



www.civil-mercantil.com

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sentencia 103/2014, de 31 de marzo de 2014

Sección 28.ª

Rec. n.º 631/2012

SUMARIO:

Propiedad intelectual. Creación y difusión de software para el establecimiento de redes P2P.

El intercambio de archivos a través de redes P2P es «una actividad perfectamente lícita» siempre que los documentos «no estén sujetos a derechos exclusivos de terceros o se cuente con la autorización de este». Por contra, si los archivos están amparados por derechos de propiedad intelectual, sin autorización del titular, el intercambio sí «entraña una infracción». El creador y distribuidor del programa p2p para intercambio de archivos «está al margen de las responsabilidades que puede exigirse por el uso concreto que se dé a los mismos» por parte de los usuarios. No hay posibilidad, por tanto, de imputar a los demandados la comisión de una infracción directa de derechos ajenos de propiedad intelectual, porque ni efectúan la puesta a disposición de las obras ni tampoco realizan acto alguno de reproducción de las mismas. No encajan, por tanto en la condición de infractor. Al tratarse de aspectos jurídicos que han suscitado debate doctrinal y sobre los cuales no existe todavía jurisprudencia consolidada en España está justificada la apreciación de la exención al principio del vencimiento objetivo en lo que respecta a las costas generadas por el proceso, por lo que no se hace condena en costas y cada parte pagará las suyas. [Vid., Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Madrid, de 25 de noviembre de 2011, núm. 244/2011, del que proviene el recurso, en el mismo sentido).

PRECEPTOS:

Constitución Española, arts. 38 y 53.1.

Código Civil, arts. 4 y 1.903.

Ley 3/1991 (Competencia desleal), arts. 4, 11 y 15.

RDLeg. 1/1996 (TRLPI), arts. 17, 18, 20.2, 31.2, 102 c), 115, 116.1, 138, 139, 140, 160 y 162.

Ley 1/2000 (LEC), arts. 194, 218, 225.2, 227.1, 247, 394 y 459.

Ley 34/2002 (Servicios de la Sociedad de la Información), arts. 13 a 17.

Ley 11/1986 (patentes), art. 51.



www.civil-mercantil.com

PONENTE:

Don Enrique García García.

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigésimoctava

C/ Gral. Martínez Campos, 27 - 28010

Tfno.: 914931988

37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2012/0012075

Recurso de Apelación 631/2012

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 04 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 196/2008

APELANTE: PRODUCTORES DE MÚSICA DE ESPAÑA (PROMUSICAE), UNIVERSAL MUSIC SPAIN SL, WARNER MUSIC SPAIN SL, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN SA y EMI MUSIC SPAIN SA

PROCURADOR D./Dña. MARIA DE LA PALOMA ORTIZ-CAÑAVATE LEVENFELD

APELADO: D. Cesareo , OPTISOFT SL, PIOLET NETWORKS SL y M PUNTO 2 PUNTO TECHNOLOGIES SA

PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL ROCIO SAMPERE MENESES

SENTENCIA

En Madrid, a 31 de marzo de 2014.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. Alberto Arribas Hernández, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 631/2012, los autos del procedimiento ordinario nº 196/2008, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, el cual fue promovido por PRODUCTORES DE MÚSICA DE ESPAÑA (PROMUSICAE), UNIVERSAL MUSIC SPAIN SL, WARNER MUSIC SPAIN SL, SONY BMG



www.civil-mercantil.com

MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN SA y EMI MUSIC SPAIN SA contra D. Cesareo , OPTISOFT SL, PIOLET NETWORKS SL y M PUNTO 2 PUNTO TECHNOLOGIES SA, siendo objeto del mismo acciones en materia de propiedad intelectual y de competencia desleal.

Han actuado en representación y defensa de las partes, la procuradora D^a. Paloma Ortíz-Cañavate Levenfeld y los letrados D. Francisco Javier Márquez Martín y D. Ferrán Llaquet Ballarín por PRODUCTORES DE MÚSICA DE ESPAÑA (PROMUSICAE), UNIVERSAL MUSIC SPAIN SL, WARNER MUSIC SPAIN SL, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN SA y EMI MUSIC SPAIN SA, como apelante, y la procuradora D^a. Rocío Sempere Meneses y los letrados D. David Bravo Bueno, D. José Ignacio Aguilar García y D. Javier de la Cueva González-Cotera por D. Cesareo , OPTISOFT SL, PIOLET NETWORKS SL y M PUNTO 2 PUNTO TECHNOLOGIES SA, como apelados.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.

Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 25 de abril de 2008 por la representación de PRODUCTORES DE MÚSICA DE ESPAÑA (PROMUSICAE), UNIVERSAL MUSIC SPAIN SL, WARNER MUSIC SPAIN SL, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN SA y EMI MUSIC SPAIN SA contra D. Cesareo , OPTISOFT SL, PIOLET NETWORKS SL y M PUNTO 2 PUNTO TECHNOLOGIES SA, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

"1º.- Ordene la cesación de la actividad infractora de los demandados, que incluirá la suspensión de dicha actividad y la prohibición de reanudarla, y específicamente:

Ordene cesar la difusión al público por cualquier medio de los programas Blubster, Piolet y Manolito, tanto en sus versiones gratuitas como en sus versiones de pago; a tal fin requiera a los demandados para que procedan a dicha cesación y prohíba igualmente a los mismos reanudar la actividad de difusión de los mencionados programas.

Ordene retirar de la red de comunicaciones internet las páginas web www.blubster.com (incluyéndose www.blubster.com/gateway), www.piolet.com, www.manolito.com y www.mp2p.net; a tal fin requiera a los demandados para que procedan a dicha retirada y prohíba igualmente a los mismos reanudar la explotación de las mencionadas páginas web y redirigir el tráfico de vistas a las mismas a cualquier otra dirección de Internet (URL). Subsidiariamente, ordene cesar en las mismas la difusión de las aplicaciones referidas en el número anterior (Blubster, Piolet y Manolito).



www.civil-mercantil.com

2º. Condene a los demandados a indemnizar solidariamente a PROMUSICAE los daños y perjuicios causados, conforme a las bases fijadas en el fundamento de derecho VIII.5, apartados a) y b), y que esta parte evalúa en 13.029.599 euros.

3º Subsidiariamente a la petición anterior y conforme a lo expuesto en el fundamento de derecho VIII, 5 b), condene a los demandados a indemnizar a PROMUSICAE los daños y perjuicios causados, en los siguientes términos:

Cesareo y OPTISOFT, S.L solidariamente por el importe que se evalúa en 9.570.812 euros, conforme a las bases indicadas en el fundamento de derecho VIII.

Cesareo y PIOLET NETWORKS, S.L solidariamente por el importe de 3.458.787 euros, conforme a las bases indicadas en el fundamento de derecho VIII.

4º. Subsidiariamente a las peticiones contenidas en los números 3º y 4º anteriores, condene a los demandados a indemnizar solidariamente, conforme resulta del fundamento de derecho VIII, aptdo 5.c), a mis representadas compañías discográficas, en los siguientes términos y cuantías resultantes de las bases expresadas en el mencionado fundamento de derecho:

A UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L., la cantidad de 3.255.538 euros.

A WARNER MUSIC SPAIN, S.A la cantidad de 2.713.181 euros.

A SONY MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN, S.A la cantidad de 3.800.688 EUROS.

A EMI MUSIC SPAIN S.A la cantidad de 1.861.371 euros.

5º. Subsidiariamente a las peticiones contenidas en los tres números anteriores, conforme resulta del fundamento de derecho VIII.5. aptdo c), condene a:

Cesareo y OPTISOFT, S.L solidariamente al pago de:

2.391.336 euros a UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L

1.992.951 euros a WARNER MUSIC SPAIN, S.A

2.791.772 euros a SONY MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN, S.L

1.367.259 euros a EMI MUSIC SPAIN, S.L.

Cesareo y PIOLET NETWORKS, SL solidariamente al pago de:

864.203 euros a UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L



www.civil-mercantil.com

720.231 euros a WARNER MUSIC SPAIN, S.A

1.008.916 euros a SONY MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN, S.L

494.112 euros a EMI MUSIC SPAIN, S.L.

6º. Condene a los demandados al pago solidario, en concepto de gastos de investigación y de acuerdo con el fundamento de derecho VIII.6, de la cantidad de 23.072 euros.

7º. Ordene la publicación en Internet, a costa solidariamente de los demandados, de un banner o anuncio gráfico de un tamaño mínimo de 460 x 60 pixels, en formato GIF o JPEG y situado en la parte superior central de la página principal (homepage) de los sitios web www.blubster.com, www.piolet.com, www.manolito.com y www.mp2p.net, durante un período de treinta días consecutivos, que contenga de modo claramente visible el texto "PÁGINA CLAUSURADA POR ORDEN JUDICIAL", vinculando mediante un enlace dicho banner a un extracto de la sentencia elaborado por el juzgador o, subsidiariamente y por este orden, a su parte dispositiva o a su texto íntegro.

8º. Ordene la publicación en Internet, a costa solidariamente de los demandados, de un banner o anuncio gráfico de un tamaño de 460 x 60 pixels, en formato GIF o JPEG y situado en la parte superior central de las páginas principales (homepages) de los periódicos digitales www.elpais.com y www.elmundo.es, durante un período de siete días consecutivos, que contenga de modo claramente visible el texto "LAS APLICACIONES DE INTERCAMBIO DE FONOGRAMAS EN REDES PEER-TO-PEER BLUBSTER, PIOLET Y MANOLITO RETIRADAS DE LA RED POR RESOLUCIÓN JUDICIAL", vinculando mediante un enlace dicho banner a un extracto de la sentencia elaborado por el juzgador o, subsidiariamente y por este orden, a su parte dispositiva o a su texto íntegro.

9º. Condene a los demandados al pago de las costas del proceso."

Segundo.

Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid se dictó sentencia, con fecha 25 de noviembre de 2011, cuyo fallo era el siguiente:

"Que desestimando la demanda interpuesta por PROMUSICAE, UNIVERSAL MUSIC SPAIN SL, WARNER MUSIC SPAIN SA, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN SA, EMI MUSIC SPAIN SA debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones ejercitadas en su contra, con expresa condena en costas a la actora."

Tercero.



www.civil-mercantil.com

Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de PRODUCTORES DE MÚSICA DE ESPAÑA (PROMUSICAE), UNIVERSAL MUSIC SPAIN SL, WARNER MUSIC SPAIN SL, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN SA y EMI MUSIC SPAIN SA se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por la contraparte, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 27 de marzo de 2014.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

Cuarto.

En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.

- El marco fáctico en el que se suscita el presente litigio es el siguiente:

1.- D. Cesareo , que es administrador único de las dos primeras de las tres entidades que seguidamente mencionaremos, desarrolló, junto con la plantilla laboral de las sociedades OPTISOFT SL, PIOLET NETWORKS SL y M PUNTO 2 PUNTO TECHNOLOGIES SA, una serie de aplicaciones informáticas, en concreto, programas para implantación de protocolos "Peer to Peer" (también conocidos como P2P).

2.- Las entidades OPTISOFT SL, PIOLET NETWORKS SL Y M PUNTO 2 PUNTO TECHNOLOGIES SA, que comparten domicilio social, son las titulares, respectivamente, de los derechos sobre las aplicaciones informáticas Blubster, Piolet y Manolito, que disponen de dos versiones cada una de ellas, una de pago y otra gratuita (ésta inserta publicidad), las cuales permiten conectarse a una red MP2P.

3.- Las páginas web www.bluster.com, www.piolet.com, y www.manolito.com , constituyen el medio habitual por el que las mencionadas entidades ponen a disposición del público la posibilidad de adquirir los programas informáticos antes mencionados, de modo que pueden descargarlos desde las mismas.

www.civil-mercantil.com

4.- Los protocolos "Peer to Peer" (ó P2P) son una herramienta tecnológica que permite la conexión entre ordenadores y con ello el que diversos sujetos puedan compartir contenidos que alojan en una carpeta común de sus respectivos ordenadores personales. La instalación de dichos programas permite a los usuarios de los mismos establecer una comunicación directa en red entre ellos, sin necesidad de una intervención de apoyo por parte del que les suministró el software, que posibilita de forma muy eficiente que se intercambien entre sí archivos digitales. En concreto, las aplicaciones MP2P, que constituyen un modelo evolucionado de protocolos P2P de tipo descentralizado, están diseñadas para permitir el intercambio de archivos de audio (ogg, mp3 y wma - aunque luego ha sido ampliado a otras posibilidades) mediante la interconexión vía Internet entre los ordenadores que tienen instalada alguna de ellas. Tanto para realizar búsquedas de archivos de audio como para intercambiarlos no hace falta pasar por las webs de los demandados, sino que, una vez que se han descargado la aplicación comercializada por éstos, todo el proceso de intercambio se desarrolla de modo directo entre los ordenadores de los usuarios.

5.- Entre los archivos de audio que intercambian los usuarios de dicha tecnología ocupaba un elevado porcentaje los fonogramas musicales que están sujetos a derechos de propiedad intelectual, aunque también circulan, en un volumen mucho menor, obras que cuentan con explícita autorización para ello, como los modelos de dominio público y de licencias generales (General Public License), tales como las "creative commons", que incluyen cláusulas que pueden permitir tal operativa ("copyleft", etc).

6.- PROMUSICAE es una asociación que agrupa a empresas discográficas (productores y editores de grabaciones musicales) que operan en España, que tiene por objeto la defensa de sus derechos e intereses económicos.

7.- PROMUSICAE y las entidades UNIVERSAL MUSIC SPAIN SL, WARNER MUSIC SPAIN SL, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN SA y EMI MUSIC SPAIN SA, que se hallan entre las empresas discográficas más relevantes del mercado, reprochan a D. Cesareo y a las empresas OPTISOFT SL, PIOLET NETWORKS SL Y M PUNTO 2 PUNTO TECHNOLOGIES SA el difundir entre el público, a través de sus páginas web, tres programas informáticos que consideran que habrían sido diseñados para poder intercambiar grabaciones musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual, ya que no incorporan ningún tipo de filtro que lo impida; asimismo les censuran el promover activamente que se realice tal intercambio, lucrándose merced a la venta de las versiones de pago de dichos programas y a la publicidad inserta en sus páginas web.

La pretensión de las demandantes es que los demandados cesen en tal actividad y les indemnicen los daños y perjuicios que les han causado, que cifran, teniendo en cuenta el



www.civil-mercantil.com

número de descargas producidas y una estimación del precio medio de explotación en Internet de cada canción grabada, en 13.029.599 euros, como pretensión principal (con otras posibilidades subsidiarias), además de los gastos de investigación (23.072 euros). Asimismo les interesa la publicación de la sentencia en la edición digital de dos diarios de información general.

Las actoras fundaron su demanda acumulando el ejercicio de acciones por infracción de sus derechos de propiedad intelectual (en concreto, de los exclusiva para la reproducción - arts. 18 y 115 del TRLPL - y puesta a disposición - arts. 20.2.i y 116.1 del TRLPI - que tiene el productor sobre sus fonogramas) con las previstas en la ley para reaccionar contra la incursión en ilícitos de competencia desleal (imitación desleal con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno - art. 11.2 de la LCD -, quiebra de la cláusula general que exige respetar la buena fe concurrencial - art. 4 de la LCD - e infracción de normas- art. 15.1 de la LCD).

Segundo.

La parte apelante considera que debería decretarse la nulidad parcial de las actuaciones procesales bien para volver a repetir el juicio o bien para exigir que se dictase sentencia por el juez ante el que aquél se celebró, porque no es el mismo que finalmente falló el litigio.

El recurso de apelación no constituye, sin embargo, la sede en la que postular por primera vez la subsanación de infracciones procesales cometidas en la instancia precedente cuando antes se dispuso de la ocasión para pedirlo y ésta se desaprovechó, tal como se desprende de las reglas contenidas en los artículos 225.2 º, 227.1 y 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . De manera que la falta de reclamación expresa e inmediata, vía recurso, protesta o reserva, según los casos, impide la prosperabilidad en la segunda instancia del alegato de nulidad fundado en infracción procesal. De este régimen se excluye, naturalmente, el supuesto en el que la deficiencia se hubiese cometido en la propia resolución que puso fin a la anterior instancia, pues en tal caso no existiría otro trámite distinto del propio recurso de apelación para ponerlo de manifiesto.

En el caso que nos ocupa, es evidente que las recurrentes tuvieron cumplida oportunidad para denunciar en primera instancia la circunstancia que ahora señalan como sustento de su pretensión de nulidad, pues se les convocó a una comparecencia (de fecha 11 de mayo de 2011) con la finalidad explícita, según quedó patente en dicho acto procesal, de solventar el problema al que se enfrentaba el juez sustituto designado por el Tribunal Superior de Justicia, que tenía concluso para resolver un asunto cuyo acto de juicio no había él celebrado, sino el anterior titular, que había sido jubilado. En el acta de dicha comparecencia figura la expresa conformidad de las dos partes implicadas en el litigio para que se considerasen válidamente



www.civil-mercantil.com

practicadas las actuaciones del acto del juicio, sin necesidad de repetirlas, de manera que el juez sustituto fallase sin más dilaciones sobre el pleito.

No es admisible, por lo tanto, que la parte demandante se desdiga ahora de tan clara manifestación de voluntad por su parte, que actúa como concausa de que el juez sustituto procediese a dictar el fallo, pese a no haber celebrado el juicio, sin perjuicio de que tenía a su disposición el acto audiovisual del mismo (lo que podía permitirle, al menos, ver la grabación de tan relevante acto procesal). Tal irregularidad procesal, innegable (pues en el modelo de la LEC el juez que preside el juicio es el que debe fallar el asunto - artículo 194), no puede generar, sin embargo, la consecuencia anulatoria que ahora se pretende, pues no sólo la parte recurrente conoció el defecto y no lo denunció en tiempo y forma, sino que además manifestó su explícita conformidad con que se actuase procesalmente de tal manera. Es sabido que no es denunciabile como causa de nulidad la indefensión que se causase a sí mismo la propia parte y como tal debemos calificar su expresa conformidad con tan irregular actuación. Porque de lo contrario se daría lugar a entender que si el fallo le hubiera sido favorable a dicha parte en lugar de a la contraria no le habría parecido dicha forma de actuar inadmisibile, como ahora pretende, lo que resultaría insostenible por contrario al principio de buena fe que necesariamente ha de presidir toda actuación procesal (artículo 247 de la LEC).

Tercero.

La crítica por parte de las apelantes hacia la resolución de la primera instancia ha sido feroz y están en su derecho de hacerlo así para fundar su recurso. Sin embargo, imputarle, con cierta sorna, el carácter de "obra derivada" del escrito de la parte demandada no resulta una expresión demasiado afortunada. Las resoluciones judiciales no tienen necesariamente que resultar creativas desde el punto de vista intelectual, bastando, en el caso de las sentencias, con que solventen un conflicto de manera motivada, con respeto de los principios de claridad, precisión y congruencia (artículo 218 de la LEC). Es perfectamente admisible que el juzgador pudiera, al realizar tal labor, reproducir buena parte de aquellas alegaciones de una de las partes que le hubiesen resultado convincentes para fundar su resolución.

En nuestra opinión, lo que verdaderamente podría criticarse de la sentencia apelada es que, al margen de que obvió el último de los tipos de competencia desleal que se alegó por la parte actora, detuviese sus consideraciones en la apreciación de ausencia de infracción directa de los derechos de propiedad intelectual y no diese respuesta de ninguna clase a la pretensión de la demandante de imputar a los demandados una responsabilidad fundada en la infracción indirecta de dichos derechos. Sin embargo, no ha llegado la parte recurrente a denunciar a este respecto ninguno defecto procesal concreto de la sentencia, que ha tratado de brindar una solución a un proceso que supera en su vertiente escrita ampliamente los dos mil folios y



www.civil-mercantil.com

acumula más de diecisiete horas de grabación de actos orales, por lo que entendemos que debemos centrarnos, sin más preámbulos, en el estudio del fondo del debate que subyace en este litigio, que en su aspecto más relevante lo es además de índole puramente jurídica.

Cuarto.

Los protocolos "Peer to Peer" (ó P2P) permiten la conexión entre ordenadores y con ello el que diversos sujetos puedan compartir contenidos . La evolución de dichos protocolos ha sido, a medida que el avance tecnológico lo ha permitido, hacia la descentralización, de modo que ya no precisan de un servidor central que actúe de interconexión, sino que la tecnología permite que a través de un programa informático los ordenadores de los usuarios se conecten directamente entre sí, a modo de una red, y puedan acceder a los contenidos que los demás conectados al sistema tienen almacenados para derivarlos hacia el disco duro del propio ordenador; cada usuario puede funcionar así como cliente y como servidor a un tiempo. La realización de dichos intercambios de archivos entre particulares constituye una actividad perfectamente lícita en la medida en la que los que sean objeto de transferencia no estén sujetos a derechos exclusivos de tercero o se cuente con la autorización de éste.

Ahora bien, el intercambio entre usuarios de Internet de archivos que estén amparados por derechos de propiedad intelectual, si no se cuenta con la autorización del titular de los mismos, entraña una infracción de aquéllos. La misma se comete por inmiscuirse en la órbita de los derechos exclusivos de explotación que incumben al titular de los mismos (artículo 17 del TRLPI), en concreto, el de comunicación pública, en su modalidad de puesta a disposición del público de forma interactiva de las obras (artículo 20, párrafo 2, apartado i del TRLPI y artículo 116 del mismo cuerpo legal en lo que respecta a los productores de fonogramas), de modo que se confiere la posibilidad de acceder a ellas vía Internet a voluntad del que esté interesado, y el de reproducción (artículo 18 del TRLPI , con carácter general, y artículo 115 en lo que atañe a los productores de fonogramas), por la realización in consentida de copias digitales de las obras protegidas, sin que ello lo ampare el límite de copia privada (artículo 31.2 del TRLPI), pues su vocación es la de la utilización colectiva de esas copias, que además, en muchos casos, se realizan precisamente a partir de un ejemplar ilegítimo.

Quinto.

Los demandados no son, sin embargo, usuarios que actúen de la forma descrita . Se trata de los creadores y distribuidores del software de intercambio de archivos y, como entendemos que ha quedado demostrado en el seno del proceso, lo que ellos lanzan al mercado son programas informáticos que permiten poner en marcha protocolos "Peer to Peer" de tipo descentralizado, de modo que no tienen intervención alguna en el intercambio de archivos que



www.civil-mercantil.com

pueden realizarse directamente entre los usuarios de dichas herramientas tecnológicas (en esto detectamos una sustancial coincidencia entre lo declarado en el acto del juicio por los peritos, tanto de una como de otra parte; en concreto, por el informático señor Eusebio y por el director de la entidad ENVISIONAL, Sr. Julio , que fueron convocados por las actoras, y por el ingeniero de telecomunicaciones Sr. Romulo , que lo fue por los demandados; asimismo, podemos considerar aclarado que el pretérito papel que cumplían en versiones anteriores las denominadas "gateways" o pasarelas de las páginas webs de las demandadas, que contenían el listado de "peers" -pares o iguales-, a lo que se refería el informe del informático Don. Eusebio , no era ya, en torno al mes de abril de 2008, época de presentación de la demanda, un elemento preciso para el funcionamiento de las aplicaciones informáticas -así lo deducimos de los dos dictámenes elaborados por la empresa británica ENVISIONAL, si los relacionamos con lo expuesto en el del ingeniero Don. Romulo -, de ahí que resulte comprensible que la propia parte demandante no quisiese incidir en ese asunto en el interrogatorio practicado a los técnicos en las vistas celebradas en este proceso). Son, por lo tanto, los que adquieren dicho software quienes proceden a compartir los archivos, valiéndose de una red operativa que no precisa de ninguna actuación de apoyo por parte de los demandados para que opere la idónea conectividad en su seno.

Sexto.

No parece que la posición de los demandados, en contra de lo que sostiene la parte demandante, pueda ser considerada como la de un proveedor de servicios de Internet sujeto a las responsabilidades previstas en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), en concreto en sus artículos 13 a 17 , en relación con el artículo 138 del TRLPI . Porque lo que los demandados realizan, respectivamente, es la creación y comercialización de un programa informático. No se trata de prestadores de servicios de intermediación en Internet, pues su misión no es posibilitar el acceso de los usuarios a la red, ni se encargan de la transmisión de datos, ni proporcionan servicios de alojamiento de los mismos, ni tampoco facilitan enlaces a otros contenidos ni incluyen buscadores de éstos. En consecuencia, ni tan siquiera estaríamos en el ámbito de las responsabilidades que pudieran exigirse a los proveedores de servicios de Internet.

Séptimo.

En principio, la posición de los demandados, como creadores y distribuidores de los programas de intercambio de archivos, está al margen de las responsabilidades que puedan exigirse por el uso concreto que se dé a los mismos. La puesta en el mercado de una herramienta tecnológica con determinadas potencialidades, en este caso la posibilidad de que los usuarios intercambien directamente entre sí archivos de audio, que puede utilizarse de modo correcto,



www.civil-mercantil.com

es decir, para la transmisión de los que no presenten problemas de fricción con las normas que protegen la propiedad intelectual, entraña un comportamiento de carácter neutro desde el punto de vista legal, acorde al principio de libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución). La posibilidad de que se produzca un mal uso por parte del usuario no entraña responsabilidad que resulte atribuible, al menos con carácter directo, ni al creador ni al comercializador del programa.

No hay posibilidad, por lo tanto, de imputar a los demandados la comisión de una infracción directa de derechos ajenos de propiedad intelectual, porque ni efectúan la puesta a disposición de las obras ni tampoco realizan acto alguno de reproducción de las mismas. No encajan, por lo tanto, en la condición de infractor que está prevista en los artículos 138 a 140 del TRLPI .

Además, tampoco han actuado en modo alguno para desproteger a los fonogramas cuyos derechos ostentan las demandantes de las medidas tecnológicas de protección que estos hubieran podido decidir que llevasen incorporadas (no siendo obviamente reprochable a los demandados el que las productoras adopten o no tal cautela), por lo que tampoco les alcanza el régimen previsto en los artículos 160 y 162 del TRLPI .

Octavo.

La parte demandante-apelante ha defendido, no obstante, la posibilidad de imputar responsabilidad a los demandados vía infracción indirecta. Se trata, sin embargo, de un enfoque que se enfrenta a severas dificultades en nuestro ordenamiento jurídico, como seguidamente vamos a explicar.

La doctrina técnico-jurídica considera infracción indirecta la que sería cometida por aquél que, siendo consciente de ello, indujese o contribuyese a que un tercero realizase una actividad infractora. Cualquier posibilidad de imputación de infracción indirecta pasaría por constatar que un tercero estuviera infringiendo un derecho (en este caso el de propiedad intelectual), que el demandado tuviera conocimiento de ello y que hubiese efectuado alguna contribución material para que ello se produjera.

La infracción indirecta carece de explícita regulación legal en nuestro ordenamiento jurídico en lo que respecta a la propiedad intelectual en sentido estricto. Las citas que efectúa la parte actora lo son a previsiones legales que sólo guardan un mediato parentesco con ella, como las de los artículos 160.2 y 162.1 del TRLPI , que tienen un alcance muy concreto (que se constriñe, en el primero de los casos, a la reacción frente a los actos individuales de elusión de medidas tecnológicas de protección y frente a los actos preparatorios de la elusión mediante puesta en el mercado de productos o servicios para ello, y el segundo, al ámbito de las



www.civil-mercantil.com

actuaciones para la supresión de la identificación precisa para la gestión electrónica de derechos), o la del artículo 102.c del TRLPI (instrumentación para neutralizar dispositivos técnicos de protección de un programa de ordenador), sin que pueda derivarse de dichas normas la extracción de una doctrina general de la infracción indirecta en el sistema jurídico español. También existe una previsión al respecto en el campo de la propiedad industrial, en concreto en materia de patentes, pues el artículo 51 de la Ley 11/1986 concede al titular de la patente el derecho a impedir que, sin su consentimiento, cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ello; de ésta sí podemos extraer como orientación conceptual importante, aunque no resulte aquí aplicable dicho precepto legal (ni tan siquiera por analogía, pues esta institución, a tenor de lo previsto en el artículo 4 del C. Civil, no cuadra bien en el campo excepcional que supone el reconocimiento legal de derechos de exclusiva), que cuando el medio que se dice utilizado para la comisión de la infracción indirecta se encontrase disponible en el comercio y ofreciese otras aplicaciones al margen de la posibilidad de su utilización para infringir, debería quedar excluida la apreciación de la infracción por contribución, salvo que precisamente se estuviese incitando a la comisión de los actos prohibidos.

Los antecedentes judiciales que conocemos sobre imputaciones de responsabilidad por infracción indirecta en el ámbito de la propiedad intelectual provienen de litigios seguidos en los Estados Unidos de América (asuntos Sony Corporation of America vs. Universal City Studios, también conocido como Betamax; A&M Records Inc. vs. Napster Inc; y Metro Goldwyn-Mayer Studios (MGM) Inc. vs. Grokster, etc) donde es cierto que se ha llegado a considerar que cabría atribuir aquélla ("contributory liability") en los casos en los que el comercializador del dispositivo o del programa informático hubiese incurrido en una promoción activa del intercambio de archivos protegidos y hubiese influido por medio de consejo o de la publicidad en el uso ilegal del software. Asimismo, también la jurisprudencia americana se ha representado la posibilidad de imputar responsabilidad por un hecho infractor cometido por un tercero ("vicarious liability") cuando el demandado tuviera la posibilidad de controlar los actos del infractor y estuviese recibiendo un beneficio económico por causa de la infracción. Ahora bien, el papel activo del juez como creador de precedentes vinculantes tiene un extraordinario valor en el sistema jurídico norteamericano y además ello lo hace asentándose en principios que no son estrictamente coincidentes con los que inspiran el derecho continental europeo, por lo que se debe ser cuidadoso a la hora de intentar trasladar con cierto automatismo la doctrina jurisprudencial de dicho país a nuestro ámbito.



www.civil-mercantil.com

La posibilidad de imputar responsabilidad por infracción indirecta de la propiedad intelectual en el marco legal español es, sin embargo, una materia controvertida en la doctrina jurídica, siendo en ella la postura que puede considerarse prevalente la que considera que la contribución a la infracción no sería fuente de imputación de responsabilidad porque el tercero contribuyente (en el caso que aquí nos ocupa el creador y comercializador del programa informático preciso para hacer operativa una red P2P) no estaría incurriendo como tal en ningún comportamiento legalmente tipificado en nuestro ordenamiento jurídico como infractor contra el derecho de exclusiva y sin dicho soporte legal no cabría censurarle la ilegalidad de su conducta (el que se moviese en una zona gris no equivaldría a la comisión de ilicitud si él no infringiese ninguna prohibición) ni asignarle responsabilidades. No hay que olvidar que las facultades de exclusión -que entrañan un ius prohibendi-, constituyen una excepción al principio general de la libre empresa - artículo 53.1 de la Constitución en relación con el artículo 38 de mismo texto fundamental -, por lo que efectuar interpretaciones extensivas de su alcance, más allá de donde el legislador ha preconfigurado su poder ofensivo, resulta bastante discutible. Sin una previsión legal que tipifique el alcance de la cooperación necesaria o de la complicidad en esta materia, lo que depende de un designio del poder legislativo (y no puede ser suplido en nuestro ordenamiento jurídico por la mera opinión del judicial, que no es el encargado de marcar la política legislativa), resulta complicado que pueda encontrarse un soporte jurídico suficientemente sólido (no constituyen tal, dado su carácter específico y su incidencia colateral, las normas citadas por la actora a las que nos hemos referido en el párrafo segundo del presente fundamento jurídico) para que el juez pueda condenar por infracción indirecta en este ámbito. En la medida en que una imputación de ese tipo implicaría bien adelantar las posibilidades de defensa del titular para dotarle de una protección más eficaz o bien imputar la comisión de la vulneración del derecho a alguien diferente del propio autor material de la misma, haría falta un soporte legal para poder fundar una condena por tales motivos que el juez español no tiene a su alcance porque el legislador no ha dado el paso de tipificar como infractora tal contingencia. Por eso los precedentes que cita la parte recurrente relativos a pronunciamientos de este tribunal (sentencias de la sección 28ª de la AP de Madrid de 11 de octubre de 2006 y de 17 de octubre de 2008) que considera próximos a una situación como la aquí debatida (aparte de que resulte discutible tal apreciación) deben ser bien entendidos, ya que no fundan precisamente la condena en la aplicación de la infracción indirecta en materia de propiedad intelectual, pues la conducta de los demandados que allí fueron responsabilizados implicaba, de uno u otro modo, participación directa en la vulneración del derecho ajeno.

Por otro lado, el alcance de la responsabilidad por hecho ajeno que regula el artículo 1903 del C. Civil tampoco permitiría fundar una responsabilidad como la aquí propugnada por la parte actora. Dicha previsión legal sólo da lugar a una extensión de responsabilidad a un tercero por



www.civil-mercantil.com

un hecho ajeno en situaciones en las que median nexos de jerarquía, subordinación o dependencia, de manera que un sujeto tendría cierta ascendencia sobre otro o incluso la facultad de darle órdenes, instrucciones o se supervisar su conducta, lo que justifica que le alcance responsabilidad por lo que éste hiciera (salvo demostración de que empleó la diligencia posible para evitar el daño ocasionado por ese otro). Es por ello que la doctrina civilista ha señalado que no cabría extender una responsabilidad de ese tipo para dar cobertura a situaciones distintas de las que tengan las características que el legislador ha tenido en cuenta al configurar dicha previsión legal. Por lo que tampoco cabe inspirarse en ella para propiciar imputaciones de responsabilidad por hecho de otro de signo más extenso que las que ya prevé nuestra legislación, que es lo que está defiendo la parte recurrente, pues los demandados carecen de posibilidades de injerencia, vigilancia o control sobre la conducta de los usuarios de los programas.

Noveno.

La parte demandante-apelante, suponemos que porque era consciente de la dificultad que conllevaba la imputación de responsabilidad indirecta en el ámbito de la propiedad intelectual, ha acumulado en su demanda acciones de infracción en materia de competencia desleal que ha ejercitado contra los demandados. Han sido tres los tipos de ilícito concurrencial de la Ley 3/1991, de 10 de enero, que han sido aducidos por la parte apelante. Vamos a analizar en este fundamento el primero de ellos y abordaremos los otros dos en sucesivos epígrafes.

Es cierto que entre los diversos comportamientos que están tipificados en el nº 2 del artículo 11 de la LCD que pudieran generar un ilícito concurrencial se encuentra el de la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno (aquella en la que los costes de producción de la prestación original que el imitador eludiese fuesen sustanciales en relación con la integridad del producto, de tal suerte que el ahorro de costes para el imitador pudiera considerarse considerable, la cual resultaría singularmente apreciable en aquellos casos en que la reproducción de las prestaciones originales se lograra mediante el empleo de medios técnicos que permitiesen la multiplicación del original a bajo coste o en los que se provoca en el titular de la prestación original dificultades de amortización de la propia inversión). Pero ocurre que los demandados no pueden ser responsabilizados de actos de imitación por la sencilla razón de que ellos no copian ninguna prestación ajena (en este caso, ni los fonogramas ni la comercialización de los mismos), sino que se han limitado a desarrollar por sus propios medios y a comercializar según su propia estrategia empresarial un programa informático con determinada potencialidad que supone un avance técnico innegable. Las reproducciones de archivos de audio, en unos casos lícitas y en otros no, las realiza cada usuario en su propio ordenador bajo su personal responsabilidad, sin intervención en ello de los demandados.



www.civil-mercantil.com

Décimo.

Tampoco cabría subsumir la conducta de los demandados en un comportamiento que pudiera tener cabida en la cláusula general de contravención de la buena fe objetiva en materia concurrencial (antes artículo 5 y ahora, tras la reforma por Ley 29/2009 , artículo 4 párrafo primero), porque su actividad responde a una iniciativa empresarial lícita, que goza de justificación en el seno de un modelo de competencia por el mérito de las propias prestaciones. Lo que los demandados han hecho es investigar, fruto de ello optimizar un tipo de tecnología y luego ofrecerla al mercado, para recoger lo que son los resultados de su propia eficiencia empresarial.

El ofertar una tecnología P2P avanzada no supone incurrir en actos de expolio ni de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (no estamos ante prácticas de Internet que pudieran ser constitutivas de ello, tales como el uso incorrecto de enlaces que permitieran apropiarse de algo ajeno y presentarlo como propio, etc), ni entrevemos que responda a un plan preconcebido para hundir o desequilibrar a las productoras discográficas. Tampoco supone un acto de obstaculización al negocio que éstas desarrollan, ya que se mueven en un mercado (el de la música comercial) totalmente distinto del de los demandados (el de los productos informáticos). Es cierto que para que se pueda incurrir en competencia desleal no es imprescindible, al menos en muchos casos, que medie competencia directa entre los implicados, pero cuando menos sí deberá existir un comportamiento atribuible al sujeto demandado como directamente generador, ya sea como autor, ordenante o cooperador necesario, de la ilícita consecuencia concurrencial que se le atribuye, lo que no ocurre en este caso. No puede considerarse que los demandados sean cooperadores de la actividad de copia ilícita que puedan realizar los usuarios por el mero hecho de haber puesto en el mercado a disposición del público una tecnología informática capaz de propiciar el intercambio de archivos sonoros.

No hay que olvidar que el programa está concebido para el intercambio de todo tipo de archivos de audio, lo que da cobertura a la posibilidad de circulación lícita de obras que cuenten con explícita autorización para ello, tales como las sujetas a licencia "creative commons", etc (no sólo es una posibilidad teórica, sino real, pues la peritación del ingeniero de telecomunicaciones Don. Romulo demostró la existencia de circulación de música de ese tipo en la red MP2P). Frente a ello puede aducirse, y se ha esforzado además en tratar de aportar prueba al respecto la parte demandante (apoyándose en las periciales de la catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados de la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, D^a. Sonia y además en la del técnico de sonido D. Fidel), que estadísticamente, en función de la disponibilidad de archivos para los usuarios de las aplicaciones MP2P, estos accederían más a obras musicales producidas por las demandantes



www.civil-mercantil.com

que a cualesquiera otras. Pero aunque ello fuese así (pues debe tenerse presente que la parte demandada ha criticado con apoyo en el parecer del catedrático de Estadística D. Prudencio la metodología científica seguida por la Sra. Sonia), eso no significaría que la funcionalidad del programa quedase reducida precisamente a ello, sino que los usuarios estarían aprovechando para mal fin las posibilidades técnicas del software, lo que nos devolvería, en lo que pudiera afectar a los demandados, al debate sobre la viabilidad de la infracción indirecta de la propiedad industrial, que ya hemos dado por zanjado, el cual no tiene adecuado encaje en el ámbito de la competencia desleal.

Además, los demandados carecen de cualquier posibilidad de control sobre el empleo concreto que dan los usuarios a la herramienta informática, puesto que éstos no precisan de intermediación técnica alguna por parte de aquellos para operar el intercambio de archivos una vez que disponen del programa informático. La confidencialidad con la que se producen las comunicaciones en la red, lejos de tener que ser observado como una maniobra subrepticia, no es algo diferente a lo que constituye lugar común en todo entorno que pueda ser considerado seguro en Internet y a lo que aspira todo usuario de dicha red mundial.

Asimismo, los demandados no han actuado en modo alguno para desproteger a los fonogramas cuyos derechos ostentan las demandantes de las medidas tecnológicas de protección que las empresas productoras de fonogramas hubieran podido decidir que éstos llevasen incorporados. Bien entendido, que no sería reprochable a los demandados el que las productoras adoptasen o no tal cautela, pues el desarrollo e implementación de medidas eficaces al respecto sería algo ajeno al creador del programa, al que sólo podría exigirse que no habilitase cauce alguno para sortear las que el titular del derecho hubiera decidido aplicar o, en su caso, que tuviese en cuenta una razonable coordinación con ellas (así, por ejemplo, ha quedado demostrado, porque así lo señalaron el perito informático Don. Eusebio , propuesto por las actoras, y el perito ingeniero de telecomunicaciones Sr. Romulo , propuesto por los demandados, que los programas de estos últimos respetan la funcionalidad "DRM" de los archivos "wma" en previsión de posibles derechos de propiedad intelectual). Pero no es al creador ni al comercializador del software de intercambio al que le incumbiría publicitar y actualizar los catálogos de obras protegidas ni dotar a éstas de medidas tecnológicas; simplemente podría, en su caso, una vez estandarizadas las mismas por quienes las implantasen, ser requerido para que previese modos de ajustarse a ellas (filtrado, etc), pues esa sería la única actuación eficaz que éste podría realizar al respecto. Lo que no resulta exigible al creador del programa es que deba ser él quien haya de invertir cuantiosos recursos en medidas para prevenir o impedir la violación de derechos de propiedad intelectual, pues quien debería costearlas e implantarlas es el titular de los mismos, ya que operarían exclusivamente en su propio beneficio y a él le incumbe la facultad de decidir si quiere o no



www.civil-mercantil.com

incorporarlas (como quedó claro en la prueba de interrogatorio practicada en el acto del juicio a los representantes legales de las productoras discográficas demandantes no era precisamente una práctica generalizada por parte de dichas entidades el incorporar sistemas anticopia en sus productos).

Además, aunque se les reproche en la demanda que inducen a la infracción, ha sido demostrado que los programas y las páginas web (www.bluster.com, www.piolet.com, y www.manolito.com) donde se comercializan los programas de los demandados prevén avisos a los usuarios sobre la necesidad de respetar los derechos de propiedad intelectual. No creemos que la inclusión de tal llamada de atención merezca el reproche de insignificancia que le dirige la parte demandante, pues su colocación y relevancia es la adecuada (advertencia previa, que remite a un texto bajo epígrafe en negrilla y subrayado, nueva mención al respecto en el acuerdo de licencia del programa e incluso reiteraciones posteriores del aviso, según cada caso) y sus términos suficientemente claros, de modo que resulta perfectamente cognoscible e inteligible para el usuario medio de este tipo de productos tecnológicos.

En consecuencia, con independencia de cualquier posible juicio de intenciones, lo que supondría adentrarnos en el terreno de lo opinable según cada punto de vista, hemos de reconocer que la existencia de esa advertencia por parte de los demandados les desvincula de la infracción que de modo consciente pudiera efectuar luego un tercero en un ámbito que queda fuera del control de aquéllos. A partir de ahí incumbe a la responsabilidad del usuario, por más que se sirva de la tecnología proporcionada por los programas de la parte demandada, el respetar los derechos ajenos y por lo tanto el hacer un buen o, por el contrario, un mal uso de la misma.

Undécimo.

La invocación del tipo concurrencial de infracción de normas (paradójicamente, se invocan como quebrantadas las del propio TRLPI) resulta poco afortunada, pues como señala la mejor doctrina no tienen cobertura en el artículo 15 de la LCD las vulneraciones de los preceptos jurídicos que determinan el ámbito y contenido de los derechos subjetivos conferidos por el ordenamiento jurídico a los particulares (tales como los inherentes a los regímenes de la propiedad intelectual e industrial), en cuyo caso lo que procede es que su titular reaccione al amparo de las acciones que el ordenamiento jurídico la confiere de modo específico para defender aquellos. Desde el punto de vista de la leal competencia lo relevante en el marco del referido artículo 15 de la LCD es la alteración que pudiera producirse para la "par conditio concurrentium", no los conflictos particulares entre un titular de un derecho de exclusiva y el que pudiera haberlo infringido, lo que no interesa a aquélla. De ahí que el paradigma de las normas jurídicas cuya infracción permitiría apreciar el ilícito concurrencial del artículo 15.1 de



www.civil-mercantil.com

la LCD , sería el de aquellas de carácter general cuyo cumplimiento conllevaría la generación de costes, como ocurre con las fiscales y aduaneras, las laborales (por ejemplo, las relativas a retribuciones, horario de trabajo, higiene y seguridad, prevención de riesgos laborales, seguridad social, convenios colectivos, etc), y, en general, las que regulan mediata o inmediatamente la producción de bienes y la prestación de servicios (normas técnicas, sobre homologaciones, sanitarias y medioambientales, etc).

Duodécimo.

El último de los motivos del recurso pretende combatir la condena al pago de las costas del proceso que le ha sido impuesta a la parte demandante en la primera instancia. La apelante considera que el litigio se habría planteado en relación con un supuesto que debería ser considerado jurídicamente dudoso, por la complejidad de lo debatido y la carencia de jurisprudencia sobre la materia, lo que convertirían en inadecuada la aplicación del criterio del vencimiento objetivo.

Para la aplicación de una decisión excepcional a la regla del vencimiento objetivo del nº 1 del artículo 394 de la LEC resultaría imprescindible que pudiéramos apreciar motivos que justificasen, de modo suficiente y ajustado a la previsión legal, el que nos apartáramos de la regla general en una materia trascendente como lo son las costas procesales, las cuales suponen una consecuencia económica del proceso relevante para las partes implicadas en él. Hasta el punto de que el éxito obtenido en el litigio puede verse menoscabado si no hay posibilidad de repetir en el contrario el esfuerzo económico que supone el seguimiento del proceso (fundamentalmente los honorarios de los profesionales que de modo preceptivo deben intervenir en la defensa y representación en juicio, peritajes, coste de publicaciones oficiales, etc). Si alguien ha sido obligado sin razón a acudir a la vía judicial es justo que deba posibilitársele que repercuta el coste que entraña en el causante de ello.

Si se pretende aplicar la excepción habrá que constatar, apreciándolo y razonándolo de modo expreso, pues así lo exige el nº 1 del artículo 394 de la LEC , bien que los hechos sometidos a litigio no quedaron suficientemente aclarados o podían ser interpretados en sentido dispar, bien que jurídicamente la solución de la contienda era muy discutible, por no ser clara la norma reguladora del supuesto de hecho o suscitarse dudas a tenor de la jurisprudencia recaída en casos similares. Por lo que no bastaría con la mera alusión a la constatación de complejidad en el asunto, ni el empleo de fórmulas genéricas similares, para eludir la regla del vencimiento que conlleva la necesaria condena en costas para la parte vencida en el pleito.

No cabe, por otro lado, defender una discrecionalidad del juzgador para resolver sobre las costas que pueda ser equiparada a una facultad concedida a aquél para decidir lo que estime



www.civil-mercantil.com

oportuno sin motivarlo conforme a ley, pues ello entrañaría el riesgo de que se incurriese en la arbitrariedad. Lo que permite considerar que la estricta aplicación del principio del vencimiento será la decisión procedente en materia de las costas derivadas del proceso, a tenor de lo previsto en el nº 1 del artículo 394 de la LEC , si el juzgador se enfrenta a la ausencia de soporte para fundar de modo sólido la excepción a la regla general.

Por serias dudas, que es la fórmula empleada por el legislador, debe entenderse aquéllas que resulten trascendentes y relevantes; y que lo sean de derecho (pues en el presente caso no se suscita que pudiera haberlas de hecho) ha de significar que las normas aplicables fuesen susceptibles de diversas interpretaciones, que no existiesen pronunciamientos consolidados sobre la materia o que hubiesen mediado divergentes pronunciamientos sobre la materia por parte de distintos tribunales.

Pues bien, consideramos que, en efecto, el presente litigio hacía referencia a una situación que desde el punto de vista jurídico ofrecía importantes matices que podían propiciar una justificada polémica en el ámbito de la interpretación de las normas aplicables al caso, tal como hemos explicitado en los fundamentos precedentes (significadamente sobre la posibilidad de dar cobertura en nuestro ordenamiento jurídico a una acción por infracción indirecta de derechos de propiedad intelectual). Se trata de aspectos jurídicos que han suscitado debate doctrinal y sobre los cuales no existe todavía jurisprudencia consolidada en España. Es por ello que entendemos que estaría justificada la apreciación de la exención al principio del vencimiento objetivo en lo que respecta a las costas generadas por el proceso. Por lo tanto, este motivo de recurso debe ser acogido para que cada parte soporte las propias y las comunes por mitad.

Decimotercero.

La estimación del recurso de apelación conlleva la no imposición de las costas que se hayan derivado de la segunda instancia, al amparo de lo establecido en el nº 2 del artículo 398 de la LEC .

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

FALLO

1º.- Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de PRODUCTORES DE MÚSICA DE ESPAÑA (PROMUSICAE), UNIVERSAL MUSIC SPAIN SL, WARNER MUSIC SPAIN SL, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN SA y EMI MUSIC SPAIN SA contra



www.civil-mercantil.com

la sentencia dictada el 25 de noviembre de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, en sede del juicio ordinario nº 196/2008.

2º.- Revocamos parcialmente lo fallado en la referida sentencia, únicamente en lo referente a las costas de la primera instancia, respecto a las cuales decidimos no efectuar expresa imposición.

3º.- Confirmamos el fallo desestimatorio de la demanda.

4º.- No efectuamos expresa imposición de las costas derivadas de la segunda instancia.

Contra la presente sentencia las partes tienen la posibilidad de interponer ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.