

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

Objeto del derecho. Forma de expresión. Uso de las ideas. Juegos.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Tribunal Supremo, Sala de lo Civil

FECHA: 24-6-2004

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo a través del Portal del Tribunal Supremo español por <http://www.poderjudicial.es> (Tribunal Supremo/jurisprudencia).

OTROS DATOS: Sentencia 542/2004

SUMARIO:

“El juego registrado consiste, en síntesis, en la numeración de los ejemplares de los periódicos o revistas que se pretenden promocionar y la celebración de un sorteo en el que el poseedor del número agraciado, es ganador del premio establecido -bien una cantidad en metálico, bien coches, viajes, etc.-, siendo el procedimiento a seguir para la obtención de dichos premios, el que se halle estipulado conforme a las reglas del juego que hayan sido anunciadas en la publicación”.

[...]

“Según autorizada doctrina científica, el presupuesto primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador”.

“En cualquier caso, es exigible que esa originalidad tenga una relevancia mínima, lo que no aparece en el supuesto debatido, que constituye una muestra más del «juego de la rifa», concebida mediante la numeración de cada una de las publicaciones y un sorteo para la determinación del ganador del premio o premios, sin que la idea de su finalidad para promocionar periódicos o revistas ofrezca suficiente nivel para dotarla de los caracteres de singularidad, individualidad y distinguibilidad, debido a que la misma es aprovechada con frecuencia en la sociedad y en el mercado como aliciente para el público o los consumidores, y así se rifan regalos con la utilización como cédulas de variados medios, entre los que se encuentran las entradas a acontecimientos culturales o deportivos, códigos de barras o cupones incluidos en envases de productos de gran consumo y tickets de compras en establecimientos, etcétera”.

“No nos encontramos en el espacio de las denominadas obras menores, cada vez más numerosas, que la doctrina alemana llama «moneda pequeña» o «calderilla» («kleine Münze»), y que, sin embargo, pueden alcanzar un importante nivel económico en el mercado, pues aquí la originalidad no es suficientemente significativa para conceder protección a su autor a través de la propiedad intelectual”.

COMENTARIO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,2 del ADPIC, la protección por el derecho de autor abarca las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. Una disposición similar figura en el artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA/WCT). Con fundamento en esos principios, el artículo 7 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina, por ejemplo, aclara que *“queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras”,* de modo que *“no son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial”.* Tales son las razones por las cuales los juegos en sí mismos, como métodos de operación, no gozan de protección por el derecho de autor. De allí que aún existiendo un registro, éste no da fe de la condición de autor por parte de quien se presenta como tal, ni de la originalidad de lo que inscribe como obra. © **Ricardo Antequera Parilli, 2008.**

TEXTO COMPLETO:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.

1º. El Procurador don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, en nombre y representación de "MEETING IBÉRICA, S.A.", promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía sobre indemnización como consecuencia de violación de derechos de propiedad intelectual, turnada al Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid, contra "AXEL SPRINGER PUBLICACIONES, S.L.", en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: "Dictar sentencia en la que se condene a "AXEL SPRINGER PUBLICACIONES, S.L." a indemnizar a "MEETING IBÉRICA, S.A." por la utilización ilícita del juego que se encuentra registrado a su nombre, indemnización cuya cuantía habrá de fijarse en el trámite de ejecución de sentencia, tomando como criterio de cálculo, según lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley de Propiedad Intelectual, "la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación".

2º. Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, el Procurador don Javier Ungría

López, en su representación, la contestó oponiéndose a la misma, y, formulando, a su vez, demanda reconvenzional, en la que, suplicó al Juzgado: " (...). Se estime en su día dicha demanda reconvenzional, procediéndose por lo tanto a la declaración de inexistencia del derecho de propiedad intelectual invocado en autos de contrario, en su caso, la nulidad del mismo al amparo de lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la nulidad de la inscripción, provisional o definitiva, número 07920, ante el Registro de la Propiedad Intelectual, todo ello con expresa imposición de costas a la demandada reconvenzional".

3º. Evacuando el traslado conferido, el Procurador don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, en nombre y representación de "MEETING IBÉRICA, S.A.", en su contestación a la reconvencción, suplicó al Juzgado: "Se absuelva a mi patrocinada de los pedimentos de la reconvencción, con expresa condena a las costas procesales".

4º. El Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid dictó sentencia, en fecha 22 de abril de 1996, cuya parte dispositiva dice literalmente: "Que, en relación con la excepción procesal alegada en primer lugar por "AXEL SPRINGER PUBLICACIONES, S.L." respecto

de la demanda interpuesta por "MEETING IBÉRICA, S.A.", se rechaza la falta de personalidad a que se alude en el escrito de contestación a la demanda, por entender que los documentos de los folios 21 a 25 legitiman a la entidad actora para plantear la demanda origen de este pleito. En cuanto a la reclamación formulada por "MEETING IBÉRICA, S.A." contra "AXEL SPRINGER PUBLICACIONES, S.L.", se estima la cifra indemnizatoria por razón del uso del juego promocional en los meses de abril, mayo y junio de 1993, en novecientos setenta y cinco mil pesetas (975.000 ptas) cifra que se señala en función del artículo 125 de la Ley 22/87. Respecto de la demanda reconvencional formulada contra "MEETING IBÉRICA, S.A.", debo declarar y declaro la nulidad del título de propiedad intelectual que obtuviera mediante inscripción en la Comunidad de Madrid, negociado de depósito legal el 15 de enero de 1990 (folio 21) y Registro General de la Propiedad Intelectual Nº 7920 de 24 de enero de 1990 por no reunir el objeto de la propiedad aludida las condiciones que exige el artículo 10 de la mencionada Ley especial. Todo ello sin hacer pronunciamiento sobre costas, por lo que cada parte pagará las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Se condena a las partes a estar y pasar por la anterior declaración".

5º. Apelada la sentencia de primera instancia, y, sustanciada la alzada, la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia, en fecha 20 de abril de 1998, cuyo fallo se transcribe textualmente:

"Que, con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Rodríguez Muñoz en la representación acreditada de "MEETING IBÉRICA, S.A.", y desestimando íntegramente el formulado por el Procurador Sr. Ungría López, en la representación, también acreditada, de "AXEL SPRINGER PUBLICACIONES, S.L.", ambos contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid, en fecha 22 de abril de 1996, en el juicio de menor cuantía de referencia, debemos revocar y revocamos la referida resolución, concretamente en lo referente a la estimación de la demanda reconvencional formulada por

"AXEL SPRINGER PUBLICACIONES, S.L." contra "MEETING IBÉRICA, S.A.", revocando referido pronunciamiento y absolviendo a esta última de las pretensiones de la demandada reconviniente, imponiendo a "AXEL SPRINGER PUBLICACIONES, S.L." las costas dimanantes de la demanda reconvencional, no haciendo especial pronunciamiento en cuanto a los gastos procesales que en la instancia generó la demanda inicial; manteniendo, en todo lo demás, la sentencia de instancia. No se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en esta alzada".

SEGUNDO. El Procurador don Javier Ungría López, en nombre y representación de "AXEL SPRINGER PUBLICACIONES, S.L.", interpuso, en fecha 2 de julio de 1998, recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, por los siguientes motivos, al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 1º) Por infracción del artículo 10 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, por carecer de la nota de originalidad; 2º) por infracción del artículo 10 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual y jurisprudencia concordante, por reivindicar la obra de propiedad intelectual de la actora una simple idea; 3º) por vulneración del artículo 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la jurisprudencia concordante en punto a la determinación de indemnización debida por daños y perjuicios causados, y, suplicó a la Sala: "(...) Admitir este recurso a trámite, y en su día, previa la tramitación procesal correspondiente, dictar sentencia dando lugar al presente recurso de casación con estimación de los motivos formulados, casándose por tanto la sentencia recurrida, y con expresa imposición de las costas, tanto del presente recurso de casación como de la primera y segunda instancia, a la entidad demandante".

TERCERO. Admitido el recurso y evacuado el trámite de impugnación, el Procurador don Antonio Rodríguez Muñoz, en nombre y representación de la entidad mercantil "MEETING IBÉRICA, S.A.", lo impugnó mediante escrito de fecha 2 de marzo de 2000, suplicando a la Sala: "Dicte sentencia desestimatoria del mismo, con imposición de las costas a la parte recurrente".

CUARTO. La Sala señaló para votación y fallo del presente recurso, el día 3 de junio de 2004, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ROMÁN GARCÍA VARELA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Son antecedentes necesarios para la resolución de este recurso de casación los siguientes:

1º. El 15 de enero de 1990, la compañía "MEETING IBÉRICA, S.A.", llevó a cabo el Depósito Legal de un denominado "Juego Promocional de Publicaciones", con el número 2527/1990, que dio lugar a la inscripción provisional número 07920 del Registro General de la Propiedad Intelectual - Registro Provincial de Madrid-, en fecha 24 de enero del mismo año, la cual ha sido calificada favorablemente, y fue seguido -nos referimos al 7 de junio de 1994, fecha en que se informó al respecto por el Registro General de la Propiedad Intelectual - el trámite para su elevación a definitiva.

2º. El juego registrado consiste, en síntesis, en la numeración de los ejemplares de los periódicos o revistas que se pretenden promocionar y la celebración de un sorteo en el que el poseedor del número agraciado, es ganador del premio establecido -bien una cantidad en metálico, bien coches, viajes, etc.-, siendo el procedimiento a seguir para la obtención de dichos premios, el que se halle estipulado conforme a las reglas del juego que hayan sido anunciadas en la publicación.

3º. En el número 114 de la revista "PRIMA", correspondiente al mes de abril de 1993, - revista editada por la entidad "AXEL SPRINGER PUBLICACIONES, S.L"-, concretamente en su página 131, se publicaron las bases de un sorteo de 5.000.000 pesetas en metálico, en el que podía participar gratuitamente toda persona que compre la revista, que figura numerada en su portada, y la presente, en el caso de ser ganadora.

4º. El 14 de abril de 1993, "MEETING IBÉRICA, S.A." comunicó a "AXEL SPRINGER PUBLICACIONES, S.L." que la implantación

por ésta del citado juego promocional vulneraba los intereses de aquella, quién propone una reunión para llegar a un acuerdo sobre la cuestión, lo que no tuvo efecto, por lo que, el 22 de abril de 1993, la primera, por conducto notarial, requiere a la segunda, para que inmediatamente cese en la utilización del citado juego, indemnice los daños y perjuicios correspondientes y se abstenga de utilizarlo en el futuro sin la previa autorización de la requirente, con la advertencia de que, en otro caso, procederá a ejercitar las acciones judiciales que la asisten, a lo que comunicó la requerida el 25 de junio del mismo año -tras mediar un cruce de cartas entre ambas compañías, e, incluso, la petición judicial de medidas cautelares por parte de "MEETING IBÉRICA, S.A.", procedimiento del que desistió-, que, pese a no reconocer los derechos invocados por esta última, no tenían intención de continuar con el esquema del concurso, sin que conste en autos de forma clara y precisa la duración del mismo.

5º. "MEETING IBÉRICA, S.A." demandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a "AXEL SPRINGER PUBLICACIONES, S.L.", e interesó las peticiones que se detallan en el antecedente de hecho primero de esa sentencia, a lo que la demandada se opuso y, además, reconvino con las reclamaciones allí recogidas. El Juzgado acogió en parte la demanda y la reconvencción, y su sentencia fue revocada parcialmente por la de la Audiencia en el sentido de rechazar la demanda reconvenccional. "AXEL SPRINGER PUBLICACIONES, S.L." ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia.

SEGUNDO. Los motivos primero y segundo del recurso, ambos con cobertura en el artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento civil -uno, por infracción del artículo 10 de la Ley 22/1987, de Propiedad Intelectual, por cuanto que, según acusa, la sentencia impugnada reconoce a la actora un derecho de autor del "juego de la rifa", sin que siquiera su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual sea constitutiva de derecho alguno, pues la obra de la demandante constituye algo carente de originalidad, en atención a que lo único que

reivindica consiste en el concepto conocido por la denominación recién expresada, y se limita a estar dirigida, con una concreta finalidad promocional, a los lectores de determinadas publicaciones, donde los distintos ejemplares de las mismas constituyen las papeletas o cédulas precisas para participar en el sorteo, lo que, en todo caso, podría considerarse como una idea, más o menos ingeniosa, pero desde luego no susceptible de constituir propiedad intelectual; y otro, por trasgresión del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, ya que, según denuncia, la sentencia de instancia ha declarado que el concurso promocional reúne los requisitos legalmente establecidos para constituir derecho de exclusiva, y recuerda la línea argumental de una sentencia de la Sección Octava de la misma Audiencia Provincial, según la cual "la idea, como mera elucubración del pensamiento, no es un objeto apropiable por ser indefinida en sus perfiles y, por tanto, no congoscible, lo que impide su apropiación y reproducción; toda obra literaria o artística, como toda idea, es en realidad una abstracción, pudiendo afirmarse que más que las ideas en sí, lo que protege la Ley de Propiedad Intelectual es la expresión de las ideas del autor", sin embargo la resolución traída a casación interpreta la referida posición fuera del contexto en que fue emitida, es decir, las obras literarias o artísticas, que constituyen supuestos no extrapolables al de autos, para hacer una valoración inadecuada de la doctrina indicada, toda vez que, en definitiva, el juego que nos ocupa no es original, como tampoco lo es la idea de su utilización para promocionar una publicación, dado que el mismo se usa siempre con tales objetivos, y, en cualquier caso, no es protegible como derecho de autor por constituir precisamente una simple idea, siendo irrelevante lo que la misma pudiera serse estiman por las razones que se dicen seguidamente.

La sentencia recurrida contiene la siguiente argumentación: "(...) no nos hallamos ante una mera idea extraña al ámbito de la protección de la propiedad intelectual, sino ante un proyecto perfectamente elaborado de un juego, que si bien parte de un concepto nada novedoso, cual es una simple rifa, sí va acompañado de otros elementos que comportan una dosis de originalidad bastante para incardinarlo dentro

del ámbito de la norma reseñada, cual es la aplicación de referida rifa al campo de la promoción editorial transformando el habitual boleto en la propia publicación a promocionar, elemento plenamente diferenciador de este concreto sorteo frente a los restantes y que le dota de una originalidad bastante para merecer la protección solicitada (...)"

Según autorizada doctrina científica, el presupuesto primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador.

En cualquier caso, es exigible que esa originalidad tenga una relevancia mínima, lo que no aparece en el supuesto debatido, que constituye una muestra más del "juego de la rifa", concebida mediante la numeración de cada una de las publicaciones y un sorteo para la determinación del ganador del premio o premios, sin que la idea de su finalidad para promocionar periódicos o revistas ofrezca suficiente nivel para dotarla de los caracteres de singularidad, individualidad y distinguibilidad, debido a que la misma es aprovechada con frecuencia en la sociedad y en el mercado como aliciente para el público o los consumidores, y así se rifan regalos con la utilización como cédulas de variados medios, entre los que se encuentran las entradas a acontecimientos culturales o deportivos, códigos de barras o cupones incluidos en envases de productos de gran consumo y tickets de compras en establecimientos, etcétera.

No nos encontramos en el espacio de las denominadas obras menores, cada vez más numerosas, que la doctrina alemana llama "moneda pequeña" o "calderilla" ("kleine Münze"), y que, sin embargo, pueden alcanzar un importante nivel económico en el mercado, pues aquí la originalidad no es suficientemente

significativa para conceder protección a su autor a través de la propiedad intelectual.

TERCERO. *La estimación de los motivos primero y segundo determina la casación de la sentencia recurrida, así como revocación de la recaída en primera instancia, y hace innecesario el examen del tercero y, asumidas por esta Sala las funciones de la instancia, procede rechazar la demanda formulada por "MEETING IBÉRICA, S.A." y acoger la reconvencción, en base a los razonamientos contenidos en el fundamento de derecho tercero de esta resolución.*

Sin hacer expresa condena en las costas causadas en la primera instancia, tanto respecto a la demanda como a la reconvencción, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 523, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, toda vez que es de apreciar en la parte actora la concurrencia de circunstancias que justifican la no imposición, como fueron la promoción del juicio al disponer en su favor de las referencias registrales determinadas en el apartado primero del fundamento de derecho primero de esta resolución, así como las singulares características del fondo del asunto, que incluso provocaron resoluciones diferentes en las instancias.

Tampoco hacemos un especial pronunciamiento de las costas ocasionadas en la apelación y en este recurso de casación, de conformidad con lo establecido en los artículos 710 y 1715.2 de la mencionada Ley.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la entidad "AXEL SPRINGER PUBLICACIONES, S.L." contra la sentencia dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid en fecha de veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, cuya resolución anulamos.

Con revocación de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid en fecha de veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis, desestimamos la demanda formulada por el Procurador don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, en nombre y representación de la compañía "MEETING IBÉRICA, S.A.", contra "AXEL SPRINGER PUBLICACIONES, S.L.", a la que absolvemos de las peticiones obradas contra ella en el escrito inicial; asimismo, acogemos la reconvencción deducida por la demandada y, en su consecuencia, declaramos la inexistencia del derecho de propiedad intelectual invocado en este juicio por la actora, así como la nulidad de la inscripción, provisional o definitiva, en el Registro de la Propiedad Intelectual, a que se refiere el apartado primero del fundamento de derecho primero de esta sentencia.

No ha lugar a hacer especial condena en las costas causadas en las instancias y, respecto a las de este recurso de casación, cada parte satisfará las suyas.

Comuníquese esta sentencia a la referida Audiencia con devolución de los autos y rollo en su día remitidos.