

RJ 2001\9801

Sentencia Tribunal Supremo núm. 1151/2001 (Sala de lo Civil), de 12 diciembre

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 2427/1996.

Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Corbal Fernández.

PROPIEDAD INTELECTUAL: PRODUCTORES DE FONOGRAMAS: derecho de distribución: agotamiento por venta: alcance: el adquirente por compra de copias no puede comercializarlas, a través del alquiler en establecimiento abierto al público, sin autorización del productor.

Los antecedentes necesarios para el estudio de la Sentencia se relacionan en sus dos primeros fundamentos de derecho. La demandada «City Digital, SL» interpuso recurso de casación. El TS declara no haber lugar al recurso interpuesto.

Texto:

En la Villa de Madrid, a doce de diciembre de dos mil uno.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Vitoria; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad «City Digital, SL», representada por la Procuradora doña Carmen O. G.; siendo partes recurridas las entidades «Discos Radiactivos Organizados, SA»; «Warner Music Spain, SA»; «Polygram Ibérica, SA»; «Hispavox, SA»; «Emi Odeon, SA», representadas por la Procuradora doña Paloma O.-C. L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO 1.-El Procurador don Miguel Angel E. M., en nombre y representación de las entidades «Discos Radiactivos Organizados, SA»; «Warner Music Spain, SA»; «Polygram Ibérica, SA»; «Hispavox, SA» y «Emi Odeon, SA», interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Vitoria, siendo parte demandada «City Digital, SL», alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia «por la que, estimando íntegramente esta demanda, acuerde: 1º Ordenar a la demandada, "City Digital, SL" el cese de la actividad consistente en el alquiler de discos compactos. 2º Prohibir a la demandada "City Digital, SL" reanudar dicha actividad sin autorización de los productores fonográficos de los citados discos. 3º Condenar a la demandada a indemnizar a mis representadas los daños y perjuicios causados, cuya evaluación deberá efectuarse en ejecución de sentencia de acuerdo con la siguiente base, cuya aprobación se solicita: Remuneración que mis representadas hubieran obtenido si hubieran autorizado a la demandada el alquiler de los discos compactos de los cuales son productoras. 4º Condenar a la demandada al pago de las costas del procedimiento».

2.-El Procurador don Francisco Javier S. U., posteriormente sustituido por don José Ignacio B. A., en nombre y representación de la entidad «City Digital, SL», contestó a la demanda oponiendo los hechos

y fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia «desestimando íntegramente la demanda, e imponiendo a la parte demandante el pago de las costas procesales».

3.-Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Cuatro de Vitoria-Gasteiz dictó sentencia con fecha 22 de mayo de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue:

«**Fallo:** Que desestimando la demanda interpuesta por Discos Radiactivos Organizados; Warner Music Spain, SA; Poligran Ibérica, SA; Hispanovox SA, y Emi Odeon, SA, representados por el Procurador señor E. contra City Digital, SA, representado por el procurador señor B. A. debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones de la demanda; y todo ello con expresa imposición de costas a los actores».

SEGUNDO Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Discos Radiactivos Organizados, SA y otros, la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz, dictó sentencia con fecha 30 de diciembre de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue: «**Fallamos:** Estimando sustancialmente el recurso de apelación interpuesto por don Miguel Angel E., en nombre y representación de Discos Radiactivos Organizados, SA; Warner Music Spain, SA; Poligran Ibérica, SA; Hispanovox, SA y Emi Odeon, SA, contra la sentencia dictada en el juicio de menor cuantía seguidos bajo núm. 813/1994 ante el Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Vitoria-Gasteiz, debemos revocar y revocamos la misma y en su lugar, estimando sustancialmente la demanda interpuesta por las recurrentes debemos condenar y condenamos a la demandada City Digital, SL, representada por el Procurador don José Ignacio B., a que en relación a los discos compactos producidos por las actoras que posea en su establecimiento abiertos al público: 1-Cese en la actividad consistente en el alquiler de tales discos compactos. 2-No reanude dicha actividad sin autorización de los productores fonográficos de los citados discos. 3-Indemnice a las actoras los daños y perjuicios causados, cuya concreción deberá efectuarse en ejecución de sentencia en base a la remuneración que las actoras hubieran obtenido desde la presentación de la demanda si hubieran autorizado a la demandada el alquiler de los mencionados discos compactos de los cuales son productoras. Todo ello imponiendo a la demandada las costas de la instancia y sin hacer especial declaración sobre las causadas con la apelación».

TERCERO 1.-La Procuradora doña Carmen O. G., en nombre y representación de la entidad «City Digital, SL», interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 30 de diciembre de 1995, por la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz, con apoyo en los siguientes motivos, **Motivos del recurso: Único.**-Al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, se alega infracción del artículo 19.2 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre (RCL 1987, 2440), sobre Propiedad Intelectual.

2.-Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la Procuradora doña Paloma O.-C. L., en nombre y representación de la entidad Discos Radiactivos Organizados, SA y otros, presentó escrito de oposición al mismo.

3.-No habiéndose solicitado la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 22 de noviembre de 2001, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesús Corbal Fernández.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Por las entidades «Discos Radiactivos Organizados, SA»; «Warner Music Spain, SA»; «Polygran Ibérica, SA»; «Hispavox, SA» y «Emi Odeon, SA» se formuló demanda el 24 de noviembre de 1994 contra «City Digital, SL» en la que solicita se acuerde ordenar a la demandada el cese de la actividad consistente en el alquiler de discos compactos, prohibirle reanudar dicha actividad sin autorización de los productores cinematográficos de dichos discos y condenarle a indemnizar a las entidades actoras los daños y perjuicios causados, cuya evaluación deberá efectuarse con la siguiente base cuya aprobación se solicita: remuneración que hubieran obtenido las accionantes si hubieran autorizado a la demandada el alquiler de los discos compactos de los cuales son productoras. El Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de Vitoria-Gasteiz conoció del asunto en los autos de juicio de menor cuantía núm. 813/1994, en los que dictó Sentencia el 22 de mayo de 1995 desestimatoria de la demanda. La Sección Unica de la Audiencia Provincial de la misma Ciudad dictó Sentencia el 30 de diciembre de 1995, en el Rollo 375 del propio año, en la que revoca la del Juzgado y estimando sustancialmente el recurso de apelación y la demanda condena a la demandada a que, en relación a los discos compactos producidos por las actoras que posea en sus establecimientos abiertos al público: 1) Cese en la actividad consistente en el alquiler de tales discos compactos. 2) No reanude dicha actividad sin autorización de los productores fonográficos de los citados discos; y, 3) Indemnize a las actoras los daños y perjuicios causados, cuya concreción deberá efectuarse en ejecución de sentencia con base a la remuneración que las actoras hubieran obtenido desde la presentación de la demanda si hubieran autorizado a la demandada el alquiler de los mencionados discos compactos de los cuales son productoras. Contra esta segunda Sentencia se formuló por «City Digital, SL» recurso de casación articulado en un único motivo, en el que, al amparo del núm. 4º del art. 1692 LECiv, se denuncia infracción por no aplicación al caso concreto del párrafo segundo del art. 19 de la Ley de Propiedad Intelectual, Ley 22/1987, de 11 de noviembre (RCL 1987, 2440), habiéndose realizado, a juicio de la parte recurrente, una interpretación de la norma en absoluto acorde con su sentido literal, suficientemente claro y conciso.

SEGUNDO La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia contiene tres apreciaciones fundamentales: una primera fáctica consistente en que la actividad mercantil desplegada por la demandada en sus centros comerciales tiene las características del contrato de alquiler, por lo que rechaza el planteamiento negativo de la misma que entendía se trataba de una actividad social de cambio de discos entre los socios; una segunda, jurídica, consistente en que el art. 19, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual debe ser interpretado literalmente, de tal modo que no se prohíbe al propietario de un disco compacto adquirido mediante venta proceda a su distribución en alquiler; y la tercera consistente en que, si bien la Ley 43/1994, de 30 de diciembre (RCL 1994, 3565), sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, que incorpora al derecho interno español la Directiva Comunitaria 92/100, de 19 de noviembre de 1992 (LCEur 1992, 3586), resuelve el problema de modo definitivo estableciendo en el art. 1, párrafo segundo, que estos derechos (fonogramas en apartado c) no se extinguirán en el caso de venta o cualquier otro acto de distribución de los originales y las copias de las obras y otros objetos enumerados en el apartado anterior, sin embargo esta Ley sólo es aplicable a partir de su entrada en vigor el 1 de enero de 1995 (disp. final quinta), en cuya fecha la demandada ya había adquirido unos derechos amparados por el principio de irretroactividad. Por todo ello la Sentencia, como se dijo, desestimó la demanda.

La Sentencia de la Audiencia Provincial revoca la del Juzgado y, manteniendo un criterio distinto del que había sostenido en la causa penal precedente (Auto de 3 de octubre de 1994), argumenta, en síntesis, que: debe tenerse en cuenta la autonomía del derecho de propiedad intelectual del productor fonográfico (arts. 108, 109, 121, 122, 17 y 3.1º de la LPI de 11 de noviembre de 1987) respecto del derecho de autor, lo que es de suma utilidad -dice- para interpretar el contenido y alcance del párrafo

segundo del art. 19 LPI; es de suma simplicidad, conduce al absurdo y resulta contrario al espíritu de las normas, considerar que la simple venta de una copia (ejercicio de una de las facultades) extingue todo el derecho, o, lo que es lo mismo, el ejercicio del derecho más genérico de explotación (art. 17 LPI), por lo que el art. 19, p. segundo, se refiere a la venta o cesión del derecho en sí, de tal modo que si se trata de creaciones originales materializadas en cualquier soporte la venta de ésta supone la extinción del derecho de distribución, pero, en cambio, la simple venta de una copia no puede entenderse que agota el derecho exclusivo de distribución (la venta de una copia de una obra supone la extinción del derecho de propiedad en relación al «corpus mechanicum» y sólo en cuanto a la venta privada de esa concreta copia, sin que el adquirente ostente derecho de explotación, teniendo sólo el de venta privada de esa concreta copia); en el ámbito de los derechos reconocidos a los productores de fonogramas es aplicable la anterior doctrina dado el carácter subsidiario del art. 19, de conformidad con el art. 122; el derecho de dichos productores (art. 109) comprende el de autorizar o no el alquiler de fonogramas, y el adquirente por compra de una copia tiene el de venta privada de la misma, pero no adquiere un derecho de distribución a medio de alquiler del fonograma en establecimiento abierto al público y con fin lucrativo, pues ello se opone al derecho exclusivo que por plazo de cuarenta años (art. 111) reconoce la Ley al productor o cesionario de los derechos de explotación, cesión que no se produce por la venta de una copia; por consiguiente, de la interpretación del art. 109 LPI resulta que en el mismo se reconoce a favor del productor fonográfico el derecho exclusivo a autorizar el alquiler en establecimiento comercial abierto al público de las copias vendidas, y como reverso de tal derecho es evidente que le ampara la acción tendente a proteger su derecho frente a intromisiones ilegítimas, cual las derivadas de una actividad de alquiler por una entidad mercantil; y, finalmente, se hace alusión a la Directiva Comunitaria 92/100 CEE, de 19 de noviembre de 1992, de la que dice que no tiene eficacia horizontal, si bien su espíritu y finalidad es compatible con la interpretación efectuada de la LPI 22/1987, de 11 de noviembre.

TERCERO En el único motivo del recurso se denuncia la infracción del art. 19.2 LPI de 1987.

Para resolver el motivo (y con él el recurso) procede significar con carácter previo que no ofrece duda alguna el aspecto fáctico (en orden a que la actividad desplegada por la entidad demandada es la lucrativa o comercial de alquiler de copias de fonogramas), incólume en casación, como tampoco que la normativa aplicable por razones de derecho intertemporal es la de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre. Asimismo no existe polémica alguna en relación con los derechos (derivados del autos) de los productores de fonogramas, entre los que figura el de distribución de copias (art. 109.1 LPI) y la aplicación a los mismos del art. 19.2 (art. 122 LPI); y tampoco existe discusión acerca de las formas (actos) de explotación (art. 19.1) del derecho de distribución (art. 17 de la propia Ley).

El problema litigioso se reduce a la interpretación del párrafo segundo del art. 19.2 LPI de 1987, que, según las entidades actoras no es aplicable al caso porque la expresión «venta» se refiere sólo a las ventas al público o consumidores, y según la demandada sí lo es en el sentido de que a partir de la primera venta se extingue el derecho de distribución, sin paliativos de ningún género, ni salvedad alguna prevista para los llamados derechos de alquiler y préstamo a favor del vendedor. Los argumentos en que se apoya el recurso consisten en las opiniones doctrinales que cita, el tenor literal del precepto, que la solución arbitrada es diametralmente opuesta a la establecida en la Propuesta de Directiva del Consejo de las Comunidades sobre derechos de arrendamiento y préstamo, y finalmente la postura mantenida por diversas resoluciones de los Juzgados de Instrucción y las propias decisiones de los órganos jurisdiccionales de instancia (en la causa penal previa y en el incidente de medias cautelares del propio proceso). La argumentación del recurso constituye escaso bagaje para rebatir la fundamentación de la resolución recurrida expuesta anteriormente en apretada síntesis, tanto más si se tiene en cuenta: a) la disparidad de criterios existente entre resoluciones penales y su diferente «ratio» de las civiles; b), que la postura de la doctrina en relación con la determinación del alcance del art. 19.2 LPI 1987 estaba lejos de ser unitaria, e incluso la representación de la citada por el recurrente no

mantiene la misma opinión en estudios posteriores, pues, aun refiriéndose a la nueva Ley, queda claramente aludida la antigua («aquella interpretación de la primera hora -no agotamiento y, por tanto, conservación del derecho de control respecto de la circulación ulterior del ejemplar bajo otras formas de distribución, como el préstamo o alquiler- resulta hoy válida y más clara tras la Ley 43/1994, de 30 de diciembre, y ante el actual TRLPI de 1996 [RCL 1996, 1382] que incorpora dicha ley de trasposición de la Directiva 92/100/CEE, con la misma posición también»); y ello es tanto más significativo si se tiene en cuenta que la autorizadísima opinión doctrinal de que se trata también entiende que «el actual art. 19.2 coincide prácticamente con el párrafo segundo del mismo artículo en la redacción de 1987, con la sola variante de la acotación territorial (UE) y la exigencia de consentimiento del autor», esta última por lo demás implícita en el texto anterior; c), que la contradicción entre Directiva y precepto del art. 19.2 depende en gran manera de cómo se entiende éste, y sobre tal punto se pronuncia expresamente la resolución recurrida; y, d), basar la decisión del conflicto en el «tenor literal» del párrafo segundo del art. 19 supone soslayar su interpretación, pues si en algo hay unanimidad de criterio es en la oscuridad o falta de claridad del precepto.

Ciertamente la determinación del alcance de la norma que se examina no es tarea sencilla porque a su falta de claridad, y panorama legislativo posterior, se une que no existe precedente en nuestra legislación histórica, y no se ha recogido una regla similar a la del art. 27 (prevé una remuneración equitativa para el caso de que el alquiler se haga con una finalidad comercial) de la ley alemana de 1965, que inspiró en gran parte la nuestra de 1987, además de la conveniencia de armonizar los diversos intereses en juego, sin que proceda equiparar el objeto de que se trata a otros bienes muebles del tráfico dadas las diversas circunstancias que convergen en el mismo.

Obviamente no corresponde aquí examinar toda la problemática de los derechos de los adquirentes de fonogramas ni las facultades del titular (autor o cesionario) del derecho de distribución. El problema concreto que se plantea debe resolverse en el sentido de que el adquirente por compra de copias de fonogramas carece de la facultad de explotarlas, sin la autorización del titular del derecho de distribución, ejerciendo una actividad mercantil en un establecimiento dedicado al alquiler de las mismas. Al adquirente le está vedado la comercialización mediante la creación de un mercado secundario concurrente consistente en el negocio de alquiler de los fonogramas. El agotamiento del derecho de distribución o circulación («épuisement du droit de mise en circulation») a partir de la primera venta opera respecto de las ventas sucesivas, pero no extingue totalmente el control del titular del derecho de distribución (derechos económicos), porque la adquisición de la cosa material no supone la adquisición de todos los derechos de explotación, y aunque no cabe negar a los adquirentes de los fonogramas diversas facultades dispositivas, carecen sin embargo de la de llevar a cabo la actividad comercial de alquiler de discos compactos (fonogramas) en establecimiento abierto al público, sin consentimiento del productor fonográfico, que es lo que se debate en el caso de autos.

A dicha conclusión conduce una consistente opinión doctrinal; un análisis conjunto de los preceptos de los arts. 19 y 56.1 LPI; y el examen del contenido del párrafo segundo del art. 19 en relación con el proceso de su elaboración parlamentaria, pues la primitiva redacción fue modificada con ocasión de las discusiones en la Comisión en las que se sustituyó el texto que decía «en la distribución por venta este derecho se extingue para las sucesivas ventas» por el de que «cuando la distribución se efectúe mediante venta, este derecho se extingue a partir de la primera», y se prescindió del inciso final que figuraba en el texto de la Ponencia en el que se establecía que «el titular del derecho de distribución no podrá ejercerlo para sucesivas ventas respecto del mismo objeto», frase que se suprimió por estimarse redundante, por lo que cabe entender implícito en el texto que la consunción (agotamiento) se refiere a la modalidad de distribución de ventas o similares, pero no a la explotación económica del alquiler en los términos del supuesto de autos. Por otra parte, es de resaltar que la solución que se adopta conjuga en gran medida con la Directiva Comunitaria, por lo que se da un supuesto de adaptación interpretativa a una Directiva no traspuesta, y, además de armonizar los diversos intereses en juego (ampliamente

examinados en la doctrina), se toma en cuenta la singular titularidad que se adquiere mediante la compra de una copia de un fonograma, donde hay que distinguir el aspecto relativo al soporte y el derecho de uso sobre la propiedad intelectual incorporada.

Por todo ello el motivo decae.

CUARTO La desestimación del motivo del recurso conlleva la declaración de no haber lugar al mismo y la condena en costas de la parte recurrente.

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

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora doña Carmen O. G. en representación procesal de la entidad «City Digital, SL» contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz el 30 de diciembre de 1995, Rollo 375 del propio año, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía núm. 813/1994 del Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de la misma Ciudad, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvase a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la colección legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez. Jesús Corbal Fernández. José Ramón Vázquez Sandes. Rubricados.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.