad por esta Sala en supuestos idénticos: sentencias de 15 de noviembre de 2005 (RA 254/2005 VALE MUSIC SPAIN S.L v. KNIFE MUSIC S.L) y de 4 de mayo de 2006 (RA 698/2004 BMG MUSIC SPAIN S.A v. KNIFE MUSIC S.L, que sigue la tesis de la anterior). En estas sentencias se dio respuestas a cada una de las cuestiones que la demandante plantea, en esta ocasión en relación a las canciones del verano de 2004, y no apreciamos la existencia de argumentos alternativos que justifiquen un cambio de criterio.

TERCERO.- Actos de confusión (art. 6 LCD).

En primer lugar, la actora estima que este hecho puede incardinarse dentro del tipo concurrencial previsto en el artículo 6 LCD, y por lo tanto considerarse un acto de confusión. Según la actora, el fonograma producido y comercializado por la demandada induce a confusión entre el público, pues en la carátula del CD aparecen los títulos de las canciones más conocidas promocionadas por la actora con el lanzamiento de su fonograma, sin advertir que no son interpretadas por los artistas que las han convertido en exitosas ese verano, de modo que el público puede pensar que se trata del fonograma producido por la

actora. Además, en el recopilatorio de la demandada "EL PRIMERO DEL VERANO", se ha hecho figurar el nombre del grupo Aventura, cuyos derechos de explotación fueron cedidos a la actora, según consta documentalmente, lo que puede llegar a confundir al consumidor con la falsa idea de que el álbum contiene canciones de este grupo. Y en el "MEDITERRÁNEO DANCE" se hace una alusión a "20 SUPER EXITOS", cuando es patente que los éxitos son las canciones cantadas por sus artistas originales, nunca la versión cover.

El artículo 6 de la LCD, en efecto, considera desleal "todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos", siendo bastante a tales efectos la existencia de "riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación". El objeto de la confusión que nos ofrece este precepto viene referido a la que se produce en relación con los medios de identificación utilizados por un empresario en el mercado (STS 17 de octubre de 2002), bien sea de su actividad, de sus productos o prestaciones o de su establecimiento comercial, es decir, el que recae sobre la identificación o presentación de aquellos o éstos.

No se trata de la hipótesis en la que el consumidor confunde una prestación con otra, sino de que un consumidor medio de la categoría de estos productos se confunde asignando un mismo origen empresarial a dos prestaciones procedentes de diferentes objetos, o cree erróneamente que las dos empresas tienen algún género de vinculación. A diferencia del que contempla la legislación marcaria, no se trata de un concepto puramente normativo y abstracto, ya que no puede generarse riesgo de confusión si no existe un uso efectivo del signo y cierta implantación en el mercado, por lo que el juicio de confundibilidad habrá de pasar, necesariamente, por la comparación, no sólo de los signos y de los productos o servicios entre los cuales se suscite la polémica, sino por el examen de otra serie de circunstancias tales como los precios de los citados productos, los canales de distribución de los mismos, la

publicidad efectuada, etc, referencias que coadyuvan a reforzar, debilitar e, incluso, a eliminar el riesgo de confusión.

Como ya hemos reiterado en otras ocasiones, entre ellas en la Sentencia de 30 de diciembre de 2000 (JUR 2004/1999) y la ya indicada de 15 de noviembre de 2005, "(L)a acción desleal esta descrita en el artículo 6 en unos términos muy amplios, ya que puede consistir en cualquier tipo de práctica. Todo comportamiento, en la terminología legal, siempre que sea apto para provocar el riesgo que se trata de eludir. El resultado, de peligro, vinculado a ese comportamiento, cual a su causa, no es otro que su idoneidad para crear confusión sobre la actividad o empresa con la que se entra en relación, el establecimiento que se visita o la procedencia empresarial de los productos o servicios que se adquieren o contratan. Ya se entienda aquella en sentido estricto, mediato (como presentación, en este caso, de las prestaciones de un sujeto como las de otro distinto) o inmediato (como creencia equivocada del consumidor de que los productos, distintos, proceden del mismo origen, porque los signos que los identifican son los mismos o semejantes), ya en sentido amplio o como riesgo de asociación (o creencia equivocada de que, pese a no ser idéntico el origen empresarial, existen entre el titular del signo imitado y el imitador unos vínculos jurídicos o económicos que explican la imitación).

En definitiva, el precepto tutela la decisión en el mercado del consumidor, poniéndolo a resguardo del peligro de error, que, en este caso, sería sobre el origen empresarial de los productos que adquiere, ante la denunciada imitación de la forma de presentación de los de dos empresarios distintos y no vinculados jurídica ni económicamente".

En este caso, si comparamos los fonogramas, los de la actora y los de la demandada, se advierte que no presentan ninguna similitud en relación con su formato ni con la denominación empleada, y ni por las fotografías empleadas, dibujos, colores o composición se pueden llegar a confundir unos con otros, ni a asociarse a un mismo origen empresarial. La inserción de los recopilatorios de la

demandante "CARIBE 2004", "DISCO ESTRELLA" y "SUPERVENTAS 2005" en sagas o ediciones anuales, ya muy conocidas en el mercado merced al gasto promocional realizado con ellas, aminora muy sensiblemente ese riesgo de confusión. Por otra parte, la demandante vende los CD's a un precio medio de 18 o 20 euros, según se ha acreditado, y en todo tipo de superficies, mientras que la demandada no realiza campañas publicitarias del recopilatorio, vende en torno a los 6 u 8 euros y su canal de distribución son las gasolineras, quioscos y algún hipermercado.

El único punto que puede inducir a confusión es que en el anverso de la carátula de los fonogramas se haga mención a las mismas canciones, aunque en el caso de la actora el nombre de cada canción va acompañado del artista que lo interpreta, mientras que en el caso de la demandada tan sólo se hace mención a los títulos de las canciones. El posible riesgo de asociación hemos de juzgarlo desde la perspectiva de un consumidor medio suficientemente informado, atento y perspicaz, y éste, a la vista de la presentación de un fonograma y otro, ni los confundirá ni los asociará a un mismo origen empresarial, no sólo por la presentación, que es totalmente diferente, sino también porque al referirse a las canciones existe entre ambos una diferencia sustancial, cual es la indicación del artista que lo interpreta. Uno de los principales puntos de referencia del producto de la actora son precisamente estos artistas que han conseguido popularizar en ese momento la canción o la versión de una canción ya conocida con anterioridad. Un consumidor medianamente informado cuando pretende adquirir el fonograma de la actora se fijará en los intérpretes, echando a faltar en el fonograma de la demandada la referencia a los mismos.

De hecho, no aparecen citados en ninguna parte de la carátula, y al mismo tiempo, en el reverso, se dice en letra pequeña que esas canciones son interpretadas por "The Lucifers" o "Los Lolailos". El artículo 6, por tanto, no puede servir de base a la demanda.

CUARTO.- Explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD)

La actora también denuncia que la conducta de la demandada constituye un acto de aprovechamiento de la reputación ajena, sancionado en el artículo 12 de la LCD, pues sin realizar ninguna inversión publicitaria se aprovecha del esfuerzo de promoción y marketing realizado por la actora en orden a que se popularicen estas canciones, sacando al mercado una versión "cover" de estas canciones cuando ya ha constatado la aceptación del público.

El artículo 12 de la LCD establece: "Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado", reputando su párrafo segundo particularmente desleal "el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase" y similares".

La llamada competencia parasitaria, comprende, pues, aquellas conductas conducentes a un aprovechamiento indebido de la reputación de signos distintivos ajenos de cualquier clase (marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, etc), con lo que la acción que se tipifica en dicho precepto podemos decir que está esencialmente definida por su resultado, para lo cual los signos distintivos ajenos que se utilicen han de ostentar virtualidad para condensar el buen nombre o fama de quien los emplea habitualmente, en el concepto más amplio de fondo comercial (goodwill), con notoriedad suficiente a tales efectos y una determinada implantación en el mercado (por ejemplo, SAP Barcelona Secc. 15ª 6 de mayo de 2004). Cuando se dice que el aprovechamiento de la reputación ajena ha de ser indebido se quiere significar que no pueden tener cabida en el precepto aquéllas conductas que no quepa tachar de ilegítimas, lo que sucede en los casos en los que el titular del signo vea utilizada aquél en el marco de una excepción legal. Es decir, lo que no quiere el

legislador es que so pena de un aprovechamiento de la reputación ajena, la legislación concurrencial amplíe la protección de los signos distintivos que el propio derecho marcario no ha deseado otorgar.

En este caso, la demandada no ha pretendido ni ha realizado ningún acto idóneo para asociar el origen empresarial de su producto a VALE MUSIC. En todo caso la conducta del demandado ha tendido a imitar la prestación de la actora, por el éxito que en el mercado de tal prestación, lo que deberemos juzgar en su momento a la vista del artículo 11 de la LCD.

QUINTO.- Actos de engaño (art. 7 LCD).

La actora también califica la conducta de la demandada como un acto de engaño, tipificado por el artículo 7 LCD como acto de competencia desleal, pues haciendo mención únicamente a las canciones, sin hacer indicación de que no son interpretadas por los artistas que ahora las están popularizando, induce no a confusión sino a engaño sobre el contenido de la prestación, ya que el consumidor puede llegar a pensar que en ese fonograma de la demandada se contienen las versiones de estas canciones interpretadas por los artistas que las interpretan en el fonograma de la actora y que en aquel momento eran muy conocidos.

Según el artículo 7 de la LCD, se considera desleal "la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y en general sobre las ventajas realmente ofrecidas." Se trata de un acto que sin duda afecta a los consumidores al incidir en su facultad de elección al hacerles una errónea presentación de la realidad, e indirectamente, afecta a los competidores y al propio mercado. En él se incluye tanto la conducta activa, mediante la utilización de indicaciones incorrectas o falsas tanto sea oralmente como por escrito, y la pasiva, por la omisión de las verdaderas. Sin embargo, ha de

tenerse en cuenta que cuando esta conducta se realiza por comparación con las de un tercero no se sitúa dentro de este precepto sino en el específico previsto en el artículo 10, y que tampoco va referida a los signos distintivos puesto que para ellos se prevé la conducta tipificada en el artículo 6, ya vista. Se trata, en definitiva de conductas que puedan inducir a error a los consumidores o generar falsas expectativas en los destinatarios, al difundir o utilizar indicaciones susceptibles de inducir a error sobre las ventajas realmente ofrecidas, pudiendo realizarse el engaño omitiendo datos verdaderos o expresando otros falsos o de cualquier otra manera que pueda suponer engaño sobre las características de la empresa, su actividad o sus prestaciones.

En este sentido, jurisprudencialmente se ha señalado que constituye una auténtica defraudación al público, al encubrirse la realidad que tiene derecho a conocer y de acuerdo con la cual toma sus decisiones.

Ya hemos reiterado en anteriores ocasiones que en el artículo 7 LCD el acto desleal de que se trata "presupone un comportamiento, positivo (utilizar o difundir) o negativo (omitir las menciones verdaderas), de formulación abierta (cualquier otro tipo de práctica), exteriorizado, o con repercusión en el mercado, y referido a datos de hecho incorrectos o falsos, que resulte susceptible de causar, en los destinatarios directos (las personas a las que se dirige) o indirectos (las personas a las que alcanza), un error al tomar la decisión de mercado, con independencia de que lo cause efectivamente (ya que se trata de un ilícito de peligro), sobre la naturaleza, modo de elaboración, características en general, del producto o servicio de que se trate" [SS de 30 de diciembre de 2000 (JUR 2004/1999) y 17 de diciembre de 2003 (JUR 2004/30186)].

Pues bien, dejando a un lado el recopilatorio "EL PRIMERO DEL VERANO", respecto al cual la demanda sí ha sido estimada en parte, los fonogramas de la demandada no contienen ninguna mención errónea ni falsa. Es cierto que omiten que las canciones no son interpretadas por los artistas que las están haciendo famosas en ese momento. Tampoco aparece en la

carátula del fonograma la indicación expresa de que se trata de una versión cover. Pero seguimos pensando que la demandada no estaba obligada a decir explícitamente en letras grandes que las canciones que anunciaba no estaban interpretadas por aquellos artistas: a juicio de esta Sala, la demandada no ha omitido ningún deber de información, pues advierte, aunque sea en letra pequeña, quien es el intérprete de las canciones. Cuestión distinta hubiera sido que no se haga esta indicación, pues entonces sí que la carátula carecería de una información esencial, que podría inducir a engaño, lo que ha justificado, con buen criterio, la estimación parcial en la primera instancia en relación al CD "EL PRIMERO DEL VERANO".

SEXTO: Actos de imitación (art. 11.1 LCD).

La actora también considera que la conducta del demandado constituiría un acto de imitación sancionado por el artículo 11 de la LCD, pues imitando las grabaciones musicales cuyos derechos de explotación ostenta VALE MUSIC, resulta "idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación", y porque además "comporta un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno". La conducta objeto de análisis consiste en grabar algunas de las canciones incluidas en los fonogramas recopilatorios de VALE MUSIC, pero no por los mismos artistas que los han popularizado ahora sino por un grupo desconocido, que además imita la versión de dichos artistas. La búsqueda intencionada de una versión idéntica ha quedado acreditada, como señala la sentencia de primera instancia, así como la gran capacidad de asemejar las canciones de estos artistas de estudio desconocidos a la versión popularizada por el artista "original."

Conviene aclarar como punto de partida que Ley de competencia desleal parte de la consideración de que, en principio, la imitación de prestaciones ajenas es libre. Tan sólo limita esta libre imitabilidad de las prestaciones ajenas en tres supuestos: cuando la prestación esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley (art. 11.1 LCD); cuando la imitación de prestaciones resulte idónea para generar la asociación por parte de los

consumidores respecto de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, siempre que no sea inevitable (art. 11.2 LCD); y cuando se trata de una imitación sistemática "encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado..." (art. 11.3 LCD). La apelante invoca el segundo supuesto, e insinúa el primero, pero nada dice del tercero, por lo que nos centraremos en los dos primeros.

En este sentido, es necesario recordar que no existe derecho de exclusiva que pueda oponer la demandante. Al productor del fonograma, en este caso VALE MUSIC, los artículos 120 y ss TRLPI le reconocen los derechos de reproducción, comunicación y distribución respecto de su propia grabación audiovisual, pero no goza de ningún derecho moral que impida a alguien llevar a cabo otra grabación similar de las mismas canciones, siempre que goce de la licencia correspondiente sobre dichas obras, lo que en este caso, como dijimos, concurre. Y del mismo modo, al intérprete se le reconoce el derecho de reproducción, comunicación y distribución, pero respecto de su interpretación (arts. 105 y ss TRLPI), sin que además goce de otro derecho moral que le permita impedir a otros su imitación. No puede operar, en consecuencia, el artículo 11.1 de la LCD.

SÉPTIMO: Actos de imitación (art. 11.2 LCD).

Como ya dijimos en nuestra sentencia de 15 de noviembre de 2005 (RA 254/2005), en el mercado vienen confluyendo desde hace años, respecto del fenómeno de las canciones de verano, junto a los fonogramas recopilatorios con las canciones interpretadas por los artistas que las popularizado entonces, estos otros fonogramas con algunas de estas canciones interpretadas por otros artistas, desconocidos, llevando a cabo una versión clónica. Estas versiones clónicas son conocidas en el mercado, por lo que el consumidor medio de estos productos, conoce de su existencia y está en condiciones de advertir la diferencia. Ya se habrá percatado de ello de la mera presentación del fonograma cuando el anverso de la carátula no menciona a los artistas que interpretan cada una de las canciones, por contraposición al que sí lo hace, y en el reverso

se indica que el intérprete de todas las canciones es único y distinto de aquellos que han popularizado los temas. En esas condiciones, el hecho de que el intérprete del fonograma de la demandada imite la interpretación de aquellos artistas resulta inidóneo para inducir a error al consumidor respecto de dicha prestación, pues ya conoce que no se corresponde con la interpretación de aquellos artistas más populares, ni establecerá una asociación respecto de un mismo origen empresarial.

La apelante insiste sobre todo en que la imitación de la prestación "comporta un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno", y en concreto de la inversión que supone la promoción de estas canciones interpretadas por artistas conocidos. La demandada, según alega la otra parte, se habría limitado a esperar cuáles de las canciones promocionadas por la actora llega a tener éxito, y aprovechando dicho éxito habría grabado estas canciones interpretadas otros artistas desconocidos. Pero como ya argumentábamos en la indicada sentencia, remitiéndonos a la sentencia de esta Sala de 20 de octubre de 2005 (RA 602/2003), haciendo nuestra una interpretación doctrinal del precepto, la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno debe limitarse a los supuestos de "imitación por reproducción", esto es, a la imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste (especialmente la reprografía, sin descartar otras técnicas de reproducción o copiado)". Esta conducta se sanciona en la medida en que "empleando tales medios se consigue la apropiación inmediata de la prestación ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación, y esto determina la destrucción de la posición ganada por el pionero (empresario imitado), al que se impide la amortización de los costes de producción. Así es porque esas técnicas de reproducción repiten la prestación ajena evitando todo coste de desarrollo y suprimen la ventaja temporal del que se adelantó en la creación, ventaja temporal que es lo que permite al pionero amortizar los costes de producción.

Consecuentemente, "la apropiación inmediata de la prestación o iniciativa ajena, mediante tales técnicas de reproducción, evita el retraso temporal natural de la introducción en el mercado de la imitación. El hecho de que la imitación tenga lugar a través de reproducción determina que los costes de producción del imitador sean bajos o escasos y ese ahorro de costes se traducirá en un precio de venta más bajo. De ahí que la deslealtad venga determinada por el ahorro de costes que se obtiene gracias a la reproducción".

En el presente caso nada de lo argumentado ocurre, pues no se reproduce la misma prestación, sino que se imita la prestación, sin que por ello se omitan los trámites y gastos correspondientes: contratar a un grupo para la grabación, abonar los derechos correspondientes a las canciones cuya interpretación se quiere grabar, llevar a cabo la grabación y la comercialización de los fonogramas producidos. La única diferencia radica en que la actora habrá abonado a los artistas que interpretan las canciones sus derechos de autor, muy superiores a los de las "bandas" que interpretan las canciones de los fonogramas de la demandada, y habrá llevado a cabo una promoción publicitaria del fonograma. Pero en principio de este último esfuerzo no deja de beneficiarse exclusivamente la actora, que anuncia los fonogramas interpretados por unos determinados artistas, que sólo ella puede comercializar; pues la demandada al comercializar otros fonogramas en el que aparecen algunas de estas canciones pero interpretados por otros artistas menos conocidos, en realidad vende otro producto distinto, sin perjuicio de que pueda beneficiarse de la popularidad de las canciones, pero sin que este aprovechamiento quiebre la par conditio concurrentium.

OCTAVO.- Cláusula general (art. 5 LCD).

Por último se denuncia que la conducta de la demandada es "objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe", reputándose por lo tanto desleal, conforme al artículo 5 LCD.

Como hemos venido recordando en otras ocasiones (SS 11 noviembre 1999, AC

1999/7393), interpretando este precepto, esta buena fe no se identifica con cualquier regla de conducta tenida por la colectividad como exigible en cualquier ámbito de las relaciones humanas, y aun jurídicas, sino sólo con aquellas que, siendo aptas en un sistema de libre competencia, sirvan para el buen orden concurrencial sancionado en nuestro derecho positivo. Por eso, ni se identifica, al menos necesariamente, con el modelo contractual que, sólo con efectos «inter partes», se utiliza para integrar los contratos más allá de lo expresamente pactado (art. 1258 CC); ni tampoco con el llamado modelo profesional de concurrencia, configurado por los usos corporativos o de los empresarios, que pueden coincidir o no con aquel Standard general.

En efecto, la Ley 3/1991 se preocupa de tutelar "intereses que tradicionalmente habían escapado a la atención del legislador mercantil" y "se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo" (preámbulo de la Ley), para constituir un modelo social o institucional que posibilite la efectividad de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y la sanción de aquellos comportamientos que lo perturben o falseen.

El propio preámbulo recuerda que la finalidad de la Ley se cifra "en el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos", para lo que se ha preocupado, al tipificar los actos de competencia desleal (arts. 6 a 17 LCD), de "evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores pueden ser calificadas, simplemente por ello, de desleales.

En este sentido, se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad".

Y eso es lo que ha ocurrido con los actos de imitación, cuya regulación legal como ya adelantábamos viene precedida por la regla general que proclama la libre imitación de

prestaciones e iniciativas empresariales (art. 11.1 LCD).

Como ya dijimos en la sentencia de 15 de noviembre de 2005, si la conducta de la demandada, que básicamente consiste en grabar y comercializar un fonograma con muchas de las canciones que se contienen en el fonograma comercializado por la actora, no se encuadra dentro de las tres excepciones al principio de libre imitación de prestaciones, debe considerarse lícita y amparada por el referido principio general del artículo 11.1 LCD, siempre y cuando no vaya acompañada de ninguna otra conducta que por sí sea desleal a efectos concurrenciales, que no es el presente caso. En consecuencia, si la conducta de la demandada esta expresamente permitida por la Ley no puede considerarse contraria a las exigencias de la buena fe, sin perjuicio de que constituya una práctica incómoda para la actora.

Del mismo modo que tampoco está justificado el recurso a una cláusula general de esta índole, por su función de válvula del sistema, cuando el modelo de conducta ha alcanzado ya

una realidad positiva, al haberlo incorporado el legislador a una norma jurídica reguladora del comportamiento activo u omisivo de que se trate.

NOVENO.- *La desestimación del recurso de apelación conlleva la imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante, conforme al artículo 398.1 LEC .*

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso interpuesto por la representación VALE MUSIC SPAIN S.L, hoy UNIVERSAL MUSIC SPAIN S.L contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona de 26 de septiembre de 2005, cuyo fallo consta transcrito en el hecho primero, y CONFIRMAMOS íntegramente dicha resolución, imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.