



Roj: **SJM B 7994/2022 - ECLI:ES:JMB:2022:7994**

Id Cendoj: **08019470092022100656**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **9**

Fecha: **15/07/2022**

Nº de Recurso: **220/2020**

Nº de Resolución: **686/2022**

Procedimiento: **Procedimiento Ordinario. Defensa de la competencia (Art. 249.1.4 LEC)**

Ponente: **MONTSERRAT MORERA RANSANZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, (Edifici C) - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549749

FAX: 935549759

E-MAIL: mercantil9.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120208000057

Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 220/2020 -D1P

Materia: Demandas materia de propiedad intelectual

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 5080000004022020

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Concepto: 5080000004022020

Parte demandante/ejecutante: WARNER CHAPPELL MUSIC SPAIN S.A, PUNTO MUSIC PUBLISHING S.L

Procurador/a: Sergio Royuela Baniandres, Sergio Royuela Baniandres

Abogado/a: Manuel Garcia Espin, Santiago David Mediano Cortes Parte demandada/ejecutada: J. GARCÍA CARRIÓN S.A

Procurador/a: Jesus Millan Lleopart

Abogado/a:

SENTENCIA nº 686/2022

Magistrada-juez: Montserrat Morera Ransanz

Lugar: Barcelona

Fecha: 15 de julio de 2022

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 30 de diciembre de 2019 la actora interpuso demanda de juicio ordinario contra la demandada en ejercicio de una acción por infracción de derechos de propiedad intelectual. Admitida a trámite la demanda, la demandada planteó declinatoria, que fue desestimada mediante auto de 8 de marzo de 2021. Asimismo, la demandada solicitó la suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal al haber presentado ante el



Juzgado Decano de Instrucción de Barcelona una querrela criminal contra las dos actoras (y otros querrellados) por la comisión de un presunto delito de estafa procesal y de falsedad documental en relación con el documento 11 de la demanda. El procedimiento fue suspendido mientras la demandada no acreditase la admisión o inadmisión a trámite de la querrela. Dicha suspensión fue alzada mediante auto de 8 de marzo de 2021, por inexistencia de prejudicialidad penal, al constar que aquella querrela había sido inadmitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona (en su auto de 3 de noviembre de 2020, confirmado en reforma y posterior apelación por el auto de 11 de febrero de la Sección 3ª de la AP de Barcelona).

Alzada la suspensión del procedimiento, la demandada presentó escrito de contestación el día 26 de marzo de 2021.

SEGUNDO.- Convocadas las partes para la audiencia previa, se celebró compareciendo ambas en debida forma. Exhortadas para alcanzar un acuerdo, sin conseguirlo, y fijados los hechos controvertidos, se procedió a la proposición y admisión de la prueba. El acto de juicio para la práctica de la prueba admitida se celebró el pasado día 4 de julio, compareciendo ambas partes en debida forma. Tras practicar la prueba y formuladas las conclusiones, quedaron los autos vistos para dictar sentencia.

TERCERO.- Las vistas orales quedaron registradas en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Pretensiones de las partes:

Pretende la actora que se declare que la demandada ha incumplido el contrato de licencia de sincronización sobre la obra musical "Tinto de verano" que la demandada suscribió con Teddysound, S.L. el día 19 de marzo de 2007, que ha supuesto la infracción de los derechos de propiedad intelectual de los que son cotitulares las actoras. En base a ello solicita que se declare incumplido y resuelto dicho contrato de licencia de 19 de marzo de 2007 (que obra como documento 11 de la demanda) y se condene a la demandada a cesar en toda difusión de la obra "Tinto de verano" sincronizada en cualquier anuncio o spot audiovisual; a retirar de cualquier medio de difusión todo anuncio de su producto Tinto Don Simon en el que se halle sincronizada dicha obra musical y a indemnizar a las actoras por los daños y perjuicios causados, que en la audiencia previa fueron actualizados en la cantidad de 104.326 euros, más los que se causen hasta el cese de las conductas infractoras.

La demandada solicita la desestimación de la demanda alegando que el documento 11 es falso, porque nunca lo firmó. Alega que existe un acuerdo verbal con Teddysound que autoriza a la demandada a explotar la obra "tinto de verano" en exclusiva, a nivel mundial y con carácter indefinido.

SEGUNDO.- Hechos probados y cuestión controvertida.

La cuestión controvertida se centra en determinar si se es válido el contrato de licencia de 19 de marzo de 2007 (documento 11 de la demanda), que autorizaba a la demandada a realizar solamente 4 sincronizaciones de la obra "Tinto de verano" durante dos años (esto es, una sincronización anual en radio y una sincronización anual en televisión). Si así se estimara, y dado que no es controvertido que han existido muchas sincronizaciones más de dicha obra, más allá de esos dos años y en otros medios de difusión, debería declararse que la demandada ha incumplido dicho contrato y debería indemnizar a la actora por los daños causados. Si por el contrario se estimara que, como defiende la demandada, todas las sincronizaciones de la obra han estado y seguirán estando amparadas por el acuerdo verbal alcanzado entre la demandada y Teddysound, la demanda debería ser desestimada.

Debe partirse de que tampoco es controvertido que el autor de la obra musical "Tinto de verano" es D. Clemente y que éste suscribió con Teddysound, S.L. un contrato de edición musical en el año 1999 en virtud del cual el autor cedía en exclusiva a dicho editor los derechos de explotación de la obra, entre los que se incluía el derecho de sincronización de la obra en cualquier soporte audiovisual o sonoro. Asimismo, tampoco es controvertido que Teddysound, S.L. firmó con la aquí actora Punto Music Publishing, SL (antes denominada Vale Music Spain, S.L.) un contrato de coedición el día 30 de abril de 2004 (documento 8 de la demanda) para la incorporación de la canción "tinto de verano", interpretada por el grupo "Los Guateque" al disco "Caribe 2004 Vive la vida", del que se vendieron más de 300.000 copias ese año 2004.

Tampoco es controvertido que en el año 2007 Teddysound y la demandada iniciaron negociaciones para la utilización de la obra "tinto de verano" para la comercialización del producto de la demandada "tinto de verano Don Simon" y que dichas negociaciones se realizaron siempre vía telefónica o por correo electrónico, nunca presencialmente.



Tampoco es controvertido que posteriormente Teddysound, S.L. y Warner Chappell Music Spain, S.A. firmaron un contrato de compraventa (de 23 de julio de 2007; documento 9 de la demanda) en virtud del cual la aquí actora Warner Chappell se subrogaba en la posición de Teddysound, S.L. en los contratos suscritos por ésta y, por lo tanto también, en el contrato de licencia objeto de esta *litis*. Es por tal motivo que las actoras en este procedimiento son Warner Music y Punto Music, no Teddysound, S.L. La demandada discute la legitimación activa de Warner Chappell Music Spain, S.L, alegando que cuando se firmó el citado contrato de compraventa la obra ya había sido cedida a García Carrión y por lo tanto no pertenecía a Teddysound, pero dicha excepción no puede ser estimada, pues en el Anexo al contrato de compraventa (documento 9) consta claramente que la obra "tinto de verano" forma parte del catálogo de obras que Teddysound vendió a Warner.

Por último, tampoco es controvertido que a día de hoy la demandada sigue difundiendo, a través de radio y televisión, y también por otros canales de difusión, los *spots* o anuncios que han sincronizado la obra musical "tinto de verano". No es controvertido que, hasta el día 13 de junio de 2022, el total de sincronizaciones que se han realizado en televisión y radio han sido 79 (según informe que obra como documento 1 del escrito de hechos nuevos presentado por la actora el día 21 de junio), motivo por el cual en el acto de la audiencia previa la cantidad solicitada en la demanda en concepto de indemnización de daños y perjuicios fue actualizada a 104.326 euros (según detalla la actualización del informe pericial emitido por el profesor D. Esteban presentado ese mismo día 21 de junio). Ni el método de cálculo empleado ni las conclusiones alcanzadas por el perito han sido contradichas ni cuestionadas por la demandada.

En consecuencia, la cuestión se reduce a dilucidar si entre Teddysound y a la demandada García Carrión existió un acuerdo verbal que le autorizaba para la explotación de la obra en exclusiva para siempre y para todo el mundo, o si simplemente existió un contrato de licencia para la sincronización de la obra "tinto de verano" durante dos años en un anuncio por radio y por televisión para la comercialización del producto de la demandada "tinto de verano Don Simon".

Pues bien, como se ha dicho, no es controvertido (pues así se admite por todas las partes y también así quedó patente en el acto de juicio mediante las testificales practicadas) que las negociaciones que en el año 2007 se iniciaron entre Teddysound y la demandada para la utilización de la obra "tinto de verano" para la comercialización del producto de la demandada "tinto de verano Don Simon" se realizaron siempre vía telefónica o por correo electrónico, nunca presencialmente. Por lo tanto, nos hallamos ante un contrato entre ausentes, regulado en el párrafo segundo del art. 1.262 CC que, tras disponer que el consentimiento en los contratos se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato, añade que "Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe." y que "En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación".

En el presente caso, el documento controvertido, cuya validez y consiguiente fuerza probatoria debe valorarse, es el documento 11 de la demanda, que fue objeto de la querrela criminal que la demandada interpuso contra las dos actoras (y otros querrellados) por la comisión de un presunto delito de estafa procesal y de falsedad documental. Dicha querrela fue inadmitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona (en su auto de 3 de noviembre de 2020, confirmado en reforma y posterior apelación por el auto de 11 de febrero de la Sección 3ª de la AP de Barcelona), al considerar que no concurren los requisitos para la apreciación de un delito de estafa procesal. En apelación fue confirmada dicha resolución, al considerar la Ilma AP de Barcelona que "*la demanda formulada no aparece de la nada y en base a un documento falso como se afirma en la querrela ya que es difícil imaginar que una empresa se "inventa" un contrato en el 2007 y desde entonces reclama por él hasta llegar al 2019 con la única finalidad de obtener un enriquecimiento aportando ese contrato en un proceso civil como pretende el querellante. Deberá ser en el proceso civil como bien indica el instructor donde se analizará el alcance y validez del pretendido contrato o de la ineficacia del mismo, pero en este momento no puede afirmarse como pretende el querellante que dicho contrato sea falso ya que quedaría sin explicación la secuencia posterior de reclamaciones que obran documentadas junto a la demanda*".

Pues bien, para valorar la validez y eficacia del contrato de licencia de 19 de marzo de 2007 (documento 11 de la demanda) debe atenderse a los actos de los contratantes, principalmente los coetáneos y posteriores al contrato (como establece el art. 1.282 CC para juzgar la intención de los contratantes). En el presente caso, los actos de los contratantes anteriores, coetáneos y posteriores al contrato de 19 de marzo de 2007 que debemos tomar en consideración son los siguientes:

- antes de formalizar el contrato, la demandada y Teddysound (a través de su representante Doña Flora, que era la persona que se encargó de negociar los derechos de explotación sobre la canción "tinto de verano" con la demandada) estuvieron negociando los términos del acuerdo mediante distintos correos electrónicos, que en todo momento (así se desprende de la lectura de tales correos, que obran como documento 10 de la demanda)



versaban sobre un contrato de sincronización de la canción "tinto de verano" con una duración limitada. Dicha correspondencia electrónica era mantenida por la Sra. Flora (que la actora propuso como testigo) y la Sra. Inmaculada, que era la secretaria de la Sra. Joaquina ("Sra. Loreto", que es la directora de marketing y publicidad de la demandada), que en el acto de juicio aseguró que ella trabaja vía telefónica porque no domina la informática, y que los correos electrónicos los enviaba su secretaria Inmaculada. La demandada estaba en disposición de proponer a la Sra. Inmaculada como testigo, en cuanto empleada suya y en cuanto redactora de tales correos electrónicos, y sin embargo no lo hizo. Por el contrario, el autor de la obra (D. Clemente) al declarar como testigo (propuesto por la actora) afirmó que en 2007 Teddysound le comunicó que estaba negociando con García Carrión para la sincronización de su obra hasta diciembre de 2008, y que aceptó pese a que el precio (a él le correspondieron solamente 1.750 euros, que era la mitad de lo pactado, ya que la otra mitad era para la editora Teddysound) le pareció muy bajo, y añadió que si el pacto hubiera sido para siempre no hubiera aceptado ese precio en absoluto, pues hubiera sido totalmente irrisorio.

-la testigo Doña Flora reconoció su firma en el contrato de 19 de marzo, cuando le fue exhibido en el acto de juicio, y afirmó que la otra firma no sabe quién la estampó, dado que así, con aquella firma estampada, fue como le fue enviado el contrato por correo electrónico por parte de la demandada, y ella se limitó a imprimirlo y estampar su firma en nombre de Teddysound. La misma testigo negó haber suscrito ningún acuerdo verbal con la demandada y afirmó con total rotundidad que en el mundo editorial jamás se ha concluido un acuerdo verbal, sino que todos los contratos se documentan.

-tras ese contrato, Teddysound emitió una factura (el día 14 de mayo de 2007) cuyo objeto era lo dispuesto en el contrato de 19 de marzo de 2007, por el importe de 6.000 euros más IVA (6.960 euros), que concuerda exactamente con lo que Doña Flora y Doña Inmaculada habían pactado mediante correo electrónico. Aquella factura, que obra como documento 12 de la demanda, no ha sido impugnada. Además, el pago de los 6.960 euros a que asciende la factura no es un hecho controvertido, sino que la propia demandada admite haberlo realizado (y así lo confirmó la Sra. Joaquina al declarar como testigo, en cuanto era la persona autorizada en García Carrión para autorizar dicho pago).

-tras la finalización de la vigencia del contrato de licencia, a partir de enero de 2009, y dado que la obra "tinto de verano" seguía siendo explotada por la demandada, las actoras dirigieron distintos requerimientos a la demandada para que cesara en la misma, al no estar ya amparada por el contrato, que no había sido prorrogado, y la demandada contestó a dichos requerimientos sin alegar en ningún momento la falsedad del acuerdo de licencia de 19 de marzo. Tales burofax obran como documentos 42 a 47 de la demanda, que tampoco han sido impugnados.

Todos estos hechos corroboran la eficacia, validez y fuerza probatoria que tiene el contrato de 19 de marzo de 2007, que es plena, de modo que debe afirmarse que la demandada solamente estaba autorizada a utilizar con fines publicitarios la obra objeto de este pleito por un tiempo limitado, en los términos de dicho contrato: de marzo de 2007 a diciembre de 2008.

De contrario, la demandada no ha aportado prueba que permita dudar de la validez de dicho contrato, más allá de esgrimir que el contrato es falso negando ser la autora del "garabato" que aparece en su nombre. Solamente se practicaron a su instancia dos pruebas testificales: por un lado, la de la Sra. Joaquina ("Sra. Loreto"), que reconoció que efectivamente había pagado 6.000 euros para la canción "tinto de verano", como ha hecho con otras muchas ocasiones, en las que ha pactado verbalmente el pago de esa misma cantidad a cambio de poder utilizar en exclusiva y para siempre una determinada canción para promocionar un determinado producto de García Carrión, y por otro lado la testifical de la Sra. Silvia (actual empleada de la demandada, por lo que su testimonio debe ser valorado con cautela y prudencia), que confirmó que efectivamente la Sra. Loreto contrata siempre verbalmente las canciones que se componen para publicitar los productos, tal como había relatado la Sra. Loreto. Ahora bien, de dichas testificales se desprende que ese "modo de actuar" (pagar 6.000 para utilizar en exclusiva con fines publicitarios una canción para siempre y en todo el mundo) se ceñía a los "jingles", que son canciones que un determinado autor compone expresamente o por encargo de la demandada, para un producto determinado. En cambio, en el presente caso, no es controvertido que la obra "tinto de verano" no fue una creación "ad hoc" que el autor D. Clemente compuso expresamente como "jingle" para la demandada con fines publicitarios, sino que se trata de una obra preexistente, que después la demandada adaptó y sincronizó para un anuncio o spot publicitario de la bebida "tinto de verano". Siendo pues ésta la única prueba propuesta por la demandada y dado que no permite desvirtuar la prueba de la actora, procede declarar la plena validez y eficacia del contrato de sincronización que obra como documento 11 de la demanda, de 19 de marzo de 2007.

En consecuencia, tal como se ha referido al inicio de este fundamento jurídico para el caso de que se estimase que el contrato de 19 de marzo de 2007 es válido, debe declararse que la demandada ha incumplido dicho contrato y deberá indemnizar a la actora por los daños causados, que en la audiencia previa fueron actualizados en la cantidad de 104.000 euros, por el total de 79 sincronizaciones que se han realizado en televisión y radio



hasta el día 13 de junio de 2022 (según informe que obra como documento 1 del escrito de hechos nuevos presentado por la actora el día 21 de junio), más los que se causen hasta el cese de las conductas infractoras.

Debe señalarse por último que en el periodo de conclusiones orales de las partes, en el acto de juicio, tras la práctica de la prueba, la demandada esgrimió la prescripción de la acción, pero dicha cuestión no puede ser examinada, por cuanto ha sido introducida de forma extemporánea, pues ninguna referencia a la prescripción de la acción se contiene en el escrito de contestación a la demanda. Tampoco puede ser esta cuestión examinada de oficio, sino que debe ser alegada a instancia de parte, pues la prescripción de las acciones opera como excepción que debe ser alegada oportunamente por la parte que pretende que se estime (en este caso, la demandada, en su escrito de contestación, no en fase de conclusiones), a diferencia de la caducidad, que puede ser apreciada de oficio por el juez. Así se ha recogido por nuestra jurisprudencia (entre otras, el ATS de 10 de diciembre de 2013).

Por todo ello, la demanda debe ser íntegramente estimada.

TERCERO.- En cuanto a las **costas**, y de conformidad con el principio de vencimiento objetivo que establece el art. 394 LEC, procede condenar en costas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

DISPONGO

ESTIMO la demanda interpuesta por Warner Chappell Music Spain, SA y Punto Music Publishing, SL contra J. García Carrión, S.A. y, en consecuencia:

-declaro que J. García Carrión ha incumplido el contrato de licencia de 19 de marzo de 2007 para la sincronización de la obra musical "Tinto de verano".

-declaro resuelto el citado contrato de licencia.

-condeno a J. García Carrión a cesar en toda difusión, en cualquier forma y por cualquier medio, por sí o a través de terceros, de la obra "Tinto de verano" sincronizada en cualquier anuncio o spot audiovisual y a vincularla de cualquier forma con cualquiera de sus productos o servicios.

-condeno a J. García Carrión a retirar a su costa de cualquier medio de difusión, incluidos los medios digitales interactivos, todo anuncio de su producto Tinto Don Simon en el que se halle sincronizada, en todo o en parte, dicha obra musical.

-condeno a J. García Carrión a indemnizar a las actoras por los daños y perjuicios causados, en la cantidad de 104.326 euros, más el interés legal correspondiente, así como los daños y perjuicios que se causen hasta el cese completo y definitivo de las conductas infractoras, en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.

Todo ello con condena en costas a la demandada.

Notificad esta resolución a las partes, y hacedles saber que no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación, que se interpondrá mediante escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación, conforme los arts. 455 y ss LEC, acreditando haber consignado la cantidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese su original al libro de sentencias de este Juzgado.

Así lo dispongo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN. Esta resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por la juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de sejudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.



Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

FONDO DOCUMENTAL CENDO