

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

## Plagio. Marco conceptual. Apreciación

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** España

**ORGANISMO:** Tribunal Supremo, Sala 1ª

**FECHA:** 7-6-1995

**JURISDICCIÓN:** Judicial (Civil)

**FUENTE:** Texto del fallo en *“Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor”*. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago (España). No. XVII. Ed. Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 584-588.

**OTROS DATOS:** Recurso No. 346/1992.

### SUMARIO:

*“El plagio ha de recaer sobre realidades formales concretas y visibles que resulten significativas objetivamente para provocar una lesión real para el producto análogo preexistente”.*

### TEXTO COMPLETO:

#### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.**-Ante el Juzgado de Primera Instancia número UNO de Valls, fueron vistos los autos de juicio declarativo de menor cuantía, promovidos a instancias de Don Salvador , contra Don Blas , (también en su calidad de ... de Ediciones Nadal) y Doña Patricia , éstos dos últimos con la misma representación procesal, y contra Exclusivas Escolares, S.A., y Contra B..., M. ..., Imprenta Castells, S.A. y ... de Gráficas Moncunill, estos últimos en situación procesal de rebeldía.

Por la representación de la parte actora se formuló demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... y en su día, y previo el recibimiento a prueba que desde ahora intereso, dictar sentencia por la que: a) Se declare que mi mandante Don Salvador (en cuanto autor y

editor) es el único y exclusivo legítimo ... de los derechos de propiedad intelectual sobre los cuadernos titulados "...", creaciones creaciones intelectuales de la clase "científica y artística", inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual, con los números ... y ..., a que se refiere el hecho primero de esta demanda; condenando a los demandados a estar y pasar por dicha declaración.- b) Se condene a los demandados al cese de su actividad ilícita de usurpación de los referidos derechos de propiedad intelectual de Don S.; y en concreto, se acuerde a su costa: -La suspensión (con prohibición de reanudar) la explotación infractora, que respectivamente haga cada uno de los demandados, de elaboración, impresión, edición, distribución y venta de los Cuadernos titulados "SIS-SET", referenciados en el hecho tercero de la demanda. -La retirada del comercio de los mismos y su inutilización, corriendo de cuenta solidaria de los demandados el coste de su recuperación respecto de terceros de buena fe. -La inutilización de los moldes y demás instrumentos destinados específicamente a la

*impresión y reproducción de dichos cuadernos "SIS-SET".- c) Se condene a los demandados al pago al demandante de los daños y perjuicios (materiales y morales) causados como consecuencia de la actividad ilícita de usurpación del derecho de propiedad intelectual del demandante; así como a la restitución al mismo de los ilícitos enriquecimientos obtenidos por los mismos como consecuencia de dichas actividades en los cinco años inmediatamente anteriores a esta demanda; cuya cuantificación se determinará en ejecución de sentencia. Condena con carácter solidario para los demandados en los términos y extensión expuestos en el apartado c) del hecho octavo de la demanda.- d) "Ad cautelam" y en su caso, se declare la nulidad y cancelación de las eventuales inscripciones a favor de todos, alguno y o algunos de los demandados, que en su caso y respecto de los cuadernos titulares "SIS-SET" se hubiesen practicado en el Registro de la Propiedad Intelectual.- e) Se condene a los demandados al pago de las costas procesales".*

*Admitida a trámite la demanda, por la representación de Don B. y Doña P., se contestó a la misma en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... en la representación de Don B. Doña P., el primero actuando también con el nombre de Ediciones Nadal, en el pleito de menor cuantía 263/88-A entablado contra los mismos, por Don S., disponiendo la inserción de los poderes en la forma interesada ya teniendo por contestada en tiempo y forma la demanda del presente proceso, para en su día, previos los demás trámites procesales oportunos, dictar sentencia desestimando íntegramente la demanda planteada, con la correspondiente condena en costas a la parte actora, con lo demás que proceda". Asimismo interesaba el recibimiento del pleito a prueba.*

*Por la representación de "Exclusivas Escolares, S.A." se contestó la demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, alegando excepción de falta de legitimación pasiva de la demandada "Exclusivas Escolares, S.A.", y para terminar suplicando al Juzgado lo que*

*sigue: "... y, previos los trámites legales pertinentes, se dicte en su día sentencia por la que, con íntegra desestimación de la demanda promovida por Don S., se absuelva de la misma a mi representada, con expresa imposición, a dicho demandante, de las costas causadas".*

*Por providencia de 5 de Julio de 1.989, fue declarada la rebeldía de los demandados Don B., Doña M., Imprenta Castells, S.A. y ... de Gráficas Moncunill.*

*Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 3 de Septiembre de 1.990, cuyo fallo es como sigue:*

*"FALLO.- Que estimando parcialmente la demanda de Don S., contra Don B., Doña P., , Exclusivas Escolares, S.A., Don B., Gráficas Moncunill, debo declarar y declaro que el actor es ..., de los derechos de propiedad intelectual de los cuadernos titulados "...", inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual con los números ... y ... y condeno a los demandados a estar y pasar por esa declaración, y desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Exclusivas Escolares, S.A., debo absolver y absuelvo a todos los demandados del resto de peticiones de la demanda, sin especial pronunciamiento sobre las costas".*

**SEGUNDO.-** *Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Undécima de la Iltma. Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia en fecha 9 de Octubre de 1.991, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS.- Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don S., contra la sentencia dictada con fecha tres de Septiembre de mil novecientos noventa por el Iltmo. Sr. Juez de 1ª Instancia núm. 1 de Valls, en autos de Menor Cuantía núm. 263/88, instado por Don Salvador contra Don B., Doña P., Exclusivas Escolares, S.A., Don B., Doña M., Imprenta Castells, S.A. y ... de Gráficas Moncunill, debemos revocar la sentencia en el sentido de añadir, al pronunciamiento que la*

misma contiene los que a continuación se expresan:

A) que los demandados deben de ser condenados al cese de la actividad de edición, distribución y venta de los cuadernos pedagógicos denominados "SIS-SET", debiendo de retirar del comercio los existentes en la actualidad; B) a que indemnicen dichos demandados al actor en la cantidad que resulte en ejecución de sentencia por la estimación real de la venta de dichos cuadernos "Sis-Set", en cuya cuantía han mermado su patrimonio, todo ello sin formular una expresa condena en las costas procesales ocasionadas en ninguna de las dos instancias".

**TERCERO.-** Por el Procurador de los Tribunales Don Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de Don B., y Doña P., se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:

*Primero.-* "Al amparo del número 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, en tanto el fallo recurrido infringe las normas reguladoras de la sentencia contenidas en el artículo 359 de la propia Ley procesal, al no ser dicho fallo congruente con las pretensiones de la demanda".

*Segundo.-* "Al amparo igualmente del número 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio en tanto la sentencia recurrida infringe las normas reguladoras de la sentencia contenidas en el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al no contener dicha resolución la menor expresión del Derecho en el que se funde".

*Tercero.-* "Al amparo del número 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 2, apartado 3, del Código Civil y de la disposición transitoria primera de la Ley de 11 de Noviembre de 1.987 sobre propiedad intelectual al aplicar la sentencia recurrida esta Ley de 1.987 a unos cuadernos editados por una y otra parte con anterioridad a la entrada en vigor de la misma".

*Cuarto.-* "Al amparo del número 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 1º y concordantes de las Leyes de propiedad intelectual de 10 de Enero de 1.879 y de 11 de Noviembre de 1.987 en tanto la sentencia apelada concede al demandante un ámbito de exclusiva sobre los cuadernos escolares impresos que excede de lo derivable de la normativa sobre propiedad intelectual".

*Quinto.-* Al amparo del número 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 45 a 49 y concordantes de la Ley de 10 de Enero de 1.879 sobre propiedad intelectual, en tanto el fallo recurrido añade unos pronunciamientos condenatorios que no están respaldados por dichos preceptos.

**CUARTO.-** Admitido el recurso, y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día VEINTISEIS DE MAYO, a las 10,30 horas, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO BARCALA Y TRILLO-FIGUEROA

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO.-** Don S., promovió juicio declarativo de menor cuantía contra Don B. (también en su calidad de ... de "Ediciones Nadal"), Doña P., Don B., y Doña M. (cuyos segundos apellidos se ignoran), "Imprenta Castells, S.A.", ... de la empresa que gira con el nombre comercial de "Grafiques Moncunill" y la Compañía mercantil "Exclusivas Escolares, S.A.", sobre declaración de derechos de propiedad intelectual y otros extremos en relación con los cuadernos titulados "...", pretendiendo que la sentencia a dictar contuviera los siguientes pronunciamientos: a) Se declare que mi mandante Don S. (en cuanto autor y editor) es el único y exclusivo legítimo ... de los derechos de propiedad intelectual sobre los cuadernos titulados "...", creaciones intelectuales de la clase "científica y artística", inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual, con los números ... y ..., a que se refiere el hecho primero de esta demanda; condenando a los demandados a estar y pasar por dicha declaración.- b) Se condene a los demandados

al cese de su actividad ilícita de usurpación de los referidos derechos de propiedad intelectual de Don S., y en concreto, se acuerde a su costa: -La suspensión (con prohibición de reanudar) la explotación infractora, que respectivamente haga cada uno de los demandados, de elaboración, impresión, edición, distribución y venta de los Cuadernos titulados "SIS-SET", referenciados en el hecho tercero de la demanda. -La retirada del comercio de los mismos y su inutilización, corriendo de cuenta solidaria de los demandados el coste de su recuperación respecto de terceros de buena fe. - La inutilización de los moldes y demás instrumentos destinados específicamente a la impresión y reproducción de dichos cuadernos "SISSET".- c) Se condene a los demandados al pago al demandante de los daños y perjuicios (materiales y morales) causados como consecuencia de la actividad ilícita de usurpación del derecho de propiedad intelectual del demandante; así como a la restitución al mismo de los ilícitos enriquecimientos obtenidos por los mismos como consecuencia de dichas actividades en los cinco años inmediatamente anteriores a esta demanda; cuya cuantificación se determinará en ejecución de sentencia. Condena con carácter solidario para los demandados en los términos y extensión expuestos en el apartado c) del hecho octavo de la demanda, y d) "Ad cautelam" y en su caso, se declare la nulidad y cancelación de las eventuales inscripciones a favor de todos, alguno y o algunos de los demandados, que en su caso y respecto de los cuadernos titulares "SIS-SET" se hubiesen practicado en el Registro de la Propiedad Intelectual, cuyas pretensiones fueron estimadas parcialmente por el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Valls, en sentencia de 3 de Septiembre de 1.990, al declarar que el actor era ... de los derechos de propiedad intelectual de los cuadernos titulados "...", inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual con los números ... y ..., y condenar a los demandados a estar y pasar por esa declaración, a la vez que desestimaba la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por "Exclusivas Escolares, S.A." y absolvía a todos los demandados del resto de las peticiones de la demanda, cuya resolución fue revocada por la

dictada, en 9 de Octubre de 1.991, por la Sección Undécima de la 11<sup>ta</sup>. Audiencia Provincial de Barcelona, en el sentido de añadir al pronunciamiento que la misma contiene, los que a continuación se expresan: A) que los demandados deben ser condenados al cese de la actividad de edición, distribución y venta de los cuadernos pedagógicos denominados "Sis Set", debiendo de retirar del comercio los existentes en la actualidad, y B) a que indemnicen dichos demandados al actor en la cantidad que resulte en ejecución de sentencia por la estimación real de la venta de dichos cuadernos "sis Set", en cuya cuantía han mermado su patrimonio. Y es esta segunda sentencia la recurrida en casación por el matrimonio B.- P., a través de la formulación de cinco motivos amparados los dos primeros, en el ordinal 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y los tres restantes, en el ordinal 5º del mismo precepto, en su redacción anterior a la Ley 10/1.992, de 30 de Abril.

**SEGUNDO.**- Los dos primeros motivos del recurso permiten estudiarles conjuntamente al estar residenciados ambos en el ordinal 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegándose en el primero de ellos que el fallo recurrido infringe las normas reguladoras de la sentencia contenidas en el artículo 359 de la propia Ley procesal, al no ser dicho fallo congruente con las pretensiones de la demanda, y en el segundo, que la sentencia recurrida infringe las mismas normas contenidas en el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al no contener la menor expresión del derecho en el que se funda, y su desarrollo argumental, responde a lo que se expone a continuación, resumidamente: -En la demanda se concretó con toda precisión cuales eran los cuadernos editados por los demandados que se pretendía fueran materia de condena, con suspensión de la supuesta "explotación infractora de elaboración, impresión, edición, distribución y venta de los cuadernos titulados "Sis Set", referenciados en el hecho tercero de la demanda" (apartado b) del suplico)-, -El referido hecho especificaba con todo detalle que los cuadernos dichos eran "10 cuadernos de cálculo" y otros "10 cuadernos de problemas", es decir, un total de 20, de los que 15 eran de los autores que se relacionaban,

otro era de un solo autor y los cuatro restantes de otros dos autores distintos-, - Estos 20 cuadernos de la serie "Sis Set", objeto concreto de litigio, quedaron materialmente incorporados a los autos, documentos 58 al 77 de la demanda-, -Lo primero que importa destacar es que la demanda no se dirigió contra todos los posibles cuadernos "Sis Set", ni contra unos indeterminados, sino sólo contra los primeros 20 cuadernos de los 26 que entonces incluía dicha serie de cuadernos "Sis Set", según relación que figura al dorso de los documentos 58 y siguientes de la propia demanda-, -Esta delimitación cuantitativa del petitum venía complementada con otra relativa al contenido de los 20 cuadernos de referencia, pues el hecho tercero de la demanda al que se remitía el apartado b) del suplico no sólo relacionaba aquellos 20, sino que al incorporar al proceso un ejemplar real de cada uno de ellos, los dejaba identificados en su contenido concreto e individual-, -Esta precisión gana todo su sentido si se tiene en cuenta que el contenido impreso del material escolar de referencia no se mantiene idéntico curso tras curso, al renovarse periódicamente para no caer en la rutina, renovación de contenido que viene admitida por la propia actora (confesión del actor Sr. Salvador , posición 10-, -Toda esta aparente prolijidad resulta pertinente en atención a que el fallo de la sentencia recurrida incide en el defecto de condenar a los recurrentes "al cese de la actividad de edición, distribución y venta de los cuadernos pedagógicos denominados "Sis Set", debiendo de retirar del comercio los existentes en la actualidad-, -La incongruencia de este fallo en relación a los pedimentos de la demanda es doble: cuantitativa y cualitativamente, por lo anterior expresado, y, por tanto, la violación de la norma reguladora de las sentencias contenida en el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obliga a la debida congruencia con las pretensiones de la demanda, es correlativamente doble, en tanto el fallo recurrido, al referirse, sin limitación, a "los cuadernos pedagógicos denominados Sis Set" abarca a todos los cuadernos, cualquiera que sea su número o su fecha de edición y no sólo a los 20 cuadernos iniciales a los que se ceñía la demanda y su suplico, al propio tiempo que afecta a cuadernos que actualmente pueden tener un contenido distinto del que

tenían los que fueron materia del proceso y objeto de los pedimentos de la demanda, contenido identificativo que viene determinado por los 20 ejemplares reales de cuadernos incorporados a los autos, como documentos 58 al 77 de la demanda (motivo primero)-, -La demanda se formuló, en lo sustantivo, con base a la vigente Ley de Propiedad Intelectual de 11 de Noviembre de 1.987-, -La sentencia de primera instancia estableció en su fundamento jurídico cuarto que dado que los cuadernos discutidos fueron publicados antes de entrar en vigor la nueva Ley de 1.987, la legislación básicamente aplicable era la anterior, integrada por los artículos 428 y 429 del Código Civil y la Ley de 1.879 y su Reglamento de 1.880-, -La sentencia de apelación nada expresa en contra de lo razonado por el Juzgado, pero parece, no obstante, deducirse que hace aplicación de la Ley de 1.987, aún cuando no se cite precepto alguno concreto de la misma- y -Por tanto, el quebrantamiento de forma debe entenderse existente, pues no parece que pueda hablarse de expresión de fundamentos de derecho donde falta incluso toda identificación de la normativa o marco legal en el que la sentencia pretenda tener encaje, en contra de lo que ordena el citado artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (motivo segundo)-.

**TERCERO.-** Los límites definidores de la congruencia en las sentencias, aparecen configurados en las declaraciones jurisprudenciales que se transcriben a continuación, entresacadas del conjunto doctrinal "que si bien es cierto que el principio jurídico procesal de la congruencia, puede verse afectado por la falta de concordancia entre los elementos fácticos aducidos por los litigantes en apoyo de sus pretensiones y los acogidos por los Tribunales cuando les sirvan de fundamento esencial para emitir el fallo, no lo es menos que cabe apreciarse su realidad y existencia de acuerdo con el resultado de la prueba practicada, cosa que no puede provocar una incongruencia", "no impone sino una racional adecuación del fallo a las pretensiones de las partes, y a los hechos que las fundamentan, pero no una literal concordancia, por ello, guardando el debido acatamiento al componente jurídico de la acción y a la base fáctica aportada, le está

*permitido al órgano jurisdiccional establecer su juicio crítico de la manera que entienda más ajustada", "la armonía entre los pedimentos de las partes con la sentencia, no implica necesariamente un acomodo rígido a la literalidad de lo suplicado, sino que ha de hacerse extensiva a aquellos extremos que le complementen y precisen o que contribuyan a la fijación de sus lógicas consecuencias, bien surjan de los alegatos de las partes, bien sean precisiones o aportaciones en sus probanza, porque lo perseguido no es otra cosa que el Tribunal se atenga a la sustancia de lo pedido y no a su literalidad" y "no se produce incongruencia por el cambio de punto de vista del Tribunal respecto al mantenido por los interesados, siempre que se observe absoluto respeto para los hechos, que son los únicos elementos que pertenecen a la exclusiva disposición de las partes, si bien con la facultad del juzgador de fijar los alegados de modo definitivo según el resultado de las pruebas" (Sentencias de 28 de Octubre de 1.970; 6 de Marzo 1.981; 27 de Octubre de 1.982; 28 de Enero, 16 de Febrero y 30 de Junio de 1.983; 19 de Enero de 1.984; 9 de Abril y 13 de Diciembre de 1.985; 10 de Junio de 1.988 y 3 de Marzo de 1.992 y 10 de Junio de 1.992, 24 de Junio, 19 de Octubre y 15 de Diciembre de 1.993 y 16 de Junio de 1.994)".*

**CUARTO.-** *Proyectando la doctrina jurisprudencial acabada de exponer al caso concreto de autos, de la lectura del fallo de la sentencia recaída en primera instancia y del adicional comprendido en la de alzada se infiere que entre las partes dispositivas de una y otra sentencia y las pretensiones de las partes y hechos que les fundamentan concurre la racional y armónica adecuación que requiere la jurisprudencia en orden a la existencia de la congruencia en las sentencias que demanda el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que es de rechazar la infracción que respecto a dicho precepto se atribuye al Tribunal "a quo" en el primer motivo del recurso. Sin embargo, como en el pedimento b) del suplico de la demanda y por lo que respecta a los cuadernos "Sis-Set", alude a los "referenciados en el hecho tercero de la demanda", es preciso acudir a tal hecho, en cuanto que viene a complementar el pronunciamiento interesado en el pedimento b),*

*y esto así, es de hacer notar que en dicho hecho se especificaban e identificaban los veinte cuadernos objeto del litigio, hasta el punto en que se aportaba, con la demanda, un ejemplar de los mismos, con lo cual, necesario es reconocer que los pronunciamientos condenatorios instados en el pedimento b) afectan a unos concretos y determinados cuadernos pedagógicos, precisamente, los reseñados en el hecho tercero de la demanda, sin permitir una extensión de la condena de manera indiscriminada, siendo consecuencia de todo ello que la sentencia recurrida debiera haber puntualizado lo conveniente para evitar cualquier interpretación genérica de su fallo condenatorio. Ahora bien, la ausencia de las puntualizaciones expresadas no representan ningún género de incongruencia y deben enmarcarse dentro del concepto oscuro y de la omisión a que se refieren los artículos 262 y 267.1 de las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, pudiendo haber sido objeto de aclaración de oficio o a instancia de parte, después de la firma de la sentencia, por lo que procede entender claudicado el primer motivo del recurso, sin perjuicio de que, por vía de aclaración y para el caso de que no prosperase ninguno de los motivos del recurso, se lleve a efecto en la presente la pertinente puntualización.*

**QUINTO.-** *En el segundo motivo se imputa a la sentencia impugnada la circunstancia de "no contener la menor expresión del Derecho en el que se funda", con infracción, pues, del artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que viene a ser una reproducción del 372 de la Ley procesal. Aún reconociéndose que en la dicha sentencia no se menciona ningún precepto legal, no puede menos de reconocerse, también, que, de modo implícito, está aceptando la fundamentación jurídica de la de instancia, toda vez que su único fundamento de derecho lo fue para explicar las razones que determinaron la adición de los pronunciamientos condenatorios al declarativo efectuado en la sentencia del Juzgado, y como en ésta se citaron los oportunos preceptos legales y, entre ellos, los relativos a la legislación aplicable, se está en el caso de considerar, sin necesidad de mayores*

razonamientos, carente de viabilidad el motivo analizado.

**SSEXTO.-** En el tercer motivo del recurso, acogido al ordinal 5º del artículo 1.692 del texto procesal, se denuncia la infracción del artículo 2.3 del Código Civil y de la disposición transitoria primera de la Ley de 11 de Noviembre de 1.987, sobre propiedad intelectual, al aplicar la sentencia recurrida esta Ley a unos cuadernos editados por una y otra parte con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, argumentándose lo que sigue: - Según se ha señalado en el motivo precedente, la sentencia no determina de modo expreso la normativa legal en la que pretenda hallar fundamento- y -Pero hay razones claras para sostener que la sentencia de la Audiencia, a diferencia de lo razonado y establecido por la de primera instancia declarando aplicable la Ley de 1.879, da aceptación a pretensiones formuladas por la parte actora en su demanda con base en la nueva Ley de 1.987, aparte del detalle revelador de que pretende condenar conjuntamente, y de modo indistinto, tanto a autores como a editores e impresores, sin respetar la prelación de responsabilidades del artículo 45 de la Ley 1.879 que impediría en todo caso que se condenara a todos los demandados acumuladamente-.

**SSEXTIMO.-** Este motivo tercero viene a ser una variante del precedente, y de aquí, que lo razonado acerca de la inviabilidad del mismo cabe hacerse extensivo al de ahora, sobre todo cuando, como se dijo, en la sentencia del Juzgado se planteó y resolvió el problema de la legislación aplicable, en definitiva, la anterior, constituida por los artículos 428 y 429 del Código Civil, la Ley de 10 de Enero de 1.879 y su Reglamento de 3 de Septiembre de 1.880, y aplicables, asimismo, los artículos 14 a 16 de la de 1.987, en virtud de lo preceptuado en su Disposición Transitoria cuarta, y esta fundamentación ha de entenderse aceptada implícitamente por la sentencia de la Audiencia, como también se expresó. En lo tocante a la prelación de responsabilidades del artículo 45 de la Ley de 1.879, su alegación resulta manifiestamente improcedente puesto que se trata de una cuestión que afectaría, en su caso, a los restantes demandados que no han recurrido en casación, razón que impide su

planteamiento y discusión en el recurso, así pues, ha de reafirmarse la inviabilidad del motivo tercero.

**SSEXTAO.-** En los dos últimos motivos del recurso, cuarto y quinto, también con sede en el ordinal 5º del artículo 1.692, se invoca, de modo respectivo, la infracción del artículo 1 y concordante de las Leyes de Propiedad Intelectual de 10 de Enero de 1.879 y 11 de Noviembre de 1.987, y la infracción de los artículos 45 a 47 y concordantes de la de Ley de 1.879, en tanto la sentencia concede al demandante un ámbito de exclusiva sobre los cuadernos escolares impresos que excede de lo derivable de la normativa sobre propiedad intelectual, y en tanto el fallo añade unos pronunciamientos condenatorios que no están respaldados por dichos artículos 45 a 47, y en el desarrollo argumental de los susodichos motivos se razona, en síntesis, del modo siguiente: -Los demandados han sostenido la tesis negativa de todo derecho de propiedad intelectual sobre los simples cuadernos o libretas impresas para la práctica del cálculo o de la caligrafía de uso en parvularios como material que no ofrece otra cosa que unas cuentas o problemas planteados para que el educando consigne el resultado, sin el menor contenido didáctico o explicativo, por no constituir obras de autor, de carácter científico, literario o artístico-, -Está claro que las Leyes sobre propiedad intelectual se refieren sólo a "obras" que sean resultado de una "creación" individualizada y personalizada, con una "paternidad" en concepto de "autor"-, -No significa que todo lo reproducido por las artes gráficas, es decir, todos los "productos" de esta industria se conviertan automáticamente en "obras" de literatura, arte o ciencia-, -Esta distinción entre simples "productos" de la industria y "obras" de creación literaria, artística o científica vale igualmente para la pintura o para el labrado de la piedra y otros materiales o para su moldeo tridimensional, etc.-, -En relación a los productos de imprenta y con referencia al artículo 1 de la Ley de 1.879, una Real Orden de 21 de Marzo de 1.901, rechazó la inscripción definitiva como propiedad intelectual de unos formularios o esquelas impresas para participar defunciones, matrimonios y natalicios por considerar que para la protección en concepto de propiedad

*intelectual no es suficiente que una obra haya sido producida o publicada, sino que debía "ser hija de la inteligencia, ingenio o inventiva del hombre, con exclusión de lo que por su naturaleza, uso o costumbre está fuera del derecho de una persona y es del dominio de todos", y se destacaba que sólo merece protección lo que es producto de la inteligencia, "circunstancia que no puede atribuirse a las fórmulas objeto del expediente, ya que su sencillez y simple confección, más que hijo de las facultades mentales del hombre, es un trabajo de sus sentidos"-, -Estas consideraciones son trasladables a los cuadernos escolares de los diversos industriales que los vienen editando y comercializando desde tiempo remoto, como material escolar de uso común y general, según muestra que obra en autos-, -La sentencia de primera instancia delimitó, con todo acierto, el posible alcance de la producción, limitándola a lo que formalmente pudiera considerarse original en cada caso de realización material de un cuaderno, para consignar que en el caso presente, la originalidad particular era tan mínima que la correlativa perspectiva de plagio quedaba enormemente limitada, pues basta "la variación de ejemplos, dibujos, colores o diseño" para que resulte una obra distinta basada en iguales ideas pedagógicas (párrafo 2º del fundamento sexto)-, -La sentencia recurrida no respetó el contenido de la de primera instancia que pretendió inadecuadamente sólo "completar", sino que, en realidad, discrepó sustancialmente de ella, y, además, cayó en el error de suponer que el supuesto "contenido pedagógico" de una obra impresa puede ser protegible con carácter de exclusiva mediante la legislación sobre propiedad intelectual-, -En tiempo de vigencia de la Ley de 1.879, Baylos, en su "tratado de Derecho Industrial", decía que la propiedad industrial sí "protege directamente ideas, soluciones, contenidos intelectuales, debidamente comunicados a la sociedad", lo que justifica la referencia que al contestar la demanda se hizo a la Ley de Patentes de 1.986, en cuyo artículo 4 se excluye la patentabilidad a los métodos matemáticos y para el ejercicio de actividades intelectuales, y en sentido coincidente y con posterioridad a la Ley de 1.987 se pronunció Rodrigo Bercovitz en los Comentarios a la Ley de Propiedad*

*Intelectual-, -En el caso presente, aparte de que el contenido pedagógico o científico de los simples cuadernos impresos sea tan mínimo como carente de originalidad, la diferencia global entre los cuadernos del actor y de los demandados es radical, tanto en lo que se refiere a sus denominaciones, como a sus demás aspectos de presentación gráfica, limitándose las imputaciones del actor a coincidencias aisladas en elementos de "contenido" que no están amparados por la legislación sobre propiedad intelectual, mientras que falta toda alegación de coincidencia formal en un sólo dibujo, en una sola frase literal, etc., es decir, una sola coincidencia en la forma concreta utilizada para la exteriorización o la visualización de las ideas, sean estas o no comunes o vulgares (motivo cuarto)-, -La sentencia recurrida establece unas declaraciones de condena que no pueden fundamentarse en base legal alguna y menos en la nueva Ley de 1.987, dado que los cuadernos "Sis-Set", fueron editados con anterioridad a la misma-, -Siendo de aplicación los precitados artículos 45 a 49, las declaraciones de condena añadidas al fallo de primera instancia, carecen de fundamento legal por la doble motivación siguiente: a) Es inadmisibile cualquier pretensión de exclusiva sobre supuestos métodos o conocimientos pedagógicos, a la vez que en modo alguno puede ser objeto de propiedad intelectual la "concepción intelectual e intelectiva de una materia" o la "innovación pedagógica contenida en una obra", según expresiones de la sentencia recurrida, y b) Para poder hablar de alguna posible responsabilidad es precisa la presencia de un plagio de obra ajena, que ha de recaer sobre realidades formales concretas y visibles que resulten significativas objetivamente para provocar una lesión real para el producto análogo preexistente. Teniendo a la vista los cuadernos Rubio", los "Sis-Set" y lo demás de otros editores, todos ellos para el mismo uso, con un contenido equivalente por necesidad y desprovisto de toda genialidad, resulta totalmente reñido con el buen sentido afirmar que cualquiera de los cuadernos "Sis-Set" en concreto constituya una copia o apropiación substancial de otro cuaderno "... " o de tercero, según exige el diccionario para que pueda hablarse de plagio o copia servil o que induzca a errores sobre su*



autenticidad, según exige la escasa Jurisprudencia sobre el tema, todo ello en plena concordancia con lo establecido por la sentencia de primera instancia.

**NOVENO.-** Siendo objeto de la propiedad intelectual "las obras científicas, literarias o artísticas que puedan darse a luz por cualquier medio", artículo 1 de la Ley de 10 de Enero de 1.879, y tan amplio el concepto de "obras" que se recoge, también, en el artículo 1 del Reglamento para su ejecución, Real Decreto de 3 de Septiembre de 1.880, al comprender en él "todas las que se producen y puedan publicarse por los procedimientos de la escritura, el dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, la litografía, la estampación, la autografía, la fotografía o cualquier otro de los sistemas impresores o reproductores conocidos o que se inventen en lo sucesivo", resulta incuestionable que los cuadernos pedagógicos "... " merecen la calificación de "obras" a cuantos efectos se derivan de la Ley indicada, tanto más cuando no puede dejar de tenerse en cuenta que ambas sentencias, la del Juzgado y la de la Audiencia, destacan el elemento de originalidad en los Cuadernos, al decir, de modo respectivo que "la originalidad no es grande, ni en lo científico... ni en lo artístico... ni en lo literario... pero el conjunto es original en tanto realización material compleja de varios elementos" y que "la originalidad de los cuadernos del actor estriba precisamente en la estructura y en la presentación de esos conocimientos", afirmaciones una y otra que integran, desde luego, una realidad fáctica que ha quedado incólume al no haber sido combatida casacionalmente, como también lo es la relativa a que el actor inscribió su derecho en el Registro de la Propiedad Intelectual, no así los demandados. Asimismo, es de decir que resulta totalmente irrelevante la referencia que se hace acerca de figurar excluidas de las patentes de invención "los métodos matemáticos" y "los de para ejercicio de actividades intelectuales", artículo 4.2.a) y c) de la Ley de Patentes de 20 de Marzo de 1.986, ya que las propiedades intelectuales e industriales se mueven en ámbitos distintos y no permiten equiparación.

**DÉCIMO.-** En atención a que los Cuadernos "... " merecen la conceptualización de "obra" incluida en la Ley de Propiedad Intelectual y a que han accedido al Registro correspondiente, no cabe negar a su autor, de conformidad a los artículos 348 y 428 del Código Civil, el derecho a gozar y disponer de los mismos a su voluntad y explotarles en todas las variedades reconocidas en derecho, encontrándose entre los derechos a que se extiende sus facultades dispositivas el de reproducción, recogido expresamente en los artículos 7 y 5 de la Ley de 1.879 y de su Reglamento de 1.880, respectivamente, así como en el 17 de la Ley de 1.987, derecho el indicado que está íntimamente vinculado a la noción de exclusividad de que se habla en el motivo cuarto, la cual, significa la facultad conferida al autor para oponerse a cualquiera otras obras que pretendan contraponerse a la suya y resulten ser una mera e íntegra reproducción de ella, lo que doctrinal y jurisprudencialmente se entiende por "copia servil", en definitiva, un plagio, lo que, a su vez, nos lleva al enjuiciamiento que de ello hace la sentencia recurrida, ya que representa un punto crucial respecto a la respuesta a dar al motivo dicho y al siguiente. El examen del fundamento único de la sentencia recurrida evidencia que no contiene una declaración concreta acerca de la existencia de "plagio" en los Cuadernos "Sis-Set" pero indirectamente los incluye en esa figura pues, en varias ocasiones, alude a los "cuadernos plagiarios", ahora bien, la noción de "plagio" es, por supuesto, un juicio de valor en función de los elementos probatorios puestos en juego pero, de por sí, no entra a formar parte de una cuestión fáctica propiamente dicha, y, por tanto, permite su revisión casacional, tarea para la que es obligado acudir, en primer lugar, al puro examen comparativo entre los Cuadernos "... " y los "Sis-Set" obrantes en autos, y, en segundo término, a los informes periciales practicados en los mismos, resultando de ello que a pesar de las múltiples e innegables coincidencias existentes entre unos y otros, los "Sis-Set" no pueden ser calificados de "plagio" respecto a los "... ", permitiendo hablar, a lo sumo, de la concurrencia de una gran semejanza, como así se estableció en la sentencia de primera instancia.

**UNDÉCIMO.**- Una vez descartada la existencia de "plagio", la consecuencia ineludible a llegar es que la protección registral de que goza el actor no le permite obtener los pronunciamientos condenatorios del suplico de su demanda. Por lo que respecta a estos pronunciamientos, es de observar que los concretos contenidos en el fallo de la sentencia recurrida no tienen acomodo estricto en la Ley de 1.879, ni siquiera en el apartado dedicado a "Penalidad", artículos 45 a 49, aunque tal apartado parece estar conectado, más bien, a los supuestos de concurrencia con sanciones penales, y, por supuesto los concernientes al "cese de la actividad" y a la "retirada del comercio" y a la "indemnización" figuran comprendidos en los artículos 123, 124.1.c) y 125 de la Ley de 1.987, que, ya se dijo, no era aplicable. Las precedentes consideraciones y las expuestas en el anterior fundamento, conducen a la conclusión de que procede acoger y estimar los motivos cuarto y quinto del recurso interpuesto por Don B. y Doña P., declarando haber lugar al mismo, lo cual, comporta la casación de la sentencia recurrida y la confirmación de la dictada en primera instancia, cuyo fundamentos se dan aquí por reproducidos para evitar repeticiones

innecesarios, y, en virtud de lo dispuesto en los rituarios artículos 710 y 1.715.4º, no es de hacer pronunciamiento expreso acerca de las costas de la segunda instancia y del presente recurso.

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

### **FALLAMOS**

QUE DECLARANDO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador Don Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de Don B. y Doña P., contra la sentencia de fecha nueve de Octubre de mil novecientos noventa y uno y dictada por la Sección Undécima de la Itma. Audiencia Provincial de Barcelona, debemos casar y casamos la misma, y, asimismo, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la sentencia pronunciada en tres de Septiembre de mil novecientos noventa por el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Valls, y ello, sin hacer pronunciamiento especial alguno sobre las costas causadas en la segunda instancia y en el presente recurso.