

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de distribución. Derecho de importación

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Tribunal Supremo, Sala de lo Civil

FECHA: 29-11-2006

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

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

OTROS DATOS: Recurso No. 5730/1999.

SUMARIO:

Ante la demanda presentada por varias productoras fonográficas contra una distribuidora que comercializaba ejemplares de fonogramas importados de un país extra-comunitario, la sentencia dijo que:

“El derecho de las demandantes no se agotó, en suma, como defienden las recurrentes, con la cesión de distribución de los fonogramas en país no comunitario, en cuanto producida fuera de la Unión Europea. En consecuencia, aquellas pueden oponerse a la distribución en dicho ámbito y ejercitar la acción de cesación derivada del ius prohibendi [derecho de prohibición] inherente al derecho de distribución exclusiva de las obras de creación intelectual”.

"DIENC, S. L.", debo condenar y condeno a ésta última a cesar en su actividad de

TEXTO COMPLETO:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Utrera dictó sentencia de 24 de junio de 1998 en autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía núm. 77/97, cuyo fallo dice:

«Fallo. Que estimando parcialmente la demanda presentada por la representación procesal de "Polygram Ibérica, S. A.", "Dro East West, S. A.", "Warner Music Spain, S. A." Y "BMG. Entertainment Spain, S. A.", contra

distribución y comercialización de fonogramas cuyos derechos exclusivos de distribución pertenecen a las Compañías "Dro East West, S. A.", "Warner Music Spain, S. A.", y "BMG Entertainment Spain, S. A.", debiendo la Entidad demandada suspender la distribución en España de fonogramas cuyos derechos exclusivos de distribución corresponden a éstas, y debiendo asimismo precederse al secuestro de los fonogramas que la demandada tenga en cualquier establecimiento o almacén, sin hacer expresa condena en costas, ni pronunciamiento alguno en cuanto a

la indemnización de daños y perjuicios solicitada en la demanda, por haberse desistido de ello la parte actora».

SEGUNDO.-

La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho: «Primero. El objeto del presente procedimiento lo constituye la pretensión vertida por las entidades actoras en su demanda, en la que son dos las acciones ejercitadas: de un lado, la acción de cesación en la actividad de distribución y comercialización de fonogramas, prevista en el artículo 139 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (L.P.I.), R.D . Legislativo 1/96, de 12 de Abril, acción de naturaleza real que la doctrina configura como reivindicatoria al pretender el cese en la injerencia en los derechos de actor en el momento en que se ejercita, al tiempo de que hacia el futuro trata de que no vuelva a producirse.

Especialidad frente a la reivindicatoria es que mediante la acción de cesación no se pretende una restitución posesoria, sino, simplemente, la desaparición de la injerencia. De otro lado se ejercita la acción de indemnización de daños y perjuicios, prevista en el artículo 140 del citado Real Decreto Legislativo, existiéndose con posterioridad en su escrito de conclusiones de esta segunda pretensión sin que proceda, pues, entrar en su análisis al amparo del principio dispositivo que inspira nuestro ordenamiento jurídico civil.

Asimismo, se solicita la ratificación de las medidas cautelares acordadas por el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Mostoles, mediante auto de 5 de marzo de 1997 , así como la ampliación del secuestro de fonogramas cuyos derechos de distribución en exclusiva entienden las actoras que les corresponden, a todos los expositores dispersos por el territorio nacional en que la entidad demandada desarrolla su actividad.

Las actoras fundan su pretensión en su condición de legítimas titulares de los derechos y licencias exclusivas de distribución de fonogramas producidos por sus casas matrices (Polygram International Music B.V., Wea

International INC., y BMG Music International Service), en virtud de los contratos de cesión en exclusiva y licencias de distribución celebrados entre ellas y sus compañías matrices.

Derechos que consideran vulnerados por la entidad demandada, por cuanto afirman que ésta ha venido comercializando a lo largo de 1996 en el establecimiento de librería "El Soto", sito en el Centro Comercial Continente de Mostoles, musicassettes y discos compactos (CDS) procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea, sin autorización expresa ni tácita de las entidades actoras.

La demandada DIENC, S.L., funda su oposición en primer lugar en la excepción de inadecuación del procedimiento, y, para el caso de que ésta se desestime, excepciona defecto legal en el modo de proponer la demanda, con carácter subsidiario, falta de legitimación activa de las entidades actoras, y para el caso de que se entre en el fondo del asunto, la falta de acción de las mismas.

Desestimada por Auto de 23 de julio de 1997, la excepción de inadecuación del procedimiento, procede entrar en el estudio de las demás.

Segundo. En primer lugar, y en cuanto a la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, la funda la parte demandada en el hecho de no haberse fijado en la misma la cuantía del procedimiento. Dicha excepción no puede prosperar por cuanto la misma ha venido siendo objeto de un tratamiento restrictivo por la doctrina jurisprudencial; así la STS de 12 de diciembre de 1991, exigió que los defectos formales y de postulación revistieran una gravedad intensa, recogiendo reiteradas resoluciones del T.C. relativas a que a la hora de interpretar y aplicar los requisitos procesales, los Tribunales están obligados a hacerlo en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la Tutela Judicial Efectiva, evitando la imposición de formalismos enervantes contrarios al espíritu y finalidad de la norma, y convertir cualquier irregularidad en un obstáculo insalvable para la prosecución del proceso, de modo que al examinar el

cumplimiento de los requisitos procesales deben ponderar la entidad real del vicio advertido en relación con la sanción de cierre del proceso (STC 121/90 de 2 de julio); y ello por cuanto tales requisitos formales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia sino que únicamente sirven en la medida que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima (STC 92/90 de 23 de mayo y 99/90 de 24 de mayo , entre otras) habiendo apuntado la STS de 11 de mayo de 1993 que el artículo 524 de la L.E.Civil , al recoger los requisitos de la demanda, no impone determinados formalismos al escrito iniciador del proceso, concretando la STS de 4 de febrero de 1994 que no concurre la excepción cuando la falta de claridad y precisión del suplico no ha podido causar indefensión a quien se opone; estableciendo la STS de 2 de julio de 1994 que aun cuando la formulación del suplico sea técnicamente defectuosa, no se incurre en el supuesto del artículo 533.6º de la L. E. Civil , si de los hechos de la demanda se infiere con claridad qué es lo que se pretende; resolución que cita la STS de 14 de octubre de 1993 relativa a que el derecho a la tutela judicial efectiva exige eludir cualquier formalismo estéril, mencionando la sentencia de 18 de mayo de 1994 que no cabe alegar el referenciado defecto cuando consta con la adecuada precisión cuál es el contenido de la acción ejercitada.

Aplicando la anterior doctrina al supuesto de autos, la excepción no puede prosperar, por cuanto: - primero, es clara la finalidad que con el ejercicio de las acciones entabladas por las actoras se persigue. - segundo, en el petitum de la demanda se alude expresamente a que la pretensión es de cuantía inestimable, habiéndose dado a las partes la posibilidad de haberse puesto de acuerdo sobre su determinación en la comparecencia prevista en el Artículo 692 de la L.E.Civil , y habiendo sido precisamente la parte demandada la que permaneció inactiva frente a los requerimientos efectuados por el Juzgado, ninguna indefensión se le ha causado, tal como la misma expresamente reconoce. Tercero. En cuanto a la falta de legitimación activa, es reiterada doctrina jurisprudencial (STS 24 de mayo de 1991 y 26 de abril de 1993) la que

distingue entre "legitimatio ad processum", que hace relación a la forma, y se ha de fundar en la falta de las condiciones o requisitos que, para comparecer en juicio, se expresan en el artículo 533.2 en relación con el artículo 2º de la L.E.Civil y la "legitimatio ad causam", que se funda en la falta de acción, de razón y de derecho que afecta al que litiga y al fondo del asunto.

En el presente supuesto la determinación de si las actoras son o no titulares del derecho exclusivo supuestamente vulnerado por la demandada, es indisociable de la cuestión de fondo, resultando, pues, obligado, entrar en estudio de ésta última.

Cuarto. De la prueba practicada en autos resulta acreditado que las entidades Polygram Ibérica, S. A., Dro East West, S. A., Warner Music Spain, S. A. y BMG Entertainment Spain, S. A., son titulares exclusivas en España del derecho de distribución de fonogramas producidos por sus casas matrices Polygram International Music B.V., Wea International INC. y BMG Music Service. Así resulta de los contratos de cesión en exclusiva de tales derechos celebrados entre las entidades actoras y sus matrices, formalizados a través de los documentos privados obrantes en autos, y que han sido impugnados por la entidad demandada que entiende que no pueden constituir prueba suficiente del derecho de las accionantes. Ciertamente, las traducciones de los contratos impugnados no han sido hechas oficialmente, pero el artículo 601 de la L.E.Civil establece que la traducción de los documentos presentados en cualquier idioma que no sea el castellano podrá ser hecha privadamente, siendo necesaria la traducción oficial sólo si alguna de las partes impugnare aquella, manifestando que no la tiene por fiel y exacta, lo que no ha sucedido en el presente supuesto. De otro lado, y respecto a la eficacia y valor probatorio de los documentos privados, la Jurisprudencia viene interpretando el artículo 1225 del Código Civil en relación con el artículo 604 de la L.E.Civil en el sentido de que, si bien no impone el reconocimiento de la autenticidad de un documento privado por aquellos a quienes afecta como único medio de acreditar su legalidad, lo que equivaldría a dejar al exclusivo arbitrio de la parte a quien perjudique

la validez y eficacia del documento por ella suscrito, pudiendo darse la debida relevancia probatoria a un documento privado, ello ha de ser siempre que en el proceso existan otros elementos de juicio susceptibles de ser valorados junto con aquel, conjugando así su contenido con el resto de la prueba (STS 18 de diciembre de 1990 y 6 de diciembre de 1990, entre otras muchas; la sentencia de 11 de mayo de 1987 precisa que ha de atenderse a su específico grado de credibilidad, e incluso la sentencia de 29 de octubre de 1992 exige que sea valorado el documento no reconocido).

El carácter exclusivo del derecho de las entidades actoras resulta no sólo de los términos de los referidos contratos, sino también de la indicación o símbolo P, acreditativo de la reserva de derechos del productor de un fonograma o de sus cesionarios, y que prevé el artículo 146.2º del Texto Refundido de la L.P .I. En las copias de los envoltorios de los fonogramas contenidas en el acta notarial levantada a instancias de la Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE), obrante en autos, figura el nombre de alguna de las entidades actoras precedido del mencionado símbolo.

La condición de licenciatarias y distribuidoras en exclusiva en España de la Compañía Wea International Inc ostentada por las sociedades españolas Warner Music Spain, S. A. y Dro East West, S. A., puesta en entredicho por la entidad demandada, resulta de los contratos suscritos entre estas sociedades y su matriz, así como de la certificación expedida por ésta última en la que se alude expresamente al carácter de licenciatarias y distribuidoras exclusivas en el territorio español de la citada entidad, accionista única y exclusiva de ambas filiales, sin que el hecho de que sean dos afecte a la exclusividad del derecho concedido a las mismas.

El artículo 117 de la L.P .I. atribuye al productor de fonogramas (entendiéndose por tales, según el artículo 114 toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra u otros sonidos como son los musicassettes y los discos compactos) el derecho exclusivo de autorizar la distribución de fonogramas y sus copias, pudiendo este

derecho transferirse, cederse o ser objeto de la concesión de licencias contractuales, considerándose comprendido en el derecho de distribución la facultad de autorizar la importación y exportación de copias del fonograma con fines de comercialización (artículo 117.3).

En el supuesto de autos, las entidades actoras son licenciatarias exclusivas del derecho de distribución de fonogramas, y tienen, por tanto, la facultad de autorizar la exportación e importación de copias de los mismos. La existencia de tal derecho, como reconoce la propia demandada, no está sujeta a requisitos formales de ningún tipo, ya que el Registro de la Propiedad Intelectual es un registro declarativo de derechos, sin perjuicio de que el asiento registral sea público y conlleve una presunción de certeza en favor del que ha inscrito (artículo 145 de la L.P .I.).

Tales derechos se consideran vigentes por cuanto establecido en todos los contratos un sistema de prórrogas anuales tácitas salvo preaviso, no se ha acreditado en ninguno de los casos que la rescisión de los mismos se haya producido.

El artículo 117.2 del Texto Refundido de la L.P .I. establece que cuando la distribución (entendida como puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma) se efectúe mediante venta, en el ámbito de la Unión Europea, este derecho se extingue con la primera y únicamente respecto de las ventas sucesivas que se realicen en dicho ámbito por el titular del mismo o con su consentimiento.

El mencionado artículo ha dado lugar a veces a interpretaciones incorrectas por parte de alguno de nuestros Tribunales, en los casos que se relacionan con el derecho de alquiler y con el derecho de importación o casos de importaciones paralelas, como sucede en la presente litis. Se trata de saber si los fonogramas adquiridos en un tercer país, esto es, fuera de España, necesitan de una nueva autorización por parte del titular de los derechos de distribución en España, para poder ser comercializados en nuestro país o sí,

por el contrario, esa autorización no es precisa. A favor de esta segunda tesis se ha utilizado el tenor literal del mencionado artículo, de acuerdo con el cual, habiéndose procedido a una primera venta, aunque hubiese tenido lugar fuera de España, el derecho de autor de habría extinguido, por lo que se refiere a la facultad de distribución. En contra, y de forma más correcta, cabría decir que esas ventas a las que se refiere el artículo 117, párrafo 2º que darán lugar al agotamiento frente a ulteriores transmisiones, deben ser ventas dentro del territorio nacional, en concordancia con la naturaleza territorial del derecho de propiedad intelectual (artículo 10.4 del Código Civil). Una buena muestra de ello se encuentra en el artículo 117.3 del Texto Refundido de la L.P.I., con respecto al día de distribución de los productos de fonogramas.

Carecería de sentido que los productores de fonogramas tuviesen un derecho de distribución que incluyera estas facultades de autorizar la exportación e importación, y que también en este tema, y aunque sea con respecto a los derechos afines, la Directiva 92/100 de la C.E.E. vino a disipar las dudas existentes al respecto en su artículo 9.2 : "El derecho de distribución relativo a un objeto de los contemplados en el apartado L (que incluía los fonogramas) no se agotará en la comunidad, salvo en el caso de primera venta en la comunidad de dicho objeto por parte del titular o con su consentimiento". En definitiva, el texto de la Directiva no hacía sino recoger en este punto la doctrina del Tribunal de la Comunidad, basada, como es lógico, en la consideración del mercado interior como mercado unitario, dentro del cual no cabe hablar propiamente de importaciones ni exportaciones. Lo que quiere decir que, interpretando ese precepto sensu contrario, las importaciones paralelas, procedentes de terceros países (ajenos a la Comunidad) de productos sobre los que recaigan derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, deberán contar con la autorización del titular en España del derecho de distribución.

En otro orden de cosas resulta también acreditado en autos a través del acta notarial extendida el 24 de octubre de 1996 a instancias de AFYVE, y del propio

reconocimiento de la demandada DIENC, S.L., que en dicha fecha, en la librería "El Soto", en el Centro Comercial Continente de Móstoles se comercializaban fonogramas, cuya distribuidora era la demandada, entre los que se encontraban los producidos por las sociedades Wea International Y BMG Music International Service, cuyos licenciatarios, con derechos exclusivos de distribución en España son las demandantes Dro East West, S. A., Warner Music Spain, S. A. y BMG Entertainment Spain, S. A.

No habiéndose acreditado la autorización de éstas últimas para la realización de tal actividad ni la titularidad de ningún derecho de distribución en exclusiva por parte de la demandada, procede dictar sentencia estimatoria de la demanda, salvo respecto de la Entidad Polygram Ibérica, S. A. que, si bien ha acreditado su condición de licenciataria exclusiva de la Entidad Polygram International Music B.V., no ha probado sin embargo la existencia de ningún tipo de infracción usurpatoria por parte de la demandada, que es presupuesto del ejercicio de la acción de cesación entablada.

Quinto. Conforme al artículo 523 de la L.E.Civil , no procede hacer expresa condena en costas».

TERCERO.

- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia núm. 797 de 28 de octubre de 1999 en el rollo de apelación civil 3840/1998 , cuyo fallo dice: «Fallamos. Que estimando el recurso deducido por la representación procesal de la entidad DIENC S.L., contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Utrera, recaída en las actuaciones de que este Rollo dimana, debemos revocarla en el sentido de desestimar la demanda interpuesta por la representación procesal de las compañías Polygram Ibérica S. A., Dro East S. A., Warner Music Spain S. A., y BMG Entertainment Spain S. A., absolviendo a la entidad demandada de los pedimentos de la misma y con imposición a las demandantes de las costas causadas en la primera instancia, sin hacer expreso

pronunciamiento de las causadas en esta alzada».

CUARTO.-

La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

«Primero. Se alega en primer lugar por el apelante la falta de legitimación activa de las entidades actoras por cuanto que no han acreditado la exclusividad que alegan al haber sido impugnados los documentos aportados que no han sido debidamente ratificados, sin que pueda estimarse cumplido este requisito con las certificaciones aportadas y que proceden de las propias entidades actoras.

Por el contrario y como se declara en la sentencia apelada ha de estimarse plenamente acreditado que las entidades Polygram Ibérica S. A., Dro East West S. A., Warner Music Spain S. A., y BMG Entertainment Spain S. A., son titulares en exclusiva de los derechos de distribución de los fonogramas producidos por las entidades Polygram Internacional Music B.V., Wea Internacional Inc. y BMG Music Service, y así resulta acreditado no sólo por el contenido de los contratos aportados, que si efectivamente no han sido debidamente adverbados, han de entender complementados con el resto de las pruebas practicadas y concretamente las certificaciones aportadas así como del símbolo (p) que aparece en las cintas recogidas en el acta notarial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 2º de la Ley de Propiedad Intelectual que declara 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 © con precisión del lugar y año de la divulgación de aquéllas. Asimismo, en las copias de los fonogramas o en sus envolturas se podrá anteponer al nombre del productor o de su cesionario, el símbolo (p), indicando el año de la publicación". Por último no puede obviarse que la condición de [la] cesionarios en exclusiva de los derechos de distribución de sus entidades matrices ya les ha sido reconocida en el Auto de cinco de marzo de 1997, en el procedimiento de adopción de Medidas Cautelares número 77/97 del Juzgado de Primera Instancia número 2 de

Móstoles en que era parte la entidad demandada y en el que expresamente se declara que las compañías solicitantes han acreditado a través de los documentos aportados que son licenciatarias y por ello distribuidoras en exclusiva en España de fonogramas, esto es de disco, cinta u otro dispositivo productor de sonidos, producidos o fabricados por Polygram Internacional Music B.V., Wea Internacional Inc y BMG Music Internacional Service.

Segundo. La cuestión planteada en este procedimiento queda circunscrita a la determinación de si se ha producido o no el llamado agotamiento del derecho de distribución en exclusiva previsto en los artículos 19.párrafo 2º y 117.2 de la Ley de Propiedad intelectual.

El artículo 19. 2 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, tras definir la distribución como "la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma" declara que "cuando la distribución se efectúe mediante venta, en el ámbito de la Unión Europea, este derecho se extingue con la primera y, únicamente, respecto a las ventas sucesivas que se realicen en dicho ámbito por el titular del mismo o con su consentimiento". Este precepto se reproduce en el artículo 117 con relación a los derechos de distribución de fonogramas En consecuencia, como declaró la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Junio de 1998 "el derecho de distribución cuando se efectúe mediante venta, se extingue a partir de la primera, pues así lo establece el artículo 19".

Este principio del agotamiento de los derechos de distribución en caso de venta por el titular del derecho o con su consentimiento se recoge igualmente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declarando la sentencia 22 de septiembre de 1998 que "Como el Tribunal de Justicia recordó en el apartado 14 de la Sentencia de 28 de abril de 1998 , el principio de agotamiento de los derechos de distribución en caso de venta, por el titular del derecho o con su

consentimiento, de obras protegidas por el derecho de autor, resulta de reiterada jurisprudencia según la cual, si bien el artículo 36 del Tratado permite excepciones a la libre circulación de mercancías en aras de la protección industrial y comercial, tales excepciones sólo se admiten en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de esta propiedad. Ahora bien, el derecho de exclusiva garantizado por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial agota sus efectos cuando un producto ha sido comercializado legalmente en el mercado de otro Estado miembro por el titular del derecho o con su consentimiento".

En igual sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de julio de 1996 se pronunciaba sobre el agotamiento del derecho de marca declarando que "según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia el titular de un derecho de marca protegido por la Legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para imponerse a la importación a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento" por cuanto que "el objeto del derecho de marca no es permitir a los titulares compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros".

Tercero. Se discute, sin embargo, dados los términos de los artículos 19. 2 y 117.2 de la Ley de Propiedad Intelectual si se produce el agotamiento del derecho de distribución en el caso de que los fonogramas hayan sido adquiridos en país extracomunitario; en sentido negativo se pronunció la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 25 de febrero de 1999 que con apoyo en la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de Julio de 1998 , sostiene que debe seguirse una interpretación de esta materia en unos términos claramente favorables a negar el agotamiento del derecho cuando la primera venta se ha realizado en un mercado que no sea de los Estados de la Unión pues como declaraba la sentencia citada "los Estados miembros no tienen la posibilidad de prever en su derecho nacional el

agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de productos comercializados en terceros países.

Por lo demás, esta interpretación es la única que puede alcanzar plenamente la finalidad de la Directiva que es salvaguardar el funcionamiento del mercado interior, pues de una situación en la que algunos Estados miembros pudieran establecer el agotamiento internacional mientras que otros sólo previeran el agotamiento comunitario, se derivarían obstáculos para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios".

Por el contrario, en sentido favorable se pronunció la sentencia de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 2 de julio de 1993, confirmada por la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1998, que en su Fundamento de Derecho 2º declaraba que "si el artículo 19-2- de la L.P .I. puede aplicarse como agotamiento del derecho de distribución dentro de las ventas efectuadas en España, también ha de entenderse así cuando los fotogramas han sido comprados en otro territorio extranjero y la compra ha sido legítima, así como la importación del producto dentro del territorio español"; igualmente declaraba esta sentencia que las actoras podrían reclamar limitaciones territoriales a la empresa concedente mediante mecanismos prohibitivos a los comerciantes adquirentes con finalidad de reventa del producto. En el mismo sentido se pronunció la sentencia del Tribunal Supremo antes referida afirmando que el contrato de cesión de los derechos de explotación en exclusiva no les otorga derechos ejercitables erga omnes pues es vínculo contraído con los cedentes y con éstos habrán de dilucidar el contenido, efectos y cumplimiento de los contratos; concluyendo la sentencia referida sobre la inexistencia de perjuicio para la entidad cedente por cuanto que habrán visto satisfechos sus derechos de explotación respecto de los fonogramas introducidos en España.

En consecuencia y de acuerdo con la anterior doctrina y estimando que la atribución de los derechos concedidos en los contratos de cesión de derechos de explotación no les otorga derechos ejercitables erga omnes y que no se han establecido limitaciones en la

adquisición de los fotogramas por la entidad demandada ha de estimarse agotado con la primera venta el derecho de distribución en exclusiva alegado por las entidades actoras de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 109, 2 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y en consecuencia procede la estimación del recurso de apelación interpuesto revocando la sentencia apelada en el sentido de desestimar la demanda interpuesta absolviendo a la entidad demandada de los pedimentos de la misma y con imposición a las demandantes de las costas causadas en la primera instancia, sin hacer expreso pronunciamiento de las causadas en esta alzada».

QUINTO.-

En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación procesal de Polygram Ibérica, S. A., Dro East West, S. A., "Warner Music Spain, S. A." Y "BMG. Entertainment Spain, S. A." se formula los siguientes motivos de casación: Motivo primero. «Al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

«Se denuncia específicamente la infracción del artículo 117.1 y 3 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, TRLPI), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (B.O.E. n° 97, de 22 de abril), en la redacción dada por la Ley 5/1998, de 6 de marzo.»

El motivo se funda, en síntesis, en lo siguiente:

La sentencia recurrida yerra, como lo hizo previamente la STS de 9 de julio de 1998 al sostener el alcance puramente personal, y no real, y la consiguiente inoponibilidad erga omnes de los derechos de explotación en exclusiva objeto de cesión.

A pesar de las discusiones sobre la naturaleza de la propia intelectual, nadie discute en nuestro Derecho Positivo la naturaleza real y erga omnes de las facultades de explotación

propias de los derechos de propiedad intelectual. Así, el Código Civil, bajo la elocuente rúbrica "De algunas propiedades especiales" (Título IV del Libro II), dedica los artículos 428 y 429 a la propiedad intelectual, subrayando el primero de ellos el derecho de explotación y disposición que corresponde al autor, y remitiéndose el segundo a la Ley de Propiedad Intelectual para determinar su configuración legal, las personas titulares, la forma de ejercicio y el tiempo de duración.

Por su parte, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual subraya la naturaleza universal de los derechos de propiedad intelectual y, concretamente, en su artículo 2 afirma que "la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la ley." Este monopolio de explotación viene confirmado en el artículo 17, en el que se subrayan los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación que corresponden al autor.

Los derechos de explotación, en su condición de derechos patrimoniales o económicos, pueden ser objeto de transmisión, según reconocen y autorizan los artículos 42 y siguientes del mismo texto legal.

La naturaleza real y la transmisibilidad analizadas de los derechos de propiedad intelectual de los autores son extensivas a los derechos de propiedad intelectual que corresponden a otros creadores, y, entre ellos, a los productores de fonogramas, a los que el TRLPI dedica el Título II del Libro II (artículos 114 a 119). En concreto, los artículos 115, 116 y 117 reconocen a los productores fonográficos los derechos de reproducción, comunicación pública y distribución, y, a propósito del primero y el último, los artículos 115 y 117 subrayan expresamente que podrán "transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencias contractuales".

La sentencia vulnera los artículos 428 y 429 del Código Civil y, más específicamente, el artículo 117 del TRLPI, cuando sostiene la eficacia puramente personal y la inoponibilidad erga

omnes de los derechos de propiedad intelectual que corresponden a los recurrentes, cesionarios exclusivos en España del repertorio de sus matrices licenciantes, y a quienes, en prueba inequívoca del alcance universal de sus derechos, el artículo 118 del TRLPI legitima para el ejercicio de las acciones de cesación e indemnización de daños y perjuicios frente a cualquiera que vulnere sus derechos.

Los contratos de cesión de repertorio otorgados en favor de los recurrentes constituyen la modalidad más amplia de cesión de derechos en el ámbito discográfico y facultan a aquéllos para el ejercicio exclusivo y excluyente del derecho a autorizar la distribución de las grabaciones del repertorio cedido, incluida la importación de copias (artículo 117.1 y 3 TRLPI).

Motivo segundo. «Al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

«Se denuncia específicamente la infracción del artículo 117.2 en relación con el artículo 19.2 del TRLPI.»

El motivo se funda, en síntesis, en lo siguiente:

Consideramos infringidos dichos preceptos por cuanto el Tribunal sostiene que, de la aplicación de los mismos, se deriva el agotamiento del derecho de distribución de los recurrentes en el supuesto de fonogramas adquiridos por la demandada DIENC, S.L. en países extracomunitarios.

De la aplicación literal de los artículos 19.21, 114 y 117 LPI se infiere que al productor y, en su caso, a sus licenciatarios, cesionarios o derecho-habientes, les corresponde el derecho a autorizar la importación, exportación, venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma de distribución de los fonogramas de su repertorio. En sentido negativo, el citado derecho habilita al productor para prohibir, impedir u oponerse a la distribución por cualquier tercero de sus fonogramas mientras no haya obtenido su autorización. La conservación por el productor

o sus licenciatarios del derecho exclusivo a autorizar la distribución justifica que el artículo 56.1 del TRLPI, aplicado por analogía, prohíba al adquirente de un soporte de la obra el ejercicio de cualquier derecho de explotación sobre la misma.

Estos preceptos citados ampararían a los recurrentes, cesionarios en exclusiva para España del derecho a distribuir los discos del repertorio de sus licenciantes, para oponerse a la importación y venta en nuestro país por DIENC, S.L. de los fonogramas producidos por dichas matrices o licenciantes fuera del Espacio Económico Europeo, antes Unión Europea.

Sin embargo, la Sentencia recurrida desestima la demanda al entender, siguiendo el criterio establecido por la Sentencia de esta Sala, de 9 de junio de 1998, ya citada en el motivo anterior, que, según los artículos 19.2 y 117.2, la primera venta de un fonograma agota el derecho a autorizar la distribución del productor y de sus licenciatarios, con independencia de que se trate de fonogramas comunitarios o extracomunitarios y del lugar en que se verifique esa primera venta.

Esa interpretación vulnera el artículo 117.2 del TRLPI y contradice la Jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (en adelante, TJCE), que ha sentado que el agotamiento del derecho a autorizar la distribución sólo se produce en el supuesto de primera venta realizada o consentida por el productor en la Unión Europea y de un fonograma producido en dicho ámbito comunitario, y nunca en los casos de venta de un fonograma no comunitario fuera de la Unión Europea y que se introduce en dicho espacio territorial sin el consentimiento del titular o cesionario exclusivo en el territorio comunitario afectado.

La redacción literal del artículo 117.2 LPI es manifiestamente defectuosa e ininteligible por cuanto no explica con una mínima claridad el alcance del agotamiento en aspectos tan determinantes como son su extensión a todos los fonogramas o sólo a los producidos en la Unión Europea y si la primera venta enervante exigida se puede producir en cualquier lugar

del mundo o sólo en el ámbito de la Unión Europea.

La oscuridad del precepto nos obliga, por tanto, a recurrir a los demás criterios hermenéuticos.

Desde el punto de vista sistemático, debemos precisar que el principio del agotamiento del derecho previsto en los artículos 19.2 y 117.2 constituye una limitación *ad o* excepción a la regla general que reconoce a favor de los autores y productores fonográficos (artículos 19-1 y 117.1) el derecho a autorizar la distribución de sus obras o fonogramas.

Esta precisión ha de conducir necesariamente a descartar cualquier interpretación extensiva de la excepción que deje vacío de contenido el derecho a autorizar la distribución como modalidad de los derechos de explotación económica que se atribuyen por ley a los citados titulares de la propiedad intelectual.

El marco histórico y los antecedentes comunitarios de los artículos que citamos arrojan luz sobre su recta interpretación. La primera regulación positiva del agotamiento del derecho a autorizar la distribución se realizó en el artículo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987, donde se decía lacónicamente: "Cuando la distribución se efectúe mediante venta, este derecho se extingue a partir de la primera". Tan insuficiente regulación provocó notables dudas en la Doctrina y en la Jurisprudencia, siendo el ejemplo más claro la defectuosa Sentencia del Tribunal Supremo ya citada.

La cuestión fue clarificada por la Directiva 92/100/CE, 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, en cuyo artículo 9.2 se establece que "el derecho de distribución relativo a uno de los objetos contemplados en el apartado 1 (actuaciones musicales o artísticas, fonogramas, películas y vídeos y emisiones radiodifundidas) no se agota en la Comunidad, salvo en el caso de primera venta en la Comunidad de dicho objeto por parte del titular o con su consentimiento".

Dicha norma, aun cuando no tiene eficacia directa en los países miembros por constituir

un mandato a los legisladores nacionales para que adecuen sus normativas internas a su contenido, sí que debe ilustrar a la Sala sobre el alcance y extensión del principio del agotamiento, cuyos requisitos acumulativos son que la primera venta habría de ser realizada en la Comunidad, y que la primera venta realizada en la Comunidad habría de ser legítima.

El segundo presupuesto implica que la primera venta realizada por quien no es titular o cesionario no extingue el derecho, sino que lo infringe, como expresa la doctrina.

El citado artículo 9.2 de la Directiva fue transpuesto por el artículo 8.2 de la Ley 43/1994, de 30 de diciembre de 1994, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva citada, en el que, tras afirmar que el derecho exclusivo de distribución de los fonogramas corresponde a los productores de los mismos, establece lo siguiente: "El derecho de distribución relativo a un objeto de los contemplados en el apartado 1 no se agotará en la Unión Europea. Únicamente se extinguirá tal derecho cuando la distribución se efectúe mediante venta en la Unión Europea, a partir de la primera realizada por el titular del mismo o con su consentimiento."

La farragosidad e ininteligibilidad de los artículos 19.2 y 117.2 del TRLPI actualmente en vigor obligan a su interpretación conforme a lo dispuesto en la Directiva citada y en la Ley española de transposición transcrita, tal como explica la doctrina.

Desde el punto de vista teleológico, la aplicación del principio del agotamiento del derecho como límite o excepción al derecho a autorizar la distribución -incluida importación y exportación- tiene su fundamento en el principio de libre circulación de mercancías recogido en el artículo 30 del Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y que veda, en un espacio mercantil y económico que se pretende sin fronteras, la introducción de prohibiciones o derechos a autorizar la importación y comercialización que son incompatibles con el mismo.

Este mismo fundamento justifica la aplicabilidad del principio única y exclusivamente a los fonogramas comunitarios, puesto que el intercambio mercantil entre los países comunitarios y los no comunitarios no se rige por el principio de libre circulación de mercancías, que es exclusivamente fruto del pacto de los miembros de la Unión Europea.

Corroboran la interpretación restrictiva del principio del agotamiento del derecho que propugnamos con las siguientes Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Sentencia de 2 de febrero de 1982, Asunto Polydor vs Arlequín y Simons Record, R. 270/80 , (el Tribunal confirmó que, al tratarse de productos extracomunitarios, no era libre su circulación, actuando con toda intensidad las normas nacionales de protección de la propiedad intelectual, sancionando el alcance exclusivamente comunitario del agotamiento del derecho); sentencia de 28 de abril de 1998, Asunto C-200/96 , Rep. p 1-1953, Metronome vs Music GmbH (en la que el Tribunal, interpretando la Directiva sobre Propiedad Intelectual 92/100 /CEE, confirma en materia de propiedad intelectual el alcance puramente comunitario del principio del agotamiento); sentencia de 27 de septiembre de 1998, Asunto C-61/97 , Foreningen vs Laserdisken, publicada en la Revista LA LEY de 27 de noviembre de 1998, que se pronuncia, a propósito de la Directiva 92/100 /CEE, en el mismo sentido; sentencia de 16 de julio de 1998, Asunto C-355/96 , Silhouette International Schmied vs Hartlauer, en la que, a propósito de una cuestión de marcas, confirma el alcance estrictamente comunitario del principio del agotamiento; sentencia de 1 de julio de 1999, Asunto C-173/96, Sebago Inc., Ancienne Maison Du Bois et Fils y GB Unic, S. A., publicada en la Revista La Ley de 30 de noviembre de 1999, con el número de ejemplar 4938 (en la que el Tribunal ratifica su doctrina que restringe el agotamiento del derecho conferido por la marca a los casos en los que los productos han sido comercializados en el Espacio Económico Europeo -antes del Acuerdo de Oporto, de 2 de mayo de 1992, Comunidad Económica Europea-, con el consentimiento del titular).

La anterior jurisprudencia, aplicada al caso que nos ocupa, obliga a atender el Recurso de Casación interpuesto por esta parte contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, y a revocarla, confirmando la Sentencia dictada en su día por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Utrera, en la medida en que, acreditándose en el escrito de demanda la comercialización por DIENC, S.L. en nuestro país de fonogramas producidos fuera de la Unión Europea (en concreto, norteamericanos), sin que la mercantil demandada haya probado en ningún momento -por resultarle imposible- el consentimiento de cualquier licenciataria comunitaria, o de los recurrentes, no ha lugar al agotamiento del derecho a autorizar la distribución de que gozan en España los recurrentes, debiendo acogerse la acción de cesación ejercitada en el escrito de demanda y que, por congruencia con la doctrina y jurisprudencia citadas en este escrito, restringía su alcance a los productos no comunitarios del repertorio de las compañías discográficas actoras.

Termina solicitando de la Sala «[q]ue, habiendo por presentado este escrito y los documentos acompañados, con sus copias, se sirva tenerme por personado y parte en la representación que ostento, disponiendo se entiendan conmigo las sucesivas actuaciones; por interpuesto en tiempo y forma, en nombre de mis Mandantes, el recurso de casación preparado contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Sevilla, de fecha 28 de octubre de 1999 , en el procedimiento del que dimana; admitir a trámite el recurso y, en definitiva, dictar sentencia dando lugar al mismo y casando la Resolución recurrida, con los pronunciamientos que correspondan conforme a Derecho.»

SIXTO.-

*En el escrito de impugnación recurso de casación presentado por la representación procesal de Dienc, S. L., se formulan, en síntesis, las siguientes alegaciones:
Al motivo primero.*

Se denuncia una supuesta infracción del art. 117.1 y 3 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, al considerar que, tanto la sentencia recurrida, como la del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1998, yerran al entender que la atribución de los derechos concedidos en los contratos de cesión de derechos de explotación no les otorga derechos ejercitables erga omnes.

Realiza un examen de las diferencias existentes entre los derechos reales y los personales y tras definir el derecho de propiedad intelectual, concluye que en nuestro Derecho positivo son de naturaleza real y erga omnes las facultades propias de los derechos de propiedad intelectual y que al ser transmisibles los derechos de propiedad intelectual del autor se transmiten a otros creadores y, entre ellos, a los productores de fonogramas, por cuya causa alega también la infracción de los arts. 428 y 429 CC. Integrado dentro de los derechos reales, el derecho patrimonial del autor ofrece particularidades propias, derivadas del hecho incuestionable de tratarse de un bien inmaterial y esas peculiaridades impiden la aplicación de instituciones tradicionales en el ámbito de los derechos reales como la posesión o la usucapión.

La LPI al referirse a la transmisión de derechos de la propiedad intelectual se refiere a la «cesión» de los derechos y al adquirente como «cesionario» (art. 43). Con ello destaca la intransmisibilidad de los derechos morales del autor de forma tal que la titularidad sobre la obra no es transmisible y sólo cabe la transmisión de los derechos patrimoniales derivados de esa titularidad, pues la propia Ley de Propiedad Intelectual recoge importantes limitaciones, que, de facto, impiden hablar de una posible venta del derecho patrimonial en su conjunto.

Es unánime la doctrina que considera que el derecho patrimonial del autor es un derecho único, al que le es aplicable el principio de especialidad, de forma tal que el autor puede negociar cediendo o autorizando usos distintos (reproducción, distribución, comunicación pública), aunque todos esos derechos se funden en un derecho unitario, que podría

definirse como el derecho del autor a obtener cualquier rendimiento económico que su obra produzca en el plazo legalmente establecido. La partición del derecho unitario facilita su explotación y está permitido negociar respecto de derechos y usos concretos.

El art. 17 LPI atribuye al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y menciona derechos que integran ese derecho patrimonial concatenado con el derecho moral no susceptible de enajenación, pero de forma no exhaustiva como se infiere de la expresión «y en especial».

La peculiar naturaleza del derecho patrimonial del autor permite afirmar que su naturaleza real se vincula, por un lado, al derecho moral, y, por otro, se encuentra debilitada por esas mismas peculiaridades y especialmente por la imposibilidad de poseer con las mismas notas de exclusividad que en el supuesto de los bienes corporales.

Imaginemos el supuesto de doble venta por el autor de los derechos de distribución en exclusiva, en el que se plantearía la problemática de aplicar la norma de preferencia propia de los derechos reales (primero en la posesión de buena fe) o la norma genérica en la transmisión de derechos obligacionales y créditos de la fecha cierta (art. 1526 CC), incluido en el capítulo de la transmisión de créditos y demás derechos incorporales. En nuestro Derecho parece más aplicable el segundo criterio de la fecha cierta que el primero, propio y peculiar de los derechos reales, por la amplitud de los términos del art. 1526 CC y por la configuración de la transmisión de derechos exclusivos en la LPI solamente como «cesiones» exclusivas.

Las entidades actoras no han traído a la litis ningún documento acreditativo de la cesión a favor de sus concedentes de derechos de contenido patrimonial que les hubiere cedido el autor que ha de formalizarse por escrito (art. 60 LPI), y debe expresar si es o no exclusivo.

El Tribunal Supremo en la única ocasión en que se ha pronunciado sobre un derecho derivado de la propiedad intelectual y, en

concreto, el derecho de los cesionarios en España de los derechos de distribución, en su sentencia de 9 de junio de 1998, se inclinó por negar eficacia erga omnes a los contratos de cesión de derechos de distribución al entender que era un vínculo contraído entre cedente y cesionario que habría de dilucidarse entre ellos en cuanto al contenido, efectos y cumplimiento del contrato.

En el supuesto que nos ocupa la parte recurrida sostiene la ineficacia erga omnes de los contratos de distribución en exclusiva aportados con la demanda; y, aun dándoles validez y eficacia, el art. 1225 CC, establece que el documento privado reconocido legalmente tendrá el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubiesen suscrito y sus causahabientes y el art. 1227 CC, concreta que la fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros, sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio.

Dichos contratos no están inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual, que si bien no es constitutivo del derecho, si les concedería eficacia frente a terceros (art.1227 CC).

La categoría de derecho real no se produce por el acceso al Registro, sino que deviene de su naturaleza jurídica, que la inviste de una eficacia erga omnes, pero también es indudable que el derecho real para ser tal, está integrado por una serie de características como la inmediatividad física o jurídica, publicidad, seguridad jurídica, etc., que lo proyectan al tráfico jurídico con una serie de garantías frente al tercero que le permiten esa eficacia erga omnes que no se comprendería sin aquéllas.

La naturaleza real del derecho de propiedad intelectual viene dada por el conjunto que supone, es decir, por los llamados derechos morales y los denominados patrimoniales en su conjunto, pero no por éstos últimos aisladamente considerados ni por una parte de esos derechos patrimoniales por sí solos, por la

peculiar naturaleza del derecho de la propiedad intelectual.

El contenido de los contratos en que las recurrentes fundan sus supuestos derechos es una convención con efectos obligacionales entre sus otorgantes.

Al motivo segundo.

Se alega que la sentencia recurrida infringe el art. 117.2 en relación con el art. 19.2 del Texto Refundido de la LPI, por entender que les corresponde el derecho a autorizar la importación, exportación, venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma de distribución de los fonogramas de su repertorio.

Que el anterior derecho les permite oponerse a la importación y venta en nuestro país de fonogramas producidos por sus matrices o licenciantes fuera del espacio económico europeo. Que la venta de un fonograma extracomunitario no agota el derecho de distribución.

La doctrina jurisprudencial (STS de 13 de diciembre de 1996) admite el levantamiento del velo en cuatro grupos de casos: identidad de personas o esferas o confusión de patrimonios; control o dirección externa efectiva; infracapitalización y abuso de la personalidad jurídica en fraude de Ley o fraude de acreedores. La doctrina no se reduce a un numerus clausus, sino que su auténtica finalidad es de numerus apertus para cuando se infringen los arts. 6 y 7 CC . No es necesaria la intención defraudatoria, pues la finalidad del fraude de ley es la defensa del cumplimiento de las normas.

Cita las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1984, de 12 de febrero de 1993, de 12 de octubre de 1996 o la más reciente de 24 de marzo de 1997 , a propósito del conflicto entre seguridad jurídica y justicia (arts. 1.1 y 9.3 de la Constitución), que prudencialmente según los casos y circunstancias aplican la vía de equidad y el principio de la buena fe (art. 7.1 CC), para penetrar en el substratum personal de las entidades o sociedades a las que la Ley confiere personalidad jurídica, con el fin de evitar que al socaire de esa ficción o forma

legal se puedan perjudicar intereses privados o públicos como camino del fraude (art. 6.4 CC), admitiéndose la posibilidad de que los jueces puedan penetrar (levantar el velo jurídico) en el interior de esas personas cuando sea preciso para evitar el abuso (art 7.2 CC) en daño ajeno o de los derechos de los demás (art. 10 de la Constitución).

Se reconoce de contrario que la empresa matriz o licenciataria de los derechos que se invocan realizó fuera del mercado de la Unión Europea una venta de fonogramas legales cobrando sus derechos económicos sin imponer al adquirente, o al menos no consta, limitación alguna a la exportación, por lo que ahora no puede desdecirse de sus propios actos y sostener que son sus filiales las únicas autorizadas para autorizar la importación.

Una de las empresas matrices según la documentación aportada con la demanda había concedido a dos empresas distintas los mismos derechos coincidentes en el tiempo. En la interpretación de las recurrentes nada impediría que la empresa matriz autorizase una exportación a una de esas dos filiales y que esa filial comercializase el producto mientras la otra litiga con los adquirentes de la primera negándoles el derecho de venta posterior e interesando la incautación de los productos por no haberse autorizado por ella la importación.

El derecho de distribución como todo derecho y con independencia de su eficacia o no erga omnes, no es un derecho absoluto ni ilimitado y más teniendo en cuenta que el derecho reconocido y tutelado por la LPI no pretende garantizar una situación de monopolio en la comercialización de los fonogramas ni aventar posiciones dominantes en el mercado sino que existe un límite en interés de la libertad de circulación de productos que está necesitada de protección, protección que se concreta en diversa normativa como el Tratado de Roma. Cita la sentencia de 28 de septiembre de 2001, que se transcribe.

En el Libro Verde sobre los derechos de autor y el reto de la tecnología que es una Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas de 6 de febrero de 1989, se expresaba que «el recurso a las leyes

de propiedad intelectual como un medio de dividir artificialmente el mercado, está prohibido al ser equivalente a una restricción cuantitativa». Más adelante, y refiriéndose a la extinción del derecho de distribución decía que los «derechos... expiran o se consideran agotados cuando los bienes protegidos son, por primera vez, legalmente comercializados por el propio titular del derecho o con su consentimiento».

Existió una primera venta fuera de la Unión Europea realizada por el titular del derecho, por la productora matriz o filial licenciataria y debe entenderse que se produjo el agotamiento internacional del derecho, con independencia de que la venta se efectuase fuera del ámbito territorial de la Unión Europea.

Otra interpretación chocaría con los principios imperantes en el mercado actual y con los usos internacionales de comercio contemporáneos, soslayando la globalización de la economía y del mercado.

La interpretación propugnada por las recurrentes favorable a la negativa al agotamiento del derecho, supondría una dejación de las funciones propias de los Estados en manos de las multinacionales, un perjuicio económico a las empresas nacionales, a los usuarios y una incomprensible claudicación antes el poder económico de la multinacionales, potenciando su situación de dominio en el mercado y facilitándoles la monopolización.

Ninguna legislación nacional que se precie puede auspiciar esas situaciones monopolísticas, ni sus normas pueden ser interpretadas en la forma desmesurada, extensiva y de protección de intereses particulares de las multinacionales como hacen las filiales recurrentes.

El derecho comunitario ha tratado de resolver el eterno conflicto entre la libre circulación de mercancías (principio fundamental del derecho comunitario consagrado en los arts. 28 y 29 del Tratado CE, antiguos arts. 30 y 34) y la naturaleza territorial de los derechos de propiedad industrial, derechos que precisamente constituyen una excepción al

principio anterior (ex art. 30 del Tratado CE, anterior art. 36) por lo que deben ser interpretados de forma restrictiva.

La clásica doctrina comunitaria del «agotamiento del ejercicio del derecho» se ha configurado como el instrumento relativamente adecuado para equilibrar los derechos de propiedad industrial y el principio de libre circulación de mercancías.

De conformidad con dicha doctrina se considera que los derechos de propiedad industrial únicamente pueden constituir una derogación del principio general de libre circulación de mercancías en la medida en que el ejercicio de tales derechos se encuadra dentro del marco de la función esencial del derecho en cuestión. En el ámbito del derecho de marcas se entiende que el objeto esencial de dicho derecho respecto al principio de libre circulación de mercancías consiste en comercializar por primera vez el producto por parte del titular de la marca o con su consentimiento, sin que el derecho de exclusiva del titular permita impedir la venta del producto una vez que éste ha sido comercializado por primera vez en las condiciones indicadas.

Cita la sentencia de 9 de junio de 1998 que se transcribe.

Termina solicitando de la sala que «tenga por presentado este escrito, lo admita, y con él tenga por formulado escrito de impugnación del recurso de casación interpuesto de contrario, lo admita y en su día, tras los trámites legales procedentes, dicte Sentencia por la que desestimando el recurso interpuesto se confirme la Sentencia recurrida, con todos los pronunciamientos inherentes y la condena en costas a la parte recurrente que expresamente solicitamos.»

SÉPTIMO.-

Para la deliberación y fallo del recurso de fijó el día 8 de noviembre de 2006, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JUAN ANTONIO XIOL RÍOS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes.

1) Polygram Ibérica, S. A., Dro East West, S. A., Warner Music Spain, S. A. y BMG Entertainment Spain, S. A. ejercitaron acción de cesación en la actividad de distribución y comercialización de fonogramas, prevista en el artículo 139 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual [LPI] contra DIENC, S. L., invocando su condición de legítimas titulares de los derechos y licencias exclusivas de distribución de fonogramas producidos por sus casas matrices (Polygram International Music B.V., Wea lternational INC., y BMG Music International Service), en virtud de los contratos de cesión en exclusiva y licencias de distribución celebrados entre ellas y sus compañías matrices, vulnerados por la entidad demandada al comercializar a lo largo de 1996 en el establecimiento de librería «El Soto», sito en el Centro Comercial Continente de Móstoles, musicassettes y discos compactos (CDS) procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea, sin autorización expresa ni tácita de las entidades actoras.

2) El Juzgado estimó la demanda, por considerar acreditado que las demandantes son titulares exclusivas en España del derecho de distribución de fonogramas producidos por sus casas matrices (según resulta de los contratos de cesión en exclusiva de tales derechos y de la utilización de la indicación o símbolo 'p'), mientras que las ventas a que se refiere el artículo 117, párrafo 2º, LPI , que darán lugar al agotamiento frente a ulteriores transmisiones, deben ser ventas dentro del territorio nacional, en concordancia con la naturaleza territorial del derecho de propiedad intelectual (artículo 10.4 del Código civil [CC]) y de acuerdo con la interpretación llevada a cabo por la Directiva 92/100 CEE y no comprenden las importaciones paralelas, procedentes de terceros países (ajenos a la Comunidad) de productos sobre los que recaigan derechos de propiedad intelectual.

3) La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación y desestimó la demanda, por entender, sustancialmente, que circunscrito el

thema decidendi [cuestión que debe resolverse] a la determinación de si se ha producido o no el llamado agotamiento del derecho de distribución en exclusiva previsto en los artículos 19, párrafo 2º, y 117.2 LPI, y discutiéndose si, dados los términos de los artículos 19. 2 y 117.2 LPI se produce el agotamiento del derecho de distribución en el caso de que los fotogramas hayan sido adquiridos en país extracomunitario, debe prevalecer la respuesta favorable de acuerdo con la STS de 9 de junio de 1998, dado que la atribución de los derechos concedidos en los contratos de cesión de derechos de explotación no les otorga derechos ejercitables erga omnes [frente a todos] y que no se han establecido limitaciones en la adquisición de los fotogramas por la entidad demandada, por lo que ha de estimarse agotado con la primera venta el derecho de distribución en exclusiva alegado por las entidades actoras.

SEGUNDO.- Motivos del recurso.

1) El motivo primero se introduce con la siguiente fórmula: «Al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC 1881], por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Se denuncia específicamente la infracción del artículo 117.1 y 3 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual [...], aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (B.O.E. n° 97, de 22 de abril), en la redacción dada por la Ley 5/1998, de 6 de marzo.»

El motivo se funda, en síntesis, en que la sentencia recurrida yerra, al igual que la STS de 9 de julio de 1998, al sostener el alcance puramente personal, y no real, y la consiguiente inoponibilidad erga omnes de los derechos de explotación en exclusiva objeto de cesión, pues nadie discute en nuestro Derecho positivo la naturaleza real y erga omnes de las facultades de explotación propias de los derechos de propiedad intelectual (arts. 428 y 429 del Código civil [CC] y art. 2, 17, 42 ss. y 115 a 118 LPI).

2) El motivo segundo se introduce con la siguiente fórmula:

«Al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Se denuncia específicamente la infracción del artículo 117.2 en relación con el artículo 19.2 del TRLPI.»

El motivo se funda, en síntesis, en que la sentencia recurrida desestima la demanda al entender, siguiendo el criterio establecido por la STS de 9 de junio de 1998 que, según los artículos 19.2 y 117.2 LPI, la primera venta de un fonograma agota el derecho a autorizar la distribución del productor y de sus licenciatarios, con independencia de que se trate de fonogramas comunitarios o extracomunitarios y del lugar en que se verifique esa primera venta, pero esa interpretación vulnera el artículo 117.2 LPI (de acuerdo con la interpretación restrictiva que debe darse este precepto, de acuerdo con sus antecedentes históricos: Directiva 92/100 CEE y Ley 43/1994; y con la interpretación teleológica en función del principio de libre circulación de mercancías en el ámbito comunitario) y contradice la jurisprudencia comunitaria, que ha sentado que el agotamiento del derecho a autorizar la distribución sólo se produce en el supuesto de primera venta realizada o consentida por el productor en la Unión Europea y de un fonograma producido en dicho ámbito comunitario, y nunca en los casos de venta de un fonograma no comunitario fuera de la Unión Europea y que se introduce en dicho espacio territorial sin el consentimiento del titular o cesionario exclusivo en el territorio comunitario afectado.

3) Los motivos primero y segundo de casación deben ser estudiados conjuntamente, puesto que guardan estrecha relación.

4) Los motivos primero y segundo de casación deben ser estimados.

TERCERO.- El agotamiento comunitario del derecho de distribución en materia de propiedad intelectual.

A) La cuestión trasladada a este recurso de casación, de la cual depende la resolución de la demanda presentada en primera instancia, resultó acotada en el recurso de apelación y, como expresa la sentencia recurrida, radica en determinar si se produce o no el llamado agotamiento del derecho de distribución en exclusiva previsto en los artículos 19, párrafo 2º y 117.2 LPI respecto de fonogramas cuando la primera cesión tiene lugar en país extracomunitario.

B) En relación con el derecho de marca, esta cuestión ha sido abordada recientemente por la STS de 22 de diciembre de 2005, la cual, interpretando los términos ambiguos del art. 32.1 de la Ley de Marcas 32/1988, y siguiendo la línea de la STS de 28 de septiembre de 2001, recurso de casación núm. 1881/1996, opta, frente a determinados precedentes (seguidos más recientemente por la STS de 12 de diciembre de 2001, recurso núm. 2427/1996), por entender que este precepto debe ser interpretado con arreglo al Derecho comunitario y, particularmente, de conformidad con los artículos 7.1 y 5.1 de la Directiva 89/104 /CEE. Al citar estos preceptos, hace hincapié en la interpretación el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el cual ha sentado una doctrina favorable a entender que el agotamiento de la marca únicamente se produce cuando ésta se comercialice en países comunitarios, pero el derecho exclusivo a utilizarla no se agota cuando la primera comercialización ha tenido lugar en países terceros, declarando que:

a) la Directiva 89/104 /CEE contiene en los artículos 5 a 7 una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca (sentencia de 16 de julio de 1998, Silhouette Internacional Schmied GmbH & Co.KG, C-355/96, 25); b) la marca atribuye a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en la primera comercialización (sentencia de 12 de octubre de 1999, Pharmacia & Upjohn, S.A., C-379/97, 15); c) los preceptos de la Directiva sobre el agotamiento no pueden interpretarse en el sentido de que los Estados miembros puedan prever en sus ordenamientos nacionales un agotamiento respecto de productos comercializados en terceros países (sentencia de 16 de julio de 1998, Silhouette

International Schmied GmbH & Co.KG, C-355/96, 26); d) la mencionada interpretación es la única que permite alcanzar plenamente la finalidad de la Directiva, consistente en salvaguardar el funcionamiento del mercado interior; de la disparidad normativa sobre el agotamiento se derivarían obstáculos insalvables para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios (sentencia de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied GmbH & Co.KG, C-355/96, 27); e) como el artículo 7.1 de la Directiva circunscribe el agotamiento del derecho sobre la marca a los supuestos en que los productos hubieran sido comercializados por primera vez en el Espacio Económico Europeo [EEE], le está permitido al titular controlar la primera comercialización en éste de los productos designados con el signo, sin que agote esos derechos en el interior de dicho Espacio una comercialización de los productos fuera de tal ámbito territorial (sentencias de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff, S.A. y otros, asuntos acumulados C-414 a 416/99, 33; 8 de abril de 2003, Van Doren+Q.GmbH, C-244/00, 26; y 26 de mayo de 2005, Class International BV, C-405/03, 33); y f) por esa razón, puede el titular prohibir la utilización de la marca con arreglo al derecho que le confiere la Directiva, independientemente de que hubiera prestado su consentimiento a la comercialización en el mercado nacional de otros productos iguales o similares a aquellos respecto de los cuales se invoca el agotamiento (sentencia de 1 de julio de 1999, Sebago Inc., C-173/98, 19 y 21).

A ello cabe añadir, respecto de la forma de prestación del consentimiento por parte del titular de la marca, de acuerdo con las sentencias dictadas en el Zino Davidoff, S. A., y otros, que:

a) El consentimiento del titular de una marca para la comercialización en el Espacio Económico Europeo de productos designados con dicha marca que han sido comercializados anteriormente fuera del EEE por el titular o con su consentimiento puede ser tácito, cuando resulte de elementos o de circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE que, apreciados por el juez nacional, revelen con

certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la comercialización en el EEE;

b) El consentimiento debe expresarse positivamente; los elementos que han de tenerse en cuenta para inferir la existencia de un consentimiento tácito deben revelar con certeza la renuncia del titular de la marca a oponer su derecho exclusivo; y el consentimiento no puede resultar de la circunstancia de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales;

c) Corresponde al operador que invoca la existencia de consentimiento aportar la prueba correspondiente y no al titular de la marca acreditar la falta de consentimiento.

C) En el caso examinado, la solución debe ser análoga, por las siguientes razones:

a) La jurisprudencia de esta Sala, dado que los derechos de autor recaen sobre un bien inmaterial, reconoce que las facultades que los integran son independientes y compatibles con la propiedad y los demás derechos que tengan por objeto la cosa material o recaigan sobre ella (STS de 20 de febrero de 1998). Esto no es obstáculo para la configuración del derecho de autor como un derecho subjetivo de carácter absoluto, aunque temporalmente limitado, el cual no tiene exclusivamente naturaleza patrimonial o económica (STS de 2 de marzo de 1992), y comprende las manifestaciones que recoge la LPI (a la que se remite el art. 429 CC), entre las cuales figura el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de la obra y, en especial, los derechos de la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación (artículo 17 LPI).

b) La doctrina se inclina en la actualidad mayoritariamente por considerar que los derechos de propiedad industrial e intelectual confieren una protección global a todas las facetas de la creación. Manteniendo su independencia, se acumulan y se complementan para otorgar un derecho y una defensa integral a su titular. Esta orientación es seguida hoy por el Derecho comunitario y los instrumentos de carácter internacional.

c) Partiendo de estos presupuestos, resulta indudable que la interpretación sobre la incompatibilidad del agotamiento internacional con el agotamiento comunitario del derecho de marca es aplicable también al agotamiento de los derechos de distribución de obras protegidas por la normativa sobre propiedad intelectual. Concurren razones análogas a las expuestas respecto del Derecho de marcas para abonar una interpretación de los arts. 19.1 y 177.2 LPI favorable igualmente a entender que el agotamiento de los derechos de distribución de la obra de creación sólo se produce cuando la cesión de los derechos de distribución mediante venta o transmisión de la propiedad se ha efectuado en un país de la Unión Europea.

La Directiva 92/100 CEE, en relación con el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler o préstamo de originales y obras protegidas por el derecho de autor, establece el principio con el alcance que acaba de expresarse («[e]l derecho de distribución [...] no se agotará en la Comunidad salvo en el caso de primera venta en la Comunidad de dicho objeto por parte del titular o con su consentimiento»: artículo 9.2).

Este mismo principio se recoge, específicamente respecto del derecho de distribución del original de las obras o copias de ellas, en el art. 4.2 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Anteriormente el mismo principio se había consagrado respecto de la protección de los programas de ordenador y bases de datos (art. 4. c] de la Directiva 91/250 , y arts. 5. c] y 7.2 b] de la Directiva 96/9).

d) Existe asimismo jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, antes de la aprobación de estas directivas, sienta este principio, y una vez aprobadas, las interpretan en el sentido indicado (sentencia de 2 de febrero de 1982, asunto Polydor vs Arlequín y Simons Record, R. 270/80;

sentencia de 28 de abril de 1998, asunto C-200/96 , Rep. p 1-1953, *Metronome vs Music GmbH*; sentencia de 27 de septiembre de 1998, asunto C-61/97 , *Foreningen vs Laserdisken*). e) En el caso examinado es de ver, además, cómo, mientras la redacción de la Ley de Marcas aplicada por la STS de 22 de diciembre de 2005 nada dice respecto del espacio europeo como lugar en que debe tener lugar la comercialización de la marca para que se produzca el agotamiento (no obstante lo cual, todavía bajo la vigencia de esta disposición, alguna resolución de esta Sala, como acaba de verse, ha llegado a entender exigible este requisito territorial, hoy plasmado expresamente en el art. 36.1 de la Ley 17/2001), la LPI , en la redacción aplicable al objeto de este proceso (texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996), hace mención del «ámbito de la Unión Europea» como espacio en el cual debe tener lugar la venta que origina el agotamiento (arts. 19.2 y 117.2 LPI).

No ofrece, así, excesiva dificultad precisar el alcance de su redacción confusa («cuando la distribución se efectúa mediante venta, en el ámbito de la Unión Europea, este derecho se extingue con la primera y, únicamente, respecto las ventas sucesivas que se realicen en dicho ámbito por el titular del mismo o con su consentimiento»), cuyo sentido no puede ofrecer dudas si se advierte que se trata de un texto refundido cuyo antecedente normativo radica en la Ley 43/1994, de 30 de diciembre de 1994 , de Incorporación al Derecho español de la expresada Directiva, cuyo art. 8.2 expresa que «[ú]nicamente se extinguirá tal derecho [de distribución] cuando la distribución se efectúe mediante venta en la Unión Europea». La Ley 23/2006, de 7 de julio, ha venido a introducir más claridad en la redacción, pues ambos preceptos de la LPI rezan ahora que «cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, este derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las ventas y transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial.»

f) No puede invocarse como precedente contrario a esta interpretación la STS de 9 de junio de 1998, pues la misma aplica el art. 19 II LPI 22/1987, la cual, anterior a las Directivas y jurisprudencia europea citadas, no hacía referencia alguna al requisito de que la venta se produjera en la Unión Europea para que pudiera entenderse producido el agotamiento: «[c]uando la distribución se efectúe mediante venta, este derecho se extingue a partir de la primera».

D) El derecho de las demandantes no se agotó, en suma, como defienden las recurrentes, con la cesión de distribución de los fonogramas en país no comunitario, en cuanto producida fuera de la Unión Europea. En consecuencia, aquellas pueden oponerse a la distribución en dicho ámbito y ejercitar la acción de cesación derivada del *ius prohibendi* [derecho de prohibición] inherente al derecho de distribución exclusiva de las obras de creación intelectual. Al no estimarlo así, la sentencia recurrida incurre en las infracciones del ordenamiento jurídico que se le imputan.

CUARTO.- Examen de los argumentos de la parte recurrida.

La conclusión anterior resulta corroborada por los siguientes razonamientos, que se formulan con la finalidad de dar contestación a los principales argumentos contenidos en el escrito de impugnación del recurso de casación, en aras de la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva:

a) La justificación por las sociedades actoras de la adquisición por parte de sus titulares del derecho de distribución exclusiva ha sido considerada suficiente en ambas instancias y no existen razones para negarla, habida cuenta de la documentación aportada y de las acertadas consideraciones de la sentencia de primera instancia, ratificadas por la sentencia impugnada, sobre el valor de las traducciones privadas, el valor probatorio de los documentos privados en función de la apreciación de los restantes medios probatorios (especialmente en relación con la constancia de la indicación o símbolo «p», acreditativo de la reserva de derechos del productor de un fonograma o de

sus cesionarios) y el carácter no constitutivo de la inscripción registral.

b) Además de ello, la jurisprudencia europea considera que las normas sobre distribución de la carga probatoria deben ajustarse a las exigencias del Derecho comunitario en materia de agotamiento internacional de la marca, y, particularmente, las sentencias dictadas en el Zino Davidoff, S. A., y otros, establecen que corresponde aportar la prueba de consentimiento de la transmisión de la propiedad en el EEE al operador que invoca la existencia de ese consentimiento y no al titular de la marca, por lo que no resulta suficiente, para combatir la exclusividad del derecho de distribución en el EEE nacido de la cesión del titular a favor de sus filiales, alegar que no consta formalmente la exclusividad de ésta.

c) La afirmación de la STS de 9 de junio de 1998, en la que se apoya el recurso, según la cual la atribución a los cesionarios de la exclusiva de la distribución en España «no les da derechos ejercitables erga omnes [frente a todos], pues es vínculo el contraído con los cedentes y con éstos habrán de dilucidar el contenido, efectos y cumplimiento de los contratos» no puede tener un carácter absoluto, sino que está en función del alcance que la expresada sentencia reconoce a la cesión del derecho de distribución en el caso concreto examinado, interpretando, como se ha visto, la LPI a la sazón vigente en una redacción no aplicable al objeto de este proceso.

En suma, la referida sentencia atribuye un determinado alcance del consentimiento del trasmite, pero no sienta una doctrina sobre la naturaleza de los derechos de autor que haga imposible apreciar la incompatibilidad del agotamiento internacional con el comunitario cuando el Ordenamiento vincule el agotamiento en el ámbito comunitario al consentimiento específico del titular para la venta del derecho en el EEE.

d) Se formula la alegación, en relación con la técnica del levantamiento del velo societario, de que la empresa matriz o licenciataria de los derechos que se invocan realizó fuera del mercado de la Unión Europea una venta de

fonogramas legales cobrando sus derechos económicos sin imponer al adquirente, o al menos no consta, limitación alguna a la exportación, por lo que ahora no puede desdecirse de sus propios actos y sostener que son sus filiales las únicas autorizadas para autorizar la importación.

Esta alegación no se compadece con el principio sentado por la jurisprudencia comunitaria sobre la exigencia de un claro consentimiento -en este caso inexistente- del titular del derecho específicamente dirigido a la venta o comercialización en el EEE por parte del adquirente para que pueda aplicarse el principio de agotamiento.

e) La sentencia de 28 de septiembre de 2001 no se opone a las conclusiones establecidas, pues sus consideraciones sobre la imposibilidad de admitir la fragmentación del mercado se formulan en un contexto de estudio y aplicación de la jurisprudencia comunitaria sobre agotamiento comunitario del derecho.

f) Como explica la sentencia de primera instancia, la cesión de derechos por parte de una de las empresas matrices a favor de dos filiales no afecta a la exclusividad del derecho concedido a éstas, dado el carácter de licenciatarias y distribuidoras exclusivas en el territorio español de la citada entidad, accionista única y exclusiva de ambas filiales.

QUINTO.- Estimación del recurso.

La estimación de los dos motivos de casación comporta la procedencia de anular la sentencia impugnada y, en coherencia con lo razonado hasta aquí, desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia dictada en primera instancia.

Conforme al art. 1715, en relación con el 710 LEC 1881, no procede imponer las costas de la de la apelación ni las de este recurso de casación.

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

FALLAMOS

1. Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Polygram Ibérica, S. A., Dro East West, S. A., Warner Music Spain, S. A. y BMG Entertainment Spain, S. A. contra la sentencia núm. 797 de 28 de octubre de 1999 dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla en el rollo de apelación civil 3840/1998, cuyo fallo dice: «Fallamos. Que estimando el recurso deducido por la representación procesal de la entidad DIENC S.L., contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Utrera, recaída en las actuaciones de que este Rollo dimana, debemos revocarla en el sentido de desestimar la demanda interpuesta por la representación procesal de las compañías Polygram Ibérica S. A., Dro East S. A., Warner Music Spain S. A., y BMG Entertainment Spain S. A., absolviendo a la entidad demandada de los pedimentos de la misma y con imposición a las demandantes de las costas causadas en la primera instancia, sin hacer expreso pronunciamiento de las causadas en esta alzada».

2. Casamos la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni efecto alguno.

3. En su lugar, desestimando el recurso de apelación interpuesto, por la representación procesal de la entidad DIENC S.L., contra la

sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Utrera confirmamos la expresada sentencia en todos sus extremos, cuyo fallo dice: «Fallo. Que estimando parcialmente la demanda presentada por la representación procesal de "Polygram Ibérica, S. A.", "Dro East West, S. A.", "Warner Music Spain, S. A." Y "BMG. Entertainment Spain, S. A.", contra "DIENC, S. L.", debo condenar y condeno a ésta última a cesar en su actividad de distribución y comercialización de fonogramas cuyos derechos exclusivos de distribución pertenecen a las Compañías "Dro East West, S. A.", "Warner Music Spain, S. A.", y "BMG Entertainment Spain, S. A.", debiendo la Entidad demandada suspender la distribución en España de fonogramas cuyos derechos exclusivos de distribución corresponden a éstas, y debiendo asimismo precederse al secuestro de los fonogramas que la demandada tenga en cualquier establecimiento o almacén, sin hacer expresa condena en costas, ni pronunciamiento alguno en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios solicitada en la demanda, por haberse desistido de ello la parte actora».

4. No ha lugar a imponer las costas de la apelación ni las de este recurso de casación.