

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2011
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de reproducción. Sincronización de fonograma en spot publicitario.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª

FECHA: 15-5-2000

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial de España, en <http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia>. Actualización: 8-1-2011.

OTROS DATOS: Recurso 329/1998.

SUMARIO:

“La actora, Universal Music Spain, SL alegaba, en síntesis, en la demanda origen del presente juicio: 1) Que tenía concedidos con carácter exclusivo, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública del álbum fonográfico titulado «Revolutions», del que forma parte la canción «The emigrant», ...; 2) Que ... El Mundo Deportivo, SA editó cien mil cintas de vídeo de 25 minutos de duración bajo el título «Romario, rei del gol», con objeto de distribuirlas, como finalmente hizo, con la compra de los ejemplares del periódico «El Mundo Deportivo» ...; 3) Que la edición fue patrocinada por Caixa d'Estalvis del Penedès, la cual insertó al inicio del vídeo un anuncio publicitario de la entidad financiera, utilizando como fondo musical la canción «The emigrant» ...”; 4) Que para la sincronización efectuada no se solicitó la autorización del productor del fonograma”.

[...]

“Nos hallamos ante la sincronización en un soporte audiovisual, modalidad de explotación que constituye, según ha señalado la doctrina, un supuesto particular cualificado de reproducción, próximo a la transformación”.

[...]

“En el caso de autos se trata de una copia objeto de explotación comercial. La duración del fragmento reproducido es propia del tipo de utilización efectuada: un spot publicitario que encabeza una grabación audiovisual destinada a su distribución mediante cien mil cintas de vídeo [...] no sólo existe susceptibilidad de explotación, sino explotación efectiva de naturaleza estrictamente mercantil, con el perjuicio consiguiente del productor por lo que respecta al mercado potencial de la obra utilizada”.

COMENTARIO: Independientemente de la violación a los derechos de transformación, reproducción y comunicación al público del autor de la composición musical sincronizada y

difundida en un spot publicitario (además de los derechos reconocidos a los artistas intérpretes o ejecutantes cuya prestación artística se encuentre incorporada a la grabación sonora), esa modalidad de utilización afecta también al derecho de reproducción del productor del fonograma utilizado en la sincronización, sin perjuicio de que, conforme a algunas legislaciones nacionales, el productor fonográfico ostente, además del derecho de reproducción, el de autorizar o no la modificación de su fonograma por medios técnicos, de modo que bajo el imperio de esas leyes habría una doble violación a los derechos del productor. En todo caso, la Convención de Roma para la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, aclara que *“la protección prevista en la presente Convención dejará intacta y no afectará en modo alguno a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas”* (en dispositivo que con variantes de mera forma aparece igualmente en el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas), mientras que el Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, cuando reconoce el derecho de reproducción de los productores fonográficos, precisa que *“no se podrá interpretar en ningún caso el presente Convenio de modo que limite o menoscabe la protección concedida a los autores, a los artistas intérpretes o ejecutantes ... en virtud de las leyes nacionales o de los convenios internacionales”*. © **Ricardo Antequera Parilli, 2010.**

TEXTO COMPLETO:

Vistos, en grado de apelación ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía número 1153/1994, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Barcelona, a instancia de Universal Music Spain, SL (antes Polygram Ibérica, SA), representada por el procurador don Antonio A. F., contra Caixa d'Estalvis del Penedès, representada por el procurador don Ramón F. B.; y contra El Mundo Deportivo, SA, representada por el procurador don Angel Q. R., en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada en dichos autos el día 15 de enero de 1998 por el expresado Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: «Fallo: Que desestimando la demanda formulada por el procurador de los tribunales [Don Antonio A. F.] en nombre y representación de Poligram Ibérica, SA contra Caixa D'Estalvis del Penedès y El Mundo Deportivo, SA, debo absolver y absuelvo a estos últimos de los pedimentos de la demanda, condenando en costas al demandante».

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora y, admitido en ambos efectos, se remitieron los autos a esta Audiencia, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas las mismas, tuvo lugar la celebración de la vista pública el día 5 de abril de 2000. Ha sido ponente la magistrada doña Marta Rallo Ayezuren.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La actora, Universal Music Spain, SL alegaba, en síntesis, en la demanda origen del presente juicio: 1) Que tenía concedidos con carácter exclusivo, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública del álbum fonográfico titulado «Revolutions», del que forma parte la canción «The emigrant», de la que es autor e intérprete don Jean Michel J.

2) Que en septiembre de 1993 [por error la demanda se refiere a 1994] El Mundo Deportivo, SA editó cien mil cintas de vídeo de 25 minutos de duración bajo el título «Romario, rei del gol», con objeto de distribuirlas, como finalmente hizo, con la compra de los ejemplares del periódico «El Mundo Deportivo» del día 19 de septiembre de 1993.

3) Que la edición fue patrocinada por Caixa d'Estalvis del Penedès, la cual insertó al inicio del vídeo un anuncio publicitario de la entidad

financiera, utilizando como fondo musical la canción «The emigrant», reproduciendo al efecto la grabación de la misma contenida en el álbum de cuyos derechos de explotación es titular la parte actora.

4) Que para la sincronización efectuada no se solicitó la autorización del productor del fonograma.

Con base en los hechos anteriores, Universal Music Spain, SL reclamaba la condena solidaria de las demandadas a indemnizarle en la suma de 4 millones de pesetas, o en la cuantía que se determinara, por los daños y perjuicios causados como consecuencia de dicha utilización no autorizada.

La sentencia de primera instancia, tras un análisis detallado de los hechos y el derecho aplicable, desestimó la demanda por entender que la utilización del fonograma por las demandadas fue sólo parcial sin que Universal Music Spain, SL hubiese acreditado, como le incumbía, que tal uso tuviera el carácter sustancial que haría necesaria su autorización.

Dicha sentencia es objeto de apelación mediante el argumentado recurso que ahora se examina, en el que la parte demandante invoca las normas nacionales e internacionales reguladoras de la protección de los derechos de los productores de fonogramas y niega la aplicación al caso de las excepciones a la necesidad de autorización previstas en la norma.

SEGUNDO.- Los datos fácticos de la controversia han quedado adecuadamente fijados en la primera instancia del juicio y los expone de forma clara la sentencia impugnada, en su fundamento de derecho primero. Las demandadas admiten, con algún matiz escasamente relevante, la relación de hechos efectuada por la actora, de forma que la controversia se centra en la valoración jurídica de los mismos.

La primera de las cuestiones que se plantea, y es resuelta negativamente por la Juez de primera instancia, dando lugar a la desestimación de la demanda, es la de determinar si la utilización del fonograma

efectuado en el caso de autos constituye un acto de reproducción requerido de la autorización de su productor.

TERCERO.- El caso de autos debe examinarse de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual de 1987. Por razones temporales no es de aplicación el Texto Refundido de 1996, al que se refiere la sentencia, aunque de ello no deriva ninguna consecuencia práctica distinta, atendida la redacción prácticamente idéntica en esta materia, de uno y otro texto.

El artículo 108.1 de la Ley entiende por fonograma toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos. Su apartado 2 define como productor de un fonograma a la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la mencionada fijación.

De acuerdo con el artículo 109.1, el productor tiene respecto de sus fonogramas el derecho exclusivo de autorizar su reproducción, directa o indirectamente, la distribución de copias de aquéllos y la comunicación pública de unas u otras. Ese derecho de exclusiva de reproducción «por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma» es reconocido a los productores de fonogramas por el Tratado de la OMPI de diciembre de 1996.

En los casos de infracción de los derechos reconocidos en el artículo 109, corresponderá el ejercicio de las acciones procedentes tanto al productor fonográfico como al cesionario de los mismos (artículo 110). Este precepto obliga a compartir en esta instancia el rechazo a la falta de legitimación activa de Universal Music Spain, SL opuesta por la demandada Caixa d'Estalvis del Penedès.

CUARTO.- Nos hallamos ante la sincronización en un soporte audiovisual, modalidad de explotación que constituye, según ha señalado la doctrina, un supuesto particular cualificado de reproducción, próximo a la transformación.

La referencia del artículo 109 al derecho exclusivo del productor de fonogramas a autorizar la reproducción de éstos, directa o indirectamente, debe completarse con la definición de reproducción contenida en el

artículo 18 de la Ley, atendida la fórmula de remisión que el artículo 122 de la Ley establece para los derechos afines o conexos al derecho de autor los del Libro segundo de la Ley, que ésta denomina «otros derechos de propiedad intelectual» (idéntica fórmula que en el artículo 132 del actual Texto Refundido).

Conforme al artículo 122, las disposiciones de la sección segunda del Capítulo III, Título II (artículos 17 a 23) y del Capítulo II, Título III (artículos 31 a 40), se aplicarán con carácter subsidiario y en lo pertinente, a los derechos regulados en el presente libro.

El artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o de parte de ella.

El hecho de que la remisión prevista en el artículo 122 de la Ley deba ser sólo en lo pertinente, determina que, como han puesto de relieve los comentaristas de la Ley, la aplicación del artículo 18 al derecho de reproducción de los productores de fonogramas deba limitarse a la segunda parte de ese artículo 18.

Ello obedece a la diferencia entre la reproducción de una obra (artículo 18) y la reproducción de un fonograma (artículo 109). El fonograma ya implica fijación. En ese sentido, el concepto que suministra el artículo 108.1 de la Ley: «se entiende por fonograma toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos».

Sí resulta aplicable al derecho de reproducción del productor de fonogramas la parte final del artículo 18, que incluye tanto la copia total como la parcial.

QUINTO.- La Juez de primera instancia señala que no cualquier copia parcial infringe el derecho de reproducción reconocido al productor de fonogramas en el artículo 109 de la Ley. Cita al respecto las posiciones doctrinales que, con fundamento en diversas normas en materia de Propiedad Intelectual, exigen para la necesidad de autorización en la copia parcial que ésta tenga carácter

sustancial, ya sea cuantitativa, ya cualitativamente.

Ciertamente, el Convenio hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971 para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (Convenio de Fonogramas), al que hace referencia expresa el Preámbulo de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, establece en su artículo 1º que, a los fines del Convenio, se entiende por copia, el soporte que contiene sonidos tomados directa o indirectamente de un fonograma y que incorpora la totalidad o una parte sustancial de los sonidos fijados en dicho fonograma. A la exigencia de que se trate de una parte sustancial, en caso de copia parcial, se refiere, asimismo, el artículo 1 VIII de la Ley tipo relativa a la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, de Bruselas de 1974.

La sentencia impugnada concluye, a partir del examen de las circunstancias del caso de autos, que estamos ante una copia parcial, sin sustancialidad.

Examinada la cinta de vídeo unida a las actuaciones, en la parte del spot publicitario de Caixa d'Estalvis del Penedès que contiene la sincronización denunciada, se comprueba que, como precisa la Juez, la parte del fonograma reproducida tiene una duración de aproximadamente 30 segundos frente a los 4 minutos de duración total del fonograma y sobre la canción se oye una voz en off con el mensaje publicitario de la entidad financiera demandada.

Ahora bien, tales circunstancias no excluyen el carácter sustancial de la reproducción parcial que nos ocupa. Como indica la propia sentencia impugnada (fundamento de derecho quinto), la doctrina ha entendido que una copia de una reproducción fonográfica se considerará sustancial cuando sea económicamente relevante.

SEXTO.- En el caso de autos se trata de una copia objeto de explotación comercial. La duración del fragmento reproducido es propia del tipo de utilización efectuada: un spot

publicitario que encabeza una grabación audiovisual destinada a su distribución mediante cien mil cintas de vídeo. Tal como alega la parte apelante, no sólo existe susceptibilidad de explotación, sino explotación efectiva de naturaleza estrictamente mercantil, con el perjuicio consiguiente del productor por lo que respecta al mercado potencial de la obra utilizada.

Tal modalidad de utilización no encaja, como también señala Universal Music Spain, SL en su recurso, en el marco de ninguna de las excepciones legales a la necesidad de autorización por el productor del fonograma:

1) La Convención internacional sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961, ratificada por España mediante Instrumento de 2 de agosto de 1991, cuyo artículo 10 establece que los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa de sus fonogramas, en su artículo 15.1 introduce la posibilidad de que en la legislación de los Estados contratantes se establezcan excepciones a la protección concedida por la Convención en los siguientes casos: a) cuando se trate de una autorización para uso privado; b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad; c) cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones; y d) cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica. El apartado 2 del precepto añade que podrán establecerse, respecto a la protección de los productores de fonogramas, limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas en la legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas.

2) El Convenio de Fonogramas de 29 de octubre de 1971, dice en su artículo 2 que todo Estado contratante se compromete a proteger a los productores de fonogramas que sean nacionales de los otros Estados contratantes contra la producción de copias sin el

consentimiento del productor, cuando la producción se haga con miras a una distribución al público. También su artículo 6 permite que los Estados contratantes prevean en sus legislaciones nacionales limitaciones con respecto a la protección de los productores de fonogramas de la misma naturaleza de aquellas previstas para la protección de los autores de obras literarias y artísticas. Limita la posibilidad de licencias obligatorias a los casos en que se cumplan las condiciones siguientes: a) destino al uso exclusivo de la enseñanza o de la investigación científica; b) validez sólo en el territorio del Estado contratante del que se trate; y c) derecho a remuneración adecuada teniendo en cuenta, entre otros elementos, el número de copias efectuadas.

Como recuerda la parte apelante, éste es un Convenio de mínimos: su artículo 7 prohíbe su interpretación de modo que limite o menoscabe la protección concedida, entre otros, a los productores de fonogramas.

3) La Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, reproduce en su artículo 10, «limitaciones de los derechos», las previstas en el Convenio de Roma.

4) No concurre en el caso, ni se ha alegado, ninguno de los límites de los artículos 31 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual uso privado, cita, docencia o investigación, etcétera.

Por lo expuesto, se considera procedente la estimación del recurso y de la demanda en el sentido de reconocer a la demandante Universal Music Spain, SL, conforme al artículo 123 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, una indemnización por los daños y perjuicios causados por la infracción de sus derechos como productora del fonograma que fue reproducido sin su autorización.

SEPTIMO.- La parte demandante solicita que la condena a indemnizarla se pronuncie, con carácter solidario frente a las dos demandadas, Caixa d'Estalvis del Penedès y El Mundo Deportivo, SA, cada una de las cuales solicita

la absolución por entender que, en su caso, la obtención de la autorización del productor del fonograma incumbía a la codemandada.

1) Respecto de Caixa d'Estalvis del Penedés debe estimarse la demanda porque, como alega la parte actora: a) fue la autora material del spot publicitario y de la sincronización no autorizada la demandada admite expresamente en la contestación su «auto creación» del spot; b) tiene la consideración de productora de la grabación audiovisual infractora en el sentido del artículo 112 de la Ley de Propiedad Intelectual persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de la fijación de un plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido, sean o no creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales; y c) es la anunciante artículo 10 de la Ley general de publicidad: persona natural o jurídica en cuyo interés se realiza la publicidad.

2) En cuanto a El Mundo Deportivo, SA, debe igualmente acogerse la pretensión de la demandante. Basta para ello considerar que, en su condición de productora y editora de la grabación audiovisual en que se insertó el spot infractor, fue advertida por la productora del fonograma sobre la ausencia de la necesaria autorización de reproducción y requerida al efecto, con anterioridad a la distribución de las cintas el 19 de septiembre de 1993, tal como reconoce expresamente El Mundo Deportivo, SA, en su escrito de contestación a la demanda.

Ello determina la legitimación pasiva de esta segunda demandada, no sólo respecto de las acciones de contenido real del artículo 124 de la Ley de Propiedad Intelectual, sino también para la acción de indemnización por daños ejercida en la demanda de autos.

Si la doctrina ha puesto de relieve que no cabe exigir en esta materia una diligencia que obligue a todo agente en el mercado a procurarse el exacto conocimiento de la situación jurídica de los bienes que explota, en el caso de autos ha quedado acreditado el conocimiento de dicha situación por El Mundo Deportivo, SA antes de proceder a la actuación de distribución por la que, en definitiva, se le

reclama la indemnización por una culpa, extracontractual cuyos requisitos efectivamente concurren.

Solidaridad frente a la demandante, sin perjuicio, obviamente, de las acciones que puedan asistir a las demandadas en su relación interna.

OCTAVO.- Sobre la cuantía de la indemnización relativa en estos casos a daños materiales exclusivamente, la actora estimaba prudencial su fijación en cuatro millones de pesetas, aunque dejaba abierta la cuantificación a lo que resultara de las actuaciones.

Universal Music Spain, SL opta por el criterio de la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación (artículo 125, segundo).

Este sistema de liquidación del daño establecido en el artículo 125 de la Ley de Propiedad Intelectual, obliga a partir del valor de mercado del derecho de la demandante, cuya prueba incumbe a la parte actora. La doctrina apunta la referencia a licencias anteriormente concedidas y el criterio utilizado por las jurisprudencias norteamericana y alemana, de considerar lo que un razonable comprador hubiera pagado a un razonable vendedor en un mercado libre.

La demandante aporta, como prueba del valor de mercado de la licencia, la documentación sobre otras licencias concedidas anteriormente por la propia actora para la sincronización de fonogramas de su producción (documentos 18 y 19).

Vistos ambos documentos y, singularmente, el segundo de ellos, relativo a la autorización por la actora de la utilización publicitaria del fonograma de la canción «Every breath you take» otorgada el mismo año 1993, que es el más próximo, no sólo temporalmente, al caso que nos ocupa, el tribunal comparte en gran medida los razonamientos expuestos sobre el particular por El Mundo Deportivo, SA en su escrito de contestación.

No queda justificada la diferencia entre el importe de la remuneración fijada por las

licencias concedidas (600.000 y 1.500.000 pesetas) y la que ahora se pretende (4.000.000 de pesetas). Las características de la utilización autorizada en el documento 19 (duración de 45 segundos; período de tres meses de la campaña publicitaria de una bebida de refresco; utilización en cadenas de televisión y de radio) determinan que, no pueda superar la suma de 1.500.000 pesetas el importe de la indemnización en el caso que nos ocupa.

En el sentido expuesto, debe estimarse el recurso y la demanda.

NOVENO.- Las costas de la primera instancia del juicio son a cargo de las demandadas (artículo 523, párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mientras que no se imponen las del recurso (artículo 710 de la Ley procesal).

FALLAMOS

Estimar el recurso interpuesto por Universal Music Spain, SL contra la sentencia dictada por

el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Barcelona en las actuaciones de las que dimana este rollo y revocar dicha sentencia.

Estimar la demanda de Universal Music Spain, SL contra Caixa d'Estalvis del Penedés y El Mundo Deportivo, SA y condenar a las demandadas a pagar solidariamente a la actora la suma de 1.500.000 pesetas.

Imponer a las demandadas las costas de la primera instancia del juicio.

No imponer las costas del recurso. Firme esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento. Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, andamos y firmamos.

PUBLICACION.-La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el mismo día de su fecha por la Ilma. Sra. Magistrada ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.