

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 172/2012 del Tribunal Supremo, de 3 de abril de 2012, (MARIO contra GOOGLE-SPAIN S.L.)

1. Antecedentes de hecho

El 26 de septiembre de 2006 D. Mario presentó una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil N° 5 de Barcelona contra Google Spain S.L. en la que solicitaba el cese del funcionamiento del motor de búsqueda de páginas Web accesible a través de www.google.es.

El recurrente que era autor de una página Web de apuestas (www.megakini.com) acusaba a Google de realizar una copia no autorizada de dicha página en su motor de búsquedas, por lo que asimismo, solicitó que se le indemnizara en la cantidad de 2000€ por daño moral.

El juez desestimó la demanda, siendo dicha decisión recurrida ante la Audiencia Provincial de Barcelona el 17 de septiembre de 2008. El recurso fue igualmente íntegramente rechazado, por lo que la recurrente planteó un recurso por interés casacional ante el Tribunal Supremo.

2. Fundamentos de Derecho.

El recurso por interés casacional estaba basado en fundamentos: la infracción del sistema de fuentes de acuerdo con el Artículo 1 del Código Civil por un lado, y la infracción del Art. 31.1 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) porque no llevaba más de cinco años en vigor.

Por su parte, Google planteó en su escrito de oposición que el recurso era inadmisibile ya que no se basaba en motivos sino en fundamentos, los cuales además no eran admisibles. Así, alegaba que faltaba interés casacional en relación con la infracción del sistema de fuentes (Artículo 1 del Código Civil) así como en relación con la infracción del Artículo 31.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, pues la sentencia recurrida no aplica dicho precepto.

El Tribunal Supremo consideró que debe mantenerse la admisibilidad del recurso, pues de la lectura del escrito de interposición se entendía que el recurso se fundaba en un motivo único, la infracción del Artículo 31.1 TRLPI en relación con el Art. 40 bis, para cuya interpretación el tribunal de apelación habría acudido a una norma extraña a nuestro ordenamiento jurídico por pertenecer a los Estados Unidos de América. El interés casacional quedaba en opinión del Tribunal Supremo justificado por el dato indiscutido de que el Art. 31 TRLPI no llevaba más de cinco años en vigor, ya que su

aplicación sería siempre según la redacción que le dio la Ley 23/2006 de 7 de julio.

El TS resolvió el recurso desestimando los argumentos de la recurrente, pues consideró que no se había alterado el sistema de fuentes mediante una aplicación del derecho estadounidense, ni tampoco es posible interpretar el derecho de autor de forma que pueda favorecer pretensiones arbitrarias y dirigidas a perjudicar otro sin beneficio propio.

Según la recurrente, la sentencia de la Audiencia Provincial había infringido el sistema de fuentes establecido en el Art. 1 del Código Civil al aplicar mediante su referencia a la doctrina anglosajona del "fair use", la sección 107, capítulo 1, título 17 del Código de los Estados Unidos reguladora de la excepción del "fair use" a los derechos de autor, para interpretar una norma española como es el artículo 40 bis TRLPI que incorpora la llamada "prueba de los tres pasos, de las tres etapas o de las tres fases".

Igualmente alegaba que la sentencia recurrida había aplicado el Art. 31.1 TRLPI pues Google supuestamente se había aprovechado de la obra ajena mediante conductas que no eran meros actos de transmisión de la información sino que eran usos del código html de los sitios ajenos. Todo ello, además suponía la obtención por Google de ingresos a partir de enlaces patrocinados que son presentados en las páginas de resultados de las búsquedas efectuadas por los usuarios.

En primer lugar, el Tribunal Supremo rechazó que la sentencia recurrida hubiera alterado el sistema español de fuentes mediante una aplicación del derecho estadounidense porque la referencia al "fair use" se enlaza con el derecho al uso inocuo del derecho ajeno que no resulta extraño al derecho español pues por un lado, ha sido reconocido por la doctrina y jurisprudencia españolas y forma parte de la configuración constitucional de la propiedad como derecho delimitado por su función social.

Por otra parte, en opinión del Tribunal Supremo aun cuando los límites del derecho de autor deban interpretarse restrictivamente, ninguno de los dos artículos en cuestión del TRLPI era excluyente del ius usus inocui que permite el uso inocuo con arreglo a los propios principios del TRLPI.

Asimismo, afirmó en relación con el argumento relativo al aprovechamiento económico de Google por medio de sus enlaces patrocinados, que dicha significación económica de los actos de reproducción deben tenerla por sí mismos, como dispone el Artículo 31.1 que supondría que la presentación de fragmentos aislados de la página Web del demandante o su copia caché tendría que producir directamente algún tipo de rendimiento económico para Google y no como ocurre, de forma indirecta por el hecho de aparecer en los resultados de la búsqueda junto a otras páginas Web.

3. Comentario.

Esta sentencia resolvió un caso de infracción de derechos de autor planteado contra Google por el uso de copias en la memoria caché y fragmentos de la página

www.megakini.com para introducirlas en su motor de búsqueda.

En la sentencia de primera instancia y de apelación se rechazaron los argumentos del demandante, pues dichos usos de la página Web en cuestión se habían limitado a lo esencial para cumplir con la finalidad del motor de búsqueda, de manera que cabía aplicar al supuesto el artículo 31.1 TRLPI establece que "no requerirán autorización del autor los actos de reproducción provisional a los que se refiere el artículo 18 que, además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita, entendiéndose por tal la autorizada por el autor o por la Ley".

El origen del artículo 31.1 TRLPI lo encontramos en la legislación internacional aplicable en España al llamado derecho de reproducción y permite la introducción de limitaciones o excepciones al derecho exclusivo del autor de autorizar o no la explotación de su obra siempre y cuando se regulen límites que respeten la "regla de los tres pasos". Así se desprende del art. 9.2 del Convenio de Berna, del Art. 13 del Acuerdo de los ADPIC y el Art. 10 del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor de 1996, según los cuales dichos límites o excepciones deben referirse a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

Esta regla de los tres pasos viene establecida en el artículo 40 bis TRLPI, y no es más que una norma interpretativa, pues determina la forma en la que la excepción del artículo 31.1 debe ser interpretada.

Pues bien, en el presente caso, el recurrente planteaba al Tribunal Supremo que la interpretación realizada por la sentencia impugnada del artículo 40 bis TRLPI había dado lugar a la infracción del sistema de fuentes del derecho español y a una aplicación inadecuada del artículo 31.1 TRLPI.

En la sentencia recurrida se mencionaba que la interpretación correcta del artículo 40 bis debía guiarse por la doctrina del "fair use", lo que fue empleado por el recurrente para alegar que se había aplicado una doctrina ajena al derecho español para interpretar una norma de nuestro ordenamiento jurídico.

No obstante, el Tribunal Supremo aclaró sobre este punto que la sentencia impugnada sólo se limitaba a hacer una referencia a dicha doctrina que enlazaba con el ius usus inocui (derecho al uso inocuo del derecho ajeno) el cual forma parte del derecho español pues ha sido reconocido tanto por la doctrina como por la jurisprudencia españolas.

A lo anterior el Tribunal Supremo añadió que la regla de los tres pasos contenida en el Art.40bis puede considerarse como una manifestación en la LPI del ius usus inocui, del principio general del ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe (art.7.1 CC), del principio general de la prohibición del abuso de derecho o del ejercicio antisocial del mismo (art.7.2 CC) y de la configuración constitucional de la propiedad como un derecho delimitado.

Todas estas consideraciones, en opinión del Tribunal Supremo, deben ser tenidas en cuenta por un tribunal a la hora de valorar si resulta de aplicación o no del artículo 31.1 atendidas las circunstancias expresadas en el propio art. 40 bis. De esa forma, si como en este caso ocurre, el uso inocuo de un derecho ajeno en lugar de atentar contra la explotación normal de la obra, favorece la misma al darle difusión a través de la página Web publicada por el propio autor en Internet, la limitación del derecho exclusivo del autor resultará ajustada a Derecho. De lo contrario, no se estarían aplicando los límites con el fin de proteger el derecho del autor, sino para perjudicar al demandado, sin que además con ello el autor obtuviera ningún beneficio, antes más bien un perjuicio, al conseguir una menor difusión de su página Web.

La importancia de esta sentencia reside por tanto en las directrices interpretativas expresadas por el Tribunal Supremo sobre los preceptos mencionados y dirigidas a equilibrar el ejercicio del derecho del autor con la configuración constitucional del derecho de propiedad como un derecho delimitado por su función social. Así que el intento de prohibir un uso inocuo de un derecho pueda ser rechazado si ello implica un ejercicio antisocial del propio derecho.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI):

http://www.uaipit.com/files/documentos/1299173571_SpanishPatentLaw1986_%28actualizada%29.pdf

Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006548_Ley_2006_07_07.pdf

Convenio de Berna de la OMPI para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas:

http://www.uaipit.com/files/documentos/1000004793_Convenio_de_Berna_para_la_Proteccion_de_las_Obras_Literarias_y_Artisticas_1971_07_24.pdf

Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC):

http://www.uaipit.com/files/documentos/1000004764_ACUERDO_SOBRE_%20LOS_%20ASPECTOS_%20DE_%20LOS_%20DERECHOS_%20DE_%20PROPIEDAD_INTELECTUAL_RELACIONADOS_CON_EL_COMERCIO_1994_04_15.pdf

Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) (1996):

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1000004832_Tratado %20de la OMPI sobre Derecho de Autor 1996 12 20.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1000004832_Tratado_%20de_la_OMPI_sobre_Derecho_de_Autor_1996_12_20.pdf)

Código Civil:

http://www.uaipit.com/files/documentos/1366616350_CODIGO_CIVIL.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3685

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Nuria Martinez y Athena Poysky.
University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.