

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2010
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de Autor. Competencia desleal. Acumulación de acciones. Dibujos. Personajes animados.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª

FECHA: 10-3-2000

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial de España, en

<http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia>. Actualización: 6-10-2010.

OTROS DATOS: Recurso 1400/1997.

SUMARIO:

“La actora, THE WALT DISNEY COMPANY, dedicada desde los años treinta con notorio prestigio a la creación de películas de dibujos animados y que, desde principios de 1.980, comercializa en España las mismas (especialmente, su colección denominada «Los Clásicos») en formato de vídeo a través de BUENA VISTA HOME VIDEO, S.A (actualmente, BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT, S.A), denuncia: a) el lanzamiento al mercado, por parte de ... de una colección de vídeos de dibujos animados que, distribuidos por la compañía ..., se denominan «Classic Animations» que contiene diversos títulos que, anteriormente, habían sido ya adaptados por la actora a la versión de dibujos animados («Peter Pan», «Aladdin» y «Alicia en el País de las Maravillas») y a la de largometraje («La Isla del Tesoro» y «20.000 leguas de viaje submarino»); b) el uso por parte de ella de las letras que utiliza Walt Disney en su logotipo desde los años treinta, que constituyen una creación original al estar basadas en la firma de su fundador, Walter Elias Disney; e) la indebida apropiación del símbolo de «Campanilla» y del modo de representarlo; d) el grado de similitud y de confusión que se produce entre los productos de ambas entidades ...; e) la imitación llevada a cabo en la carátula del vídeo «Peter Pan», en la que los personajes que aparecen son idénticos a los creados por Walt Disney y nada tienen que ver con los de la propia película; f) la copia del diseño del personal e de «Aladdin» y de la carátula de la película ...”.

[...]

“Los términos en los que se ha suscitado la contienda y las acciones ejercitadas en la demanda que la origina, despliegan, en primer lugar, el problema relativo a la concurrencia normativa al estar basadas aquéllas, no sólo en la Ley de Propiedad Intelectual, sino en la Ley de Competencia Desleal, cuya conjunta aplicación no resulta, en absoluto, pacífica, dados los difuminados linderos que separan, muchas veces, los derechos protegidos por una y otra”.

“La citada polémica viene siendo resuelta por la mejor doctrina mediante una suerte de principio de complementariedad relativa determinante de una aplicación de ambos bloques normativos, sea o no simultánea, cuando no sea posible hacer valer de manera exclusiva los derechos de propiedad intelectual, lo que descarta el puro y simple acogimiento del principio de especialidad que, según los supuestos, concluya en la preponderante aplicación de una u otra norma, a salvo el lógico repliegue que la ley especial haya de efectuar en favor de la general posterior cuando esta última obedezca a principios de política legislativa que sean contradictorios con los que inspiraron aquélla, lo que no sucede en el presente supuesto”.

“Más por el contrario, los términos propuestos por los demandantes invitan a entender aplicables sendos textos, toda vez que las conductas denunciadas son susceptibles de incardinarse en ilícitos tipificados en ambos, al acumularse a la primitiva agresión de la obra original creada por uno de ellos, el ulterior ataque a las normas de mercado, donde la misma operaba con normalidad”.

“... El denunciado lanzamiento de la colección de vídeos que, con el título «Classic Animations», reproduce personajes creados y adaptados por la actora a las respectivas versiones de dibujos animados y largometrajes, encuentra su encaje en la infracción del derecho de autor ...”.

[...]

“Resulta notorio que los personajes de «Peter Pan», «Aladdin», «Alicia en el País de las Maravillas» o los restantes protagonistas de las películas “20.000 leguas de viaje submarino” o «la Isla del Tesoro», fueron creaciones originales de Walter Elías Disney y su probada utilización y divulgación por parte de los demandados constituye una infracción digna de sanción”.

[...]

“El ilícito concurrencial que se les atribuye a las demandadas ... no estriba ... en un disfrute mayor o menor de los beneficios asociados al buen nombre de la demandante, sino en la introducción en el proceso de comunicación con los destinatarios de los productos litigiosos, de circunstancias adecuadas para provocar o desviar sus preferencias con base en una falsa representación de la identidad o de la procedencia de aquéllos”.

TEXTO COMPLETO:

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio de Menor Cuantía, número 1.054/94 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Barcelona, a instancia de THE WALT DISNEY COMPANY y de BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT, S.A, representadas por el Procurador de los Tribunales D. Antonio M^º. De Anzizu Furest y

asistidas de su letrado D. Luis Fernández Novoa, contra PROCOFIX DE PROMOCIONES CLES, S.A y MEMORY SCREEN GROUP, S.L, representadas por la Procuradora de los Tribunales D. Rosa María Hernández Almu y asistidas de su letrado D. Jacinto Gimeno Valenti Gamazo; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud de recurso apelación interpuesto por las citadas demandantes contra la sentencia dictada en los

mismos el día 26 de septiembre de 1.997, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de dicho Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

"FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por THE WALT DISNEY COMPANY y de BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT, S.A, contra PROCOFIX DE PROMOCIONES CLES, S.A y MEMORY SCREEN GROUP, S.L, por competencia desleal, infracción de propiedad intelectual, debo declarar y declaro:

A) Que la puesta a disposición del público en el mercado español por los demandados, de videos con el logotipo Classic Animations constituye, un acto de competencia desleal, en cuanto es objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, dada su idoneidad para crear confusión o, cuando menos, asociación respecto de los vídeos comercializados por los demandantes, con ánimo de aprovechamiento indebido en beneficio propio de la reputación de que gozan las compañías demandantes en el mercado.

B) Que la reproducción de] diseño del personaje de "Campanilla", en la versión creativa THE WALT DISNEY COMPANY, constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee THE WALT DISNEY COMPANY.

C) Que la reproducción de] diseño del personaje de "Peter Pan", en la carátula del vídeo Peter Pan comercializado por las demandadas, constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee THE WALT DISNEY COMPANY sobre el diseño de tal personaje.

D) Que la carátula del vídeo Peter Pan distribuido por las demandadas constituye una reproducción cuasi servil de la carátula del vídeo "Peter Pan" de Disney, constituyendo al mismo tiempo un acto de competencia desleal y una infracción del derecho exclusivo que le corresponde sobre su obra.

E) Que la reproducción del personaje de Aladdin en la carátula del vídeo de "Aladdin" distribuida por las demandadas constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee The Walt Disney Company sobre el diseño de dicho personaje.

F) Que la carátula del vídeo "Aladdin", distribuido por las demandadas constituye una reproducción cuasi servil de la carátula del vídeo "Aladdin" de The Walt Disney Company, constituyendo al mismo tiempo un acto de competencia desleal y una infracción del derecho de reproducción exclusiva que corresponde a The Walt Disney Company sobre su obra.

Y en consecuencia debo condenar y condeno a los demandados a: 1º.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2º.- A cesar en la comercialización del vídeo "Peter Pan" de Classic Animations con la actual carátula. 3º.- A cesar en la comercialización del vídeo "Aladdin" de Classic Animations con la actual carátula. 4º.- A la inmediata retirada del tráfico económico de cuantos ejemplares existan de los vídeos Classic Animations "Peter Pan" y "Aladdin".

Asimismo debo desestimar y desestimo los apartados 5º y 6º del suplico de la demanda. Todo ello sin hacer expresa condena en costas.

Contra la presente sentencia podrá interponerse recurso de apelación en término de cinco días ante este Juzgado. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por THE WALT DISNEY COMPANY y BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT, S.A y por los demandados PROCOFIX DE PROMOCIONES CLES, S.A y MEMORY SCREEN GROUP, S.L y, admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Superioridad, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales y tuvo lugar la celebración de la vista pública el día 22 de diciembre de 1.999, con el resultado que obra en la precedente diligencia.

TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La actora, THE WALT DISNEY COMPANY, dedicada desde los años treinta con notorio prestigio a la creación de películas de dibujos animados y que, desde principios de 1.980, comercializa en España las mismas (especialmente, su colección denominada "Los Clásicos") en formato de vídeo a través de BUENA VISTA HOME VIDEO, S.A (actualmente, BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT, S.A), denuncia: a) el lanzamiento al mercado, por parte de PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES, S.A, de una colección de vídeos de dibujos animados que, distribuidos por la compañía MEMORY SCREEN GROUP, S.L, se denominan "Classic Animations" que contiene diversos títulos que, anteriormente, habían sido ya adaptados por la actora a la versión de dibujos animados ("Peter Pan" "Aladdin" y "Alicia en el País de las Maravillas") y a la de largometraje ("La Isla del Tesoro" y "20.000 leguas de viaje submarino"); b) el uso por parte de ella de las letras que utiliza Walt Disney en su logotipo desde los años treinta, que constituyen una creación original al estar basadas en la firma de su fundador, Walter Elías Disney; e) la indebida apropiación del símbolo de "Campanilla" y del modo de representarlo; d) el grado de similitud y de confusión que se produce entre los productos de ambas entidades (hasta el punto que un 63,7% del público encuestado cree que la carátula de vídeo de "Classic Animations" ha sido producida por Walt Disney); e) la imitación llevada a cabo en la carátula del vídeo "Peter Pan", en la que los personajes que aparecen son idénticos a los creados por Walt Disney y nada tienen que ver con los de la propia película; f) la copia del diseño del personal e de "Aladdin" y de la carátula de la película; y, con base en los preceptos de la Ley 22/1.987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual y de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, solicita que se declare:

1º) que la puesta a disposición del público en el mercado español por los demandados de los citados vídeos constituye un acto de competencia desleal, al ser "objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, dada su idoneidad para crear confusión o, cuando menos, asociación respecto de los vídeos comercializados por los demandantes, con ánimo de aprovechamiento indebido en beneficio propio de la reputación de que gozan las compañías demandantes en el mercado"; 2º) que la reproducción del diseño del personaje "Campanilla", creación original de Walt Disney Company, constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee aquélla; Y) que la reproducción del diseño del personaje de "Peter Pan", en la carátula de dicho vídeo comercializado por las demandadas, constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee a coactora sobre el mismo; 4º) que la carátula del vídeo "Peter Pan" distribuido por las demandadas constituye "una reproducción cuasi servil" de la carátula del vídeo "Peter Pan" de Disney, constituyendo al mismo tiempo un acto de competencia desleal y una infracción del derecho exclusivo que le corresponde sobre su obra; 5º) que la reproducción del personaje de "Aladdin" en la carátula del vídeo de "Aladdin" distribuida por las demandadas constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee Walt Disney Company sobre el diseño de dicho personaje; 6º) que la carátula del vídeo de "Aladdin", distribuido por las demandadas constituye "una reproducción cuasi servil" de la carátula del vídeo "Aladdin" de Disney, constituyendo al mismo tiempo un acto de competencia desleal y una infracción del derecho exclusivo que le corresponde sobre su obra, y que se condene a las demandadas 1º) a estar y pasar por dichas declaraciones; 2º) a cesar en la comercialización del vídeo "Peter Pan" de Classic Animations con la actual carátula; 3º) a cesar en la comercialización del vídeo "Aladdin" de Classic Animations con la actual carátula; 4º) a la inmediata retirada del tráfico económico de cuantos ejemplares existan de los vídeos de Classic Animations, "Peter Pan" y "Aladdin"; 5º) a la indemnización de los daños materiales y morales irrogados, a determinar en fase de ejecución de acuerdo con la

remuneración que hubieran percibido autorizando la explotación de su obra; 6º) a la publicación de la sentencia condenatoria.

SEGUNDO.- La sentencia impugnada estima parcialmente la demanda y, tras efectuar las declaraciones interesadas en la misma, acoge las cuatro primeras pretensiones condenatorias vertidas, pero rechaza las relativas a la indemnización de daños y a la publicación de la sentencia. Contra ella recurren la totalidad de los litigantes, las coactoras combatiendo los extremos desestimatorios de aquélla, que justifican en el artículo 125 de la Ley de Propiedad Intelectual y no en los preceptos de la Ley de Competencia Desleal, y las demandadas atacando la valoración probatoria que efectúa el Sr. Juez y la eficacia que, a tales efectos, se otorga a medios que (como la encuesta que aparece en autos) no pueden reputarse sino como exclusivas pruebas de parte.

Una adecuada sistemática invita a estudiar, en primer término, esta última impugnación, lo que equivale al análisis de la propia demanda rectora del procedimiento y de las diversas acciones ejercitadas en la misma y, ulteriormente, en su caso, al examen del recurso interpuesto por las demandantes.

TERCERO.- Los términos en los que se ha suscitado la contienda y las acciones ejercitadas en la demanda que la origina, despliegan, en primer lugar, el problema relativo a la concurrencia normativa al estar basadas aquéllas, no sólo en la Ley de Propiedad Intelectual, sino en la Ley de Competencia Desleal, cuya conjunta aplicación no resulta, en absoluto, pacífica, dados los difuminados linderos que separan, muchas veces, los derechos protegidos por una y otra.

La citada polémica viene siendo resuelta por la mejor doctrina mediante una suerte de principio de complementariedad relativa determinante de una aplicación de ambos bloques normativos, sea o no simultánea, cuando no sea posible hacer valer de manera exclusiva los derechos de propiedad intelectual, lo que descarta el puro y simple acogimiento del principio de especialidad que, según los supuestos, concluya en la preponderante aplicación de

una u otra norma, a salvo el lógico repliegue que la ley especial haya de efectuar en favor de la general posterior cuando ésta última obedezca a principios de política legislativa que sean contradictorios con los que inspiraron aquélla, lo que no sucede en el presente supuesto.

Más por el contrario, los términos propuestos por los demandantes invitan a entender aplicables sendos textos, toda vez que las conductas denunciadas son susceptibles de incardinarse en ilícitos tipificados en ambos, al acumularse a la primitiva agresión de la obra original creada por uno de ellos, el ulterior ataque a las normas de mercado, donde la misma operaba con normalidad.

CUARTO.- El denunciado lanzamiento de la colección de vídeos que, con el título "Classic Animations", reproduce personajes creados y adaptados por la actora a las respectivas versiones de dibujos animados y largometrajes, encuentra su encaje en la infracción del derecho de autor que protege la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1.987, vigente al tiempo de acaecer la misma, cuyos artículos primero y décimo atribuyen al autor, por el solo hecho de su creación, la propiedad intelectual de su obra literaria, científica o artística, siempre que reúna el requisito de la originalidad.

No es, pues, en la esfera del derecho de autor, la circunstancia de la novedad la que le otorga a la obra creada el carácter digno de protección (como ocurre en la parcela de la propiedad industrial), sino la nota de originalidad de la misma que, únicamente, concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce en el consumidor lo que, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las análogas o parecidas y, por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad.

Resulta notorio que los personajes de "Peter Pan", "Aladdin", "Alicia en el País de las Maravillas" o los restantes protagonistas de las películas "20.000 leguas de viaje submarino" o "la Isla del Tesoro", fueron creaciones originales de Walter Elías Disney y su probada

utilización y divulgación por parte de los demandados constituye una infracción digna de sanción.

QUINTO.- Las restantes conductas que se predicen de la actuación de los demandados, a saber, la utilización del logotipo de la Walt Disney, conformado por la firma de su fundador, o la imitación de los personajes de las películas de "Peter Pan" o "Aladdin" en las carátulas de los vídeos comercializados por ellos, resultan atacables a medio de los preceptos contenidos en la Ley 3/1.99 1, de 10 de enero y las actoras mencionan a tal efecto los artículos 5, 6, 11, y 12 de la misma.

Obviando el primero de dichos preceptos, que conforma en la Ley del 91 lo que se ha dado en llamar cláusula general, y cuya aplicación procede, no cuando se conculque cualquiera de las restantes normas contenidas en la misma sino, de manera autónoma, cuando se trate de reprimir conductas que no pueden encontrar acomodo en ninguno de los ilícitos concurrenciales tipificados en los restantes preceptos y no superen el control de legalidad que de ellos resulta, los supuestos de hecho sometidos a consideración encuentran acomodo en el artículo 6 de la referida norma, que considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos y del que constituye una manifestación el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación.

Con dicho precepto tiende a protegerse, más que el aprovechamiento de las ventajas competitivas asociadas a una multinacional como Walt Disney por parte de las demandadas, el fraude que supone para el consumidor de este tipo de películas la información que éstas le han facilitado, presentando como de aquélla una serie de productos con un origen empresarial diverso.

El ilícito concurrencial que se les atribuye a las demandadas (y que ha de encontrar encaje en este precepto) no estriba, pues, en un disfrute mayor o menor de los beneficios asociados al buen nombre de la demandante, sino en la introducción en el proceso de comunicación

con los destinatarios de los productos litigiosos, de circunstancias adecuadas para provocar o desviar sus preferencias con base en una falsa representación de la identidad o de la procedencia de aquéllos.

SEXTO, La conductas denunciadas (el uso por parte de la demandada en la carátula de los vídeos por ella comercializados, de las letras que utiliza Walt Disney en su logotipo desde los años treinta o de los personajes tradicionalmente asociados a dicha firma), constituyen dicho supuesto legal, no solo por la similitud que conllevan, sino porque los tradicionalmente distribuidos y facilitados por la demandante poseen una singularidad distintiva tal y una notoriedad en el tráfico comercial, que su sola presencia provoca que el gran público crea que se halla ante productos de esa procedencia.

Ello determina la innecesariedad de examinar los restantes supuestos legales mencionados por las actoras y el correlativo rechazo del recurso articulado por las demandadas.

SÉPTIMO.- Resta, por último, analizar el recurso interpuesto por las coactoras contra la desestimación de sus pretensiones relativas al resarcimiento impetrado por los daños y perjuicios que los ilícitos cometidos de contrario les ha ocasionado, que fundamentan en el artículo 125 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1.987 y que estiman habrá de fijarse "en periodo probatorio y en trámite de ejecución de sentencia, de acuerdo con la remuneración que hubieran percibido ... por haber autorizado la explotación de su obra".

La doctrina legal más reciente ha ido modelando una teoría del resarcimiento del daño en la que se ve debilitada la exigencia de la puntual prueba de su causación (que exigía, sistemáticamente una pacífica línea anterior representada, entre otras, por las SSTS de 21 de abril de 1.992, 21 de mayo de 1.994 y 6 de marzo de 1.995), por entender que existen determinados perjuicios inherentes a puntuales infracciones que devienen automáticos y que la sola comisión del ilícito determina su existencia "como un fatal o necesario agravio de los intereses del acreedor" (SSTS de 30 de marzo y 9 de mayo de 1984).

Según ella, la realidad del daño ha de ser probada para que proceda la condena a su resarcimiento, pero esa prueba no es precisa cuando ex re ipsa resulte evidenciada, como una consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado o cuando la propia norma anuda la consecuencia resarcitoria a la sola actuación antijurídica, como es el caso del artículo 9 de la L.O 1/1.982, de 5 de mayo o de este 125 de la LPI que ahora nos ocupa, y cuyo segundo párrafo afirma que "en caso de daño moral procederá su indemnización, aún no probada la existencia de perjuicio económico".

Por ello, pese a alguna interpretación restrictiva de este último precepto (como la llevada a cabo por la STS de 26 de junio de 1998 que no presume la existencia del daño moral y desestima la pretensión encaminada a conseguir su reparación al no haber probado su existencia, no pudiendo deferirse al "periodo de ejecución de sentencia la determinación del quantum al no existir elementos de juicio que permitan establecer las bases a que el mismo habría de adecuarse"), procede estimar la acción que se vió frustrada en primera instancia, habiendo de estar para su valoración, que habrá de concretarse en período de ejecución, ante la ausencia de elementos de juicio para realizar una oportuna ponderación de este extremo en este instante, a las circunstancias de la infracción, a la gravedad de la lesión y al grado de difusión ilícita de la obra.

OCTAVO.- Lo anterior conlleva el éxito del recurso interpuesto por las demandantes también en el extremo relativo a la publicación de la sentencia condenatoria y ello, no solamente, por conformar dicho pedimento una concreta manifestación de la reparación del daño, traducida en el derecho del perjudicado a que el público tenga conocimiento de la usurpación de que ha sido objeto, sino por la,

protección que de ese público consumidor del producto litigioso puede hacerse a través de la misma.

NOVENO.- Las costas de ambas instancias serán a cargo de las codemandadas (arts. 523 y 7 10 LEC).

FALLAMOS

*Que con desestimación del recurso interpuesto por la representación de PROCOFIX DE PROMOCIONES CLES, S.A y MEMORY SCREEN GROUP, S.L y con íntegra estimación del interpuesto por la de THE WALT DISNEY COMPANY y BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT, S.A contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de los de Barcelona, cuya parte dispositiva consta transcrita en los antecedentes de la presente, **DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS PARCIALMENTE LA MISMA**, condenando a las demandadas a indemnizar los daños y perjuicios causados a las actoras en la cuantía que se determine en fase de ejecución, de acuerdo con la remuneración que hubiesen obtenido de haber autorizado la explotación de la obra, así como a publicar la presente a su costa en las dos principales revistas especializadas del sector videográfico, manteniendo el resto de los pronunciamientos de aquélla y con condena a las demandadas al pago de las costas procesales ocasionadas en las dos instancias.*

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

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.