

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2012
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Obra y trabajo intelectual. La originalidad. Apreciación en concreto. Obra científica.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª

FECHA: 21-5-2009

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>. Id Cendoj: 28079370282009100131. Actualización: 29-6-2012.

OTROS DATOS: Recurso 329/2008. Sentencia 135/2009.

SUMARIO:

“La actora, hoy apelada, la entidad mercantil «NOVO NORDISK PHARMA, S.A.» (en lo sucesivo, NOVO NORDISK PHARMA) interpuso demanda contra la demandada, hoy apelante, la entidad «PRODRUG MULTIMEDIA, S.L.» (en lo sucesivo, PRODRUG MULTIMEDIA), en la que ejercitaba acciones basadas en la legislación sobre propiedad intelectual y competencia desleal, interesando una serie de pronunciamientos que, muy sintéticamente ... son de carácter declarativo, de remoción, cesación e indemnización. La demanda se basaba, también muy sintéticamente, en la titularidad de la actora de los derechos de propiedad intelectual sobre una determinada obra de carácter científico, que denomina como «materiales de divulgación de técnicas científicas y terapéuticas» ... , titulados «Insulina para DM2» y «Aula Virtual de Diabetes ... y en la realización por la demandada de actuaciones que consideraba infractoras de tales derechos de propiedad intelectual y constitutivos de competencia desleal al haber reproducido, distribuido y comunicado públicamente dicha obra”.

[...]

“Dado el contenido del encargo que la propia PRODRUG MULTIMEDIA alega que recibió y el reconocimiento de que carece de personal con cualificación médica en esta concreta materia, es evidente que tales modificaciones no pudieron ser realizadas por PRODRUG MULTIMEDIA sino por los doctores a los que NOVO NORDISK encargó la elaboración de la obra científica. El propio representante de la demandada, en el acto del juicio, declaró que "nuestra misión no es elaborar los materiales, nuestra misión es hacer el diseño y la creatividad de esos materiales" ... Y D. Calixto, director editorial de la demandada, en su declaración testifical ..., reconoció que las modificaciones realizadas en el texto eran las resultantes de correcciones ortográficas y de erratas, homogeneizar el contenido y maquetarlo, sin entrar en el contenido, lo que consideró como el proceso

editorial habitual en cualquier trabajo. Las alegaciones que en tal sentido se hacen en el recurso, pretendiendo que PRODRUG MULTIMEDIA fue la autora de tales modificaciones, son por tanto inconsistentes”.

“La pretensión de PRODRUG MULTIMEDIA de que una intervención de dicha naturaleza, que en varios pasajes de su recurso califica como «creación» de la obra, le otorga derechos de propiedad intelectual sobre la misma no puede ser admitida. En una obra científica como la que es objeto de autos, la elaboración del «corpus mechanicum» donde materialmente se contiene el «corpus mysticum», utilizando la clásica distinción del Derecho de Propiedad Intelectual, no otorga a quien lo hace derecho de propiedad intelectual alguno sobre la obra. Como pone de relieve la recurrida, la tesis de la recurrente llevaría a resultados completamente absurdos, de tal modo que un premio Nóbel de literatura tendría que compartir los derechos de propiedad intelectual sobre su obra con los empleados de la editorial donde se llevara a cabo la corrección ortográfica, preparación, maquetación e impresión de la obra literaria. Resulta inadmisibles que, por ejemplo, la recurrente pretenda que la colocación de tildes y comas, labor propia de un corrector ortográfico que puede actualmente realizarse incluso con medios informáticos, le otorga derechos de propiedad intelectual sobre la obra”.

“En cuanto a las labores de maquetación y diseño, tampoco puede admitirse sin más que su realización convierta a PRODRUG MULTIMEDIA en titular de derechos de propiedad intelectual sobre las obras”.

“Como resulta de la propia definición de «obra», a los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, ... para que una creación formal pueda ser considerada como tal se requiere el requisito de la originalidad”.

[...]

“... si consideráramos «obra» a la simple realización de labores de maquetación y preparación de libros y folletos, en formato papel o digital, el otorgamiento de derechos de exclusiva a los titulares de derechos de propiedad intelectual llevaría a consecuencias absurdas que haría imposible en normal desenvolvimiento de este sector de actividad y perjudicaría gravemente a quienes sí que realmente son autores de la obra científica o literaria plasmada en ese libro o folleto”.

[...]

“La nota de originalidad 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 destinatario, 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”.

“Pues bien, en el presente litigio no existe dato alguno que permita atribuir a la maquetación y formato de presentación de las obras colectivas científicas de cuyos derechos de propiedad intelectual es titular la demandante los requisitos necesarios para

ser considerados como «obra» protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. No hay prueba de que la maquetación y formato presente novedad objetiva, creación novedosa, especificidad, singularidad o una mínima altura creativa, teniendo en cuenta que actualmente los medios informáticos y técnicos con que cuentan las industrias de artes gráficas (entendidas en un sentido amplio que incluya a las que editan obras en formato digital) permiten realizar de modo estandarizado este tipo de presentaciones y maquetaciones”.

“La sala no encuentra en las actuaciones elemento alguno que le permita apreciar en dichos elementos formales alguna originalidad, alguna especificidad que le distinga de las presentaciones usuales en ese tipo de materiales, y desde luego la hoy recurrente no ha indicado cuáles pudieran ser tales elementos o caracteres”.

COMENTARIO: La protección por el derecho de autor descarta al mero trabajo intelectual, que no da como resultado un bien inmaterial independiente con características de originalidad, como en el caso de los “asistentes técnicos”, por ejemplo, el de los transcritores musicales, cuyo trabajo, por muy intelectual que sea, solamente traslada al pentagrama una melodía preexistente; el de los correctores de pruebas, cuya tarea, por compleja que sea, no produce un bien intelectual distinto de la obra escrita por otro; el de los dibujantes arquitectónicos, quienes siguen las instrucciones creativas del arquitecto; o el de los solamente aportan elementos que apenas requieren una habilidad manual en su ejecución o son el resultado de técnicas rutinarias. En cualquier caso, la apreciación de la originalidad es una cuestión de hecho, que debe apreciarse de acuerdo a las características de cada asunto en concreto. © **Ricardo Antequera Parilli, 2012.**

TEXTO COMPLETO:

En Madrid, a 21 de mayo de 2009.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Magistrados D. Rafael Sarazá Jimena, D. Alberto Arribas Hernández y D. José Ignacio Zarzuelo Descalzo, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 329/08, interpuesto contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2008 dictada en el proceso núm. 148/2006 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante la entidad "PRODRUG MULTIMEDIA, S.L.", representada por el Procurador D. Antonio García Martínez y defendida por el Letrado D. Rafael Viñoly García, siendo apelada la entidad "NOVO NORDISK PHARMA S.A.", representada por el Procurador D. Victorio Venturini Medina y defendida por el Letrado D. Alejandro Negro.

Es magistrado ponente D. Rafael Sarazá Jimena, que expresa el parecer del tribunal

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 31 de marzo de 2006 por la representación de NOVO NORDISK PHARMA S.A., contra PRODRUG MULTIMEDIA SL, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba se dictara sentencia", por la que se DECLARE:

1.- Que la entidad NOVO NORDISK PHARMA es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre los Materiales señalados como Documento nº 3, teniendo en su consecuencia el derecho exclusivo y excluyente a su reproducción, distribución y comunicación pública.

2.- Que la entidad demandada Prodrug Multimedia, SL., está obligada a restituir los Materiales originales entregados por NOVO NORDISK PHARMA con la única finalidad de su impresión.

3.- Que como consecuencia de la reproducción, distribución y comunicación pública llevada a cabo por la demandada de los Materiales de la actora, Prodrug Multimedia, SL, infringe los derechos de explotación de NOVO NORDISK PHARMA.

4.- Que como consecuencia de la reproducción, distribución y/o comunicación pública llevada a cabo por la demandada de los Materiales de la actora, Prodrug Multimedia, SL, viene obligada a retirar del comercio los ejemplares ilícitos y a ponerlos a disposición de este Juzgado para su posterior destrucción, cesando asimismo en el uso del nombre y de cualquier signo de la actora.

5.- Que como consecuencia de los actos ilícitos antes mencionados llevados a cabo por la demandada, Prodrug Multimedia, SL viene obligada a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios ocasionados de acuerdo con los criterios señalados en los fundamentos de derecho.

6.- Que como consecuencia de dichos actos ilícitos, Prodrug Multimedia, SL, viene obligada a indemnizar a la actora por el daño moral ocasionado de acuerdo con el criterio señalado en los fundamentos de derecho.

7.- Que la entidad demandada Prodrug Multimedia, SL, con su actuación ha cometido actos de competencia desleal respecto de la entidad demandante, según se ha relatado a lo largo del presente escrito, debiendo cesar de forma inmediata en la continuación de dichos actos.

8.- Que como consecuencia de la desleal actuación llevada a cabo, Prodrug Multimedia, SL, viene obligada a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios sufridos, así como en el enriquecimiento injusto obtenido y todo ello de

acuerdo con los criterios establecidos en los fundamentos de derecho.

CONDENANDO a la entidad demandada

1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.- A restituir los Materiales originales a NOVO NORDISK PHARMA.

3.- A cesar en la explotación de cualquier forma y prohibición de reanudar en el futuro la explotación de los derechos de propiedad intelectual de NOVO NORDISK PHARMA sobre los Materiales, y en concreto a retirar todos los ejemplares ilícitos de dichos Materiales, así como a retirar los contenidos de la página web de la demandada que infringen derechos exclusivos de mi representada.

4.- Se ordene a la demandada para que ponga a disposición de este Juzgado para su posterior destrucción todos los ejemplares antes mencionados.

5.- Se condene a la demandada al pago de los daños y perjuicios causados a mi mandante, incluidos los daños morales, por infracción de sus derechos de explotación de propiedad intelectual, sobre las bases expuestas en la presente demanda.

6.- Se condene a la demandada a cesar en los actos de competencia desleal señalados en el cuerpo de esta demanda y se le prohíba cometerlos en el futuro.

7.- Se condene a la demandada a abonar a la actora los daños y perjuicios, ocasionados por su actuación desleal así como por el enriquecimiento injusto obtenido en consecuencia de su actuación desleal, sobre la base de los parámetros facilitados en la presente demanda.

8.- Se condene a la parte demandada al pago de las costas derivadas del presente procedimiento".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, dictó sentencia, con fecha 31 de marzo de 2008, cuyo fallo era el siguiente: "Que debo ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por el procurador D. Victorio Ventura Medina, en nombre y representación de NOVO NORDISK PHARMA, S.A., contra PRODUG MULTIMEDI, S.L., representada por D. Antonio García Martínez., y debo DECLARAR Y DECLARO que:

1º) La entidad actora NOVO NORDISK PHARMA es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre los materiales que como documento nº 3 aporta la actora.

2º) Que la demandada infringe los derechos de explotación de la actora respecto a los materiales objeto del presente litigio.

Y en consecuencia debo CONDENAR Y CONDENO a la parte demandada:

1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.- A que la entidad demandada restituya a la actora los Materiales originales entregados por ésta.

3- A cesar en la explotación de cualquier forma y prohibición de reanudar en el futuro la explotación de propiedad intelectual de NOVO NORDISK PHARMA sobre los Materiales, debiendo retirar todos los ejemplares de dichos Materiales y los contenidos de la página web. Debiendo ponerse a disposición de este Juzgado todos los ejemplares para su destrucción.

4.- Al pago de una indemnización por los daños morales en la suma de 5.000 euros, mas la indemnización por los daños y perjuicios materiales, a concretar su cuantía en ejecución de sentencia de conformidad con la regla b) del apartado segundo del artículo 140 LPI y a determinar pericialmente.

Y DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la demandada del resto de pedimentos contenidos en la demanda. Cada parte asumirá sus propias costas".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de PRODRUG MULTIMEDIA, S.L., se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado Juzgado y tramitado en legal forma 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, siendo señalada la deliberación, votación y fallo del recurso el día 21 de mayo de 2009.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La actora, hoy apelada, la entidad mercantil "NOVO NORDISK PHARMA, S.A." (en lo sucesivo, NOVO NORDISK PHARMA) interpuso demanda contra la demandada, hoy apelante, la entidad "PRODRUG MULTIMEDIA, S.L." (en lo sucesivo, PRODRUG MULTIMEDIA), en la que ejercitaba acciones basadas en la legislación sobre propiedad intelectual y competencia desleal, interesando una serie de pronunciamientos que, muy sintéticamente (nos remitimos a la transcripción del suplico de la demanda que se contiene en los antecedentes de hecho), son de carácter declarativo, de remoción, cesación e indemnización. La demanda se basaba, también muy sintéticamente, en la titularidad de la actora de los derechos de propiedad intelectual sobre una determinada obra de carácter científico, que denomina como "materiales de divulgación de técnicas científicas y terapéuticas" (f. 3), titulados "Insulina para DM2" y "Aula Virtual de Diabetes", reproducidos en el documento 3º aportado con la demanda (aunque la segunda aparece materialmente en autos en el "bloque" del documento núm. 4º) y en la realización por la demandada de actuaciones que consideraba infractoras de tales derechos de propiedad

intelectual y constitutivos de competencia desleal al haber reproducido, distribuido y comunicado públicamente dicha obra.

La demandada se opuso a la demanda, negando los derechos de propiedad intelectual alegados por la actora, invocando la titularidad de derechos de propiedad intelectual sobre la misma, negando la realización de las conductas ilícitas que se le imputaban y solicitando en definitiva la íntegra desestimación de la demanda.

Tras la tramitación del litigio, el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia en la que desestimaba los pedimentos formulados en base a la alegada comisión de ilícitos de la Ley de Competencia Desleal, y estimaba sustancialmente los basados en la Ley de Propiedad Intelectual, declarando la titularidad de la actora sobre los derechos de propiedad intelectual controvertidos y que la demandada había infringido los derechos de explotación de la actora respecto a los materiales en cuestión, condenándole a restituir a la actora los materiales originales entregados por ésta, a cesar en la explotación y prohibición de reanudar en el futuro la explotación de los materiales, a retirar todos los ejemplares de dichos materiales y los contenidos de la página web, al pago de una indemnización de 5.000 euros por los daños morales y una indemnización por los daños y perjuicios materiales, a concretar su cuantía en ejecución de sentencia.

La demandada ha formulado recurso de apelación contra la sentencia, solicitando su revocación, la desestimación total de la demanda y la condena en costas de la actora.

SEGUNDO.- *La recurrente alega que los derechos de propiedad intelectual sobre las obras en cuestión (tres libros o cuadernillos sobre "INSULINA PARA LA DM2" titulados "Libro de diapositivas", "Unidades didácticas", "Casos clínicos. Formadores" y un CD titulado "Diapositivas", encartados en una carpeta titulada "INSULINA PARA LA DM2: Cuándo, cómo, por qué. Talleres de Insulinización", y el CD titulado "AULA VIRTUAL DE DIABETES"*

que obran foliados con los núm. 108 y 110) "pertenece a ambas empresas" (f. 437).

Tal afirmación la basa la recurrente en varias razones.

La primera de ellas es que "existe un (C) a favor de mi representado, Prodrug Multimedia y a favor de la actora, Novo Nordisk" (f. 437). Efectivamente, el art. 146 de la Ley de Propiedad Intelectual prevé que "el titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegidas por esta Ley podrá anteponer a su nombre el símbolo (C) con precisión del lugar y año de la divulgación de aquéllas".

Ahora bien, la simple inclusión del signo (C) no puede considerarse determinante, sin más, de que la persona o entidad a cuyo nombre va antepuesto tal símbolo es titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, sino simplemente como una presunción de dicha titularidad que puede ser destruida.

Existen en autos alegaciones suficientes por parte de la demandada, en las que admite determinados datos fácticos relevantes, así como prueba, que permite determinar si la demandada ostenta la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que pretende, y que, como se verá, destruyen la presunción que resulta de la utilización de tal símbolo.

TERCERO.- *En los siguientes motivos del recurso la recurrente realiza unas alegaciones sobre cuál fue el objeto del contrato que celebró con la actora, qué le fue entregado por esta, cuál fue su intervención en la elaboración de los materiales que obran al documento núm. 3 de la demanda, etc, que, considerados conjuntamente con el resultado de la prueba practicada, permiten al tribunal pronunciarse sobre la pretensión de la recurrente de que se revoque el pronunciamiento declarativo de la titularidad de la actora sobre los derechos de propiedad intelectual de tales obras (y consecuentemente de todos los demás que se*

basan en el anterior), en base a la afirmación de la recurrente de que ella también tiene derechos de propiedad intelectual sobre las mismas.

La recurrente incide en múltiples contradicciones en las alegaciones contenidas en su escrito de recurso acerca de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras en cuestión. Al analizar la prueba practicada en primera instancia, niega que exista prueba suficiente de que tales obras científicas hayan sido realizadas del modo que se sostiene en la demanda, esto es, por varios autores por encargo de la demandante NOVO NORDISK PHARMA que las habría editado y divulgado en términos tales que nos encontraríamos ante obras colectivas de las previstas en el art. 8 de la Ley de Propiedad Intelectual, conforme al cual los derechos sobre tales obras corresponderían a la actora. Pero sin embargo admite, respecto de los textos, que "los médicos entregan a mi representado sus trabajos en formato «Word», correspondiendo a mi representado un trabajo de corrección tipográfica, diseño y creación del curso y enmaquetación", "que lo que se recibió de Novo Nordisk eran unos textos en bruto" (f. 441), "le fueron suministrados por la actora" (f. 442). Asimismo, el contenido de algunos de los documentos aportados por la propia demandada es muy esclarecedor, como es el caso del e.mail interno aportado como doc. 5-b (f. 353): "Se ha contratado con laboratorios Novo-Nordisk la elaboración de los materiales para los talleres de insulización que van a realizar en Noviembre 2002, con la coordinación del Dr. Mario (Semergen).

Los materiales son los siguientes: (.) El contenido nos lo proporciona todo Novo-Nordisk y ellos mismos realizan el pago a los autores" (énfasis añadido). La declaración testifical en el juicio de la autora de este e.mail, D^a Paula abunda en este sentido.

Así pues, las propias alegaciones de la recurrente dan total credibilidad a las alegaciones realizadas en este sentido por la actora y a la prueba por ella aportada o propuesta, en especial los documentos

aportados como núm. 6 con la demanda (f. 137 y siguientes) y algunas de las declaraciones realizadas en el acto del juicio, como la del testigo D. Jose Daniel: que nos encontramos ante unas obras colectivas creadas por la iniciativa y bajo la coordinación de NOVO NORDISK que las edita y divulga bajo su nombre y están constituidas por la reunión de aportaciones de diferentes autores, algunos de ellos empleados de NOVO NORDISK con una cláusula "ad hoc" en su contrato de trabajo con esta finalidad de participar en obras colectivas promovidas por su empleador, y siendo otros de los autores médicos contratados al efecto por NOVO NORDISK, cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual ha sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.

CUARTO.- Sentada cuál es la autoría sobre las obras científicas contenidas en los materiales de los f. 108 y 110, la recurrente plantea que su intervención en la elaboración del soporte físico de las obras le otorga la titularidad de derechos de propiedad intelectual sobre las mismas.

La recurrente alega que el encargo que recibió de NOVO NORDISK fue la de realizar el "diseño, creación y edición" de las obras (f. 439), la "corrección tipográfica, diseño y creación del curso y enmaquetación" (f. 441), "una función editorial: corrección de textos, homogeneización con otros textos que aparecen en la obra, creatividad del diseño y dar forma a los textos, enmaquetarlos, producirlos para impresión" (f. 441). Resalta en varios pasajes de su recurso que los textos le fueron entregados "en bruto", con texto escrito, cuadros y gráficos en formato "Word", y a tal efecto detalla las diferencias entre lo que se le entregó por NOVO NORDISK y los materiales obrantes al documento 3 de la demanda, fruto de la intervención de PRODRUG MULTIMEDIA. Entre las labores realizadas estarían la homogeneización de formatos, la colocación de tildes que faltaban, signos de puntuación como comas, etc, que serían la labor de corrección tipográfica y ortográfica a que hace referencia la recurrente.

Hace también referencia a algunas modificaciones en el propio contenido (introducción de algún título del capítulo, supresión de algún apartado o añadido de alguna columna a una tabla técnica, el añadido de alguna referencia bibliográfica, etc). Dado el contenido del encargo que la propia PRODRUG MULTIMEDIA alega que recibió y el reconocimiento de que carece de personal con cualificación médica en esta concreta materia, es evidente que tales modificaciones no pudieron ser realizadas por PRODRUG MULTIMEDIA sino por los doctores a los que NOVO NORDISK encargó la elaboración de la obra científica. El propio representante de la demandada, en el acto del juicio, declaró que "nuestra misión no es elaborar los materiales, nuestra misión es hacer el diseño y la creatividad de esos materiales" (m. 3.30 aprox.). Y D. Calixto, director editorial de la demandada, en su declaración testifical (m. 34 y siguientes aprox), reconoció que las modificaciones realizadas en el texto eran las resultantes de correcciones ortográficas y de erratas, homogeneizar el contenido y maquetarlo, sin entrar en el contenido, lo que consideró como el proceso editorial habitual en cualquier trabajo. Las alegaciones que en tal sentido se hacen en el recurso, pretendiendo que PRODRUG MULTIMEDIA fue la autora de tales modificaciones, son por tanto inconsistentes.

La pretensión de PRODRUG MULTIMEDIA de que una intervención de dicha naturaleza, que en varios pasajes de su recurso califica como "creación" de la obra, le otorga derechos de propiedad intelectual sobre la misma no puede ser admitida. En una obra científica como la que es objeto de autos, la elaboración del "corpus mechanicum" donde materialmente se contiene el "corpus mysticum", utilizando la clásica distinción del Derecho de Propiedad Intelectual, no otorga a quien lo hace derecho de propiedad intelectual alguno sobre la obra. Como pone de relieve la recurrida, la tesis de la recurrente llevaría a resultados completamente absurdos, de tal modo que un premio Nóbel de literatura tendría que compartir los derechos de propiedad intelectual sobre su obra con los empleados de la editorial donde se llevara a

cabo la corrección ortográfica, preparación, maquetación e impresión de la obra literaria. Resulta inadmisibles que, por ejemplo, la recurrente pretenda que la colocación de tildes y comas, labor propia de un corrector ortográfico que puede actualmente realizarse incluso con medios informáticos, le otorga derechos de propiedad intelectual sobre la obra.

QUINTO.- En cuanto a las labores de maquetación y diseño, tampoco puede admitirse sin más que su realización convierta a PRODRUG MULTIMEDIA en titular de derechos de propiedad intelectual sobre las obras.

Como resulta de la propia definición de "obra", a los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, que se contiene en el art. 10.1 de ésta, para que una creación formal pueda ser considerada como tal se requiere el requisito de la originalidad.

Tradicionalmente se ha discutido, y así se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 26 de octubre de 1992, si esa originalidad ha de ser subjetiva (haber sido creada "ex novo", sin copiar una obra preexistente) u objetiva (novedad objetiva, creación novedosa, especificidad, singularidad, altura creativa).

Aunque en ciertas épocas prevaleció la concepción subjetiva de originalidad (y este mismo criterio pueda ser aplicable en principio a algunas obras de características muy especiales como es el caso de los programas de ordenador, art. 96.2 de la Ley de Propiedad Intelectual), actualmente prevalece el criterio de que la originalidad prevista por el art. 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual exige un cierto grado de altura creativa (así lo ha entendido el Tribunal Supremo, Sala 1ª, en su sentencia núm. 524/2004, de 24 de junio y esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia de 21 de Julio de 2006), especialmente en aquellos supuestos en que los avances técnicos permiten una aportación mínima del autor, como es el campo de la maquetación editorial.

De lo contrario, si consideráramos "obra" a la simple realización de labores de maquetación y preparación de libros y folletos, en formato papel o digital, el otorgamiento de derechos de exclusiva a los titulares de derechos de propiedad intelectual llevaría a consecuencias absurdas que haría imposible en normal desenvolvimiento de este sector de actividad y perjudicaría gravemente a quienes sí que realmente son autores de la obra científica o literaria plasmada en ese libro o folleto.

Como pone de relieve la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 411/2005, de 29 de septiembre, esa concepción objetiva permite destacar el factor de reconocibilidad o diferenciación de la obra, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva, lo que requiere que la originalidad tenga una relevancia mínima. El Tribunal Supremo ha declarado al respecto que no se protege lo que pueda ser patrimonio común que integra el acervo cultural o que está al alcance de todos (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de fechas 20 de febrero y 26 de octubre de 1992, y 17 de octubre de 1997). La nota de originalidad 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 destinatario, 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.

Pues bien, en el presente litigio no existe dato alguno que permita atribuir a la maquetación y formato de presentación de las obras colectivas científicas de cuyos derechos de propiedad intelectual es titular la demandante los requisitos necesarios para ser considerados como "obra" protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. No hay prueba de que la maquetación y formato presente novedad objetiva, creación novedosa, especificidad, singularidad o una mínima altura creativa, teniendo en cuenta que actualmente los medios informáticos y técnicos con que cuentan las industrias de artes gráficas (entendidas en un sentido amplio que incluya a

las que editan obras en formato digital) permiten realizar de modo estandarizado este tipo de presentaciones y maquetaciones.

La sala no encuentra en las actuaciones elemento alguno que le permita apreciar en dichos elementos formales alguna originalidad, alguna especificidad que le distinga de las presentaciones usuales en ese tipo de materiales, y desde luego la hoy recurrente no ha indicado cuáles pudieran ser tales elementos o caracteres.

Sobre este particular, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en su sentencia núm. 146/2008 de 28 abril, afirmó, en relación a una página web, que ".la imagen familiar perseguida, la composición, el aspecto y los colores empleados, la técnica de despleables, su orden y contenido, así como los códigos de color de las diferentes áreas quedan fuera de la consideración de una obra original protegida por la Ley de Propiedad Intelectual".

Por lo demás, habiendo realizado la demandada tales labores por encargo de NOVO NORDISK, siguiendo las instrucciones de ésta (en el correo electrónico obrante al f. 353 se indica que NOVO NORDISK ha facilitado a PRODRUG MULTIMEDIA documentos relativos a la línea de diseño de NOVO NORDISK y a sus colores corporativos, y en el juicio la testigo Dª Luisa, diseñadora de la demandada, min. 39 aprox y siguientes, manifiesta que NOVO NORDISK les hizo llegar las normas corporativas relativas al diseño), incluso en el caso de que pudiera otorgarse cierto grado de originalidad al diseño y maquetación realizado por PRODRUG MULTIMEDIA, se trataría de una intervención en una obra colectiva creada por la iniciativa y bajo la coordinación de NOVO NORDISK, editada y divulgada bajo su nombre, en la que la aportación de PRODRUG MULTIMEDIA se fundiría con los textos en una creación única y autónoma, sin que fuera posible atribuirle separadamente un derecho sobre el conjunto de la obra realizada, como prevé el art. 8 de la Ley de Propiedad Intelectual.

En consecuencia, no puede estimarse la impugnación de la demandada al pronunciamiento que reconoce a la actora la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra "INSULINA PARA LA DM2".

SEXTO.- Se impugna por la demandada el pronunciamiento de la sentencia apelada que declara su obligación de restituir a la actora los materiales originales entregados por ésta. Alega la recurrente que NOVO NORDISK no ha detallado en su demanda qué materiales entregó a PRODRUG MULTIMEDIA ni ha probado en qué consistieron.

La sala comparte esta apreciación del recurso. En la demanda se contiene la frase "entregándole a aquélla [PRODRUG MULTIMEDIA] los originales de los Materiales" (f. 10), y más adelante se hace referencia al requerimiento de devolución realizado a la demandada en la que se afirma que "NOVO NORDISK PHARMA, S.A. entregó a su sociedad los master existentes sobre dichos materiales" sin que en el resto de la demanda se contenga ninguna otra especificación de qué soporte material tenían esos materiales (papel, archivo informático), cómo se hizo la entrega (en mano, fax, correo electrónico), ni se justifique jurídicamente la fundamentación de la petición.

La falta de una alegación mínima que permita identificar el soporte material que fue entregado (pues es evidente que en este caso lo que debería ser devuelto sería el "corpus mechanicum") imposibilita realizar una condena de esta naturaleza, que además sería de imposible ejecución ante su total falta de determinación.

Por otra parte, no tratándose de una obra plástica, en la que exista una identificación entre el "corpus mysticum" y el "corpus mechanicum", ni explicándose qué valor pudieran tener los "originales" (podría entenderse que, en determinadas circunstancias, el manuscrito original de una determinada obra literaria tuviera valor por sí mismo), ignora esta sala cuál es el fundamento

jurídico de una pretensión de tal naturaleza, pues no se llega a entender el interés jurídicamente protegible existente en la recuperación de un material de dicha naturaleza ni el precepto legal que lo ampara.

De tratarse del cumplimiento de una obligación contractual, esto es, de entregar a la actora el resultado del encargo que fue realizado por ésta a PRODRUG MULTIMEDIA (bien por la entrega de nuevos ejemplares, bien por la entrega de un "master" en formato tal que pudiera ser reproducido), no estaríamos ante acciones que para la actora nazcan de su titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras científicas en cuestión, sino de acciones derivadas del cumplimiento del contrato, que no han sido ejercitadas en la demanda, sin que tampoco haya sido objeto de alegación, discusión y prueba en este litigio el contenido del contrato suscrito verbalmente por las partes y el alcance de las obligaciones de la demandada en este concreto aspecto (esto es, si su obligación se limitaba a facilitar a la actora los ejemplares impresos en el número encargado o también un "master" susceptible de ser reproducido). La actora lo que reclama es la devolución de los originales entregados como derecho derivado de su titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras, que como se ha dicho se ignora qué soporte material tenían, no la entrega del resultado del concreto diseño y maquetación realizado por la demandada como consecuencia del encargo contractual realizado por la actora.

SÉPTIMO.- Impugna también la demandada los pronunciamientos de la sentencia que declaran que PRODRUG MULTIMEDIA "infringe los derechos de explotación de la actora respecto a los materiales objeto del presente litigio" y le condenan "a cesar en la explotación de cualquier forma y prohibición de reanudar en el futuro la explotación de propiedad intelectual de NOVO NORDISK PHARMA sobre los Materiales, debiendo retirar todos los ejemplares de dichos materiales y los contenidos de la página web. Debiendo ponerse a disposición de este Juzgado todos los ejemplares para su destrucción".

Estos pronunciamientos eran consecuencia de las peticiones formuladas en el suplico de la demanda de que se declarara "que como consecuencia de la reproducción, distribución y comunicación pública llevada a cabo por la demandada de los Materiales de la actora, Prodrug Multimedia, S.L. infringe los derechos de explotación de NOVO NORDISK PHARMA" y cesara en tal conducta.

Los actos de reproducción, distribución y comunicación pública que en la demanda se atribuyen a PRODRUG MULTIMEDIA son dos. El primero sería la "comunicación pública y distribución" de los materiales a través de su página web, para cuya acreditación se aportaba acta notarial en la que se recogía el contenido de la misma (doc. 14 de la demanda, f. 201 a 208). El segundo sería la comercialización de los materiales por la compañía mejicana "Intersistemas, S.A. de C.V.", a través de la empresa española "DRUG FARMA" que pertenecería al mismo grupo que PRODRUG MULTIMEDIA, lo que se acreditaría por los documentos 12 y 13 aportados con la demanda (f. 191 y siguientes).

OCTAVO.- Respecto del primer hecho, el examen del acta notarial obrante a los f. 201 a 208, en que se recoge la visualización de la página web de la demandada, y del CD "INSULINA PARA LA DM2: CD-ROM DIAPOSITIVAS" obrante al doc. núm. 3, revela que en la página web de PRODRUG MULTIMEDIA se contenían animaciones realizadas mediante el programa "Macromedia Flash", una de las cuales se corresponde con el inicio de la contenida en el CD referido, apareciendo las cuatro primeras pantallas de dicho CD.

La sala considera que la reproducción por PRODRUG MULTIMEDIA de dichas animaciones en su página web es absolutamente inocua y no puede considerarse como una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante. El contenido reproducido es baladí, consistiendo en algunos titulares carentes de originalidad alguna (por lo que no podrían considerarse como títulos de obra protegidos en virtud de lo

previsto en el art. 10.2 de la Ley de Propiedad Intelectual), tales como "Talleres de Insulinización" o "Insulina para la DM2: Cuándo, cómo, por qué" y en el índice de las diapositivas contenidas en el CD mencionado (f. 206 y 207). Además, la página web cuyo contenido se reproduce en el acta notarial contiene, junto a dicha animación, otras realizadas por PRODRUG MULTIMEDIA para otras empresas.

Considera la sala que la demandada no ha reproducido ni comunicado públicamente la obra científica de la que es titular la actora, sino una parte insignificante de la misma, conforme a los usos leales del comercio pues lo ha hecho para dar a conocer a los potenciales clientes las características de los trabajos que realiza, y que es un ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual por parte de la actora el tratar de impedir a la empresa que ha realizado el trabajo que pueda utilizar una mínima parte del mismo, de contenido absolutamente inocuo, para dar a conocer las bondades de su quehacer profesional.

No hay prueba alguna de que en dicha página web la demandada esté poniendo a disposición del público la obra científica en cuestión ni ofreciéndola al público, como afirma la actora en su demanda y admite, sin razonarlo, la sentencia apelada, pues el contenido de la página web reproducido en el acta notarial muestra que se trata de una web de promoción de la propia empresa demandada y de su trabajo de diseño y realización de materiales audiovisuales en la que se incluyen, como ejemplos de su quehacer profesional, breves fragmentos de alguna animación multimedia por ella realizada, pero no aparece que se permita descargar desde la web dicha obra ni que se estén ofertando al público las obras contenidas en tales materiales.

No habiéndose ejercitado acciones marcarias y no habiéndose impugnado por la actora la desestimación de las acciones de competencia desleal que también ejercitaba en la demanda, no es preciso entrar siquiera a valorar si el contenido de dicha página web infringe la marca de la actora o supone una imitación

confusoria o con aprovechamiento de reputación ajena.

NOVENO.- El otro hecho que se reputa infractor de los derechos de propiedad intelectual de la actora sería la comercialización de los materiales por la compañía mejicana "Intersistemas, S.A. de C.V.", a través de la empresa española "DRUG FARMA" que pertenecería al mismo grupo que PRODRUG MULTIMEDIA, lo que se acreditaría por los documentos 12 y 13 aportados con la demanda (f. 191 y siguientes), sin que exista otra prueba al respecto.

El documento 12 consiste en un presupuesto ("cotizaciones" se le denomina) que se oferta por una empresa mejicana, "Intersistemas, S.A. de C.V." a la filial de NOVO NORDISK en Méjico para suministrarle ejemplares de la obra "INSULINA PARA LA DM2", con distinto precio según el número de ejemplares que se encarguen (f. 191-2). El documento 13 consiste en la contestación dada por dicha empresa al despacho de abogados que, en nombre de NOVO NORDISK PHARMA le requirió para que se abstuviera de comercializar la obra en cuestión e informara sobre la comercialización que hubiera realizado hasta ese momento.

La actora alegó que la empresa mejicana habría obtenido la obra a través de la empresa española DRUG FARMA que pertenecería al mismo grupo que PRODRUG MULTIMEDIA. La demandada niega pertenecer a ese grupo empresarial y niega asimismo haber procedido a la comercialización de la obra en Méjico.

Respecto a la primera cuestión, la demandada manifiesta en su recurso que "no se ha practicado prueba alguna tendente a verificar qué relaciones existen entre mi representado Prodrug Multimedia y Drug Farma, por lo que mal puede el juzgador a quo llegar a la conclusión de [que] ambas sociedades pertenecen al mismo grupo" (f. 448). Aunque sorprende la falta de explicación alguna de la parte actora en justificación de su afirmación de que DRUG FARMA y PRODRUG MULTIMEDIA pertenecerían al mismo grupo empresarial, es lo cierto que tal extremo no

había sido expresamente controvertido por la demandada en su contestación a la demanda, y que en el acta notarial obrante a los f. 201 y siguientes a que antes de ha hecho referencia, se observa que en la página web aparece claramente que PRODRUG MULTIMEDIA es una empresa del "GRUPO DRUG FARMA".

Respecto del resto de los extremos atinentes a esta cuestión, no existiendo otra prueba de los hechos que los documentos emitidos por la empresa mejicana "Intersistema, S.A. de C.V.", la sala considera que los mismos han de ser valorados conjuntamente. Pues bien, de tales documentos no resulta que se haya producido una reproducción, comunicación pública o distribución de la obra de NOVO NORDISK en Méjico en la que haya intervenido de algún modo la demandada. En las explicaciones que la empresa mejicana ha dado al bufete de abogados que asiste a la actora se manifiesta que "las Cotizaciones se extendieron con carácter estrictamente informativo, y su ejecución estaba condicionada a la disponibilidad de los derechos sobre los materiales. Posteriormente, ante el interés de NOVO NORDISK DE MEXICO para proseguir con el proyecto mencionado en las Cotizaciones, solicitamos a Drug Farma negociar con NOVO NORDISK PHARMA, S.A. la adquisición de los derechos correspondientes. Ante el fracaso en las mencionadas negociaciones, en su oportunidad informamos a NOVO NORDISK DE MEXICO que no era posible concretar el proyecto mencionado en las Cotizaciones, ya que el titular de los derechos sobre los Materiales no estaba interesado en conceder la licencia respectiva. Con lo anterior, Intersistemas, S.A. de C.V., dio por totalmente concluido el asunto, sin haber obtenido beneficio alguno. Cabe mencionar que, además de las Cotizaciones, Intersistemas, S.A. de C.V. no ha expedido cotizaciones, presupuestos, propuestas y/o planteamientos relacionados".

Siendo esa exclusivamente la prueba existente sobre este extremo de la demanda, la sala considera que no consta acreditado que la demandada haya infringido los derechos de explotación de la actora sobre su obra, pues no

hay constancia de que haya realizado o intervenido de algún modo en la reproducción (aparte de la que realizó por encargo de la actora), comunicación pública (aparte del contenido de su web que se ha dicho que es completamente insignificante e inocuo) y distribución de la obra en Méjico. Puede opinarse que no parece muy prudente ofrecer la posibilidad de distribuir la obra en Méjico subordinada a la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual, sin asegurarse previamente de que tal autorización será concedida. Pero por más que pueda considerarse una conducta empresarial poco ortodoxa o prudente, y sin necesidad de entrar a valorar qué intervención habría tenido en ella la demandada (pues el ofrecimiento se hizo directamente por una empresa mejicana), no constituye en sí mismo un acto de explotación de los derechos de propiedad intelectual que infrinja los derechos que a su titular concede la Ley de Propiedad Intelectual.

En conclusión, no hay puesta a disposición del público de la obra de la actora ni comunicación pública, como se afirma en la sentencia apelada, pues ni el contenido de la página web ponía a disposición del público otra cosa que partes absolutamente insustanciales de tal obra y con una finalidad legítima de dar a conocer el tipo de trabajo realizado por la demandada, sin posibilidad de que la obra fuera descargada o encargada desde la página web, en la que no consta que se contuviera ningún boletín de pedido o fórmula similar para comprar la obra a la demandada, ni en Méjico se llegó a realizar tal reproducción, comunicación pública o puesta a disposición del público en forma alguna.

Por consiguiente, ha de revocarse el pronunciamiento de la sentencia declarativo de la infracción por parte de la demandada de los derechos de propiedad intelectual de la actora, así como los pronunciamientos cesatorios y de remoción.

Asimismo, estando basada la condena a indemnizar en la supuesta infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora, procede revocar dicho pronunciamiento condenatorio sin necesidad de entrar en

cuestiones tales como si es admisible conforme a lo previsto en el art. 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil realizar una condena al pago de una indemnización ilíquida en los términos en que se hace en la sentencia, o si lo que la sentencia considera como indemnización por daño moral es realmente una indemnización de ese tipo de daño o del lucro cesante.

DÉCIMO.- La estimación del recurso de apelación determina, en materia de costas, que: 1º) no procede hacer expresa imposición de las derivadas de la primera instancia al no ser plena la estimación de las pretensiones de ninguna de las partes y no observarse que ninguna de ellas haya litigado con temeridad, según se establece en el núm. 2 del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y 2º) no proceda efectuar expresa imposición de las derivadas de esta alzada, a tenor de la regla prevista en el núm. 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé que no se condenará en las 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.

FALLO

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de PRODRUG MULTIMEDIA, S.L., contra la sentencia dictada el 31 de marzo de 2008 por el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid., en el procedimiento núm. 148/2006 del que este rollo dimana.

2.- Revocamos la resolución recurrida en lo que excede del pronunciamiento declarativo de la titularidad de la entidad "NOVO NORDISK PHARMA, S.A." sobre los derechos de propiedad intelectual de los materiales aportados con la demanda denominados "Insulina para DM2" y "Aula Virtual de Diabetes", y concretamente en los extremos

relativos a los pronunciamientos declarativos de la infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora y condenatorios a restituir los materiales originales entregados, a cesar en la explotación de la obra titularidad de la actora con retirada de ejemplares y de los contenidos de la página web y al pago de indemnización, y en su lugar acordamos absolver a la demandada de estos pronunciamientos.

3.- Confirmamos los demás pronunciamientos de la resolución recurrida, en concreto la declaración de que la actora "NOVO NORDISK PHARMA, S.A." es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras "Insulina para DM2" y "Aula Virtual de Diabetes" aportadas con la demanda, la condena a

"PRODRUG MULTIMEDIA, S.A." a estar y pasar por esta declaración, y la no expresa imposición de las costas de la primera instancia.

4.- No hacemos expresa imposición de las costas derivadas del recurso de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.