



Roj: **STS 1401/2015** - ECLI: **ES:TS:2015:1401**

Id Cendoj: **28079110012015100166**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **13/04/2015**

Nº de Recurso: **1672/2013**

Nº de Resolución: **177/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

**Presidente Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán**

**SENTENCIA**

**Sentencia Nº:** 177/2015

**Fecha Sentencia :** 13/04/2015

**CASACIÓN**

**Recurso Nº :** 1672/2013

**Fallo/Acuerto:** Sentencia Desestimando

**Votación y Fallo:** 11/03/2015

**Ponente Excmo. Sr. D. :** Ignacio Sancho Gargallo

**Procedencia:** AUD. PROV. MADRID

**Secretaría de Sala :** Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

**Escrito por :** RSJ

**Nota:**

La interpretación realizada por la Audiencia que reconoce a la demandante, titular de los derechos de explotación de las obras de Chesterton, un plazo de duración en la protección de dichos derechos equivalente a la que se reconoce a los autores nacionales es correcta. Si poreal art. 5.2 del Convenio de Berna , los demandantes gozaban de los derechos que la normativa española concedía a los autores españoles, sin necesidad de que tales obras hubieran sido registradas conforme se exigía en el art. 36 LPI de 1879, esta protección alcanza a toda la duración que la normativa española aplicable reconocía a los autores españoles. No cabe, como pretende el recurso, limitar esta equiparación al periodo mínimo de protección de 50 años previsto en el art. 7.1 del Convenio de Berna , y exigir que se hubiera producido la inscripción registral para extender la protección al periodo adicional concedido por el art. 6LPI de 1879 (80 años después de su fallecimiento).

En el ámbito de la Unión Europea, desde el momento en que no resulta de aplicación el último inciso del art. 8.7 del Convenio de Berna , por virtud del principio de no discriminación, la previsión contenida en el art. 5.2 del Convenio rige durante todo el periodo de protección que la ley española reconoce a los derechos de propiedad intelectual.

**CASACIÓN Num.:** 1672/2013

**Ponente Excmo. Sr. D.:** Ignacio Sancho Gargallo



**Votación y Fallo: 11/03/2015**

**Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García**

**TRIBUNAL SUPREMO**

**Sala de lo Civil**

**SENTENCIA N°: 177/2015**

**Excmos. Sres.:**

**D. José Ramón Ferrándiz Gabriel**

**D. Ignacio Sancho Gargallo**

**D. Francisco Javier Orduña Moreno**

**D. Rafael Sarazá Jimena**

**D. Sebastián Sastre Papiol**

En la Villa de Madrid, a trece de Abril de dos mil quince.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 12 de Madrid.

El recurso fue interpuesto por la entidad Enokia S.L., representada por el procurador Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros.

Es parte recurrida la entidad The Royal Literary Fund, representada por la procuradora Almudena González García.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

### **Tramitación en primera instancia**

1. La procuradora Almudena González, en nombre y representación de la entidad The Royal Literary Fund, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid, contra la entidad Valdemar (Enokia, S.L.), para que se dictase sentencia:

*"por la que:*

*1º Declare: Que la edición, publicación y comercialización por la demandada de las obras de Chesterton enumeradas en este escrito y cualquier otra del mismo que pudiera publicar en el futuro constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante.*

*2º Condene a la demandada:*

*A) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.*

*B) A cesar de modo inmediato en la comercialización de las obras de Chesterton enumeradas en el presente escrito, así como cualquier otra obra de Chesterton cuya comercialización no se hubiera detectado.*

*C) A retirar del mercado todos los ejemplares de las obras identificadas en el presente escrito, así como de cualquier otra obra de Chesterton cuya comercialización no se hubiera detectado.*

*D) A inutilizar y en su caso destruir los moldes, planchas, matrices o negativos utilizados en relación con la edición y comercialización de las obras identificadas en el presente escrito, así como de cualquier otra obra de Chesterton cuya comercialización no se hubiera detectado.*

*E) A indemnizar a la demandante, por el daño moral causado, en la cifra de 30.000 €*

*F) A indemnizar a la demandante, por el daño patrimonial causado, en la cantidad que resulte de aplicar sobre el precio de venta sin IVA de los ejemplares comercializados de las obras identificadas en el presente escrito, así como cualquier otra obra de Chesterton cuya comercialización no se hubiera detectado, los siguientes royalties:*

*- Edición normal: 8% sobre los primeros 5.000 ejemplares y 10% sobre los restantes.*

*- Edición de bolsillo. 6%*

*Todo ello con expresa imposición de costas a la demandada."*



2. El procurador Antonio M<sup>a</sup> Álvarez-Buylla Ballesteros, en representación de la entidad Enokia S.A. (Valdemar), contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

*"por la que: a) Acuerde el sobreseimiento del procedimiento por estimación de la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda interpuesta por esta parte.*

*b) Subsidiariamente, para el caso de no ser estimada la anterior pretensión, acuerde el sobreseimiento del procedimiento, por estimación de la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por esta parte.*

*c) Subsidiariamente para el caso de no ser estimada ninguna de las anteriores pretensiones, acuerde la íntegra desestimación de la demanda interpuesta de contrario.*

*d) En todo caso, acuerde imponer a la demandante las costas derivadas del presente procedimiento."*

3. El Juez de lo Mercantil núm. 12 de Madrid dictó Sentencia con fecha 14 de julio de 2011 , con la siguiente parte dispositiva:

*"FALLO: Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta por THE ROYAL LITERARY FUND contra VALDEMAR (ENOKIA, S.L.)*

*1º.- DECLARO Que la edición, publicación y comercialización por lademandada de las obras de Chesterton enumeradas en este escrito y cualquier otra del mismo que pudiera publicar en el futuro constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante.*

*2º.- CONDENO A VALDEMAR (ENOKIA, S.L.):*

*A) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.*

*B) A cesar de modo inmediato en la comercialización de las obras de Chesterton enumeradas en el presente escrito, así como cualquier otra obra de Chesterton cuya comercialización no se hubiera detectado.*

*C) A retirar del mercado todos los ejemplares de las obras identificadas en el presente escrito, así como cualquier otra obra de Chesterton cuya comercialización no se hubiera detectado.*

*D) A inutilizar y, en su caso, destruir los moldes, planchas, matrices o negativos utilizados en relación con la edición y comercialización de las obras*

*identificadas en el presente escrito, así como cualquier otra obra de Chesterton cuya comercialización no se hubiera detectado.*

*E) A indemnizar a la demandante, por el daño patrimonial causado, en la cantidad que resulte de aplicar sobre el precio de venta sin IVA de los ejemplares comercializados de las obras identificadas en el presente escrito, así como cualquier otra obra de Chesterton cuya comercialización no se hubiera detectado, los siguientes royalties:*

*- Para ediciones normales, los royalties que le corresponden al autor, oscilarán entre el 10% (sic).*

*- Cuando se trata de ediciones de bolsillo, este porcentaje, de media se reduce al 5%.*

*- En concreto:*

*- Por ejemplares de bolsillo: 11.614,93 euros.*

*- Por edición normal: 11.565,09 euros.*

*- Total: 23.180,02 euros.*

*3º.- ABSUELVO A VALDEMAR (ENOKIA, S.L.) de los demás pedimentos de la demanda.*

*No ha lugar a imponer las costas a ninguna de las partes."*

#### **Tramitación en segunda instancia**

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la entidad Enokia S.L.

La resolución de este recurso correspondió a la sección 28<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Madrid, mediante Sentencia de fecha 20 de mayo de 2013 , cuya parte dispositiva es como sigue:

*"FALLAMOS: DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por ENOKIA, S.L. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Doce de Madrid en el proceso del que dimanar las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes y, en consecuencia, confirmamos dicha resolución, con imposición a la recurrente de las costas causadas."*

#### **Interposición y tramitación del recurso de casación**



5. El procurador Antonio M<sup>a</sup> Álvarez-Buylla Ballesteros, en representación de la entidad Enokia S.L. (Valdemar), interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28<sup>a</sup>.

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) *Infracción de los arts. 5.2 y 7.6 del Convenio de Berna* .

2º) *Infracción de los arts. 38 y 39 de la LPI de 1879 y Disposiciones Transitoria 4<sup>a</sup> y 5<sup>a</sup> de la LPI de 1996* ."

6. Por diligencia de ordenación de 20 de mayo de 2013, la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28<sup>a</sup>, tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

7. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente la entidad Enokia S.L., representada por el procurador Antonio María Álvarez- Buylla Ballesteros; y como parte recurrida la entidad The Royal Literary Fund, representada por la procuradora Almudena González García.

8. Esta Sala dictó Auto de fecha 4 de marzo de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue:

*" Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Enokia SL contra la Sentencia dictada, en fecha 20 de mayo de 2013, por la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª), en el rollo nº 193/2012 dimanante de los autos de juicio ordinario nº 321/2010, del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid."*

9. Dado traslado, la representación procesal de la entidad The Royal Literary Fund, presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

10. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 11 de marzo de 2015, en que ha tenido lugar.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. **Ignacio Sancho Gargallo** ,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Serafin , periodista y escritor inglés, falleció el 14 de junio de 1936. Escribió numerosos cuentos y novelas. Ninguno de ellos estuvo inscrito en el Registro español de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual sobre sus obras, de estar todavía vigentes, corresponderían a The Royal Literary Fund.

The Royal Literary Fund interpuso una demanda contra Enokia, S.A. (Valdemar), que ha editado numerosas obras de Serafin sin su consentimiento, en la que ejercitaba las acciones de cesación, remoción de efectos e indemnización de daños y perjuicios. Estas pretensiones se fundaban en que los derechos sobre las obras de dicho autor se encuentran todavía en vigor en España, al no haber transcurrido el plazo de 80 años desde su muerte en 1936.

2. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda. En primer lugar, reconoce a la demandante la titularidad de los derechos de explotación sobre las obras de Serafin . Luego, en relación con la duración de los derechos, entiende que resulta de aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 (en adelante, LPI del 1879), que prevé una duración de 80 años después del fallecimiento del autor. Frente a la objeción de que el art. 36 LPI de 1879 requería la inscripción del derecho en el Registro de la Propiedad Intelectual, el juez mercantil razona que la atribución de derechos no deriva de la inscripción, lo que es más acorde con la finalidad de la Directiva 93/98 /CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, así como con el art. 3 CC , en relación a la interpretación de las normas de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, y también con el art. 5 del Convenio de Berna . Y, finalmente, rechaza la indemnización por daño moral y respecto del daño patrimonial, la cifra en 23.180,02 euros.

3. La Audiencia Provincial que conoce del recurso de apelación, en relación con la duración de los derechos de explotación sobre las obras de Serafin , ratifica el criterio del juzgado, aunque reconoce que la referencia al art. 3 CC , como criterio de interpretación, era incorrecta. Luego, analiza la sucesión de normas, y concluye que conforme al art. 7 del Convenio de Berna las obras de Serafin es España no estaban protegidas por un plazo de 50 años después del fallecimiento del autor, sino por el plazo más amplio de 80 años después del fallecimiento, previsto en el art. 6 LPI de 1879, sin que fuera necesario para ello que las obras hubieran sido registradas. Las obras de los autores de los países de la Unión, para obtener su protección en España, no era necesario que hubieran sido inscritas en el Registro en el plazo de un año desde su publicación.



La Ley de Propiedad Intelectual de 1987 (en adelante, LPI de 1987) redujo el plazo de duración de estos derechos a 60 años desde la muerte del autor. La Ley 27/1995, de 11 de octubre, por la que se traspuso la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, lo amplió a 70 años desde la muerte

del autor. Y el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (en adelante TRLPI de 1996), en la Disposición Transitoria Cuarta mantiene la duración de 80 años desde el fallecimiento del autor para los derechos de explotación de las obras de autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987.

Por lo que se refiere a la indemnización, la Audiencia confirma la decisión del juzgado mercantil, sin que sea objeto de casación.

4. El recurso de casación interpuesto por Enokia, S.A. (Valdemar) se refiere a la duración de los derechos de explotación de las obras de Serafin en España, y se articula en dos motivos.

#### Recurso de casación

5. *Formulación de los motivos* . Analizaremos conjuntamente los dos motivos de casación, por la estrecha conexión que guardan entre sí.

i) El *motivo primero* se funda en la infracción de los arts. 5.2 y 7.6 del Convenio de Berna . En el desarrollo del motivo se alega que la sentencia confunde el ámbito de protección de los derechos de propiedad intelectual regulado en el art. 5 del Convenio, con el plazo de duración de esta protección regulado en el art. 7. Con ello, la sentencia declara aplicable el principio de tratamiento nacional del art. 5.1 del Convenio de Berna a la hora de determinar el plazo de protección de los derechos, lo que resulta erróneo a la vista del art. 7.8 del Convenio, según el cual: «(e) *n todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame; sin embargo, a menos que la legislación de este país no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra* ».

El recurso reconoce que, conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE), no cabe la aplicación de este art. 7.8 a los autores europeos en atención al principio de no discriminación por razón de la nacionalidad previsto en el art. 6 TCE (actual art. 18 TFUE ), pero advierte que «la inaplicación de este artículo por la Sala a quo no encuentra su base en aquel principio europeo, sino en su total desconsideración de este artículo 7.8, lo que surge precisamente de la confusión entre "ámbito de protección" y "plazo de duración de esa protección" que denunciarnos y que le lleva a aplicar el art. 5 a esta última cuestión».

Como consecuencia de esta confusión, la Audiencia aplica el art. 5.2 a la hora de interpretar la facultad de los Estados miembros para extender el plazo de protección garantizado por el convenio. Y así, entiende que, como el art. 5.2 impide que el ámbito o contenido de los derechos de propiedad intelectual se vea limitado por la exigencia de requisitos formales, la extensión del plazo de protección, que conforme al art. 7.6 es facultad de los Estados, tampoco puede someterse a exigencias formales. Frente a ello, el recurso argumenta la protección que debe conferirse por el Convenio es la prevista en el art. 7, y lo que debe ajustarse a lo previsto en el art. 5 (es decir, sin exigencia de requisitos formales) únicamente se extiende hasta los 50 años después de la muerte; por lo que, a sensu contrario, la protección del Convenio no se extiende más allá de ese plazo.

Si el Estado miembro quedaba facultado para ampliar ese plazo, debe entenderse que en ese caso también es libre de someter la concesión de esta ampliación a los requisitos formales que considere oportunos.

Si no fuera así, bajo la interpretación realizada por la sentencia recurrida, se concede un trato de favor a los autores europeos frente a los nacionales, lo que supone una discriminación por razón de la nacionalidad.

ii) El *motivo segundo* se funda en la infracción de los arts. 38 y 39 LPI de 1879, y las disposiciones transitorias cuarta y quinta TRLPI de 1996 . En el desarrollo del motivo razona que el error denunciado en el motivo anterior, conlleva dejar de aplicar los arts. 38 y 39 LPI de 1879, y aplicar de forma inadecuada las reseñadas disposiciones transitorias del TRLPI de 1996.

El recurrente denuncia la contradicción en que incurre la Audiencia cuando: de conformidad con estas normas transitorias, entiende que a las obras que estuvieran en dominio público por aplicación de los arts. 38 y 39 LPI de 1879, les resulta de aplicación el régimen de la LPI de 1987; y, sin embargo, partiendo de esas normas transitorias concluye que remiten al plazo de 80 años después de la muerte del autor, previsto en la LPI de 1879 y no, como le parece al recurrente, al plazo de 60 años (70 años tras la entrada en vigor del TRLPI de 1996) previsto en la LPI de 1987, a cuyo régimen se remite la disposición transitoria.

Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.

6. *Desestimación de los dos motivos* . Hemos de partir de la consideración de que cuando se interpuso la demanda regía ya el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido



de la Ley de Propiedad Intelectual, cuya disposición adicional cuarta preveía que « *los derechos de explotación de las obras creadas por autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 tendrán la duración prevista en la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual* ».

Conforme a lo prescrito en los apartados 1 y 2 del art. 5 del Convenio de Berna de 1886, para la protección de obras literarias y artísticas, y bajo la vigencia de la LPI de 1879, el titular de las obras de Serafin , susceptibles de protección conforme al Convenio, gozaba de los derechos que la normativa española concedía a los autores españoles, sin necesidad de que tales obras hubieran sido registradas conforme se exigía en el art. 36 LPI de 1879 (« *Para gozar de los beneficios de esta ley es necesario haber inscrito el derecho en el Registro de la propiedad intelectual ...*»).

Es cierto que el apartado 1 del art. 7 del Convenio de Berna , en relación con la duración de los derechos de explotación, establece, con carácter general, que:

« *La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte* ». También lo es que el apartado 6 de este art. 7 reconoce a los países de la Unión « *la facultad de conceder plazos de protección más extensos que los previstos en los párrafos precedentes* ».

En este contexto, conviene advertir que el art. 6 LPI de 1879 establecía un periodo de vigencia de los derechos de propiedad intelectual de 80 años desde la muerte de su autor, a favor de sus sucesores legítimos en la titularidad de estos derechos.

En principio, conforme a la previsión contenida en el apartado 8 del art. 7 del Convenio de Berna , en un supuesto como el presente en que se pretende la protección de los derechos de las obras de Serafin en España, el plazo de protección debe ser el establecido por la ley del país en donde la protección se reclama, esto es, España. Pero este mismo precepto añade que « *a menos que la legislación de este país no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra* ».

Bajo esta normativa y antes de que fuera aplicable el Derecho de la Unión Europea en España, los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las obras de Serafin no podían aspirar a una duración de la protección superior a la que se les reconocía en el Reino Unido.

Pero con la entrada en la Comunidad Europea, que llevó consigo asumir el acervo comunitario, el último inciso del art. 7.8 del Convenio de Berna debe ser interpretado de forma que respete el principio general de no discriminación en la Unión Europea, tal y como ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia.

Así, la STJUE de 20 de octubre de 1993, caso *Phill Collins* (C-92/92 y C-326/92), después de declarar que « *los derechos de autor y los derechos afines están comprendidos en el ámbito de aplicación del Tratado, a efectos del párrafo primero del artículo 7, y, por tanto, el principio general de no discriminación establecido en dicho artículo se aplica a dichos derechos* »; concluye que « *el párrafo primero del artículo 7 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que un autor o un artista de otro Estado miembro, o sus derechohabientes, pueden invocar directamente ante el Juez nacional el principio de no discriminación que dicha disposición establece para gozar de la protección reservada a los autores y artistas nacionales* ».

La STJUE de 6 de junio de 2002, caso *La Bohème* (C-360/00 ), en que se cuestionaba el reconocimiento en Alemania de los derechos de autor de aquella famosa opera de Puccini, quien había fallecido en 1924, porque en su país de origen (Italia) el plazo de protección era inferior (50 años después del fallecimiento del autor) y ya había concluido, declaró: « *la prohibición de discriminación establecida en el artículo 6, párrafo primero, del Tratado CE (...) se opone a que el período de protección concedido por la normativa de un Estado miembro a las obras de un autor nacional de otro Estado miembro sea inferior al que concede a las obras de sus propios nacionales* ».

Y en el apartado 23 de esta Sentencia expresamente se afirma que « *en la medida en que el artículo 7, apartado 8, del Convenio de Berna autoriza a la República Federal de Alemania a extender a los derechos de un autor extranjero el plazo de protección de 70 años establecido por el Derecho alemán, el mecanismo de comparación de plazos de protección establecido en dicha disposición no puede justificar la diferencia de trato en materia de plazo de protección que crean esas disposiciones de la UrhG entre los derechos de un autor alemán y los derechos de un autor nacional de otro Estado miembro* ».

De este modo, la interpretación realizada por la Audiencia que reconoce a la demandante, titular de los derechos de explotación de las obras de Serafin , un plazo de duración en la protección de dichos derechos equivalente al que se reconoce a los autores nacionales es correcta. Si por el art. 5.2 del Convenio de Berna , los demandantes gozaban de los derechos que la normativa española concedía a los autores españoles, sin necesidad de que tales obras hubieran sido registradas conforme se exigía en el art. 36 LPI de 1879, esta protección alcanza a toda la duración que la normativa española aplicable reconocía a los autores españoles.



No cabe, como pretende el recurso, limitar esta equiparación al periodo mínimo de protección de 50 años previsto en el art. 7.1 del Convenio de Berna , y exigir que se hubiera producido la inscripción registral para extender la protección al periodo adicional concedido por el art. 6 LPI de 1879.

Una vez sentado que para el reconocimiento de los derechos sobre obras de autores extranjeros, no resultaba de aplicación la exigencia del registro de las obras que preveía el art. 36 LPI de 1879, esta protección se extiende durante el mismo periodo de tiempo concedido por la ley española a los autores nacionales (80 años después de su fallecimiento), sin que tenga sentido distinguir entre el periodo mínimo previsto en el art. 7.1 del Convenio (50 años después de la muerte del autor) y el adicional reconocido por la ley española.

En el ámbito de la Unión Europea, desde el momento en que no resulta de aplicación el último inciso del art. 8.7 del Convenio de Berna , debemos entender que la previsión contenida en el art. 5.2 del Convenio (« *El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra* »), rige durante todo el periodo de protección que la ley española reconoce a los derechos de propiedad intelectual.

7. No es cierto que con esta interpretación se hagan de mejor condición los autores de un país de la Unión Europea que los españoles que hubieran publicado sus obras bajo la vigencia de la LPI de 1879, y que, por aplicación de lo previsto en los arts. 38 y 39 , estas obras estuvieran en el dominio público provisional o definitivamente.

El art. 38 LPI de 1879, partiendo de la reseñada exigencia de inscripción registral previsto en el art. 36, preveía que: « *toda obra no inscrita en el Registro de la propiedad intelectual podrá ser publicada de nuevo reimpressa por el Estado, por las Corporaciones científicas o por los particulares durante diez años, contar desde el día en que terminó el derecho de inscribirla* ». Y el art. 39

LPI de 1879, añadía que: « *si pasase un año, después de los diez, sin que el autor ni su derechohabiente inscriban la obra en el Registro, entrará ésta definitiva y absolutamente en el dominio público* ».

No se produce ningún tratamiento discriminatorio porque la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , exime a los autores nacionales de las consecuencias de que sus obras hubieran pasado al dominio público o provisional por no haberse inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros. El texto de esta disposición transitoria, que sigue a la cuarta, citada y transcrita al comienzo del fundamento jurídico 6, es el siguiente:

« *Sin perjuicio de lo previsto en la disposición anterior a los autores cuyas obras estuvieren en dominio público provisional o definitivamente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual les será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos por otras personas al amparo de la legislación anterior* ».

Con esta disposición, se reconoce protección a las obras de autores españoles que, por efecto de lo prescrito en los arts. 38 y 39 LPI 1879, hubieran pasado al dominio público, de forma que se registrarán por la nueva Ley, sin perjuicio del plazo de duración que, en el caso de autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987, sería el previsto en el art. 6 LPI de 1879. Si este es el trato que merecen los autores españoles, no parece que sufran discriminación respecto de los autores nacionales de otros países de la Unión Europea, en relación con la extensión del plazo de duración suplementario (respecto del establecido en el art. 7.1 del Convenio de Berna ) reconocido por la LPI de 1879 y los requisitos exigidos para merecer dicha protección, pues en ambos casos no es necesaria la formalidad de la inscripción registral, por virtud de la reseñada disposición transitoria quinta .

### **Costas**

7. Desestimado el recurso de casación, imponemos a la parte recurrente las costas generadas con su recurso ( art. 398.1 LEC ).

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

### **FALLAMOS**

Desestimar el recurso de casación interpuesto por la representación de Enokia, S.A. (Valdemar) contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) de 20 de mayo de 2013 (rollo núm. 193/2012 ), que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado Mercantil de Madrid de 14 de julio de 2011 (juicio ordinario núm. 321/2010). Imponemos las costas del recurso de casación a la parte recurrente.

Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse 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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Ignacio Sancho Gargallo**, 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.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ