

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

Planos. Buques de investigación oceanográfica. Originalidad. Apreciación en concreto.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª

FECHA: 21-7-2008

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: 28079370282008100160.
Actualización: 16-6-2012.

OTROS DATOS: Recurso 419/2007. Sentencia 202/2008.

SUMARIO:

“El artículo 10.1.f de la LPI menciona, entre las creaciones que son objeto de propiedad intelectual, los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería. A lo que pueden reconducirse los anteproyectos de una obra de ingeniería para la construcción de unos barcos, como los que son objeto de litigio, siempre que, como expresamente se señala en el primer párrafo del citado precepto legal, constituyan una creación original de su autor ...”.

[...]

“... los anteproyectos para la construcción de los barcos MAPA-70m y MAPA-27m constituyen obras de ingeniería protegibles en el ámbito de la propiedad intelectual, pues son novedosas desde el punto de vista objetivo, ya que no existía con anterioridad una plasmación concreta de los planos y las formas con que construir los citados buques. El hecho de la existencia de unos pliegos de condiciones aprobados por la Administración sobre las exigencias que debían cumplir los buques, por muy detallados que éstos fueran, no significa sino la sujeción de los anteproyectos a unos requerimientos técnicos, lo que no excluye que la plasmación final del correspondiente buque pueda tener variaciones a la hora de elaborar los anteproyectos”.

“En la realización de los mismos interviene el ingenio humano para alumbrar una creación que antes no existía como tal, pues con anterioridad solo se disponía un texto de exigencias técnicas y no de un documento integrado por planos, gráficos e información elaborada que ya permite visualizar lo que serían los futuros buques, cada uno de ellos dotado de sus singulares caracteres, por más que el proyectista haya tenido que moverse dentro de los límites que impone el pliego de condiciones técnicas”.

COMENTARIO: De acuerdo al Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, los planos constituyen “la representación gráfica de un objeto que va a construirse en forma tridimensional, por ejemplo, los planos de edificios, jardines, máquinas, etc.” de manera que “**un plano original** está protegido como tal por el derecho de autor”¹ (hemos resaltado). Como la originalidad es una cuestión de hecho, cuya apreciación depende de la categoría o género creativo (porque no es lo mismo la determinación de la creatividad en un mapa cartográfico, en un plano de un buque o en un diseño arquitectónico, por ejemplo), la originalidad puede ubicarse, en el caso de los planos, en la selección y disposición creativa de los elementos que conforman lo que se va a construir o también por su expresión plástica. Ahora bien, cuando los planos son elaborados por encargo o bajo relación laboral, aunque el autor reciba determinadas instrucciones del comitente o del empleador, según corresponda, relativas al bien material a construirse conforme al diseño (sea por razones técnicas, operacionales, económicas, etc.), la creación es un acto personal y nadie puede despojar al autor de los planos de su condición de creador. © Ricardo Antequera Parilli, 2012.

TEXTO COMPLETO:

En Madrid, a 21 de julio de 2008.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Enrique García García, D. Alberto Arribas Hernández y D. Pedro M^a Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el n^o de rollo 419/2007, los autos del procedimiento ordinario n^o 83/2005, provenientes del Juzgado de lo Mercantil n^o 1 de Madrid, el cual fue promovido por D. Silvio contra ASTILLEROS MONTAJES CÍES SL y D. Baltasar, siendo objeto del mismo acciones en materia de propiedad intelectual.

Han actuado en representación y defensa de las partes, la Procuradora D^a. Mercedes Caro Bonilla y el Letrado D. Julio Parrilla Quintián por D. Silvio y la Procuradora D^a Adela Cano Lantero y el Letrado D. Alberto Penelas por ASTILLEROS MONTAJES CÍES SL y por D. Baltasar.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 1 de marzo de 2005 por la

¹ OMPI: Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos. (autor principal: György Boytha). Ginebra, 1980. Voz 189, p. 193.

representación de D. Silvio contra ASTILLEROS MONTAJES CÍES SL y D. Baltasar, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

"(i) Declare que los demandados han infringido los derechos de autor que corresponden a mi mandante sobre los anteproyectos para la construcción de dos buques de investigación oceanográfica, mediante su modificación y explotación in consentida.

(ii) Condene a los demandados a cesar en la utilización de los anteproyectos realizados por mi mandante, ordenando que los mismos no sean desarrollados para la construcción de los barcos adjudicados por el MAPA.

(iii) Condene a los demandados a indemnizar a mi mandante en las siguientes sumas:

a. En concepto de daños materiales la suma de seiscientos mil euros (600.000,00 euros) o, subsidiariamente, siempre con dicho límite, la que en concepto de honorarios por la redacción de los anteproyectos y posteriores proyectos de construcción de los dos buques oceanográficos, resulten del informe pericial que esta parte ha encargado; y b. En concepto de daños morales la suma que el Juzgador estime oportuna.

(iv) Condene a los demandados al pago de las costas".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid se dictó sentencia, con fecha 23 de abril de 2007, cuyo fallo era el siguiente:

"Desestimando la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales D^a. Mercedes Caro Bincilla, actuando en nombre y representación de D. Silvio absuelvo a la entidad Astilleros Montajes Cíes SL y D. Baltasar de las pretensiones que contra la misma se formulaban mediante la demanda.

Todas las costas causadas se imponen a la parte actora."

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de D. Silvio se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por ASTILLEROS MONTAJES CÍES SL y D. Baltasar, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 17 de junio de 2008.

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El demandante, que es ingeniero naval de profesión y esgrime su condición de autor de dos anteproyectos para sendos buques de investigación oceanográfica, considera que los demandados, que lo son una sociedad que opera como astillero y otro ingeniero naval, plagieron y utilizaron ilícitamente tal obra para conseguir la adjudicación de la construcción de dichos

barcos en un concurso convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su pretensión se centraba, fundamentalmente, en imponerles, como consecuencia de la vulneración de sus derechos de propiedad intelectual, que tuvieran que cesar en la utilización de esos anteproyectos, exigiendo que se les impidiera que pudieran construir los barcos adjudicados por la Administración Pública, y en obtener de ellos el pago de una cuantiosa indemnización que comprendiese daño material y moral.

La parte demandada polemizó sobre el carácter de obra original de los anteproyectos, dada su sujeción al pliego de condiciones técnicas de la Administración, y discutió que, en cualquier caso, el demandante mereciese la consideración de autor de los mismos, reseñando que su autoría correspondería al propio astillero. Asimismo advirtió del compromiso del actor de colaborar con ellos en justa correspondencia al apoyo que previamente le habían proporcionado al elaborar el pliego de prescripciones técnicas para el citado Ministerio y de su deslealtad al tratar paralelamente con otro astillero con el que finalmente se presentó al concurso. Y rechazó finalmente la procedencia y cuantía de la indemnización reclamada.

La resolución recurrida desestimó la demanda porque consideró que el demandante estaba invocando indebidamente la tutela que corresponde a los derechos de propiedad intelectual para unos trabajos que, por falta de originalidad suficiente, no constituirían obra susceptible de protección en ese ámbito. El demandante, lógicamente, discrepa de tal decisión e insiste en la procedencia de las pretensiones que planteó en su demanda invocando el régimen legal que ampara al autor de una obra creativa, remarcando que el pliego de condiciones técnicas permitía un margen para la creación; y se reafirma en su alegato de que le copiaron sus anteproyectos, ya que al negociar la contratación entre ellos solo fluyó información desde él hacia el astillero demandado, y nunca al revés, por lo que la parte demandada se aprovechó de ella.

Considera este tribunal, ante los términos del debate suscitado en esta segunda instancia, que viene a ser reproducción del sostenido en la primera, que hemos de acometer en esta resolución el análisis de los siguientes problemas y por el orden que se señala a continuación: 1º) debemos decidir si consideramos que existe obra susceptible de protección por el régimen de los derechos de propiedad intelectual; 2º) si la respuesta anterior fuese afirmativa, deberemos a continuación analizar si el actor es el autor de la misma, en los términos que afirma en su demanda y que le discute la contraparte; y 3º) sólo si alcanzásemos una conclusión favorable al planteamiento del actor podríamos abordar ulteriormente si habría mediado la infracción, mediante plagio, que se denunciaba en la demanda y cuáles deberían ser sus consecuencias (momento en el que podría estudiarse, de resultar preciso, si el derecho del actor alcanzaría también la construcción de los buques, como se sostiene en el recurso).

SEGUNDO.- El artículo 10.1.f de la LPI menciona, entre las creaciones que son objeto de propiedad intelectual, los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería. A lo que pueden reconducirse los anteproyectos de una obra de ingeniería para la construcción de unos barcos, como los que son objeto de litigio, siempre que, como expresamente se señala en el primer párrafo del citado precepto legal, constituyan una creación original de su autor. La suficiencia del grado de originalidad ha de entenderse en el sentido de novedad objetiva de la obra, es decir, que ésta suponga la creación de algo nuevo, que no existía con anterioridad y ello con una significación creativa suficiente, que entrañe una cierta originalidad aunque lo sea de relevancia mínima, es decir, que responda al menos a los caracteres de singularidad, individualidad y distinguibilidad (sentencia del TS de 24 de junio de 2004).

Pues bien, los anteproyectos para la construcción de los barcos MAPA-70m y MAPA-27m constituyen obras de ingeniería protegibles en el ámbito de la propiedad

intelectual, pues son novedosas desde el punto de vista objetivo, ya que no existía con anterioridad una plasmación concreta de los planos y las formas con que construir los citados buques. El hecho de la existencia de unos pliegos de condiciones aprobados por la Administración sobre las exigencias que debían cumplir los buques, por muy detallados que éstos fueran, no significa sino la sujeción de los anteproyectos a unos requerimientos técnicos, lo que no excluye que la plasmación final del correspondiente buque pueda tener variaciones a la hora de elaborar los anteproyectos.

En la realización de los mismos interviene el ingenio humano para alumbrar una creación que antes no existía como tal, pues con anterioridad solo se disponía un texto de exigencias técnicas y no de un documento integrado por planos, gráficos e información elaborada que ya permite visualizar lo que serían los futuros buques, cada uno de ellos dotado de sus singulares caracteres, por más que el proyectista haya tenido que moverse dentro de los límites que impone el pliego de condiciones técnicas.

El hecho de que los barcos debieran inspirarse en uno preexistente, el Vizconde de Eza, tampoco priva de originalidad a los anteproyectos, puesto que no se discute que no se trataba de copiarlo, sino de proyectar otros que partiesen de la experiencia acumulada con dicha nave y procurasen seguir, porque así lo deseaba el encargante del proyecto, el ejemplo proporcionado por aquél, pero con otras dimensiones y requerimientos que significaban alumbrar dos nuevos buques diferentes.

Discrepamos, por tanto, de la conclusión alcanzada a este respecto por la resolución recurrida, pues no creemos adecuado negar la condición de obra protegible en el ámbito de la propiedad intelectual a los anteproyectos objeto de este litigio.

TERCERO.- El problema estriba, sin embargo, en la atribución de la autoría del proyecto, pues aunque la parte apelante se empeñe en tratar de hacerlo ver como una cuestión pacífica, se

trata de un aspecto que fue discutido en la contestación a la demanda y que se señaló como objeto controvertido en la audiencia previa, sin que la sentencia de la primera instancia llegase a abordarlo al detener su análisis en el problema precedente.

Este tribunal constata en este caso la existencia de una serie de hechos peculiares que enturbian el relato efectuado por el demandante, suscitando relevantes dudas a propósito de la atribución a éste de la autoría sobre el proyecto utilizado por el astillero demandado, que no han sido adecuadamente despejadas por el actor. En primer lugar, no debe perderse de vista que había mediado una inmediata relación previa, a lo largo del año 2003, por la que el demandante había obtenido del astillero demandado información de diversa índole, en concreto acceso a planos y a sus bases de datos, y la colaboración de su personal para la elaboración del pliego de prescripciones técnicas para la Administración Pública (ya que ésta le había contratado al efecto), de lo que sólo se lucró el propio actor, no el astillero. Si ello fue así es porque, como explicaron los testigos D. Alonso, empleado del departamento comercial de Astilleros M Cíes SL, y D. Ricardo, trabajador de la oficina técnica de la citada empresa, y resulta además verosímil, ya que la gratuidad en este tipo de relaciones no debe presumirse, habían convenido que el demandante iba a prestar luego su colaboración, como técnico cualificado y perfecto conocedor de las condiciones finalmente exigidas, con el astillero para la preparación de su documentación cuando éste pretendiera acudir al concurso. A raíz de ello, y de modo difícil de espaciar en el tiempo, dado el escaso margen que mediaba para presentarse al concurso (pues el actor entregó el texto con el pliego de condiciones técnicas al Ministerio el 25 de septiembre de 2003, el 17 de noviembre de 2003 se publicó en el BOE el concurso con sujeción a aquél y el 1 de diciembre de 2003 era la fecha límite para presentación de ofertas), se inició una colaboración del demandante con el astillero, sin perjuicio de que al mismo tiempo se estuviera negociando además entre ellos sobre las futuras condiciones económicas que se

aplicarían para otorgar a dicho ingeniero el proyecto final y la dirección de la obra si es que resultaba adjudicada por la Administración a ASTILLEROS MONTAJES CÍES SL la construcción de los buques. Por lo tanto, aunque luego no se alcanzase un acuerdo a ese respecto (entre otras razones porque en un momento determinado se descubrió que el actor estaba negociando con otro astillero a espaldas de los demandados), constatamos la existencia de causa para la previa realización de voluntarias aportaciones por parte del demandante al anteproyecto del astillero, que es lo que entendemos que, en realidad, se produjo.

Además, tenemos que poner en entredicho la afirmación del demandante de que el astillero plagiasa un anteproyecto ajeno para poder presentarse al concurso por dos razones: 1º) porque aquél con el que concurren los demandados no fue, según explicaron los referidos D. Alonso y D. Ricardo, fruto de la labor del actor, sino del equipo técnico del astillero, que partió de su experiencia acumulada en la construcción y sucesivo mantenimiento del buque Vizconde de Eza, antecedente citado en el propio pliego de normas del Ministerio, aunque se admite la existencia de aportaciones significativas del demandante, especialmente en los capítulos del anteproyecto relativos a formas de los cascos y cálculos hidrostáticos (aunque, no obstante, estos últimos los tuvo que rehacer el astillero respecto, al menos, uno de los barcos); y 2º) porque nos llama la atención que el actor enviase al astillero demandado el texto del anteproyecto por correo electrónico el 25 de noviembre de 2003, del que se habría valido ilícitamente la parte demandada según se dice en la demanda, cuando existe un documento por el que el actor se habría comprometido precisamente el mismo día con otro astillero de la competencia (sin que nos parezca fiable la excusa de que esa fecha no fue la real, pues puede tratarse de una versión interesada del actor y del otro astillero que iba de su mano, resultando incuestionable que si el documento se redactó así es porque ya mediaba voluntad de comprometerse entonces); en tales circunstancias, dicho correo electrónico bien

pudo tratarse de un mero envío de un ejemplar al que se incorporaban, ya ultimadas, las aportaciones comprometidas por el actor con el astillero coordinador del anteproyecto o bien, lo que resultaría censurable, un burdo intento del demandante de preconstituir una prueba que enmascarase que, en realidad, la información habría estado fluyendo de forma bilateral, que era lo convenido con el astillero demandado como contraprestación a su colaboración previa, según explicaron los testigos antes mencionados, y no de modo unilateral, abusándose luego de ella por los demandados, como interesadamente se sostiene por el recurrente. Este intercambio recíproco de información e incluso trabajo conjunto (pues el testigo D. Ricardo explicó que los planos se hicieron en el astillero y el cálculo de pesos se extrajo de la base de datos de esta entidad, de lo que, según aquél, habría partido el actor para hacer su parte), que incluso permitió al demandante obtener copia en soporte CD de lo que se iba haciendo en el astillero (como declaró el citado testigo Sr. Ricardo - lo que explicaría que pudiera aquél efectuar la remisión del correo antes citado), junto a lo detallado de las exigencias del pliego de condiciones técnicas, justificaría, de modo racional, la sustancial coincidencia en muchos aspectos (incluso en algunas erratas de redacción remarcadas en el dictamen pericial aportado a instancia del Sr. Silvio), pero con algunas diferencias en otros, entre los anteproyectos que presentó la parte demandada al concurso y los que esgrime el actor.

CUARTO.- Si los anteproyectos que presentó la demandada ASTILLEROS MONTAJES CÍES SL, y suscribió como ingeniero D. Baltasar, empleado entonces de aquélla, son obras creativas elaboradas bajo la coordinación de dicho astillero, con intervención de su personal y mediando aportaciones del actor, explicadas por el compromiso previamente por él adquirido, no es éste el que ostentaría los derechos de propiedad intelectual sobre la citada obra sino aquélla entidad, a tenor de lo previsto en el artículo 8 del TR de la LPI (que en relación con el artículo 5 del citado cuerpo legal

contempla uno de los supuestos excepcionales en los que las personas jurídicas pueden beneficiarse de la protección que la ley concede al autor). El demandante no ostenta, por tanto, derecho sobre la totalidad de la obra colectiva, que fue una iniciativa coordinada y divulgada por el astillero demandado, ni puede desgajar su aportación en perjuicio de la explotación de la misma, puesto que aquélla fue el resultado de una pluralidad de contribuciones de diversas personas que dieron lugar a una creación única y autónoma. No es objeto de este litigio, porque no ha sido así planteado, qué empleo podría realizarse, en su caso, por parte del actor a aquellas de sus aportaciones al anteproyecto que, si ello resultase compatible con la obra colectiva y, por tanto, sin perjudicar a ésta, pudieran resultar, de algún modo, susceptibles de una posible utilización por separado.

Por lo que su demanda, en los términos en los que fue planteada, no podía ser acogida.

QUINTO.- En consecuencia, aunque lo sea por otra argumentación jurídica, llegamos a la misma conclusión que la alcanzada por el Juez de lo Mercantil en la primera instancia, cual es que la demanda merecía ser desestimada. Por lo que el recurso de apelación, que perseguía la estimación de la demanda, debe ser rechazado para confirmar la parte dispositiva de la resolución recurrida.

SEXTO.- La desestimación del recurso conlleva la imposición a la parte apelante de las costas ocasionadas con su apelación, tal como se prevé en el nº 1 del artículo 398 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal emite el siguiente.

FALLO

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Silvio contra la sentencia dictada el 23 de abril de 2007 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de



Madrid en el juicio ordinario nº 83/2005 del que este rollo dimana. E imponemos al mencionado recurrente las costas correspondientes a dicha apelación.

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