

# EL DERECHO DE REPRODUCCIÓN DEL PRODUCTOR DE FONOGRAMAS EN EL ENTORNO DIGITAL. PARTICULAR CONSIDERACIÓN DEL REPROCHE DE SU INFRACCIÓN DESDE EL DERECHO DE LA COMPETENCIA DESLEAL (Comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 27 de junio de 2002)\*

Por José Ramón SALELLES  
Profesor Titular de Derecho Mercantil  
Universitat Pompeu Fabra

*SUMARIO:* I. INTRODUCCIÓN. II. EL DERECHO DE REPRODUCCIÓN COMO DERECHO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS. III. (SIGUE) EL DERECHO DE REPRODUCCIÓN EN EL ENTORNO DIGITAL. IV. LA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE REPRODUCCIÓN DEL PRODUCTOR DE FONOGRAMAS COMO ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL

## I. INTRODUCCIÓN

Las posibilidades de explotación de obras y prestaciones protegidas brindadas por la tecnología digital han incidido de diverso modo sobre el sistema jurídico diseñado para la protección de autores y otros titulares de derechos en el entorno analógico. Como es sabido, en el plano normativo la valoración del tipo de respuesta a las exigencias puestas por esta evolución técnica ha dado lugar a recientes desarrollos en el ámbito convencional y ha impulsado la armonización comunitaria alcanzada hasta este momento, sin que dejara de ponderarse aquello que había de constituir el objeto de protección a partir de la revisión de la noción de obra o prestación protegida, pero también del alcance con el que aquella había de dispensarse ante los nuevos usos, aproximación que, como es fácil advertir, no ha hecho irrelevante la reconsideración de la finalidad pretendida por el sistema de propiedad intelectual, y de su relación con otros ámbitos, particularmente en lo que hace al acceso a la información y a la cultura. El conflicto de intereses que subyace en la actualización exigida por el nuevo entorno se ha hecho evidente con especial intensidad al tratar de determinar el contenido de los diferentes derechos en el mismo, y de precisar sus

---

\* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación BJU 2001-0777 sobre el estudio sistemático de los aspectos de derecho privado relacionados con el comercio electrónico, del que es investigador responsable el Prof. José Massaguer. El autor quiere agradecer en estas líneas las sugerencias y comentarios recibidos durante su elaboración por los Profs. José Massaguer, Felipe Palau y Francisco Marcos.

límites y excepciones, en una tarea que no ha sido ajena a la necesidad de fijar previamente las categorías aplicables, y en la que no se ha descartado, como conviene recordar, el recurso a derechos tenidos por más adecuados al proceso tecnológico en el que habían de afirmarse. Es precisamente este aspecto de la incidencia de la explotación digital de obras y prestaciones protegidas sobre la posición de autores y otros titulares el que es objeto de novedoso examen en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que ahora se comenta, para abordar el alcance del derecho de reproducción del productor de fonogramas en relación con la actividad desarrollada por la empresa titular de una página web, en una valoración que, de modo congruente con lo solicitado, pasa por su tipificación frente a otros derechos de explotación, singularmente frente al derecho de comunicación pública, y como probablemente no podía ser de otro modo atendidas las circunstancias concurrentes, por su relación sistemática con el derecho contra la competencia desleal.

La discusión aparece referida a la calificación jurídica de lo que se considera probado en la instancia. La entidad demandada, Weblisten, S.A., expresamente reconoce haber realizado la conducta descrita por la entidad actora, la productora de fonogramas Ediciones Musicales Horus, S.A., al reclamar la lesión de los correspondientes derechos de propiedad intelectual. Aquélla adquiere ejemplares de fonogramas producidos por la actora en los que se habían fijado diversas obras musicales y, después de modificar su formato, los incluye en una página web de su titularidad para ponerlos a disposición del público con exhibición de las correspondientes carátulas para permitir su identificación. Tal fijación permitió efectivamente su audición por los usuarios sin pago de contraprestación alguna, pero también su descarga con calidad digital previo pago del precio fijado, o mediante la adquisición de un bono emitido con tal finalidad. En la instancia, en Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 31 de Barcelona en fecha de 11 de abril del 2001, la demandada fue condenada por la infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora y por realizar un acto de competencia desleal con infracción de normas. En el recurso de apelación interpuesto, Weblisten, negó, en cambio, que tal infracción de los derechos de propiedad intelectual se hubiera producido por contar con la autorización de las entidades de gestión Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España, (AIE), para realizar actos de comunicación pública de las obras consideradas, rechazando también que se hubiera cometido un acto de competencia desleal. La Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso interpuesto y confirma la resolución de la instancia por entender que la demandada había realizado actos de reproducción con invasión de la esfera de exclusiva que el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996 (en adelante, LPI) reconoce a la entidad actora, como productora de fonogramas, y considera, frente a lo pretendido por aquella, que la mencionada entidad es autora de la conducta descrita en el párrafo primero del artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero 1991, (en adelante, LCD), una vez acreditada la obtención de la correspondiente ventaja competitiva.

## **II. EL DERECHO DE REPRODUCCIÓN COMO DERECHO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS**

Que del modo que se ha indicado el sistema de propiedad intelectual tutele la posición jurídica de autores y otros titulares de derechos no ha hecho irrelevante la determinación del específico ámbito de protección correspondiente a cada una, a partir del parámetro ofrecido por aquella primera. Esta perspectiva ha permitido hacer referencia con carácter general a derechos que, sin proteger obras, como creación característica de los autores, se refieren a prestaciones de otro tipo, para dar lugar a un conjunto bastante heterogéneo de posiciones jurídicas recurrentemente agrupado bajo la categoría de derechos afines o derechos conexos, y en la que interesa destacar que la regulación convencional de la posición de los productores de fonogramas puede presentarse ciertamente como pionera<sup>1</sup>. Como es fácil advertir, no ha sido siempre pacífica la determinación del criterio de diferenciación entre estas categorías, en una discusión en modo alguno ajena a la distinción establecida atendiendo al objeto de protección entre obra y prestación protegida, ni tampoco a su alcance, no en último lugar por la analogía expresamente afirmada con la noción de obra protegida, en un contexto en que la revisión llevada a cabo precisamente por las exigencias puestas por el entorno digital ha permitido su aproximación. En la legislación española, y después de una inicial equiparación entre derecho de autor y el derecho de los productores de fonogramas, la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987 (en adelante, LPI 1987) distinguió entre ambas posiciones, y éste es también el criterio acogido por la Ley de Propiedad Intelectual de 1996. De este modo, bajo la rúbrica genérica del Libro II de los otros derechos de propiedad intelectual, con no pocas implicaciones sobre su naturaleza<sup>2</sup>, y junto a los derechos de los artistas intérpretes, los de productores de grabaciones audiovisuales y entidades de radiodifusión, la protección de las meras fotografías y de determinadas producciones editoriales, se regula la protección de los productores de fonogramas (título II, arts. 114 a 119).

De los diversos criterios manejados para la ordenación sistemática de esta categoría de derechos distintos del derecho de autor, además de la nota constituida por la mencionada regulación convencional, interesa señalar la relevancia que pue-

<sup>1</sup> La inicial resistencia de los autores al reconocimiento de derechos diferentes de los expresamente reconocidos como tales, fue vencida precisamente con la aprobación de la Convención de Roma sobre Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión de 26 de octubre de 1961, ratificada por España el 2 de agosto de 1991 (en adelante, Convención de Roma), cfr. SCHRICKER, G., en Schricker, G., (ed.) *Urheberrecht, Kommentar*, 2.<sup>a</sup> ed., C.H.Beck, Múnich, 1999, pp. 13 y 14 (en adelante, SCHRICKER, G., *Urheberrecht*).

<sup>2</sup> No ha dejado de señalarse que la distinción sistemática entre derechos de autor y derecho de los productores de fonogramas se atempera en buena medida por su específico tratamiento como derechos de propiedad intelectual, permitiendo su ordenación en una misma categoría general y la aplicación de un régimen común (art. 132 y libro III, LPI), cfr. BERCOVITZ, R., en Bercovitz, R., (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2.<sup>a</sup> ed., Tecnos, Madrid, 1997, p. 1615 (en adelante, BERCOVITZ, R., *Comentarios*).

de atribuirse a la dimensión técnico organizativa y al carácter empresarial de la prestación protegida en la que, a diferencia de lo que sucede con otros derechos afines, como particularmente ocurre con el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes (art. 113 LPI), los elementos de carácter personal quedan en buena medida desplazados<sup>3</sup>. No puede perderse de vista entonces que en esa particular cualificación se ha fundado la atribución de una protección específica en el sistema de la propiedad intelectual, una vez identificado su objeto con el resultado alcanzado por la actividad de producción desarrollada<sup>4</sup>. Desde esta perspectiva, la tutela dispensada a los productores de fonogramas en relación con el control de su explotación, como sucede con las facultades de carácter patrimonial que integran la posición jurídica reconocida a los autores, una vez afirmada la suficiente identidad de razón, bien puede explicarse por la necesidad de asegurarles la correspondiente compensación económica, y ello naturalmente con independencia de los resultados que puedan efectivamente lograrse<sup>5</sup>. Ciertamente, y como también puede advertirse en relación con la explotación de obras protegidas, esta finalidad puede alcanzarse de diverso modo, y al no pasar ineludiblemente por el reconocimiento en técnica jurídica de facultades de exclusiva no hace precisamente irrelevante la consideración de su relación con otros estatutos jurídicos, significativamente con el régimen de competencia desleal. De hecho, su configuración como derecho de propiedad intelectual resulta de una evolución en los mecanismos de tutela. Conviene en este momento recordar que la posición de los productores de fonogramas había venido siendo tutelada desde el derecho contra la competencia desleal: sin dificultad se afirmó que la reproducción no autorizada de los fonogramas por otros empresarios podía ser tenido como un acto contrario a la buena práctica en el tráfico<sup>6</sup>. En este sentido, la protección brindada a los productores de fonogramas por la legislación de propiedad intelectual puede presentarse como una opción de política legislativa más preocupada por la eficacia de la tutela reconocida, en un contexto de incipiente desarrollo tecnológico en los sistemas de reproducción, que por la coherencia interna del sistema<sup>7</sup>, y no siempre con la misma intensidad. Debe tenerse en cuenta que extendiéndose el

---

<sup>3</sup> Este aspecto ha sido recurrentemente destacado en la doctrina, en la doctrina alemana puede verse SCHRICKER, G., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 14, o ULMER, E., *Urheber- und Verlagsrecht*, 3.<sup>a</sup> ed., Springer, Berlín, Heidelberg, Nueva York, 1980, p. 533, y en la doctrina francesa, LUCAS, A., LUCAS, H.-J., *Traité de la Propriété Littéraire & Artistique*, Litec, París, 1994, p. 673.

<sup>4</sup> Por todos, en la doctrina alemana, ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 533.

<sup>5</sup> Para esta perspectiva con carácter general puede verse en la doctrina alemana, SCHRICKER, G., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 9. Conviene señalar que en la armonización comunitaria de derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de propiedad intelectual expresamente se consideró que siendo especialmente cuantiosas las inversiones necesarias para la producción de fonogramas, sólo una protección jurídica adecuada de los titulares de derechos permitiría su amortización, cfr. Exposición de Motivos, Directiva 92/100 del Consejo, 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, DOCE, n.º L 346/61, de 27 de noviembre de 1992.

<sup>6</sup> Para esta situación en el ordenamiento alemán, con anterioridad a la vigencia de la legislación de propiedad intelectual, pueden verse ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 533, o SCHRICKER, G., *Urheberrecht*, pp. 13 y 14.

<sup>7</sup> Esta ha sido una característica generalmente advertida en la relación entre derechos exclusivos de propiedad industrial e intelectual y la legislación de competencia desleal, al contemplar la transición desde esta hacia aquellos para reconocer derechos específicos con el fin de proteger la in-

derecho del productor de fonogramas a las diferentes formas en que es posible su explotación, aparece reconocido el derecho de exclusiva expresamente en relación con la reproducción y la distribución de fonogramas (arts. 115 y 117 LPI), y ha de proyectarse también a su comunicación pública a pesar del tenor del texto refundido (art. 116 LPI). El derecho exclusivo que se reconocía en la legislación anterior en relación con la comunicación de sus fonogramas (art. 109 LPI 1987), se ha declarado subsistente por la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2001 (R. 3071), al considerar que el Gobierno se excedió en los límites de la delegación que le había sido otorgada por la disposición final segunda de la Ley 27/1995, de 11 de octubre, al suprimirlo, una vez afirmadas su compatibilidad con el derecho de remuneración compartido con los artistas intérpretes o ejecutantes por los actos de comunicación pública que realicen los usuarios y su vigencia formal, por no haber sido derogado por una ley posterior<sup>8</sup>.

Cuestionado por el recurso interpuesto el alcance que ha de atribuirse a la autorización conferida para la comunicación pública de los fonogramas, conviene siquiera sea brevemente detener la atención con carácter previo en la particular configuración de los derechos patrimoniales atribuidos a los productores de fonogramas y en su relación con los derechos que por las obras musicales que incorporan pueden corresponder a otros titulares, con especial consideración de las consecuencias que se desprenden de esta concurrencia para su gestión. La particularidad que puede presentar entonces su utilización en el entorno digital ha de ser abordada con posterioridad a partir de este régimen jurídico. En el primer sentido, una primera precisión parece en todo caso oportuna, pues la relación que puede establecerse en un plano sistemático entre las diferentes categorías de derechos contempladas no está exenta de relevantes consecuencias prácticas. Las dudas que la pertinencia exigida por el tenor del artículo 132 de la Ley de Propiedad Intelectual pudiera suscitar en relación con la aplicación a las facultades expresamente reconocidas a los productores de fonogramas del régimen previsto para los autores han de ser superadas a partir de la naturaleza que comparten, también como derechos de propiedad intelectual. De este modo, con carácter general, y en lo que no impida la particular configuración del fonograma como objeto de protección, el contenido de las facultades específicamente atribuidas a aquellos ha de interpretarse de conformidad con el contenido típicamente establecido para las mismas en relación con las obras protegidas, siendo oportuno destacar, sin perjuicio de lo que con posterioridad se ha de decir, que reproducción, distribución y comunicación pública han de tenerse tam-

---

versión realizada y superar las dificultades implícitas en los umbrales fijados por los correspondientes sistemas de protección, cfr. BERCOVITZ, A., «Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal», en Bercovitz, A., (coord.) *La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, Boletín Oficial del Estado, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1992, pp. 20 a 22.

<sup>8</sup> Cfr. PÉREZ DE CASTRO, N., «Los derechos de propiedad intelectual de los productores», en Bercovitz, R., (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 222 y 223. Este es un aspecto que no pasó desapercibido en la doctrina, para valorar críticamente la solución adoptada en el texto refundido, cfr. BERCOVITZ, R., *Comentarios*, ob. cit., p. 1631 y ss., p. 1635.

<sup>9</sup> Para esta interpretación puede verse en nuestra doctrina, BERCOVITZ, R., *Comentarios*, ob. cit., pp. 1736 y 1737. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, cfr. VOGEL, M., en Schricker, (ed.)

bién como formas de explotación de los fonogramas<sup>9</sup>.

No conviene perder de vista que en la determinación del ámbito de protección del productor de fonogramas, y de las facultades que lo integran, es decisiva la existencia de una particular fijación sonora como manifestación de la concreta actividad de producción desarrollada (art. 114 LPI)<sup>10</sup>, toda vez que las diversas formas de explotación pueden venir también referidas a las copias que se obtengan a partir de la misma<sup>11</sup>. Que el derecho del productor de fonogramas se afirme como es sabido sobre aquélla con independencia de los derechos que, a su vez y sobre lo que constituye su objeto, pudieran corresponder a otros titulares, como en este caso autores, intérpretes o ejecutantes, es relevante en este orden de ideas para precisar el régimen de autorización aplicable (art. 23 LPI). La autorización eventualmente obtenida de los autores o de los artistas intérpretes o ejecutantes, por sí mismos o mediante la intervención de las correspondientes entidades de gestión, SGAE y AIE, no puede ser tenida como suficiente sin confundir aquello que constituye objeto de cada derecho<sup>12</sup>, y sin merma en consecuencia tanto de su contenido típico como de su particular ordenación en el sistema. Como es fácil advertir, de aceptar tal interpretación la autorización de cualquiera de los titulares haría superflua la de los demás con lesión de la posición jurídica que les corresponde, vaciando de contenido la tutela legalmente prevista de los correspondientes intereses económicos. La valoración de los actos que han de ser autorizados revela la oportunidad de detener la atención en las diferentes modalidades de explotación.

Debe recordarse que en el régimen general de los derechos de explotación la reproducción y la distribución aparecen referidas a la explotación material de la obra protegida: la primera, mediante la fijación en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias (art. 18 LPI), la segunda, mediante la puesta a disposición del público del original, entendido como ejemplar único de la obra, o de sus copias (art. 19 LPI). Si del modo que se ha indicado la producción del fonograma como actividad jurídicamente relevante presupone la existencia de una fijación sonora, con la suficiente permanencia por definición para resultar discrecionalmente recuperable mediante el correspondiente procedimiento técnico y, en consecuencia, y sin perjuicio de lo que se ha de decir,

---

*Urheberrecht*, p. 1282, (en adelante, VOGEL, M., *Urheberrecht*), y, con carácter general, afirmando la relación de los derechos conexos con la disciplina patrimonial de autor en la doctrina italiana, BERTANI, M., «Las funciones jurídicas de los derechos conexos de la industria cultural», *ADI*, 2000, p. 54.

<sup>10</sup> Este ha sido un aspecto generalmente destacado en la doctrina, cfr. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., y BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Madrid, 1997, p. 451.

<sup>11</sup> Cfr. BERCOVITZ, R., *Comentarios*, ob. cit., p. 1616.

<sup>12</sup> Este ha sido un aspecto recurrentemente afirmado en la jurisprudencia al conocer de las distintas reclamaciones en el ámbito de la gestión colectiva de los correspondientes derechos, y contemplar los conflictos que tal independencia genera, cfr. SAP Vizcaya de 8 de junio de 2002, (AC 210562), en el que se hace referencia a la decisión de la SGAE y la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) para gestionar de forma independiente los derechos que correspondían a cada una de ellas con efectos de enero de 1996, o SAP de Cantabria, de 18 de febrero de 2000 (AC 193). Y no ha pasado desapercibido al ponderar la posición de las correspondientes entidades de gestión desde el derecho de la competencia. En relación con AGEDI puede verse la RTDC de 14 de diciembre de 1998 (AC 9053).

<sup>13</sup> No ha sido pacíficamente entendido este aspecto en nuestra doctrina, con la consiguiente incidencia sobre el alcance de lo que constituye presupuesto de protección. Si para BERCOVITZ, R.,

su reproducción<sup>13</sup>, la explotación material de la prestación protegida ha de entenderse referida, en rigor, a la obtención y puesta a disposición de copias<sup>14</sup>. Esta consideración ha de realizarse sin perder de vista la falta de relevancia del destino de la fijación realizada por lo que hace al reconocimiento del derecho de reproducción (art. 18 LPI), cualquiera que sea el alcance con el que este último se contemple, y la referida autonomía funcional respecto a otras formas de explotación (art. 23 LPI). Resulta oportuno señalar que si la fijación se tiene con carácter general como reproducción, queda comprendida en el ámbito de exclusiva del titular del derecho, y ello sin perjuicio de que a partir de aquella se obtengan posteriormente copias, o se realice un acto de comunicación pública<sup>15</sup>. No es otra la conclusión a la que se ha de llegar cuando se ha distinguido entre fijación y reproducción, como sucede en relación con la posición jurídica correspondiente a artistas intérpretes o ejecutantes (arts. 106 y 107 LPI) o a las entidades de radiodifusión (arts. 108, 109 y 126 LPI), toda vez que aunque la plasmación previa de la prestación protegida no ha dejado de presentarse como indispensable para la obtención de copias, la comunicación o la distribución, no por ello se ha rechazado que pudiera ser merecedora de una tutela específica<sup>16</sup>. La finalidad a la que, como ha quedado indicado, puede reconducirse el reconocimiento de determinados derechos en relación con obras y prestaciones protegidas, contribuye a explicar ciertamente en este orden de ideas la necesidad de individualizar las diversas formas de explotación que permiten funcionalmente su disfrute<sup>17</sup>.

Se ha de precisar entonces y por lo que hace al derecho de reproducción que quedan comprendidas en su esfera tanto las copias directas, las realizadas a partir de la primera fijación sonora, como las indirectas, las realizadas de otro modo a partir de una difusión intermedia, como copias de esa primera fijación o de su comunicación pública, en el supuesto examinado, y como reconoce la demandada, las realizadas a partir de ejemplares de los diferentes fonogramas.

---

*Comentarios*, ob. cit., p. 1622, en el caso del productor de fonogramas se parte de una fijación sonora de una obra o cualquier sonido que permite ya la comunicación de aquella o de éste, para RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., y BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios*, ob. cit., p. 449, la fijación fonográfica contemplada no es necesariamente fijación que permita su comunicación pública. Puede verse en el sentido del texto en la doctrina alemana, a partir de una interpretación conforme con lo dispuesto en la Convención de Roma [art. 3 c)], VOGEL, M., *Urheberrecht*, ob. cit., pp. 1276 y 1277.

<sup>14</sup> Este es un aspecto destacado en la doctrina por BERCOVITZ, R., *Comentarios*, ob. cit., p. 1622. Ha de tenerse en cuenta que en la Convención de Roma, la reproducción aparece estrictamente referida a la realización de una o varias copias de una fijación [art. 3 e)].

<sup>15</sup> Cfr. RIVERO, F., en Bercovitz, R., (coord.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 315 y 316 (en adelante, RIVERO, F., *Comentarios*).

<sup>16</sup> RIVERO, F., *Comentarios*, ob. cit., pp. 316 y 317. Conviene señalar que en el marco de lo establecido en la Convención de Roma en relación con la posición jurídica correspondiente a los artistas intérpretes o ejecutantes no ha dejado de indicarse que el supuesto más importante de reconocimiento del derecho de reproducción, junto a aquellos casos en que este derecho sustituye de hecho al derecho de fijación, ha de explicarse en términos de complemento del derecho de fijación expresamente atribuido [art. 7.1 c)], particularmente en lo que hace a su explotación con finalidades distintas de aquellas para las que inicialmente se otorgó el correspondiente consentimiento, cfr. LUCAS, A., LUCAS, H.-J., *Traité*, ob. cit., pp. 957 y 958.

<sup>17</sup> Cfr. RIVERO, F., *Comentarios*, ob. cit., ob. cit., p. 457. En este sentido en la doctrina alemana puede verse, UNGERN-STERNBERG, J., en Schricker, G., (ed.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 306.

No es ciertamente irrelevante la consideración de la parte del fonograma que resulta copiada para activar el correspondiente derecho de reproducción. Y aquí ha de señalarse que no cualquier copia quedaría sujeta a la autorización del productor como titular del derecho, sino únicamente aquella que comportara la reproducción de una parte sustancial del fonograma [art. 1.º c) del Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas de 29 de octubre de 1971]. La relevancia económica a la que la mencionada sustancialidad puede sin dificultad reconducirse ha de ser entonces puesta en relación, de conformidad con la finalidad perseguida por el reconocimiento de los correspondientes derechos de explotación, con el grado en que la parte del fonograma reproducida es expresión de la prestación particularmente protegida, de modo que no es difícil establecer una relación directamente proporcional entre la individualidad eventualmente apreciable y la protección que ha de brindarse en consecuencia<sup>18</sup>. Es pacífica, en fin, y en lo que en este momento se ha de anticipar, la afirmación tanto de la irrelevancia de la técnica que permite la obtención de copias, en cuanto hecho sujeto a autorización, para incluir también sin perjuicio de lo que se ha de decir las formas digitales de reproducción, así como de la frecuencia con la que aquellas se obtienen: una sola copia del fonograma sería suficiente para quedar comprendida en el ámbito de exclusiva reconocido.

La expresa remisión efectuada por lo que hace al derecho de distribución a la caracterización establecida en relación con los derechos de explotación atribuidos al autor (art. 117 LPI), exige estar a lo dispuesto en la misma (art. 19 LPI), sin desconocer el reducido ámbito que a esta facultad corresponde en el entorno digital. Si la reproducción aparece referida como ha quedado indicado a la obtención de copias, la distribución se refiere más bien a su puesta en circulación y al control de la misma, con mayor intensidad si cabe en este específico ámbito en el que expresamente se considera comprendida en el derecho de distribución del productor de fonogramas la facultad de autorizar la importación y exportación de copias (art. 117.3 LPI)<sup>19</sup>. Queda de este modo sujeta a autorización del productor de fonogramas la puesta a disposición al público del fonograma y sus copias, entendidas como soportes materiales en los que se exterioriza la prestación protegida<sup>20</sup>, y cualquiera que fuera la forma en que aquella se realiza. También ha de ser autorizada, en fin y de conformidad con lo dicho, la puesta a disposición característica de la comunicación pública, referida como es sabido a las diversas formas en que se puede producir el acceso a la prestación protegida sin previa distribución de ejemplares (art. 20 LPI)<sup>21</sup>. Es precisamente el carácter incorporeal de esta forma de explotación, el aspec-

---

<sup>18</sup> Cfr. BERCOVITZ, R., *Comentarios*, ob. cit., p. 1622. Puede verse en este sentido en la doctrina alemana, VOGEL, M., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 1282, y en relación con el texto convencional, NORDEMANN, W., VINCK, K., HERTIN, P. W., y MEYER, G., *International Copyright and Neighboring Rights Law, Commentary with special emphasis on the European Community*, VCH, Weinheim, 1990, p. 440.

<sup>19</sup> Destaca este aspecto en nuestra doctrina, RIVERO, F., *Comentarios*, ob. cit., p. 351.

<sup>20</sup> Cfr. RIVERO, F., *Comentarios*, ob. cit., p. 346.

<sup>21</sup> Cfr. BERCOVITZ, R., *Comentarios*, ob. cit., p. 1641.

to cualitativo que ha permitido distinguir en el conjunto de los derechos reconocidos a los titulares de obras y prestaciones protegidas, la comunicación pública de la distribución<sup>22</sup>. En este contexto, la afirmación del derecho de exclusiva hace en buena medida superflua la remisión a lo establecido en relación con las formas de explotación constituidas por la radiodifusión por satélite y la distribución por cable (art. 116.1 LPI), toda vez que como queda dicho es subsidiariamente aplicable el régimen general relativo a la comunicación pública de las obras (art. 132 LPI)<sup>23</sup>.

### **III. (SIGUE) EL DERECHO DE REPRODUCCIÓN EN EL ENTORNO DIGITAL**

En los últimos diez años la tecnología digital ha exigido de los titulares de derechos de propiedad intelectual, y de modo particular, de la industria de la música la búsqueda de una respuesta adecuada para la protección de sus intereses. La extraordinaria calidad de la copia digital de las obras musicales y el relativamente sencillo acceso que de forma masiva permite su colocación en la red, han determinado que la expresión MP3, acrónimo que responde a los términos Moving Picture Experts Group 1, Audio Layer 3 algorithm, para designar un formato electrónico que por su extraordinaria capacidad de compresión permite una rápida recuperación informática de los datos almacenados, sea una de las más buscadas en aquella<sup>24</sup>. De su capacidad de atracción son sin duda buena muestra alguno de los datos que, sin desconocer las dificultades que para la valoración estadística presenta el propio medio electrónico, se han venido manejando con el fin de poner de manifiesto su incidencia sobre los distintos derechos afectados: más de cinco millones de usuarios de MP3 en el mundo grabarían unos tres millones de canciones diarias desde más de 30.000 páginas web distintas<sup>25</sup>, sin que tampoco pueda perderse de vista el importante desarrollo de redes de intercambio de archivos informáticos, de forma centralizada, como el caso de Napster, o descentralizada, como el caso de Gnutella, que han posibilitado el correspondiente contacto entre los usuarios para intercambiar obras musicales, hasta alcanzar una cifra de 700 millones de archivos musicales compartidos<sup>26</sup>. No puede sorprender, pues, que del modo que ya sucediera en el entorno analógico en relación con los primeros avances de las técnicas de reproducción, haya sido precisamente la oferta de obras musicales realizada en línea uno de los ámbitos de la propiedad intelectual en la que, de

<sup>22</sup> Cfr. RIVERO, F., *Comentarios*, ob. cit., p. 342.

<sup>23</sup> En este sentido, BERCOVITZ, R., *Comentarios*, ob. cit., p. 1642.

<sup>24</sup> Cfr. GOTTSCHALK, E., «Digitale Musik und Urheberrecht aus US-amerikanischer Sicht», *GRUR Int.*, 2002, p. 73.

<sup>25</sup> Recoge estos datos ofrecidos por la *International Federation of Phonographic Industries*, GARROTE, I., *El derecho de autor en internet. La directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, Comares, Granada, 2001, pp. 34 y 35, nota 122.

<sup>26</sup> De estos datos se hace eco el periódico *El País*, de 20 de enero de 2003, con ocasión de la apertura de la 37.ª edición del Mercado Internacional del Disco y la Edición Musical (Midem) en Cannes.

forma pionera, pero también con mayor intensidad, se ha planteado la protección de los diversos derechos, y también en este caso, y como no podía ser de otra manera, con diferentes implicaciones estratégicas.

A la no siempre fácil tutela judicial de los derechos afectados<sup>27</sup>, y sin merma del carácter indudablemente orientador que ha de atribuirse a algunas de las resoluciones dictadas<sup>28</sup>, han de añadirse las estrategias desarrolladas en un plano extrajudicial<sup>29</sup>, llegando los productores de fonogramas a crear sus propias plataformas digitales para ofrecer obras de su repertorio<sup>30</sup>, con una relevante incidencia sobre la gestión de los derechos que pueden resultar lesionados<sup>31</sup>. Esta situación, y su particular caracterización, ha hecho necesaria del modo que se ha indicado en un plano normativo la revisión de la configuración de los derechos reconocidos, particularmente del derecho de reproducción, en un contexto en el que como ha de recordarse no ha sido precisamente pacífico el tratamien-

---

<sup>27</sup> Es ciertamente significativa y puede señalarse la experiencia judicial norteamericana en la que se han conocido diferentes demandas interpuestas por la Asociación de la Industria Fonográfica Norteamericana (Recording Industry Association of America, RIAA), y alguna de las principales productoras contra diferentes páginas web por lesión de los derechos de propiedad intelectual referidos a la explotación de los fonogramas, no siempre con éxito por la desaparición de las correspondientes páginas, pueden verse *A&M Records, Inc. v. Internet Site Known as Fresh Kutz* (S.D. Cal.), *Sony Music Entertainment, Inc., v. Internet Site Known as ftp://208.197.0.28*, (S.D.N.Y.), *MCA Records, Inc. v. Internet Site Known as ftp://Parasoft.com/MP3s/* (N.D. Tex.), pero también con más de dos mil sitios cerrados en los últimos años, cfr. POLLACK, W., «Tuning in: the future of copyright protection for online music in the digital millenium», *Fordham L. Rev.*, 2000, pp. 2468 y 2469, nota 203.

<sup>28</sup> Un ejemplo en este sentido, y en relación con la reclamación interpuesta por A&M Records, Inc. y otros contra Napster, puede verse en la doctrina española y portuguesa, BOUZA, M.A. y CASTRO, M., «El caso Napster», *ADI*, 2000, p. 435 y ss., y en la doctrina alemana, KREUTZER, T., «Napster, Gnutella &Co.: Rechtsfragen zu Filesharing-Netzen aus der Sicht des deutschen Urheberrechts de lege lata und de lege ferenda-Teil 1/Teil 2», *GRUR* 2001, p. 193 y ss, p. 307 y ss., para examinar el grado de compatibilidad con el sistema de propiedad intelectual de las redes informáticas de intercambio de archivos. La centralidad de este caso ha sido señalada en esta misma doctrina por MARTIN, P., en su nota a la Sentencia de la *US Court of Appeals, 9th Circuit*, de 12 de febrero de 2001, dictada en el mencionado asunto, *GRUR Int.*, 2001, p. 364.

<sup>29</sup> Sin duda uno de los ejemplos más relevantes ha venido dado por la adquisición de Napster, como sistema centralizado de intercambio de archivos, por el grupo Bertelsmann. En una reciente nota de prensa de esta última entidad de fecha de 17 de mayo de 2002, que puede consultarse en la dirección de internet, <http://www.bertelsmann.com>, (visitada 7.1.2003), se anunciaba el compromiso de Bertelsmann de adquirir los activos de Napster y de destinar fondos al pago de sus acreedores. Es significativa la declaración del presidente de aquella entidad en el sentido de presentar a Napster como una nueva forma de negocio respetuosa con los derechos de propiedad intelectual, sin merma de la remuneración correspondiente a los titulares de derechos, y capaz de ofrecer un valioso entretenimiento a los consumidores.

<sup>30</sup> *The Economist*, daba noticia el día 13 de octubre de 2001 (p. 66) de la creación por EMI, AOL Time Warner y Bertelsman, de la plataforma MusicNet, y por Sony Music y Vivendi, de la plataforma Pressplay.

<sup>31</sup> No es casual que algunas de las más importantes entidades de gestión de derechos de autor hayan acordado gestionar de forma conjunta su repertorio precisamente en relación con la explotación de obras musicales en internet para incluir 3'5 millones de obras, con una valoración superior a los 2.000 millones de euros; BMI (Estados Unidos), GEMA (Alemania), SACEM (Francia), SGAE (España), SIAE (Italia), AKM y Ausromechana (Austria), SUISA (Suiza) y SABAM (Bélgica), han acordado adoptar la tecnología española Argos para obtener información en relación con la explotación de una determinada composición, cfr. [http://www.consumer.es/web/es/actualidad/nuevas\\_tecnologias/57562.jsp](http://www.consumer.es/web/es/actualidad/nuevas_tecnologias/57562.jsp) (visitada 11.2.2003).

to que había de merecer la explotación digital de obras y prestaciones protegidas. Superada en buena medida la discusión mantenida sobre un cambio de paradigma, en la que no dejó de apuntarse la bondad de recurrir a categorías distintas de las tradicionalmente contempladas por el sistema de propiedad intelectual para abarcar las nuevas formas de explotación, de manera específica mediante el reconocimiento de un genérico derecho de acceso, con la regulación internacional y comunitaria con la que ha tratado de darse respuesta a los nuevos desafíos se ha afirmado la vigencia del sistema inicialmente diseñado para un entorno distinto. Si los Tratados de la OMPI resultado de la Conferencia Diplomática celebrada en Ginebra del 2 al 20 de diciembre de 1996, el Tratado sobre Derecho de Autor (en adelante, WCT) y, como ahora importa destacar, el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (en adelante, WPPT), no introducen derecho alguno respecto a las transmisiones digitales<sup>32</sup>, tampoco lo hace en el ámbito comunitario la Directiva 2001/29, 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, considerando expresamente que la protección de la propiedad intelectual no requiere que se definan nuevos conceptos, siendo bastante que el régimen existente se adapte y complete para atender adecuadamente a las nuevas formas de explotación (cfr. considerando 5).

El expreso reconocimiento en tales textos normativos de la posición jurídica correspondiente a los productores de fonogramas, con la atribución de específicos derechos de explotación, sin merma de la protección alcanzada [arts. 11 a 15, WPPT, arts. 1, 2 c) y 3.2 b) Directiva 2001/29] ha de valorarse teniendo en cuenta que buena parte de los actos de explotación que tienen lugar en el entorno digital afectan, como sucede en el supuesto considerado por la Sentencia que se comenta, a prestaciones preexistentes, protegidas en consecuencia de modo diferente según su carácter, y permite reforzar en un plano más general una interpretación de conformidad con la que el reconocimiento de un determinado nivel de protección se ha venido atribuyendo en el sistema de propiedad intelectual con independencia del estado de la técnica, y del que sin duda la tutela de la prestación propia del productor de fonogramas constituye uno de los ejemplos más característicos<sup>33</sup>. Que las nuevas tecnologías no hayan dado lugar a una protección homogénea en relación con las obras y pres-

---

<sup>32</sup> Cfr. FICSOR, M., «Nuevas orientaciones en el plano internacional: los nuevos Tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas», en *III Congreso Iberoamericano sobre Derecho de autor y Derechos conexos, (110 años de protección Internacional del Derecho de autor, Berna 1986-Ginebra 1996)*, t. 1, OMPI, Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, IIDA, Montevideo, 1997, p. 337. Estos Tratados, que integran la Agenda Digital de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, han entrado ya en vigor por haber sido ratificados por el número de Estados exigido en cada caso (arts. 20 WCT y 29 WPPT), <http://www.wipo.int>), aunque todavía no han sido ratificados por la Comunidad Europea, afirmada expresamente su condición de elegibilidad para ser parte en los mismos (arts. 17 WCT y 26 WPPT). De la Decisión del Consejo de la Comunidad Europea 2000/278/CE relativa a su aprobación en nombre de ésta da noticia, BOUZA, M.A., *ADI*, 2001, p. 1576.

<sup>33</sup> Cfr. VON LEWINSKY, S., «Intervention», en ALAI, *Copyright, Related Rights, and Media Convergence in the Digital Context, Nordic Study Days, June 18-20, 2000*, Swedish Copyright Society, Nordic Intellectual Property Law Review, Estocolmo, 2001, p. 59.

taciones protegidas no hace irrelevante, por lo demás y como es fácil advertir, la fijación del criterio con el que en el nuevo entorno ha de ser resuelta la frecuente concurrencia de derechos que resulta, si cabe con mayor intensidad, de su utilización. La solución establecida en el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas en el sentido de que cuando fuera necesaria la autorización del autor de una obra incorporada en el fonograma y la de un artista intérprete o ejecutante o productor titular de los derechos sobre un fonograma, no deja de existir la necesidad de autorización del autor porque sea también necesaria la autorización de cualquiera de estos últimos y viceversa, (declaración concertada respecto del artículo 1.2 WPPT) revela el grado de vigencia de los criterios convencionalmente manejados para tratar esta relación en el entorno analógico, y permite superar las dudas que su interpretación suscitó con anterioridad (art. 1 de la Convención de Roma)<sup>34</sup>. No es otra la conclusión a la que se ha de llegar si se atiende a lo dispuesto en la Directiva 2001/29 (considerando 26)<sup>35</sup>. Desde este punto de vista, la explotación digital no altera la autónoma configuración de los derechos de explotación y el señalado principio de independencia que la orienta. La autorización eventualmente obtenida de los autores o de los artistas intérpretes o ejecutantes por la entidad demandada Weblisten para la comunicación pública de sus obras y prestaciones, mediante la intervención de las correspondientes entidades de gestión, SGAE y AIE, como por lo demás se hace constar en su propia página web, del modo que se aprecia en la Sentencia que ahora se comenta, no hace en modo alguno prescindible la autorización de la entidad productora, Ediciones Musicales Horus o, en su caso, de AGEDI, reconocido expresamente por la demandada como ha quedado que no se había solicitado aquella (f.º 3.º A).

La consideración del contenido del derecho de reproducción en este ámbito revela la oportunidad de detener la atención, siquiera sea brevemente, en un aspecto que, como queda dicho, afecta a los presupuestos a los que se condiciona la protección atribuida a los productores de fonogramas. Las dudas que podía plantear el tratamiento de la fijación propia de la prestación protegida en el entorno digital han sido en buena medida superadas por el tenor del artículo 2 b) del Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, posibilitando una interpretación que refuerza la posición del productor de fonogramas en aquel. Si la generalizada exigencia de que como se ha indicado aquella consistiera precisamente en sonidos distaba, en efecto, de hacer evidente la inclusión en esta categoría de representaciones no sonoras<sup>36</sup>, el tenor del mencionado texto en el sentido de definir como fonograma también la fi-

---

<sup>34</sup> Cfr. FICSOR, M., *The Law of Copyright and the Internet. The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 592 a 594, EMERY, M.A., «Nuevas tendencias en la protección de los derechos conexos: los productores de fonogramas», en *III Congreso Iberoamericano*, ob. cit., t. 1, p. 177, o MÜLLER, J.C., «Los derechos intelectuales ante el desafío tecnológico: ¿adaptación o cambio? (en los derechos conexos)», en *III Congreso Iberoamericano*, ob. cit., t. 1, pp. 105 y 106.

<sup>35</sup> Cfr. GÓMEZ SEGADÉ, J.A., «En torno a la Directiva sobre el Derecho de autor y los derechos afines en la sociedad de la información», *ADI*, 2001, p. 1437.

<sup>36</sup> En este sentido puede verse en la doctrina francesa, LUCAS, A. y LUCAS, H.-J., *Traité*, ob. cit., p. 656, nota 7.

jación de una representación sonora, permite comprender en su seno fijaciones de representaciones digitales de sonidos que, en rigor, no han existido como tales, por haber sido producidos con el empleo de medios de carácter informático<sup>37</sup>. De otro lado, únicamente puede quedar en este momento apuntada la importante matización que en relación con la misma se introduce mediante la declaración concertada realizada en relación con el artículo 3.2 del señalado Tratado. Frente a un planteamiento que, como es sabido, ha referido tradicionalmente la protección a la primera fijación efectuada, se aclaró que por fijación había de entenderse la finalización de la cinta matriz, identificando de este modo el fonograma con el final del proceso creativo, para comprender la combinación de diversas fijaciones que previamente hubieran podido realizarse<sup>38</sup>. Una última precisión parece en este momento oportuna. La particular forma de fijación en que consiste la digitalización es por sí misma ajena a la categoría de prestación protegida, presentándose más adecuadamente, y en otro plano, como una forma de materialización de la misma: las obras literarias mantienen esta condición aun después de haber sido digitalizadas, y lo mismo sucede con las obras artísticas o con las obras musicales<sup>39</sup>, y no hay razón para que sea distinta la conclusión a la que se ha de llegar en relación con otras prestaciones protegidas como la fijación de sonidos.

La calificación jurídica de la explotación realizada exige atender entonces a aquello que de conformidad con la declaración efectuada por la entidad demandada Weblisten constituye su modo de proceder. De aquella se desprende que Weblisten adquiere ejemplares de fonogramas producidos por la actora en formato de disco compacto (CD) que posteriormente convierte en formato MP3, poniéndolos a disposición del público mediante su fijación en la página web de la que es titular, para integrar un catálogo de más de 140.000 canciones. Descartada en línea de principio la incidencia de la conversión llevada a cabo sobre aspectos morales de la posición atribuida al productor de fonogramas, en un contexto en el que como conviene señalar la calidad del proceso técnico hace difícil proyectar esta incidencia a otros ámbitos en que resulta protegida la integridad de la obra o de la prestación formateadas, ha de detenerse la atención en su repercusión sobre los derechos patrimoniales. Las características de la explotación realizada han de llevar a considerar entonces su sujeción a los derechos de reproducción y de comunicación al público que corresponden al productor de fonogramas, sin que pueda entenderse, en rigor, y en lo que en este momento conviene anticipar, que la puesta a disposición realizada mediante la fijación de la prestación protegida en ser-

<sup>37</sup> En este sentido puede verse, FICSOR, M., *The Law of Copyright*, ob. cit., pp. 596 y 597, o EMERY, M.A., «Nuevas tendencias, ob. cit., p. 178.

<sup>38</sup> EMERY, M.A., «Nuevas tendencias, ob. cit., p. 178.

<sup>39</sup> La neutralidad de la técnica desde este punto de vista es afirmada con carácter general en la doctrina, cfr. DELGADO, A., «Las producciones «multimedia»: ¿un nuevo género de obras?» en *III Congreso Iberoamericano*, ob. cit., t. 1, p. 265, CÁMARA, S., «El nuevo derecho *sui generis* sobre las bases de datos», AC, 1999, p. 81, SCHRICKER, G. (ed.), *Urheberrecht auf dem Weg zur Informationsgesellschaft*, Nomos, Baden-Baden, 1997, p. 39, LOEWENHEIM, U., en Schricker, G., (ed.) *Urheberrecht*, ob. cit., p. 83, o LADDIE, H., PRESCOTT, P. y VITORIA, M., *The modern law of copyright and designs*, 2.<sup>a</sup> ed., Butterworths, Londres, Dublín, Edinburgo, 1995, p. 808.

vidores comporte una forma de explotación comprendida por el derecho de distribución. Afirmada su ubicación en el ámbito de exclusiva típicamente reconocido a aquél ha de examinarse si concurre alguna circunstancia que en el supuesto examinado pueda justificar su desactivación, a modo de limitación de los derechos reconocidos.

La remisión efectuada al régimen de derechos establecidos en relación con la explotación de obras protegidas (art. 132 LPI), completa la posición jurídica de los productores de fonogramas específicamente delimitada desde un punto de vista patrimonial, y permite afirmar sin dificultad la existencia de un derecho a autorizar la explotación en red de lo que constituye su prestación típica<sup>40</sup>, haciendo relevante la consideración de las diferentes facultades que lo integran. Atendidas las características del procedimiento técnico llevado a cabo para convertir el formato CD que incorpora la fijación sonora como prestación protegida en formato MP3, no puede entenderse que se haya producido una transformación de la misma, toda vez que, como es sabido, ésta supone con carácter general una modificación en la forma de la que hubiera de derivar una prestación diferente, pudiendo ser tenida como tal, del modo que ahora interesa especialmente destacar, su reordenación (art. 21.1 LPI). Si como queda dicho la técnica empleada no incide sobre la fijación en sí misma, faltaría como puede fácilmente advertirse la incorporación de nuevos elementos a la que en el ordenamiento se condiciona precisamente esta particular calificación de su explotación<sup>41</sup>. No puede dudarse, sin embargo, y como se reconoce en la Sentencia que ahora se comenta (f.º 2.º) que este proceso, como fijación en un soporte que permite su comunicación o la obtención de copias, puede ser tenido como reproducción de la prestación protegida. Basta señalar que el formato MP3 no sólo reduce el tamaño de los correspondientes ficheros, sino que también posibilita la transmisión de las obras y prestaciones protegidas en la red, y por ello y en esta medida, su comunicación pública así como también la obtención de copias de las mismas (art. 115 LPI)<sup>42</sup>.

No es muy distinta la conclusión a la que se ha de llegar si se atiende a la fijación de las obras musicales previamente formateadas en la página web titularidad de la entidad demandada. Conviene recordar que la Conferencia Diplomática celebrada en Ginebra adoptó una declaración concertada, también para lo dispuesto en el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas en relación con los derechos de los productores de fonogramas (arts. 11 y 16), sobre la aplicación del derecho de reproducción en el entorno digital, cuyo tenor aparece significativamente establecido, no sin una cierta redundancia, a partir de lo dispuesto en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886, Acta de París de 24 de julio de 1971 (en

---

<sup>40</sup> Cfr. GARROTE, I., *El derecho de autor*, ob. cit., p. 246.

<sup>41</sup> Cfr. BOUZA, M.A. y CASTRO, M., «El caso Napster», ob. cit., pp. 441 y 442. Se ha destacado con carácter general que la transformación en cualquiera de sus manifestaciones implica una actividad creadora, de la que resulta una presentación en forma distinta que es a su vez obra protegida, cfr. RIVERO, F., *Comentarios*, ob. cit., p. 432.

<sup>42</sup> Puede verse en nuestra doctrina, GARROTE, I., *El derecho de autor*, ob. cit., p. 33, nota 118.

adelante, CB), en relación con el derecho de reproducción, refiriéndolo a la reproducción realizada por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma<sup>43</sup>. En la segunda parte de esta declaración se precisa, como ha de destacarse, que el almacenamiento de un fonograma en forma digital en un medio electrónico constituye una reproducción en el sentido del precepto en que este derecho se reconoce. No es muy diferente el resultado que permite alcanzar el tenor del artículo 2 c) de la Directiva 2001/29, añadiendo al texto convencional, una vez afirmada la inclusión en el ámbito del derecho de reproducción de los productores de fonogramas de la reproducción realizada de sus fonogramas por cualquier medio y en cualquier forma, la realizada de forma provisional o permanente, de la totalidad o de parte del mismo<sup>44</sup>. Sin perjuicio de la interpretación de almacenamiento que ha de realizarse en la regulación convencional para determinar la conducta relevante atendiendo al régimen de límites y excepciones aplicable, ni de los supuestos en que una reproducción provisional de conformidad con el texto comunitario puede no quedar comprendida por el derecho de reproducción, no puede ciertamente dudarse de que la fijación de los correspondientes formatos MP3 en la memoria de un ordenador que permite su recuperación desde la página web de Weblisten (uploading) constituye en línea de principio un acto de reproducción sujeto a la autorización de su titular<sup>45</sup>. Del modo que se señala en la Sentencia comentada (f.º 2.º), esta fijación permite el acceso del público a la prestación protegida, y también, y como ha quedado acreditado en el supuesto considerado, la obtención de copias de la misma (art. 115 LPI). Debe en este sentido tenerse en cuenta, como se aprecia en la mencionada resolución, que la descarga (downloading) de fonogramas desde la página web de la entidad demandada al ordenador de los usuarios constituye una reproducción, siempre naturalmente que aquellos queden fijados en un soporte que a su vez permita su comunicación y la obtención de copias (art. 18 LPI)<sup>46</sup>.

Ha de afirmarse en este orden de ideas la relevancia jurídica de la puesta a disposición efectuada por la entidad Weblisten, con la fijación de los fonogramas reproducidos en una página web accesible al público, como acto de

---

<sup>43</sup> En realidad, con este tenor ya quedaría incluida la reproducción directa o indirecta a la que expresamente se refiere la regulación convencional de los derechos de los productores de fonogramas, cfr. FICSOR, M., «Nuevas orientaciones, ob. cit., pp. 336 y 337.

<sup>44</sup> La amplitud de esta configuración ha sido destacada con carácter general por la doctrina, cfr. GÓMEZ SEGADE, J.A., «En torno a la Directiva, ob. cit., p. 1435, o ERDOZAIN, J.C., *Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet*, Tecnos, Madrid, 2002, p. 124. No ha dejado de señalarse que esta caracterización haría prescindible la regulación prevista en relación con el derecho de reproducción en la Directiva 92/100, de 19 de noviembre sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (art. 7), cfr. SPINDLER, G., «Europäisches Urheberrecht in der Informationgesellschaft», *GRUR*, 2002, p. 107.

<sup>45</sup> Puede verse en este sentido en nuestra doctrina, GARROTE, I., *El derecho de autor*, ob. cit., p. 342, o BOUZA, M.A. y CASTRO, M., «El caso Napster, ob. cit., p. 441, y en el mismo sentido en la doctrina alemana, LOEWENHEIM, U., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 339.

<sup>46</sup> GARROTE, I., *El derecho de autor*, ob. cit., p. 344. En el mismo sentido en la doctrina alemana, LOEWENHEIM, U., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 339, o BOSAK, J. M., «Urheberrechtliche Zulässigkeit privaten Downloadings von Musikdataien», *CR*, 2001, pp. 176 y 177.

<sup>47</sup> Cfr. GARROTE, I., *El derecho de autor*, ob. cit., p. 342, para quien la puesta a disposición de una obra a través de internet supone la aplicación de dos derechos distintos, el de reproducción y el

explotación independiente de la reproducción efectuada<sup>47</sup>. Las diferencias existentes entre los derechos referidos a la explotación de obras y prestaciones protegidas realizada con los ejemplares materiales en que se incorporan, y los derechos relacionados con actos de explotación que tienen lugar mediante su puesta a disposición al público sin entrega de ejemplares materiales se han atemperado en buena medida mediante las transmisiones digitales. Nada impide, como se deduce del supuesto considerado y constituye por lo demás una práctica frecuente, que los fonogramas transmitidos digitalmente puedan ser reproducidos por los usuarios desde sus ordenadores y fijados en soportes materiales sin merma alguna de su calidad original. Esta realidad técnica explica desde el punto de vista jurídico el recurso en el plano convencional a una vieja práctica, la denominada solución marco, en cuya virtud la obligación de reconocer un derecho exclusivo respecto a un determinado acto de explotación podía quedar a la libre determinación de las partes contratantes, siempre y cuando su naturaleza y alcance no fueran incompatibles con lo convencionalmente dispuesto<sup>48</sup>. De este modo, en el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, la explotación característica del entorno digital, determinada como está por la interactividad, queda comprendida por el derecho de puesta a disposición (art. 14 WPPT), haciendo en consecuencia intercambiable su calificación jurídica para poder incluir el acceso decidido por los miembros del público desde el lugar y en el momento elegido tanto en la comunicación pública como en la distribución, o mediante una combinación de ambos<sup>49</sup>. Esta forma de explotación aparece también en la regulación comunitaria, para reconocer a los productores de fonogramas el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la puesta a disposición del público de sus fonogramas por procedimientos alámbricos o inalámbricos [art. 3.2 c) Directiva 2001/29], en un contexto en el que como conviene señalar, y a diferencia de los planteamientos que pueden advertirse en los primeros trabajos desarrollados, pronto se descartó la aplicación del derecho de distribución a las transmisiones digitales<sup>50</sup>, y sin que pueda perderse de vista desde un punto de vista sistemático que en relación con las obras protegidas el derecho de comunicación al público incluye la puesta a disposición interactiva

---

de comunicación pública que se acumulan, o EMERY, M.A., «Nuevas tendencias, ob. cit., p. 183, para quien autorizar o prohibir el acto de hacer accesible del público el archivo que almacena el fonograma no incide sobre las facultades exclusivas del productor de autorizar o negar el propio acto de almacenamiento.

<sup>48</sup> Para esta propuesta de solución en el entorno digital, extensamente, cfr. FICSOR, M., *The Law of Copyright*, ob. cit., p. 225 y ss.

<sup>49</sup> FICSOR, M., *The Law of Copyright*, ob. cit., pp. 628 y 629, p. 633.

<sup>50</sup> No está probablemente de más señalar que en los trabajos que precedieron a la aprobación de la Directiva 2001/29 fue decisivo en la determinación del régimen finalmente adoptado el temor expresado por el sector de los productores de fonogramas de que las copias realizadas por los usuarios fueran de tan buena calidad que pudiera perjudicarse el mercado de los discos compactos (CD), solicitando en consecuencia el reconocimiento de un derecho exclusivo a autorizar o prohibir la difusión digital de fonogramas, y sin acoger por ello la solución prevista en la regulación sobre radiodifusión vía satélite y distribución por cable, me permito para este aspecto la remisión a SALELLES, J.R., «La armonización comunitaria proyectada del régimen de excepciones del derecho de autor y otros derechos afines en la sociedad de la información», *RGD*, 2000, p. 15104.

(art. 3.1 Directiva 2001/29).

Sin perjuicio de la modificación del ordenamiento que ha de comportar la incorporación de esta regulación, al menos en relación con la explotación expresamente contemplada, la puesta en línea de los fonogramas producidos por la actora por Weblisten constituye en el régimen vigente un acto de comunicación pública (arts. 116 y 20 LPI). Referida del modo que ha quedado indicado esta forma de explotación al acceso a la prestación protegida sin previa distribución de ejemplares, difícilmente se puede dudar de que con esta forma de proceder, y atendidas las características del medio técnico en que tiene lugar, no concurran las condiciones a las que se subordina en el ordenamiento la realización de un acto de comunicación pública<sup>51</sup>. De un lado, porque el acceso a la prestación protegida puede ser plural; la entidad demandada Weblisten expresamente reconoce que adquiere un ejemplar de un fonograma y lo fija en sus servidores para que sea accesible al público, dimensión que puede establecerse a partir del conjunto de destinatarios que sucesivamente tienen acceso a la prestación protegida en las condiciones elegidas y también de la indudable incidencia económica de la explotación realizada<sup>52</sup>. Conviene recordar, de otro lado y en parte como correlato de esta particular caracterización, que el elemento relevante en la tipificación jurídica antes que por el acceso de hecho a las prestaciones protegidas por los usuarios viene determinado, en un momento lógicamente anterior, por la potencialidad del acceso que se brinda<sup>53</sup>: la posibilidad de que la prestación protegida pueda ser percibida, como efectivamente sucede con los fonogramas almacenados en formato MP3 en la página web titularidad de la demandada. Ninguna circunstancia resulta, en fin, de los hechos que se tienen como probados por la Sentencia que se comenta para considerar que la transmisión de la prestación protegida pueda producirse en unas condiciones que permitieran afirmar la existencia de un ámbito estrictamente doméstico<sup>54</sup>; en línea de principio es pública la comunicación potencialmente dirigida a una pluralidad indiferenciada de usuarios<sup>55</sup>.

Afirmada la realización por la entidad demandada Weblisten de actos de explotación consistentes en la reproducción y comunicación pública de la prestación protegida, los fonogramas producidos por la actora, interesa valorar finalmente si puede apreciarse la existencia de alguna excepción o limitación de los derechos reconocidos. Atendido el régimen vigente, y la calificación realizada en la resolución que se comenta parece adecuado detener la atención

<sup>51</sup> Cfr. GARROTE, I., *El derecho de autor*, ob. cit., p. 249 y ss.

<sup>52</sup> Cfr. ERDOZAIN, J.C., *Derechos de autor*, ob. cit., p. 128.

<sup>53</sup> Como se puede advertir, no pugna por definición con esta configuración el reconocimiento del derecho de puesta a disposición en la Directiva 2001/29; destaca esta circunstancia en la doctrina alemana, SPINDLER, G., «Europäisches Urheberrecht», ob. cit., p. 108.

<sup>54</sup> Cfr. GARROTE, I., *El derecho de autor*, ob. cit., p. 262, para quien el aspecto relevante vendría determinado por la concurrencia de las condiciones de privacidad que permitieran la afirmación del régimen privilegiado correspondiente a las comunicaciones que tienen lugar en el ámbito de la vivienda.

<sup>55</sup> Cfr. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., y BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios*, ob. cit., p. 114. En el mismo sentido en la doctrina alemana, y por lo que se refiere a la noción de público manejada en relación con el derecho de puesta a disposición, SPINDLER, G., «Europäisches Urheberrecht», ob. cit., pp. 108 y 109.

en el derecho de reproducción que le corresponde. Aunque expresamente se declara en la Sentencia comentada que no se ha alegado ni ha quedado probada limitación alguna del derecho de la actora que proceda considerar (f.º 2.º), la oportunidad de la valoración de este aspecto está estrechamente relacionada con la relevancia económica que ha de atribuirse a la reproducción realizada, particularmente en lo que se refiere a la reproducción que precisa la puesta a disposición de los fonogramas producidos por la actora. Estas consideraciones han de realizarse en un contexto en el que en como ha de destacarse en relación con la explotación digital de obras y prestaciones protegidas se han generalizado los criterios inicialmente contemplados en el Convenio de Berna para aceptar la aplicación de límites y excepciones al derecho de reproducción (art. 9.2): que se apliquen a determinados casos especiales, que la explotación no atente a la explotación normal de la obra o prestación protegida, ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los titulares. Expresamente se proyectan estos criterios en relación con la posición de los productores de fonogramas y respecto a los diferentes derechos que se les atribuyen en el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (art. 16.2 WPPT), sin que la declaración concertada formulada, en el sentido de que las partes contratantes pueden aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital tal y como las hayan considerado aplicables en virtud del Convenio de Berna permita una mera extensión del régimen previsto para el entorno analógico, con desconocimiento de la ponderación circunstancial que requieren los criterios considerados<sup>56</sup>. Esta misma generalización, aunque con diversa técnica en el tratamiento del régimen de límites y excepciones, puede advertirse en el ámbito comunitario; la Directiva 2001/29 al contemplar las excepciones y limitaciones aplicables a los derechos de propiedad intelectual reconocidos, y también naturalmente a los que corresponden a los productores de fonogramas, expresamente señala que únicamente serán de aplicación en determinados casos concretos, que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación protegida, y que no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho (art. 5.5). Y esta parece ser también la intención del legislador español en relación con los límites de los derechos reconocidos (art. 40 bis LPI)<sup>57</sup>, aunque con un tenor alternativo que en cierta medida también desvirtúa la finalidad buscada en un plano convencional al dar preferencia al impacto sobre la explotación de la obra en la inicial articulación de la excepción del derecho de reproducción.

Si del modo que se ha indicado la declaración concertada formulada en relación con el derecho de reproducción en el plano convencional se reitera también en el tratamiento de las limitaciones y excepciones (art. 16 WPPT), para considerar que constituye una reproducción el almacenamiento de un fono-

---

<sup>56</sup> Cfr. FICSOR, M., *The Law of Copyright*, ob. cit., pp. 520, y 641 a 643. En el mismo sentido, JEHORAM, H.C., «Einige Grundsätze zu den Ausnahmen im Urheberrecht», *GRUR Int.*, 2001, pp. 808 y 809.

<sup>57</sup> Cfr. BERCOVITZ, G., en Bercovitz, R., (coord.), *Manual*, ob. cit., pp. 109 y 110.

grama en forma digital en un medio electrónico, y que en la regulación comunitaria se prevé la excepción de determinados actos de reproducción (art. 5.1 Directiva 2001/29), que no constituirían en consecuencia almacenamiento a aquellos efectos, conviene detener la atención en la reproducción realizada por la demandada mediante el almacenamiento de los fonogramas para ponerlos a disposición del público en la página web de su titularidad con el fin de precisar el régimen aplicable. Las características del almacenamiento realizado, en cuanto permite la audición de los fonogramas, y también su descarga con calidad digital por los usuarios, hace que no pueda quedar comprendido en los términos a los que se subordina la aplicación de la correspondiente excepción, afirmado el carácter cumulativo de los diversos requisitos contemplados. Ni tiene propiamente un carácter transitorio o efímero, atendida la continuada explotación de los fonogramas que posibilita, ni aun aceptando en sentido amplio este carácter para tenerlo como temporal [art. 99 a) LPI y art. 4 a) Directiva 91/250 sobre la protección jurídica de los programas de ordenador], puede ser considerada como parte esencialmente integrante del proceso técnico que facilita la utilización de los fonogramas por el usuario, toda vez que, en rigor, tiene lugar con carácter previo al mismo, sin hacerlo en consecuencia técnicamente posible, ni contribuir al funcionamiento eficaz de los sistemas de transmisión (considerando 33, Directiva 2001/29)<sup>58</sup>. No puede dudarse, en fin, de la relevancia económica independiente de la fijación realizada, distinta de la mera facilitación técnica de la transmisión digital de los fonogramas almacenados<sup>59</sup>. La explotación que permite de los mismos, sin merma alguna de calidad, entra efectivamente en conflicto con su explotación normal y lesiona el legítimo interés de sus productores<sup>60</sup>. No es otra la conclusión a la que se ha de llegar si se atiende al vigente régimen aplicable al derecho de reproducción en el ordenamiento español y se considera el régimen de excepciones aplicable. Difícilmente puede entenderse que la reproducción implícita en el cambio de formato de los correspondientes fonogramas, como la que comporta su fijación en la red, no hayan de quedar sujetas a autorización del titular sin mer-

<sup>58</sup> Cfr. ERDOZAIN, J.C., *Derechos de autor*, ob. cit., p. 139, para quien no es posible aplicar la excepción en los casos en que la reproducción tiene un fin de grabación o reproducción en los sistemas propios, bien para uso propio, bien, como de hecho sucede, para permitir el uso de la obra o prestación con posterioridad a un tercero. Que se pueda destacar la conexión con el procedimiento técnico de transmisión de las reproducciones acogidas en la excepción como aspecto prevalente en la configuración jurídica de la misma, SPINDLER, G., «Europäisches Urheberrecht», ob. cit., p. 111, no ha de llevar a desconocer su mayor alcance, cfr. SEGADE, J.A., «En torno a la Directiva», ob. cit., p. 1441. La señalada circunstancia ha hecho de su carácter automático una nota relevante en la valoración que exige la determinación del ámbito de aplicación de la excepción, cfr. ROSEN, J., «Urheberrecht und verwandte Schutzrechte in der Informationgesellschaft-Zur Umsetzung der EG-Richtlinie 2001/29/EG/ in der nordischen Ländern», *GRUR Int.*, 2002, p. 196.

<sup>59</sup> Para esta idea me permito la remisión a SALELLES, J.R., «La protección de la propiedad intelectual en la sociedad de la información», en *La protección de la propiedad intelectual, Cuadernos de Derecho Judicial*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2001, p. 207.

<sup>60</sup> Para esta aproximación en relación con el régimen aplicable a las copias temporales, puede verse con carácter general, GARROTE, I., *El derecho de autor*, ob. cit., p. 279, y en términos similares, ERDOZAIN, J.C., *Derechos de autor*, ob. cit., p. 139. No está probablemente de más recordar que el umbral de lo exceptuable en estos casos trata de preservar el derecho del titular en relación con las formas de explotación de considerable importancia económica, y de la manera más amplia posible, cfr. FICSOR, M., *The Law of Copyright*, ob. cit., p. 516.

ma de la relevancia atribuida a la utilización de que puede ser objeto la copia obtenida para aplicar el límite de uso privado (art. 31.1.2 LPI). Tampoco atendidas las circunstancias de la explotación podría entenderse que cabe excepción alguna en relación con el acto de comunicación pública realizado. Ni en los casos expresamente contemplados por la Directiva 2001/29 (art. 5.3), ni en los supuestos en que se limita el derecho de comunicación pública en el ordenamiento (particularmente, arts. 33, 35 y 36 LPI) encontraría acomodo una práctica que convencionalmente se asimila a la publicación con fines comerciales de los fonogramas (art. 15.4 WPPT). El indudable impacto de esta práctica sobre el mercado de la prestación protegida hace relevante la consideración de su posible deslealtad.

#### **IV. LA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE REPRODUCCIÓN DEL PRODUCTOR DE FONOGRAMAS COMO ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL**

En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que se comenta, confirmando también aquí el pronunciamiento de la instancia, se considera que la infracción del artículo 115 de la Ley de Propiedad Intelectual constituye un acto de competencia desleal. La ventaja competitiva adquirida por la entidad Weblisten con su modo de proceder, integraría el supuesto de hecho al que la legislación de competencia desleal vincula típicamente la deslealtad por violación de normas (art. 15.1 LCD). Como es fácil advertir, esta afirmación no es en modo alguno ajena a la relación en que se encuentran la legislación de propiedad intelectual y la legislación contra la competencia desleal en el ordenamiento, una vez establecida si cabe con más intensidad por lo que hace a la posición de los productores de fonogramas su común incidencia sobre la actividad desarrollada en el mercado<sup>61</sup>, ni tampoco a la consideración de los particulares requisitos a que en el mismo se condiciona el reproche de deslealtad por violación de normas. Que como queda dicho, la protección de las prestaciones características de la actividad de los productores de fonogramas se hubiera dispensado desde el régimen de competencia desleal con anterioridad al expreso reconocimiento a los mismos de particulares derechos de propiedad intelectual ha hecho que no haya sido precisamente irrelevante la determinación del régimen aplicable a partir de este preciso momento<sup>62</sup>.

Ciertamente el modo en que se articula la protección de los diferentes bienes jurídicos protegidos es distinto según el sistema que se considera, incidiendo sobre la configuración de los criterios de licitud manejados en cada caso, y sin dejar de repercutir sobre su relación sistemática: si como es sabido en el régimen de propiedad intelectual la protección de los intereses de los autores y de otros titulares de derechos se establece fundamentalmente mediante el reco-

---

<sup>61</sup> Destaca este aspecto en la doctrina alemana, SCHRICKER, G., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 18.

<sup>62</sup> Esta es una preocupación recurrente en la doctrina alemana, por todos, ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 533.

nocimiento de derechos que atribuyen facultades de exclusiva en relación con las modalidades de explotación de las obras y prestaciones protegidas a las que se refieren, con una precisa delimitación de su ámbito de eficacia en un plano formal, en el sistema de competencia desleal el ilícito concurrencial se construye prevalentemente a partir de las características del comportamiento realizado en el mercado, dando relevancia a los aspectos institucionales que lo ordenan, por lo que en la valoración que requiere el juicio de licitud no pueden en modo alguno desdeñarse aspectos de carácter fáctico<sup>63</sup>. Esta perspectiva permite diferenciar con mayor precisión entre la competencia ilícita, entendida como ejercicio de la libertad de empresa susceptible de ser prohibido, y que en este caso resultaría de la infracción de los correspondientes derechos de propiedad intelectual, y la competencia desleal, como conducta que no resulta conforme con un determinado orden económico<sup>64</sup>, y ha hecho recurrente la consideración del carácter complementario de la legislación de competencia desleal en relación con la legislación de propiedad intelectual<sup>65</sup>. La afirmación de la concurrencia de estatutos jurídicos no hace entonces prescindible, en lo que en este momento conviene anticipar, la ponderación de aquello que puede identificarse en cada caso como fundamento de protección en términos de política legislativa.

Parece difícil descartar la posible concurrencia de regímenes normativos aplicables si se atiende desde un punto de vista sistemático a la relación existente entre la legislación de propiedad intelectual y el régimen de competencia desleal, toda vez que la autonomía de aquélla en un plano de política legislativa permite superar la rigidez que resulta de la aplicación de un principio de especialidad fundado en el ejercicio de la libertad de empresa, y desde el que en sentido estricto las infracciones tendrían un carácter excluyente. La afirmación de deslealtad quedaría desde esta interpretación referida a aquellos supuestos, distintos del contemplado por la Sentencia que en este momento se comenta, en los que no se hubiera producido una infracción de los derechos de propiedad intelectual<sup>66</sup>. Si, en cambio y como parece más adecuado, la atención se detiene en el fundamento de la protección que se dispensa desde ambos regímenes normativos, no parece que pueda rechazarse que un mismo hecho, en este caso la reproducción no autorizada de prestaciones em-

---

<sup>63</sup> Cfr. MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, pp. 83 y 84. En este sentido, también, CARRASCO, A., en Bercovitz, R., (ed), *Comentarios*, ob. cit., p. 1763, (en adelante, CARRASCO, A., *Comentarios*). Para esta perspectiva en la doctrina alemana, SCHRICKER, G., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 18.

<sup>64</sup> Cfr. MENÉNDEZ, A., *La competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1988, pp. 108 a 110.

<sup>65</sup> No ha sido pacífico, sin embargo, el modo de percibir esta relación de complementariedad. Junto a un principio de complementariedad relativa, cfr. MASSAGUER, J., *Comentario*, ob. cit., p. 82, y en la doctrina alemana, SCHRICKER, G., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 19, o BAUMBACH, A. y HEFFERMEHL, W., *Wettbewerbsrecht*, 17.<sup>a</sup> ed., C. H. Beck'sche, Munich, 1993, p. 649, se ha afirmado el carácter complementario en términos absolutos, a partir de la finalidad pretendida en última instancia por ambos sistemas normativos, cfr. ERDOZAIN, J.C., *Derechos de autor*, ob. cit., p. 115, nota 47.

<sup>66</sup> Puede verse en este sentido, ALFARO, J., «Competencia desleal por infracción de normas», *RDM*, 1991, p. 695.

presariales, pueda infringir el derecho de reproducción atribuido al productor de fonogramas y constituya al mismo tiempo un acto de competencia desleal, si el reproche de deslealtad puede apoyarse en un criterio distinto del que justifica su sanción por la legislación de propiedad intelectual sin merma de sus fines, y siempre que naturalmente pueda tipificarse como tal, o en última instancia calificarse como objetivamente contrario a las exigencias de buena fe, completando de este modo la tutela dispensada (art. 5 LCD)<sup>67</sup>. No puede sorprender que este aspecto diferenciador se haya identificado con la existencia de intereses generales que, como no podía ser de otro modo, han de reconducirse a aquello que constituye la finalidad propia de la legislación de competencia desleal (art. 1 LCD)<sup>68</sup>, ni tampoco, y en otro plano, que la deslealtad por infracción de normas se haya presentado como un grupo de casos que constituiría una excepción a la regla en cuya virtud la infracción de los derechos de propiedad intelectual no sería merecedora por sí misma de reproche

<sup>67</sup> Cfr. con carácter general, MASSAGUER, J., *Comentario*, ob. cit., p. 84. Acepta la concurrencia en términos más amplios a partir de la interpretación de la finalidad perseguida por ambos sistemas normativos, ERDOZAIN, J.C., *Derechos de autor*, ob. cit., p. 115, nota 47. Específicamente, en relación con la posición del cesionario de los derechos patrimoniales del productor de fonogramas y aun para el caso de extinción de los derechos, cfr. BERCOVITZ, R., *Comentarios*, ob. cit., pp. 1655 y 1658. En el sentido del texto, en relación con los signos distintivos, afirma la posibilidad de que el derecho de competencia desleal pueda proporcionar fundamentos distintos de protección de los signos registrados, GONDRA, J.M.<sup>a</sup>, «Teoría general de los signos de empresa», en *Estudios en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, t. I, *Introducción y Títulos valor*, Civitas, Madrid, 1996, p. 845. Esta misma idea en el ámbito de la propiedad industrial, subyace en el planteamiento de BERCOVITZ, A., «El significado de la ley, ob. cit., p. 20, para quien la protección brindada por la competencia desleal dependerá de las circunstancias en que actúe el competidor, o de SOSNITZA, O., «Derecho subjetivo y exclusividad. Contribución a la dogmática de las indicaciones de procedencia geográfica según el Derecho alemán», *ADI*, 2000, pp. 208 y 209, resaltando el distinto fundamento que orienta la protección individual y colectiva.

<sup>68</sup> Este es el planteamiento dominante en la doctrina alemana, por todos, EICHMANN, H., «Der Vorsprung durch eigenen Rechtsbruch», *GRUR*, 1967, p. 569, y en la jurisprudencia, debiendo destacarse en este caso la Sentencia del *Oberlandesgericht* de Colonia, de 13 de noviembre de 1981, *GRUR*, 1983, pp. 133 y 134. El Tribunal de Colonia conoció de la reclamación interpuesta por una distribuidora de fonogramas contra una empresa que los importaba por lesión del derecho de reproducción y distribución que correspondía a su titular (paragraf. 85 UrhG). En la valoración de la pretensión interpuesta se afirmó expresamente que la tutela de los derechos de propiedad intelectual correspondía en primer término a su titular, sin dejar de contemplar, como en este momento se ha de señalar, la concurrencia de otras circunstancias que permitieran la aplicación del régimen de competencia desleal y que en el caso examinado no se tuvieron por acreditadas. Recientemente, puede verse en este mismo sentido la Sentencia del *Oberster Gerichtshof* austriaco de 22 de abril de 2001, en *GRUR Int.*, 2002, p. 350 y ss. En ella se examina la reclamación interpuesta por una agencia de noticias contra una entidad que en internet se dedicaba a la difusión de noticias tomadas de distintas fuentes en el ámbito de las finanzas, la comunicación, informática y telecomunicaciones, salud y vida. La actora fundó su pretensión en el parágrafo primero de la legislación de competencia desleal (1 UWG) alegando que la infracción de los derechos de autor llevada a cabo por la demandada constituía un acto de competencia desleal. El tribunal, después de hacer referencia a la diferencia estructural existente entre ambos regímenes normativos, y al carácter con el que había de contemplarse su relación, atendida la especialidad de la legislación de propiedad intelectual, destacó, como en este momento conviene subrayar, la relevancia que en el supuesto concreto había de merecer la consideración de los intereses afectados, pues únicamente una lesión de intereses diversos de los típicamente individualizados en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, que no se apreció en el caso examinado, podría fundar el reproche desde la legislación de competencia desleal.

<sup>69</sup> Puede verse en este sentido en la doctrina alemana, SCHRICKER, G., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 19.

alguno de deslealtad<sup>69</sup>.

De esta particular caracterización se sigue que ante la infracción de un derecho de propiedad intelectual, en este caso del derecho de reproducción del productor de fonogramas, corresponda en línea de principio a su titular el ejercicio de las acciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual, referidas en el supuesto considerado al cese de la actividad ilícita (art. 139 LPI), y a la reclamación de la indemnización de los daños que el modo de proceder de la demandada le pudo causar (art. 140 LPI), fijados por la resolución de instancia en la suma de 95.250 pesetas. La afirmación de las condiciones en que esta infracción puede constituir, además, y de conformidad con lo señalado en la resolución que en este momento se comenta, un supuesto de competencia desleal por infracción de normas dista de ser pacífica, presupuesto que con este reproche trata de preservarse el correcto funcionamiento del mercado<sup>70</sup>. Si no han pasado desapercibidos los riesgos implícitos en esta tarea, básicamente referidos, por exceso, a una generalización difícilmente compatible con las funciones propias del derecho de la competencia desleal, pero también con la esfera de eficacia característicamente atribuida a los derechos de exclusiva y, por defecto, al desconocimiento de la relevancia que de hecho puede corresponder a normas que, en rigor, no tienen un carácter ordenador de la competencia<sup>71</sup>, tampoco se han dejado de señalar las ventajas implícitas en la configuración del señalado supuesto como un mecanismo de cierre del Derecho de la competencia<sup>72</sup>. Como es fácil advertir, las consecuencias que pueden desprenderse de la aplicación del régimen de competencia desleal son relevantes si se tienen en cuenta tanto la ampliación de legitimación que indudablemente puede resultar de la misma, en modo alguno ajena a la forma en que se perciba la condición de partícipe en el mercado (art. 19 LCD)<sup>73</sup>, aunque atemperada en el supuesto examinado por la resolución que se comenta, toda vez que el propio titular de los derechos de propiedad es quien pretende la deslealtad del acto<sup>74</sup>, como los diferentes remedios de que puede disponer el titular legitimado (art. 18 LCD).

No es evidente desde esta perspectiva, sin embargo y frente a lo afirmado en la Sentencia comentada, y también por la resolución de la instancia apelada, que la infracción de los derechos de propiedad intelectual que corresponden al productor de fonogramas constituya una infracción de normas en el sentido del párrafo primero del artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal. Las ca-

---

<sup>70</sup> Este ha sido un aspecto destacado con carácter general en la doctrina, ALFARO, J., «Competencia desleal», ob. cit., p. 668, BERCOVITZ, A., «El significado de la ley», ob. cit., p. 30, o MASSAGUER, J., *Comentario*, ob. cit., p. 432.

<sup>71</sup> Puede verse, en este sentido y con carácter general, ALFARO, J., «Competencia desleal», ob. cit., pp. 670 y 671.

<sup>72</sup> Cfr. VICENT, F., «Otra opinión sobre la Ley de Competencia Desleal», *RGD*, 1993, pp. 10005 y 10006, nota 36.

<sup>73</sup> Cfr. MASSAGUER, J., *Comentario*, ob. cit., p. 561.

<sup>74</sup> No está de más recordar que el cesionario de los derechos correspondientes al productor de fonogramas tiene acción en relación con su infracción (art. 118 LPI), también para reclamar la deslealtad de una determinada conducta en su defensa, cfr. BERCOVITZ, R., *Comentarios*, ob. cit., p. 1655.

racterísticas que generalizadamente se han venido predicando de las mismas, atendido el fundamento de la mencionada disposición, son difícilmente compatibles con una estructura jurídica de tutela, como es la correspondiente a los derechos de propiedad intelectual, que descansa, como queda dicho, en el reconocimiento de un derecho de exclusiva en relación con las obras y prestaciones protegidas. En la medida en que, en rigor, antes que la infracción de una norma, el supuesto de hecho configurado por la actuación de la entidad demandada Weblisten constituye la infracción de un derecho exclusivo reconocido al productor de fonogramas por la Ley de Propiedad Intelectual por lo que se refiere a la reproducción directa o indirecta de los mismos, no es irrelevante detener la atención en las implicaciones que se desprenden de esta diversa caracterización. Debe recordarse entonces que la distinción entre derecho subjetivo, como poder atribuido por el derecho objetivo para determinar el carácter debido de un comportamiento mediante una particular acción, y el derecho objetivo como norma que otorgaría el mencionado poder, permite identificar en sentido propio y en una perspectiva dinámica la norma jurídica únicamente con este último<sup>75</sup>. Conviene tener en cuenta que aun cuando se ha adoptado un concepto amplio de norma, para presentarla como contenido de voluntad de un sujeto, e identificarla con el derecho subjetivo, de modo que la infracción del comportamiento debido por la existencia del derecho pudiera presentarse también como la infracción de una norma<sup>76</sup>, el poder de disposición que implica el ejercicio de las acciones que le son propias hace que por definición no sea general la protección que indudablemente se dispensa de un determinado interés, en este caso vinculado como está a la explotación de los fonogramas, y permite distinguir, en rigor y más adecuadamente, entre la norma y la facultad de imponerla<sup>77</sup>.

Sin desconocer los diversos criterios con los que pueden ordenarse las diversas manifestaciones de los derechos subjetivos en el ordenamiento, su caracterización en términos generales dista de hacer evidente en este orden de ideas su equiparación con las normas jurídicas. La especificidad e individualidad con la que habitualmente se caracteriza su ejercicio desde el punto de vista del resultado, a modo de particular sanción contra aquel que lo haya podido infringir, y su discrecionalidad desde el punto de vista de la activación del procedimiento necesario para la consecución de aquel, como consecuencia de su específica configuración como poder, hacen que, en efecto, no sea precisamente sencillo su acomodo en los presupuestos de la disposición examinada<sup>78</sup>. Si recurrentemen-

---

<sup>75</sup> Para la actualidad de esta interpretación, más atenta al ejercicio del derecho, a la realización de los valores que subyacen en su afirmación, o a la posibilidad de control por el Estado, antes que a cuestiones de carácter ontológico, cfr. DÍEZ PICAZO, L., y GULLÓN, A., *Sistema de Derecho Civil, I, Introducción. Derecho de la persona. Autonomía privada. Persona jurídica*, 10.<sup>a</sup> ed., Tecnos, Madrid, 2001, p. 406.

<sup>76</sup> Con carácter general para esta aproximación puede verse KELSEN, H., *Allgemeine Theorie der Normen*, Manz-Verlag, Viena, 1979, pp. 108 a 111, (puede verse la traducción de H.G. Delory, *Teoría General de las Normas*, Trillas, Méjico, 1994, pp. 142 y 143).

<sup>77</sup> Este planteamiento en la doctrina suiza de E. BUCHER es examinado en el ámbito de la propiedad industrial por SOSNITZA, O., «Derecho subjetivo, ob. cit.», p. 193.

<sup>78</sup> Destaca este aspecto en la doctrina, MASSAGUER, J., *Comentario*, ob. cit., p. 437.

te se ha venido presentando como fundamento del reproche que se dispensa en esta sede la protección de la *par condicio concurrentium*, referida como está a la eficiencia de las propias prestaciones, en un contexto más amplio en que el ilícito concurrencial se construye del modo que se ha indicado a partir de la conformidad de la iniciativa propia con un determinado orden económico, no parece dudoso que haya de afirmarse como preciso correlato de aquel la existencia de obligaciones que no se explican por correspondencia con derecho subjetivo alguno y que, por definición, han de resultar generalmente vinculantes<sup>79</sup>. No pudiendo ser tenida la infracción de los derechos del productor de fonogramas como una infracción de normas, no procede la valoración de su integración en el supuesto constituido por la infracción de normas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial, atendida la relación establecida entre ambos párrafos (art. 15.2 LCD)<sup>80</sup>. El reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual en su aspecto patrimonial para asegurar a sus titulares la participación en la explotación de obras y prestaciones protegidas, como sucede con el derecho de reproducción y el de comunicación pública atribuidos al productor de fonogramas, de un lado, y en lo que tales derechos suponen de reconocimiento de una posición jurídica monopolista, su tratamiento como particulares restricciones de la competencia, de otro, son circunstancias que, sin embargo, no permiten eludir la restricción que resulta de la particular configuración del supuesto de hecho contemplado por el precepto considerado: las características que se predicen de las leyes han de predicarse igualmente de las normas jurídicas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial.

Descartada la infracción de normas como acto desleal, no es irrelevante atender a otros supuestos típicos, particularmente si se considera la posición de quienes, como ha quedado acreditado, han venido explotando en condición de usua-

---

<sup>79</sup> Cfr. MASSAGUER, J., *Comentario*, ob. cit., p. 435, para hacer referencia a la infracción de toda norma jurídica que reúna los caracteres de imperatividad, generalidad y coercibilidad, ALFARO, J., «Competencia desleal, ob. cit., p. 715, para quien en el señalado párrafo se incluirían las normas jurídicamente vinculantes, o ILLESCAS, R., «La infracción inducida de contratos y de normas como acto de competencia desleal», en Bercovitz, A., (coord.) *La Regulación*, ob. cit., p. 115. De la dificultad que plantea esta apreciación es buena muestra el diferente criterio que puede advertirse en la valoración de un acuerdo del Gremio de Libreros de Valencia en relación con el tipo de descuento y el lugar en que sería aplicable durante la Feria del Libro, en una aproximación que no es ajena al modo de entender la habilitación para restringir la competencia que encuentra amparo en una norma legal. Si la Audiencia Provincial de Valencia en Sentencia de 21 de marzo de 1994 consideró que el mencionado acuerdo no constituía una auténtica norma jurídica, en una interpretación compartida por SÁNCHEZ, S., «La violación de normas como acto de competencia desleal. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 6.ª) de 21 de marzo de 1994», *RGD*, 1994, p. 804, el Tribunal Supremo en Sentencia dictada en fecha de 31 de marzo de 1999 (R. 1720), casó en parte la mencionada resolución por entender que el Gremio tenía facultad legal de disponer sobre los señalados aspectos y que, en consecuencia, la infracción del acuerdo adoptado por la entidad demandada constituía un supuesto de deslealtad por infracción de normas (art. 15.1 LCD).

<sup>80</sup> La distinción entre ambos párrafos se ha venido estableciendo de acuerdo con las condiciones necesarias para reputar el acto como desleal, presupuesta la infracción de normas: en el segundo párrafo del artículo 15 la deslealtad vendría determinada directamente por la infracción de la correspondiente norma, cfr. MASSAGUER, J., *Comentario*, ob. cit., p. 431, o ALFARO, J., «Competencia desleal, ob. cit., p. 677.

rios los fonogramas producidos por la actora. Si se conviene en afirmar que el reproche de deslealtad del acto de confusión (art. 6 LCD) se apoya genéricamente en el suministro de una información inexacta susceptible de inducir a error sobre la actividad, las prestaciones o el establecimiento propios, el grado en que el modo de proceder de la entidad demandada pueda ser tenido como tal no es ajeno a las circunstancias en que puede ser definido aquél, en un ámbito de tutela que, como es fácil advertir y conviene indicar, se presenta más allá de la esfera de protección específicamente brindada por los derechos de propiedad intelectual correspondientes al productor de fonogramas<sup>81</sup>. De las diversas acepciones con las que aquel riesgo se contempla, oscilando desde su consideración estricta a su formulación más amplia, interesa detener la atención, siquiera sea brevemente, en esta última y ello en lo que se refiere tanto al empleo de las carátulas como de los títulos de los fonogramas. La caracterización de la dirección electrónica de la entidad demandada, Weblisten.com, y la acreditada exhibición de las carátulas correspondientes a los fonogramas reproducidos hacen ciertamente difícil que una prestación sea tomada por otra, pero también que se considere que puedan responder a un mismo origen empresarial. De este modo, ha de ponderarse la relevancia atribuible a la posible existencia de vínculos jurídicos entre ambas entidades, como aspecto al que se ha venido refiriendo con carácter general la noción de confusión en sentido amplio. Las condiciones a las que se vincula entonces la efectividad del riesgo en estos supuestos no permiten afirmar su concurrencia en el caso examinado. Basta pensar que el empleo de las carátulas por la productora de fonogramas y de los correspondientes títulos, como elementos característicos de la presentación de su prestación en el mercado, distan de hacer evidente que puedan ser efectivamente reconocidos como medios de identificación de aquella por quienes acceden a la página web de la entidad demandada, en un ámbito en el que no es ciertamente exigible a quien puede ser tenido como usuario medio que repare en la entidad productora de los fonogramas que escucha o reproduce, sin que por lo demás su utilización, destinada como está a posibilitar la elección de las correspondientes canciones, sea suficiente para fundar la existencia

---

<sup>81</sup> Un ejemplo específico de esta concurrencia puede verse en el caso resuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona, en Sentencia de 10 de marzo de 2000 (AC 325), en el que la reproducción de los personajes de las películas de «Peter Pan» y «Aladdin» en las carátulas de los vídeos comercializados por la entidad demandada se consideró idóneo para crear confusión con la actividad de las actrices, The Walt Disney Company y Buena Vista Home Entertainment, riesgo del que constituía una manifestación la inadecuada asociación por los consumidores respecto de la procedencia de la prestación (art. 6 LCD). Se insistió en que el mencionado precepto tendía a reprocharse el fraude que suponía el suministro de la señalada información; la introducción en el proceso de comunicación de circunstancias adecuadas para desviar las preferencias de los consumidores a partir de una falsa representación de la realidad.

<sup>82</sup> Para los criterios que permiten afirmar la efectividad del riesgo de confusión en el derecho de la competencia desleal y la excepcionalidad con la que este puede contemplarse en sentido amplio, destacando el elevado grado de implantación que se precisa, cfr. MASSAGUER, J. y MONTEAGUDO, M., en MASSAGUER, J., *Comentario*, ob. cit., p. 173, pp. 174 a 178. También, MASSAGUER, J. y MONTEAGUDO, M., «La confusión en el Derecho contra la competencia desleal», *RGD*, 1996, p. 11617, y pp. 11618 a 11620. Acepta expresamente, no obstante, la posibilidad de afirmar la deslealtad por confusión con carácter general por lo que hace al ofrecimiento de copias no autorizadas, ERDOZAIN, J.C., *Derechos de autor*, ob. cit., p. 116. Conviene señalar que en

de una relación jurídica entre ambas<sup>82</sup>. De ahí que la deslealtad antes que en el riesgo de confusión con la prestación de la entidad de productora, haya de valorarse en relación con el ejercicio de su libertad de empresa.

Desde esta perspectiva, la infracción del derecho de reproducción de la entidad productora por Weblisten no hace prescindible la ponderación de sus consecuencias sobre el mercado. Adquiere de este modo una particular relevancia la consideración de los supuestos en que puede afirmarse la deslealtad de la imitación, y ello tanto por lo que hace al aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, como por lo que se refiere a la obstaculización de la actividad del competidor en el mercado (art. 11.2 y 3 LCD). Conviene precisar con carácter general y de modo previo que aunque la afirmación de un derecho de exclusiva ha llevado a reducir el marco en que puede ser aceptada la deslealtad de su infracción<sup>83</sup>, no parece, sin embargo, que la atribución de estos derechos sea bastante para excluir por sí misma la concurrencia de un fundamento distinto de protección a partir del principio de complementariedad que, del modo que se ha indicado, ha de regir la relación entre ambos sistemas normativos<sup>84</sup>. De hecho, el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y los actos de obstaculización se han configurado recurrentemente entre los casos en que de forma más evidente se infringen los deberes de abstención que el comportamiento conforme con las exigencias de la buena fe implica, también, como en este momento interesa particularmente destacar, cuando se han tratado de precisar las circunstancias que podrían dotar de autonomía y justificar la aplicación complementaria de la legislación de competencia desleal al abordar su relación con la propiedad intelectual<sup>85</sup>. En este sentido, en el ámbito de la lesión de derechos de propiedad intelectual no han faltado pronunciamientos jurisprudenciales que han afirmado concurrentemente la existencia de actos de imitación desleal, de forma específica, y como ahora interesa especialmente subrayar, en supuestos en que aquellos derechos están prevalentemente destinados a proteger una

---

el entorno analógico ha sido relevante en la ponderación de la confusión en sentido amplio para un supuesto de alta coincidencia en los recursos gráficos empleados en las carátulas de discos compactos por la entidad demandada, que las actoras, Emi Odeón, S.A., e Hispavox, S.A., hubieran desarrollado campañas publicitarias para promocionar las ventas de los productos imitados, y que sus efectos coincidieran con el tiempo de lanzamiento al mercado de los discos de la demandada, cfr. SAP de Barcelona, de 31 de julio de 1998 (AC 1616).

<sup>83</sup> Cfr., con carácter general, DE LA CUESTA, J.M.<sup>a</sup>, «Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena» en Bercovitz, A., (coord.) *La Regulación*, ob. cit., pp. 41 y 42, y de modo específico en relación con los derechos de propiedad industrial, LEMA, C. y GOMEZ MONTERO, J., «Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena», en AA. VV., *Propiedad industrial y Competencia desleal*, Consejo General del Poder Judicial. Andema, Madrid, 1995, p. 57, o LOBATO, M., «Los actos de imitación en la Ley de competencia desleal de 10 de enero de 1991. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal», *RGD*, 1991, pp. 6152, 6159, y 6173.

<sup>84</sup> De forma específica, en relación con los actos de imitación, cfr. MASSAGUER, J. y MONTEAGUDO, M., en MASSAGUER, J., *Comentario*, ob. cit., pp. 339 y 340.

<sup>85</sup> Puede verse en este sentido en la doctrina alemana, BAUMBACH, A. y HEFFERMEHL, W., *Wettbewerbsrecht*, ob. cit., pp. 616 y 618.

<sup>86</sup> Esta es una aproximación que se observa particularmente en relación con la protección dispensada al fabricante de una base de datos. Muy claramente, en relación con un supuesto de ofrecimiento de bases de datos en la red, puede verse la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Elda, de 2 de julio de 1999 (AC 1060) en la que sin dejar de afirmar la

inversión<sup>86</sup>.

En la valoración de la deslealtad de la imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (art. 11.2 LCD), determinada con carácter general como está, y sin perjuicio de lo que se ha de decir, por la apropiación de una prestación ajena sin apenas coste, no ha de ser obstáculo que la antijuricidad que se contempla no haya quedado en sentido propio referida a la infracción de derechos de exclusiva<sup>87</sup>. Del modo que se ha indicado, la referencia a un parámetro más amplio constituido en una interpretación sistemática por aquello que puede ser exigido conforme a la buena fe en sentido objetivo, sin perder de vista la relevancia que puede atribuirse a los usos y prácticas que pueden ser tenidas como correctas en el tráfico mercantil, no excluye que la infracción de un derecho exclusivo, en este caso el derecho reconocido a los productores de fonogramas, pueda encontrar acomodo en el supuesto descrito. Debe tenerse en cuenta que el derecho exclusivo se atribuye en este contexto con una específica esfera de eficacia para compensar la inversión realizada, con lo que la incidencia de la imitación realizada sobre esta finalidad, al menos en el particular ámbito de tutela dispensado, y sin perjuicio de su repercusión sobre otros aspectos más allá del mismo, no puede dejar de tener implicaciones sobre el comportamiento que puede ser exigido en el mercado. Sin desconocer las dificultades que indudablemente presenta en la práctica la especificación del mencionado parámetro, que la libertad de empresa se presente como un derecho hace que pueda identificarse con relativa facilidad la contravención de la buena fe que el reproche de deslealtad presupone con el abuso institucional, para proyectarse más allá de los estrechos cauces de la relación intersubjetiva al pla-

---

existencia de una infracción de derechos de propiedad intelectual de la actora, la editorial Aranzadi, reproducción, distribución y comunicación pública, pero también del correspondiente derecho sui generis en relación con la base de datos de jurisprudencia, se consideró que la demandada había realizado un acto de competencia desleal consistente en la imitación de las bases de datos de aquella, aprovechándose indebidamente de la inversión efectuada por la misma. Esta resolución fue confirmada, con un pronunciamiento que, sin embargo, no se refiere al fondo del asunto sino únicamente a las diligencias de comprobación de hechos practicadas en la instancia, por la Audiencia Provincial de Alicante en Sentencia de 2 de octubre de 2000 (AC 1603). En el mismo sentido puede verse la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Madrid, de 24 de julio de 2001 (AC 1172), en la que además de afirmarse la infracción del derecho sui generis de la actora sobre una base de datos de jurisprudencia, también en este caso de la editorial Aranzadi, se consideró que la entidad demandada se había aprovechado deslealmente del esfuerzo realizado por esta última, medido en la inversión de dinero y tiempo requerida por la transcripción electrónica de las resoluciones que fueron reproducidas. La relevancia de tales pronunciamientos en lo que ahora interesa no es en modo alguno ajena a la proximidad con la que puede cualificarse la relación entre el fabricante y el productor; puede verse en este sentido BOUZA, M.A., *El derecho sui generis del fabricante de bases de datos*, Aisge, Reus, Madrid, 2001, pp. 183 y 184. Para un planteamiento similar al señalado puede verse también, implícitamente, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Madrid, de 16 de marzo de 2001, (AC 406) en la que en relación con la infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora para la reproducción y comunicación pública de una obra colectiva en la red, ofreciendo como contenidos información, artículos y críticas sobre acontecimientos culturales y de ocio de diferentes ciudades españolas, se atiende expresamente a la legislación de competencia desleal (art. 18.1 LCD) para la determinación de la cuantía de la correspondiente indemnización.

<sup>87</sup> Cfr. PORTELLANO, P., *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1995, pp. 114 y 115, nota 171.

no de la organización del mercado, en términos de contravención de la finalidad que con el reconocimiento de aquella se pretende<sup>88</sup>. De otro lado, si se conviene en afirmar que el principio de buena fe se proyecta con carácter general a todo el ordenamiento jurídico, y naturalmente también al derecho contra la competencia desleal, la posición de la entidad productora de fonogramas no puede configurarse como sustancialmente distinta de la que en un plano más general corresponde a todo sujeto pasivo para enervar el comportamiento que pueda revelarse como contrario a lo requerido por aquélla<sup>89</sup>. Como por lo demás puede advertirse con facilidad, al modalizar la calificación de deslealtad de la infracción de un derecho de propiedad intelectual por esta ponderación no se altera el criterio de racionalidad económica que la justifica, orientada como con carácter general está a asegurar la retribución del esfuerzo que comporta el desarrollo de determinadas iniciativas en el mercado<sup>90</sup>. Desde este punto de vista, la afirmación de la deslealtad de la infracción en este supuesto no modifica el equilibrio alcanzado en la relación entre innovación e imitación por el sistema de propiedad intelectual, y ofrece sin contradicción valorativa un criterio complementario para mantener la viabilidad competitiva en el mercado<sup>91</sup>.

En la determinación de la incidencia del modo de proceder de la entidad demandada sobre tal viabilidad difícilmente puede prescindirse de las características típicamente vinculadas a la explotación digital de la prestación protegida, en un ámbito en el que como ahora ha de quedar únicamente apuntado, por las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, no siempre se pueden determinar con la suficiente precisión los derechos de propiedad intelectual que resultan infringidos, y sin que por lo demás pueda llegar a ser precisamente reducido el número de titulares afectados<sup>92</sup>. Si no es difícil advertir que la actuación sin contar con la autorización de la entidad productora de los fonogramas puede contravenir en buena medida el modo de proceder institucionalmente exigible a partir del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual en el mercado, y no puede dejar de indicarse su incidencia sobre la posición jurídica de los usuarios, particularmente en lo que se refiere a las condiciones en que puede reconocerse la reproducción de obras y prestaciones sin autorización de los titulares (art. 31.2 LPI)<sup>93</sup>, en este momento es

---

<sup>88</sup> Para la relación entre abuso del derecho y ejercicio de derecho contrario a la buena fe puede verse, MIQUEL, J.M.<sup>a</sup>, «Comentario del artículo 7», en PAZ ARES, C., DÍEZ PICAZO, L., BERCOVITZ, R. y SALVADOR, P., dir., *Comentario del Código Civil*, t. 1, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Madrid, 1991, pp. 45 a 47.

<sup>89</sup> Cfr. DÍEZ PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho civil patrimonial*, I, *Introducción. Teoría del contrato*, 5.<sup>a</sup> ed., Civitas, Madrid, 1996, p. 51.

<sup>90</sup> Cfr. PORTELLANO, P., *La imitación*, ob. cit., p. 116 y ss., aunque en la consideración de esta racionalidad parte por definición de la sustitución de unas barreras de entrada para la protección de los procesos de innovación no derivadas del reconocimiento de derechos de exclusiva.

<sup>91</sup> Este es un aspecto destacado por PORTELLANO, P., *La imitación*, ob. cit., p. 89 y ss., al examinar las ventajas competitivas como incentivo para innovar.

<sup>92</sup> Estas son circunstancias especialmente destacadas en la doctrina alemana para atribuir relevancia al derecho de la competencia desleal, cfr. SCHRICKER, G., *Urheberrecht*, ob. cit., pp. 18 y 19.

<sup>93</sup> Cfr. BOUZA, M.A. y CASTRO, M., «El caso Napster», ob. cit., p. 443.

oportuno destacar su repercusión sobre la posición de la actora a partir de la valoración de la posición relativa de la entidad demandada en el mercado<sup>94</sup>. La conversión de los fonogramas adquiridos en el formato MP3 y su fijación en la página web de su titularidad para permitir la reiterada audición y descarga por los usuarios de una o varias de las canciones reproducidas, en este último caso, con el establecimiento de un específico sistema de contraprestación, la creación de unos bonos de tarifa plana que posibilitan el disfrute mensual de música (bono música), pero también la suscripción en relación con las últimas novedades discográficas (bono hit), con discriminación de precios según el tipo de acceso de los usuarios<sup>95</sup>, revela un modo de proceder que por la ventaja competitiva que indudablemente atribuye a la demandada puede ser tenido en este específico contexto como contrario a las exigencias de buena fe en sentido objetivo.

En el examen de las condiciones a las que con carácter general se refiere el reproche de deslealtad en estos supuestos, puede observarse en efecto que con esta particular infracción del derecho de reproducción de la entidad productora de fonogramas, mediante la estrategia de imitación por reproducción desarrollada, la posición en el mercado de la entidad demandada se modifica significativamente, sin que en línea de principio pueda dudarse del elevado coste en que ha de incurrir la actora para la producción de los fonogramas, ni del sustancial ahorro que logra la demandada mediante este proceder. En este aspecto, ha de tenerse en cuenta el coste vinculado a la producción de fonogramas en términos de la inversión requerida por la previa identificación de los sonidos que han de ser fijados, particularmente, y como es sabido, en lo que se refiere a la participación de autores y artistas e intérpretes, y a su fijación, así como a la posterior actividad de promoción y comercialización. De la magnitud de la ventaja alcanzada, acreditada por lo demás en la resolución que se comenta, es sin duda indicio que el coste de una copia de un fonograma obtenida sin autorización se haya situado un 90% por debajo de la copia autorizada<sup>96</sup>, aunque en este caso no puede perderse de vista que la entidad demandada puede contar eventualmente con la autorización de otros titulares de derechos, pero también la desviación de clientela que sin mucha dificultad puede predicarse del acceso potencialmente masivo que posibilita la fijación en una página web de la prestación protegida y de la eliminación o reducción de precio que permite la infracción de los derechos del productor de fonogramas. Si se tiene presente lo que recurrentemente se ha venido identificando como uno de los mayores riesgos implícitos en la explotación digital de obras y prestaciones protegidas para los correspondientes titulares de derechos, como es la facilitación de un acceso universal a ellas sin merma alguna de su calidad, no

---

<sup>94</sup> Se revela de particular utilidad en este sentido la consideración de las repercusiones económicas que se han predicado con carácter general de los actos de piratería, puede verse por lo que se refiere a la posición de la Sociedad General de Autores y Editores, <http://sgae.es/html/conted/conted1002.htm> (visitada 11.2.2003).

<sup>95</sup> Cfr. [Weblisten.com](http://weblisten.com) (visitada, 4.3.2003).

<sup>96</sup> Este es un dato manejado por la Sociedad General de Autores y Editores, <http://sgae.es/html/conted/conted1002.htm> (visitada 11.2.2003).

puede dejar de darse trascendencia al modo en que se ha integrado el carácter de la ventaja que permite fundar un reproche de deslealtad expresamente tipificado con similar finalidad<sup>97</sup>: es oportuno recordar que el riesgo de generalización de la infracción, en cuanto puede incidir de forma significativa sobre el funcionamiento concurrencial del mercado, se ha presentado como un aspecto relevante para afirmar la deslealtad de un acto por infracción de normas (art. 15 LCD)<sup>98</sup>.

No parece, en fin, que pueda dudarse de la dificultad de amortizar los costes con la que se encuentra la actora, como aspecto recurrentemente identificado como decisivo para afirmar la deslealtad de la imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno<sup>99</sup>, ni de sus implicaciones para el funcionamiento del mercado. Si el nivel de inversión requerido para la realización de una actividad empresarial no puede afirmarse con carácter general con independencia del grado de confianza con el que puede esperarse su recuperación en términos de rentabilidad, también cuando del modo que se ha indicado aquélla trata de promoverse mediante el específico reconocimiento de derechos de exclusiva, la explotación digital de la prestación protegida por la entidad demandada hace que la actora no pueda contar con una oportunidad razonable de amortizar sus costes mediante el recurso al precio. Las implicaciones de esta asimetría sobre el funcionamiento del mercado no son precisamente desdeñables si se considera su incidencia sobre la distribución de recursos, los costes de transacción y el progreso tecnológico<sup>100</sup>. No pueden dejar de señalarse en este orden de ideas las dificultades que con esta práctica de la entidad demandada se crean para una administración integrada de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, ni el alcance de sus consecuencias si, como por lo demás parece razonable, de la misma se hace depender en buena medida la atemperación del riesgo de distorsión de precios entre bienes sustitutos como son en este ámbito la oferta digital de canciones incorporadas a fonogramas y su posible reproducción por los usuarios y el mercado de discos compactos, en perjuicio precisamente de esta última tecnología, la disminución de los costes referidos a la negociación y concesión de licencias de las prestaciones protegidas, así como al control de su explotación, y la remuneración en consecuencia de los

---

<sup>97</sup> Apunta en este sentido la proximidad existente entre la deslealtad por aprovechamiento indebido y por infracción de normas, en la ponderación de los presupuestos requeridos para afirmar la concurrencia de aquella, de forma particular en lo que se refiere al carácter sustancial de los costes de producción del pionero, PORTELLANO, P., *La imitación*, ob. cit., p. 128.

<sup>98</sup> Cfr. ALFARO, J., «Competencia desleal», ob. cit., p. 706.

<sup>99</sup> PORTELLANO, P., *La imitación*, ob. cit., p. 136, o MASSAGUER, J. y MONTEAGUDO, M., en MASSAGUER, J., *Comentario*, ob. cit., p. 359.

<sup>100</sup> Cfr. EINHORN, M.A., «Music licensing in the digital age», en Towse, R., (ed.), *Copyright in the Cultural Industries*, Edward Elgar, Massachussets, 2002, p. 166.

<sup>101</sup> Las economías de escala vinculadas a esta administración, y sus implicaciones para la defensa de la competencia han sido destacadas en la doctrina, para una primera aproximación, cfr. HARRISON, J.L., «On line music: Antitrust and copyright perspectives», *The Antitrust Bulletin*, 2002, p. 465 y ss., o PICKER, R.C., «Copyright as entry policy: the case of digital distribution», *The Antitrust Bulletin*, 2002, p. 423 y ss.

diversos titulares de derechos<sup>101</sup>.

El carácter predatorio de la imitación realizada no puede descartarse entonces si se atiende a los requisitos a los que específicamente se refiere esta calificación en el ordenamiento. De lo expuesto puede fácilmente deducirse que el modo de proceder de la entidad demandada con su repercusión sobre la estructura de mercado pueda interferir en el normal desarrollo de la actividad de la actora impidiendo u obstaculizando su afirmación en el mismo (art. 11.3 LCD)<sup>102</sup>. En la ponderación de los factores a los que se ha condicionado este tipo de reproche típicamente, no puede perderse de vista que consideradas circunstancialmente las características de la infracción del derecho de propiedad intelectual de la actora mediante la explotación digital de la prestación protegida por la demandada, no es precisamente marginal la probabilidad de que por su intensidad quede significativamente mermada su capacidad de permanencia en el mercado, con alteración de su estructura en una medida que no es sustancialmente distinta de la que puede resultar de la imitación sistemática que no puede tenerse como una respuesta natural del mercado<sup>103</sup>. La actualidad de los temas, editados en su mayor parte en el año 1999, y la rapidez de la reproducción realizada por la demandada, si se tiene en cuenta que los autos del juicio se tramitaron con el número 42/2000 por el Juzgado de Primera Instancia, el éxito de los intérpretes, como se sigue de algunos de sus índices de ventas, y el relativamente corto periodo de vida comercial de los fonogramas producidos, son aspectos que pueden revelar en este orden de ideas la idoneidad de la práctica contemplada para impedir la afirmación de la actora en el mercado, en una aproximación que ciertamente no puede ser ajena a la proporción que representan las prestaciones imitadas en su repertorio<sup>104</sup>. La incidencia de este modo de proceder sobre la posición de la actora se puede intensificar, por lo demás, si como se ha venido señalando por los sectores interesados, se considera que la estrategia de las entidades productoras de fonogramas pasa a medio plazo por el desarrollo de una amplia actuación en el entorno digital, dejando de lado modelos más tradicionales de negocio<sup>105</sup>. El reiterado cambio de formato de los discos compactos realizado por la demandada, de un lado, y de otro, la sucesiva audición de las canciones sin contraprestación y su descarga, con calidad digital, previo pago del precio o mediante la adquisición de un bono para ello, realizadas por los usuarios de la página

---

<sup>102</sup> Conviene recordar que la finalidad del reproche de deslealtad en estos supuestos se ha situado en el establecimiento de las condiciones que posibiliten el surgimiento de una estructura de mercado que favorezca los procesos de innovación, cfr. PORTELLANO, P., *La imitación*, ob. cit., pp. 213 y 214.

<sup>103</sup> Para la eficiencia de la deslealtad en estos supuestos, cfr. PORTELLANO, P., *La imitación*, ob. cit., p. 220 y ss.

<sup>104</sup> La relevancia de las circunstancias concurrentes en la valoración de la obstaculización ha sido destacada por PORTELLANO, P., *La imitación*, ob. cit., p. 249 y ss.

<sup>105</sup> De un reciente estudio realizado por Júpiter Media Metrix se desprende que las ventas por reproducción en internet (downloading) van a pasar de 25 millones de dólares en 2001 a 700 millones de dólares en 2006, oscilando en ese mismo periodo los ingresos por suscripción de 4 millones de dólares a 1'2 billones, cfr. EINHORN, M.A., «Music licensing, ob. cit., p. 165. En el ámbito de los signos distintivos y por lo que se refiere al *meta-tagging*, de la interferencia que puede suponer su empleo en la red para otros operadores, da cuenta, MASSAGUER, J., «Conflictos de Marcas en Internet», *RGD*, 1998, p. 11134.

web titularidad de la demandada, en lo que tienen de ordenada compresión y oferta de las prestaciones de la actora son susceptibles de integrar el carácter sistemático requerido para el reproche tipificado de la conducta en este supuesto<sup>106</sup>. Basta pensar que la reproducción que realiza la entidad demandada se refiere a una pluralidad de fonogramas, los correspondientes a los discos compactos «A mi manera» de Junco, «Nuestro amor» de los Trio, «En tu mano está», de Mikel Herzog, «Demasiado perro para trabaja, demasiado carvo pal rocanro», de Mojinos Escozios, y «Dos», de Rios de Gloria, y que las diversas reproducciones están relacionadas, como por lo demás revela la posibilidad de adquisición de un bono para la descarga de las correspondientes canciones, con distintos precios según los usos y los usuarios, y con la opción de tarifa plana, para permitir una explotación ilimitada de las mismas por un periodo determinado de tiempo. No puede dudarse en consecuencia si se atiende a las características de la explotación realizada en el entorno digital del efecto obstruccionista de esta particular configuración para la posición de la actora. La relevancia estratégica de los fonogramas producidos por ella y su novedad refuerzan en este sentido su aptitud para que pueda afianzarse en el mercado discográfico<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup> Para esta exigencia, cfr. PORTELLANO, P., *La imitación*, ob. cit., p. 236 y ss. En la doctrina alemana el carácter sistemático de la conducta ha sido recurrentemente identificado como un aspecto revelador de la deslealtad implícita en la lesión de los derechos de propiedad intelectual del productor de fonogramas, cfr. ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., pp. 533 y 534, BAUMBACH, A. y HEFFERMEHL, W., *Wettbewerbsrecht*, ob. cit., pp. 616 y 618, y con carácter general, SCHRICKER, G., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 19.

<sup>107</sup> En la doctrina se ha destacado con carácter general la falta de relevancia de la singularidad competitiva de la prestación imitada y el grado de su implantación en el mercado, cfr. o MASSAGUER, J. y MONTEAGUDO, M., en MASSAGUER, J., *Comentario*, ob. cit., p. 360.