

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª)

Sentencia núm. 556/2005 de 20 diciembre

En la Ciudad de Barcelona, a veinte de diciembre de dos mil cinco.

Vistos, en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento ordinario número 1/2004, seguidos ante el Juzgado Mercantil Cuatro de los de Barcelona a demanda de Casterman Editeurs, Soci  t   Anonyme contra Ediciones Primera Plana, SA, y RBA Coleccionables, SA los cuales penden ante esta Superioridad en virtud de recurso de apelaci  n interpuesto por las demandadas citadas contra la Sentencia de cuatro de enero de dos mil cinco dictada por dicho Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. -La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: Estimo parcialmente la demanda formulada por Casterman Editeurs Soci  t   Anonyme, contra Ediciones Primera Plana SA y, en consecuencia: i) Declaro que Casterman es titular del derecho de explotaci  n y en concreto del derecho de promoci  n de la colecci  n Las Aventuras de Tintin de George Remi, Herg  . ii) Que la demandada ha vulnerado dichos derechos con la distribuci  n de ejemplares de esa obra juntamente con El Peri  dico; iii) Condeno a la demandada a indemnizar al demandante con la suma de 273.011 euros, as   como al pago de las costas y a la publicaci  n de la parte dispositiva de la presente sentencia en el El Peri  dico y en el diario El Pa  s en el mismo lugar y en el espacio promocional al que se anunci   la promoci  n por la que ha sido condenada.

SEGUNDO. -Comparecieron en esta alzada en calidad de parte apelante la referidas partes representadas por la Procurador de los Tribunales D   N  ria Suny   Peremiquel y asistida de Letrado y la mentada demandante representada por el Procurador de los Tribunales D. Ildfonso Lago P  rez y asistida por Letrado tambi  n.

Para la vista del recurso se se  al   la audiencia del d  a diecisiete de noviembre del a  o en curso con el resultado que obra en la precedente diligencia extendida por el Sr. Secretario.

Es ponente el Ilustr  simo Se  or Magistrado D. Jordi Llu  s Forgas Folch.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. -Casterman Editeurs, Soci  t   Anonyme, como titular de los derechos de autor (Herg  ) de la obra Las Aventuras de Tint  n formul   demanda contra Ediciones Primera Plana SA, en la que pidi   una indemnizaci  n por da  os y perjuicios causados por la sociedad demandada al vender los 23   lbumes que conforman la citada obra junto con el diario El Peri  dico. Dicha actora sostiene que tal publicaci  n ha infringido los derechos de autor de los que es titular, as   como las normas reguladoras de la competencia, en especial, las normas de

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

competencia desleal. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda y, sobre la base de la Ley de Propiedad Intelectual (RCL 1996, 1382) (LPI) condenó a la citada demandada a indemnizar a la demandante en la suma de 273.011 euros y a publicar a su costa la sentencia en los periódicos El País y El Periódico. Estos pronunciamientos son objeto de recurso por la citada demandada y por RBA Coleccionables SA (ésta última de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la LECiv [RCL 2000, 34; 962 y RCL 2001, 1892] al haber sido admitida su personación como interviniente voluntaria litisconsorcial por Auto de veintidós de febrero del año en curso) interesando por medio de aquél su revocación. La demandante también impugna el citado fallo pero sólo para combatir la cuantía del importe de la indemnización concedida. Los hechos que se han acreditado y que conforman el litigio vienen concisamente expresados en el apartado B de los antecedentes de hecho de la sentencia apelada, por lo que, en aras a evitar repeticiones inútiles, se dan aquí por reproducidos

SEGUNDO. -En sus recursos, las apelantes, Editorial Primera Plana SA y RBA Coleccionables SA insisten en alegar la excepción de falta de legitimación activa de la citada demandante. Para ello aducen el artículo 48 LPI (RCL 1996, 1382) pues, a su entender, tal precepto veda que Casterman Editeurs Soci  t   Anonyme, al haber cedido en exclusiva a Editorial Juventud SA los derechos de traducir (traduire) y de publicar (publier) en lengua castellana (en langue castillane) los álbumes de Tint  n et Milou, est   legitimada para formular las acciones por violaci  n de los derechos de autor ejercitadas en las presentes actuaciones. La desestimaci  n de dicha excepci  n merece ser mantenida pero no los argumentos que en la sentencia de primer grado se establecen. Efectivamente, el Sr. Magistrado a quo se  al   que la interpretaci  n del precepto lleva a considerar que la legitimaci  n del cesionario no excluye la del propio cedente, en tanto que el propio art  culo 48 LPI confiere legitimaci  n con independencia de la del titular cedente, lo que en definitiva supone una coexistencia entre la del cedente y la del cesionario. Superando una mera interpretaci  n literal del precepto, en el supuesto de cesi  n de derechos en exclusiva, como es el caso de autos, el art  culo 48 LPI s  lo concede legitimaci  n exclusiva el cesionario, lo que sucede es que, obviamente, el cesionario est   legitimado en exclusiva s  lo para lo que se cedi  , pero no para lo que no se cedi  . En este   ltimo   mbito el cedente contin  a legitimado para ejercitar las acciones que crea oportunas para defender sus derechos. De ah   que resulte trascendente analizar la naturaleza del acto infractor denunciado en la demanda.

Debe recordarse adem  s que la innegable naturaleza real de las acciones que la LPI otorga en defensa de los derechos de autor (art  culos 133 a 135) supone que, en el ejercicio de aqu  llas, no resulte m  s l  mite que el existente frente a los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal. Por ello el cedente conserv  r   frente a todos aquellos derechos derivados de su condici  n de autor o causahabiente del mismo que no hayan formado parte de la cesi  n. Es por todo lo anterior que debe desestimarse tanto la excepci  n planteada como la reproducci  n de la falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haberse demandado a Editorial Juventud SA pues los actos infractores que se imputan en la demanda los llev   a cabo la demandada Editorial Primera Plana SA y no Editorial Juventud SA por lo que no se observa la necesidad de complementar la litis con dicha otra sociedad. Por   ltimo tampoco puede accederse a la excepci  n de defecto en el modo de proponer la demanda (que vuelve a reproducir en esta alzada la editorial apelante) pues no se advierte defecto alguno en ampliar aqu  lla dentro del contenido de la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71) , ampliaci  n

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

que por lo demás carece de relevancia dada la falta de pronunciamiento al respecto en la sentencia de primera instancia, lo que tampoco ha sido específicamente combatido en esta alzada por la parte actora en su recurso.

TERCERO. -Casterman Editeurs Soci t  Anonyme denunci  en su demanda que la publicaci n y venta, junto con el peri dico editado por Ediciones Primera Plana SA por precio y en formato diferente a los autorizados, supon a el haber llevado a cabo una actividad distinta que iba m s all  de las que conformaban la cesi n a Editorial Juventud SA.

Seg n el art culo 17 LPI (RCL 1996, 1382) , los derechos patrimoniales que integran el derecho de autor comprenden, fundamentalmente, el ejercicio exclusivo de los derechos de explotaci n de la obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducci n, distribuci n, comunicaci n p blica y transformaci n, que no podr n ser utilizados sin la autorizaci n legal del autor o de su causahabiente. Lo anterior ha de completarse con el alcance pleno de la protecci n que otorga el art culo 2 del mismo texto legal. De esa propia dicci n legal resulta que cualquier tipo de explotaci n de la obra queda comprendida en la tutela que otorga el derecho de autor, incluso la explotaci n de la obra al margen de los derechos y facultades expresamente enumerados en el primero de los preceptos citados, formar  parte de la tutela del derecho de autor.

En las presentes actuaciones la parte actora fundamenta su demanda en el hecho que el demandado Ediciones Primera Plana SA no se ha limitado a distribuir la obra sino que, con la distribuci n pretende promover la venta del peri dico que edita, lo que supone un acto de promoci n que necesitaba el consentimiento del titular de los derechos de autor, al tratarse de un derecho de explotaci n de la obra diferente de la mera distribuci n.

De la prueba ha resultado acreditado que, efectivamente, dicha editorial demandada llev  a cabo actos que iban m s all  de los derechos normales conferidos en el art culo 17 LPI, en relaci n con el contenido del art culo 58 que conforma el contrato de edici n (contrato de tal naturaleza es el que, en definitiva, estipularon Casterman Editeurs SA y Editorial Juventud SA el d a 1 de enero de 1985 y del que traen causa el contrato celebrado entre esta  ltima – unido a documento n mero seis del escrito de contestaci n– y RBA Coleccionables SA y el de  sta con Ediciones Primera Plana SA). Ello es as  por cuanto la distribuci n junto (de forma inseparable) a El Peri dico de Catalunya de la colecci n de Las Aventuras de Tint n por el precio de 5 euros con un descuento de 1.05 euros y durante un determinado per odo de tiempo, no es sino un claro acto de promoci n del peri dico, acto de promoci n que, sin duda, no encaja en el concepto de mera distribuci n.

Por distribuci n debe entenderse la puesta a disposici n del p blico del original y copias de la obra mediante su venta, alquiler, pr stamo o de cualquier otra forma, se ala el art culo 19.1 LPI (RCL 1996, 1382) . Sin embargo Editorial Primera Plana SA no ha llevado a cabo un acto de distribuci n tipificado en aquel precepto sino un acto de promoci n de su producto El Peri dico de Catalunya mediante la venta conjunta e inseparable con  ste, de Las Aventuras de Tint n. Se trata de un acto de venta con obsequio (que viene definido en el art culo 32.1 de la Ley de 15 de enero de 1996 [RCL 1996, 148 y 554] de Ordenaci n de Comercio Minorista) mediante el cual promocion  su propio producto al ofrecer a los compradores junto con aquel, otro producto con un precio total especialmente reducido. Lo

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

que en las presentas actuaciones resulta incontrovertido: La edición original en cartóné se vendía a 9,62 euros, la edición en rústica a 5,71 euros y la promoción de El Periódico de Catalunya con más un ejemplar de Las Aventuras de Tintín se vendía a cinco euros, con un descuento de 1,05 euros.

El producto ofertado junto al principal ha de presentar, obviamente, el atractivo suficiente como para mover la voluntad del consumidor. Resulta claro que, con la venta con regalo, se trata en definitiva de promocionar la venta de los ejemplares del producto principal para obtener una fuente adicional de ingresos. De ahí que carezca de relevancia la defensa de la demandada al señalar que la venta conjunta con Las Aventuras de Tintín obedeció a obtener una fuente adicional de ingresos puesto que ésta suele ser la intención consustancial en esa clase de promociones.

Además es importante resaltar que Casterman Editeurs, Société Anonyme se había reservado, expresamente, en los contratos celebrados el día 1 de enero de 1985 con Editorial Juventud SA, la promoción de la mencionada obra. Así es de ver claramente en el pacto once de aquellos contratos donde literalmente se establece L'exploitation des aventures de Tintín et Milou sous forme de films, sous forme d'emissions pour la radio et television, sous forme de representation théâtrals, sous forme de disques, cassettes, vidéocassettes est totalement exclue du présent contrat. Tous les droits de merchandising et de promotion son formellement exclus du présent contrat. Por ello al no estar contemplado tal destino promocional de la obra en los derechos cedidos, es por lo que deben rechazarse las alegaciones vertidas al respecto por las recurrentes pues no es considerada la promoción con regalo, una modalidad de venta (STJCE de 26 de junio de 1997 C-368/95 [TJCE 1997, 138]). Tampoco puede ser considerado un alquiler, ni un préstamo.

Asimismo, la reproducción de los personajes de Las Aventuras de Tintin utilizados en los anuncios del propio periódico editado por la demandada y en su página web forman parte de la misma infracción del derecho de autor por lo que ha de considerarse acertado el criterio seguido en la sentencia apelada al respecto dado que se trata, en definitiva, de una forma de utilización publicitaria (en interés exclusivo de la sociedad demandada) mediante el aprovechamiento de la fama y notoriedad de los personajes de la obra ajena para publicitar el periódico editado por ella.

Por último tan sólo señalar al respecto que la promoción de dicha obra por parte de Editorial Primera Plana SA se llevó a cabo utilizando un formato diferente al autorizado a Editorial Juventud SA, sin embargo dicha infracción sólo redunda en lo dicho.

CUARTO. -Opuso también la demandada el agotamiento del derecho de distribución con base en lo establecido en el art. 19.2 LPI (RCL 1996, 1382) . Sin embargo debe rechazarse tal defensa pues: (i) no se ha probado que Casterman Editeurs Société Anonyme autorizara esa edición en formato rústico, ni que lo fuera (tal hipotética autorización) con fines promocionales y (ii) que, aun admitiendo lo anterior, debe recordarse que no se está frente a un supuesto contemplado en la citada norma atendido que, como hemos señalado, el acto infractor de Editorial Primera Plana SA no es un acto de distribución al que, sin duda, se refiere el precepto. Por ello y al ser independientes entre sí los distintos derechos de explotación, tal y como recuerda el artículo 23 LPI, es por lo que debe confirmarse la desestimación de tal alegación defensiva.

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

Por último la parte demandada apelante impugna el pronunciamiento de condena a la publicación de la sentencia en dos periódicos de alcance nacional con los mismos términos con los que se editó la referida promoción. Es cierto que la LPI no contempla específicamente dicha clase de condena pero la misma no debe descartarse pues con ella se significa la actividad infractora de la demandada puesta en relación con el alcance de la acción indemnizatoria ejercitada por lo que, en coherencia con la inequívoca finalidad resarcitoria por todos los perjuicios irrogados que tiene dicha acción, aquel pronunciamiento debe mantenerse al tratarse esa publicación de la sentencia de una modalidad de resarcimiento.

QUINTO. -El recurso que deduce la parte actora lo es sólo para combatir el pronunciamiento que, sobre la indemnización de daños y perjuicios, contiene la resolución apelada. El mismo no debe prosperar. Casterman Editeurs Soci t  Anonyme opt  en su escrito demanda, por el criterio indemnizatorio de la denominada regal a hipot tica (reasonable royalty), esto es, por la remuneraci n que hubiera percibido de haber autorizado la explotaci n. Sin embargo, a n a pesar de haberse decantado claramente por dicha opci n, la actora quiso computarlo con unos par metros err neos pues se pretende que su c culo se lleve mediante la aplicaci n del beneficio bruto. Es decir, habiendo pedido que se la resarciera por lucro cesante, sin embargo lo cuantifica como da o emergente. Lo que se tendr a que haber computado es lo que habr a obtenido de haber autorizado esa clase de explotaci n lo que no es igual al margen bruto obtenido por el demandado por cada uno de los ejemplares que componen promoci n. Por ello es importante la referencia de las anteriores licencias otorgadas por la demandante a Editorial Juventud SA y en ellas (en los contratos de 1 de enero de 1985), se establec a un 8% sobre el precio marcado de venta al p blico hasta 10.000 ejemplares y un 10% a partir de esa cifra. De ah  que la sentencia haya procedido de forma razonable al aumentar a un 20% el importe del royalty a aplicar respecto al n mero de ejemplares vendidos. Por  ltimo, es de se alar que, con acierto, el Magistrado a quo deniega que pueda ampararse otro da o emergente en el art culo 140 LPI (RCL 1996, 1382) , salvo el moral (art. 14 LPI) pues el tenor literal de la Ley citada no habilita a pensar lo contrario. En su demanda la apelante interes  la condena a resarcir el da o emergente por la diluci n del valor comercial de la obra Las Aventuras de Tint n, la lesi n al nombre de la misma y a la asociaci n, no deseada, con la publicaci n El Peri dico de Catalunya. Sin embargo todos estos conceptos de resarcimiento patrimonial resultan ya incluidos, subsumidos, en la indemnizaci n establecida el art culo 140 LPI sobre la que ya nos hemos pronunciado favorablemente.

SEXTO. -Sobre las costas devengadas en esta alzada no formulamos condena alguna. El pronunciamiento sobre las devengadas en la primera instancia debe mantenerse. Aun cuando se estima la pretensi n indemnizatoria en cantidad inferior a la inicialmente postulada, las razones esgrimidas en cuanto a la permanencia de la condena en costas en el Fundamento de derecho 35 de la sentencia apelada, resultan claras e inalteradas al respecto por lo que merecen ser mantenidas.

FALLAMOS

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

Desestimamos los recurso de apelación interpuestos por Ediciones de Primera Plana, RBA Coleccionables SA y por Casterman Editeurs, Societe Anonime contra la Sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número Cuatro de Barcelona que se ha referido en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, todo ello sin formular condena en ambas instancias.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Magistrados integrantes del Tribunal.

PUBLICACIÓN.– Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.