

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

## Propiedad Intelectual. Derecho de Autor. Competencia desleal.

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** España

**ORGANISMO:** Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª

**FECHA:** 6-7-2007

**JURISDICCIÓN:** Judicial (Civil)

**FUENTE:** Texto del fallo en <http://www.estrategiafinanciera.es>

**OTROS DATOS:** Sentencia 636/2006

### SUMARIO:

*“Este tribunal viene sosteniendo [...] que la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando existe un derecho exclusivo a favor del titular del mismo, que es además el único que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario. La doctrina lo ha explicado muy gráficamente mediante la teoría de los círculos concéntricos para explicar las relaciones que han de mediar entre los distintos ámbitos normativos (Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Competencia desleal). De este modo, cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Ésta solo será aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquella.*

**COMENTARIO:** No obstante lo afirmado en la sentencia, es de hacer notar que el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial dispone que **“la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”** y que **“los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal”**, entendida ésta como **“todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”**, entre ellos, **“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; las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; y las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”** (se ha resaltado). Hay entonces, conforme a esa normativa internacional, un **“vaso comunicante”** entre la competencia desleal y una de las áreas que conforman la propiedad intelectual (en su sentido amplio), es decir, la

propiedad industrial. Es más, la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial, por ejemplo, contiene un Título relativo a *“la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”* (en sistema que ha sido acogido por varias legislaciones nacionales, incluso de países extracomunitarios), lo que implica que no se descarta la posibilidad de invocar la protección por lo derechos exclusivos reconocidos sobre un determinado bien inmaterial y, al mismo tiempo, las disposiciones específicas relativas a la competencia desleal. Ya en el campo específico del derecho de autor, el Supremo Tribunal de Justicia de Portugal (20-12-1990), ha sentenciado que *“es extensiva a las obras protegidas en los términos del Código de Derecho de Autor, la protección por la disciplina de la concurrencia desleal”*<sup>1</sup> ; el Tribunal Federal suizo (25-2-1994), que *“la ley federal contra la competencia desleal es aplicable a la investigación científica y a la publicación de sus resultados en la medida en que, por su contenido, puede objetivamente influir sobre la competencia”*, y la Audiencia Provincial de Barcelona (7-7-2005), ante la carga y descarga no autorizada de archivos musicales a través de una página web, que *“la demandada entra en concurrencia con la actora en la venta de estos mismos fonogramas, cuyo coste de producción y promoción ha recaído exclusivamente sobre la actora, ofreciendo su adquisición en unas condiciones económicas que le colocan en una posición ventajosa respecto de la actora, quien por haber soportado los gastos de producción y promoción oferta los fonogramas a un precio superior y en unas condiciones desfavorables, pues el comprador para adquirir las canciones más exitosas tiene que comprar el resto de las que componen el CD”*<sup>2</sup>. © Ricardo Antequera Parilli, 2008.

## TEXTO COMPLETO:

### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 18 de abril de 2005 por la representación de UNIDAD EDITORIAL S.A. y MUDINTERACTIVOS S.A. contra PERIODISTA DIGITAL S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, solicitaba que se dictase sentencia por la que:

Se declare la deslealtad del acto y la vulneración de los derechos de propiedad intelectual de mis representadas por parte de PERIODISTA DIGITAL S.L.

Y en su virtud se condene a PERIODISTA DIGITAL S.L. a la cesación y remoción de los efectos producidos (...)

- Que cese en la actividad de reproducción inconsentida de los contenidos gratuitos y de pago de mis representadas (...)

- Que retire los artículos publicados por mis representados de la hemeroteca digital (...)

- Al resarcimiento de los daños materiales y morales ocasionados por la actuación de a mis defendidos, cuya cuantía se determina estimativamente en los expresados 3.204.050 euros (...). Condenando igualmente a la publicación de la sentencia que en su día de dicte en la página de inicio de Periodistadigital.com y en dos periódicos de tirada nacional a elección de esta parte.

- Al pago a PERIODISTA DIGITAL S.L. de la cantidad que en concepto de enriquecimiento injusto (LCD) de la demandada, ha supuesto esta actuación ilícita (...)

- Y se condene en costas a la parte demandada

**SEGUNDO.-** Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Madrid dictó sentencia, con fecha 12 de junio de 2006, cuyo fallo era el siguiente:

<sup>1</sup> Proceso No. 079712. Resumen del fallo a través del Portal Del Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça por <http://www.dgsi.pt/>

<sup>2</sup> Sentencia 345/2005. Texto del fallo a través del Portal del Consejo General del Poder Judicial de España, por <http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia>

«Que desestimando la demanda formulada por UNIDAD EDITORIAL S.A. y MUDINTERACTIVOS S.A. contra PERIODISTA DIGITAL S.A. debo absolver y absuelvo a esta última de los pedimentos en aquélla contenidos. Todo ello sin efectuar especial pronunciamiento condenatorio en relación con las costas procesales.»

**TERCERO.-** Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de MUDINTERACTIVOS S.A. y UNIDAD EDITORIAL S.A. se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por parte de PERIODISTA DIGITAL S.A., ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 5 de julio de 2007.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

**CUARTO.-** En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Las demandantes, UNIDAD EDITORIAL S.A. y MUDINTERACTIVOS S.A., que son las respectivas editoras del diario «El Mundo del Siglo Veintiuno» (El Mundo) y la página web «elmundo.es», discrepan de la resolución desestimatoria obtenida en primera instancia a propósito de su acción contra PERIODISTA DIGITAL S.L., entidad a la que reprochan que a través de su página web Periodistadigital.com viene realizando una copia diaria y sistemática, para su difusión gratuita en internet, de buena parte de las noticias, editoriales, viñetas, artículos de opinión e incluso fotografías y contenidos gráficos que publican diariamente el diario «El Mundo del Siglo Veintiuno» (El Mundo) y la página web «elmundo.es».

Por la parte actora se ejercitaron acciones en las que se invocaban tanto los derechos que le confiere la Ley de Propiedad Intelectual como reputando el comportamiento de la demandada como una infracción de las exigencias de la Ley de Competencia Desleal.

Las demandantes, como editoras respectivas del periódico en papel, de su página web y de la versión digital de aquél, merecen la consideración legal de autoras de las obras colectivas que suponen el diario El Mundo y su página web «elmundo.es» (como se desprende del artículo 8 de la LPI). Por lo que resulta un correcto enfoque de la contienda que el Juez de lo Mercantil acometiese la labor de enjuiciar comprobando, en primer lugar, si se habían vulnerado los mencionados derechos de propiedad intelectual y sólo descartada, según su criterio, esa posibilidad abordó si había mediado ilícito de competencia desleal. A tenor de lo alegado en el recurso de apelación retomaré este tribunal el análisis de si pudo mediar infracción de los derechos de propiedad intelectual que ostentan las demandantes a tenor de cómo se encauzó el debate en la primera instancia.

Puede ya dejarse sentado, porque en ello coincide este tribunal con el Juez de lo Mercantil, que el comportamiento de la demandada no podría justificarse con el alegato de que ésta elabora una obra derivada (artículo 11 de la LPI), como se pretendió en la contestación a la demanda, pues ya se tratase, según su grado de originalidad, de una mera reproducción o alcanzase el grado de una transformación, el autor de la obra derivada necesitaría la autorización del titular de la originaria (como titular de los derechos de reproducción y transformación de la misma - artículos 17 y 18 de la LPI) y ello no ha ocurrido en este caso (es más, se ha manifestado voluntad en contrario de las demandantes).

**SEGUNDO.-** La clave del litigio estriba en determinar si la actuación de la parte demandada, que venía reproduciendo a diario parte de los contenidos de la obra de las demandantes, puede tener acogida en el límite que a los derechos de propiedad intelectual señala el artículo 32.2 el TRLPI, que equipara el tratamiento de las recopilaciones periódicas

efectuadas en forma de reseñas o revistas de prensa a la licitud del derecho a realizar citas. Así se entendió por el Juez de lo Mercantil y en ello radica la explicación de que desestimase la demanda. Sin embargo, este tribunal pone en entredicho que lo que elaboraba PERIODISTA DIGITAL S.A. mereciese el tratamiento de revista de prensa. Habiendo analizado el contenido de la impresión de los diversos de sus ejemplares que se han incorporado a los autos, entendemos que se trata más bien de un diario en formato electrónico, de acceso universal y gratuito, que se estaba nutriendo (al menos al tiempo de iniciarse el litigio), en un porcentaje relevante, de los demás periódicos con los que competía, y entre éstos, de contenidos significados del diario El Mundo (no solo artículos de actualidad de sus redactores, sino editoriales, artículos de opinión, entrevistas, fotografías, etc.), además de modo acusado (pues llegó a superar el 10% de los mismos -véase folio Nº 463 de autos- en el período septiembre de 2004 a marzo de 2005), sin que recabase para ello autorización de su editora. Desde luego ese comportamiento tiene poco que ver con la especialización (por la materia a que se refiera la selección realizada, etc.) y grado de difusión (por el destino a colectivos, sectores o empresas concretas y por su limitado número de ejemplares, etc.) que debería caracterizar al denominado «press clipping».

**TERCERO.-** Además, aunque la demandada consiguiera superar ese filtro, todavía habría que considerar que el artículo 40 bis de la LPI, introducido por Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación de la Directiva 96/9/CE (y que habría que relacionar con el artículo 13 del acuerdo ADPIC y con el artículo 10 del Tratado de la OMPI), establece otro obstáculo adicional, cuál es que los preceptos relativos a los límites de los derechos de explotación de la propiedad intelectual --establecidos en los artículos 31 a 40 de la LPI-- no podrán interpretarse de tal manera que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de la obra a que se refieran. Lo que desde luego pugnaría con un entendimiento excesivamente amplio de la limitación a que se refería el artículo 32.2 de la LPI; y ello, ya con anterioridad a su reforma por

Ley 23/2006, de 7 de julio, la que, por cierto, ha restringido notablemente las condiciones para poder considerar lícita la mera reproducción de artículos con fines comerciales, que nunca podría serlo, a partir de la tal reforma, si mediase oposición expresa del autor (si bien, este tribunal rechaza una aplicación retroactiva de la misma, que ni cabría -artículo 2.3 del C. Civil-ni resulta, además, necesaria).

La previsión del mencionado artículo 40 bis de la LPI inclina a este tribunal a no caer en una interpretación del alcance de la limitación del artículo 32.2 del mismo texto que pudiera conllevar una desprotección del titular del derecho de propiedad intelectual, como ha ocurrido en la resolución recurrida al considerar admisible un comportamiento que, en atención a las circunstancias que lo rodeaban, se revelaba como perjudicial para los legítimos intereses de las demandantes y manifiestamente contrario a la posibilidad de que éstas explotasen normalmente sus obras.

La enumeración de las circunstancias que impedían a las actoras, ante un comportamiento como el de la demandada, explotar su obra con normalidad, es bastante significativa: 1º) en Periodistadigital.com se venían reproduciendo, junto a otros (algunos propios y buena parte de ellos también de otros periódicos), un número cuanto menos significativo, por no desdeñable, de artículos que no eran sino la simple reproducción, sin autorización para ello, de significados contenidos del diario El Mundo y su web (sus editoriales, los artículos de opinión de conocidos periodistas y colaboradores del mismo, artículos de sus redactores, fotografías, etc.), sin autorización de sus editoras; 2º) la aparición de dichos contenidos en Periodistadigital.com se producía, al menos en muchos casos, de modo inmediato a su aparición en el original de la web o del diario El Mundo (desde luego, en muchas ocasiones en la misma fecha en que lo hacía en los formatos digital y papel de dicho periódico, pues internet facilita que pueda producirse esa cuasi simultaneidad); 3º) se facilitaba de esa manera el acceso gratuito y universal, pues podría valerse de él cualquiera, no sólo a contenidos libres de cargo sino también a otros de pago del diario El Mundo, a los que solo debería



accederse previa la legítima expectativa de su titular de que fuese comprado su periódico o se efectuase la correspondiente alta o suscripción en su página web; y 4º) la finalidad de dicho comportamiento no era ajena a lo lucrativo, pues tal «modus operandi» estaba permitiendo a la demandada introducirse en el mercado de los medios de comunicación y obtener ingresos por publicidad o patrocinio, como lo revela, de modo patente, la inclusión de anuncios en su diario digital.

La relación precedente revela motivos suficientes para concluir que el comportamiento de la demandada no constituía un uso justo de un derecho ajeno, merced a una limitación legal que pudiera justificarse en aras a la función social que cumple el derecho a la información, sino que desbordaba tal frontera, invadiendo y dañando el derecho de propiedad intelectual de las demandantes, a quienes como editoras les corresponde legalmente la condición de autoras de las obras colectivas que suponen tanto el diario *El Mundo* como su página web «*elmundo.es*» (artículos 2, 8 y 17 de la LPI).

**CUARTO.-** La infracción por la demandada de los derechos de propiedad intelectual que ostentan las demandantes legitima a éstas para ejercitar con éxito las siguientes acciones: 1º) la declarativa de la infracción de los derechos de propiedad intelectual (artículo 138 del TRLPI); 2º) la de cesación de dicha actividad infractora y la remoción de sus efectos (artículos 138 y 139 del TRLPI), que conllevará en este caso la prohibición de reproducir, sin autorización de las demandantes, el contenido de sus obras y la obligación de retirar los artículos publicados por éstas de la hemeroteca de cualesquiera cabeceras o páginas web de la demandada; asimismo, en el ámbito de la acción de remoción podían también adoptarse, pese a no mediar previsión expresa con anterioridad a la reforma por Ley 23/2006 de la LPI, medidas de publicidad a costa del infractor que persiguiesen eliminar el estado de cosas creado por el acto desleal, como la difusión interesada para la resolución de este litigio insertándola en la página de inicio de *Periodistadigital.com* y en dos periódicos de tirada nacional que podrá elegir, con arreglo al

criterio de la buena fe, la parte actora (lo que le permitirá dejar así patente ante terceros que no medió consentimiento a la utilización de su obra); y 3º) la de indemnización de daños y perjuicios ocasionados (artículos 138 y 140 del TRLPI).

**QUINTO.-** El perjudicado podía optar, como indemnización (en los términos del artículo 140 del TRLPI, en su redacción anterior a la reforma por Ley 19/2006 de 5 de junio), entre el beneficio que hubiera obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación. Además, cuando está en juego un derecho de exclusiva, del tenor de la propia infracción del mismo por parte de un tercero se deduce necesariamente la existencia de daños y perjuicios (regla *ex re ipsa loquitur*). Pues bien, la parte actora ha planteado su reclamación conforme al primero de los criterios señalados, habiendo interesado una indemnización de 2.786.130 euros en concepto de ingresos que calcula que hubiese percibido de no haber mediado la actividad ilícita de la demandada durante tres años. Considera este tribunal que se trata de una cifra muy elevada y evidentemente desproporcionada al daño ocasionado a las actoras. Pueden aceptarse las bases propuestas por éstas para el cálculo de la indemnización, en la medida en que barajaban datos objetivos, como el período de infracción (enero de 2003 hasta la interposición de la demanda, sin que se admita que se hubiese cejado en momento alguna de la misma, pues ésta existió tanto para la reproducción de contenidos de pago como para los de libre acceso), el número de usuarios inscritos en cada año (63.649 en el año 2003, 103.690 en 2004 y 112.063 en 2005) y el coste medio de la suscripción (50 euros), pero el porcentaje estimativo que luego aplica del 25 % de lectores desviados resulta desmedido. Corrigiendo éste al 1 %, que este tribunal considera, de modo prudente, mucho más ajustado a las circunstancias del caso, las cifras que se obtienen, siguiendo la operativa de la demanda, son de 31.842,50 euros para el año 2003, 51.845 euros para el año 2004 y 14.007,88 euros para el año 2005 (teniendo en cuenta que, de este último, sólo había transcurrido un trimestre -una cuarta parte del

año- al tiempo de la demanda), por lo que el resultado final es una indemnización de 97.695,38 euros.

El artículo 140 de la LPI también permite reclamar por el daño moral, si éste se hubiese sufrido, para cuya valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra. La jurisprudencia ha admitido además que las personas jurídicas pueden reclamar por daño moral. Sin embargo, no aprecia este tribunal que en el presente caso exista justificación para reclamar por un daño de tal índole (que las demandantes valoraban en un 15% de indemnización complementaria), puesto que, a diferencia de lo expuesto con anterioridad, no se deduce necesariamente del comportamiento de la demandada que haya podido quedar afectado en sentido negativo el prestigio ni la consideración social o empresarial de las entidades demandantes, ni ningún otro concepto (la imagen o fama del diario *El Mundo*, el surgimiento de una verdadera situación de aflicción, etc.) que pudiera justificar, fuera de las molestias derivadas del hecho mismo de la infracción y del menoscabo patrimonial ya evaluado, ningún otro tipo de daño.

**SEXTO.-** El otorgamiento de protección a la parte actora por la normativa de la propiedad intelectual hace innecesario que se invoque además la tutela por vía de la LCD. Este tribunal viene sosteniendo (así, en las sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de mayo de 2006, 23 de junio de 2006 y 11 de enero de 2007) que la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando existe un derecho exclusivo a favor del titular del mismo, que es además el único que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario. La doctrina lo ha explicado muy gráficamente mediante la teoría de los círculos concéntricos para explicar las relaciones que han de mediar entre los distintos ámbitos normativos (Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Competencia

desleal). De este modo, cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Ésta solo será aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquella.

**SÉPTIMO.-** La estimación parcial de la demanda conlleva que no se acuerde, respecto de la primera instancia, la condena en costas a ninguna de las partes intervinientes en el litigio, tal como se prevé en el n.º 2 del artículo 394 de la LEC.

**OCTAVO.-** La parcial estimación del recurso supone que no proceda efectuar expresa imposición de las derivadas de esta apelación, a tenor de la regla prevista en el N.º 2 del artículo 398 de la LEC que prevé que no se condenará en costas del recurso a ninguno de los litigantes en caso de estimación total o parcial del mismo.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso.

## FALLAMOS

1º.- Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de UNIDAD EDITORIAL S.A. y MUDINTERACTIVOS S.A. contra la sentencia dictada el 12 de junio de 2006 por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid, en el juicio ordinario n.º 156/2005 del que este rollo dimana, la cual revocamos en su integridad.

2º.- Estimamos, en parte, la demanda planteada por la representación de UNIDAD EDITORIAL S.A. y MUDINTERACTIVOS S.A. contra PERIODISTA DIGITAL S.L. y declaramos que han sido vulnerados por parte de esta última entidad los derechos de propiedad intelectual de las mencionadas demandantes.

3º.- Condenamos a *PERIODISTA DIGITAL S.L.* a cesar en la incontestada actividad de reproducción tanto de los contenidos gratuitos como de pago de las demandantes y a retirar los artículos publicados por éstas de la hemeroteca de cualesquiera cabeceras o páginas web de la demandada.

4º.- Condenamos a *PERIODISTA DIGITAL S.L.* a resarcir a las demandantes por los daños y perjuicios ocasionados en la cantidad de 97.695,38 euros.

5º.- Condenamos a *PERIODISTA DIGITAL S.L.* a la publicación de esta sentencia en la página de inicio de *Periodistadigital.com* y a costear la que deberá realizarse en dos periódicos de tirada nacional elegidos por la parte actora.

6º.- No hacemos expresa imposición de las costas derivadas de ambas instancias

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.