



Roj: **SAP M 13812/2018 - ECLI:ES:APM:2018:13812**

Id Cendoj: **28079370282018100433**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **15/10/2018**

Nº de Recurso: **91/2017**

Nº de Resolución: **554/2018**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP M 13812/2018,**
AAAP M 4197/2018

AUDIENCIA PROVINCIAL CIVIL DE MADRID

Sección Vigésimoctava

c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035

Tfno.: 914931988

N.I.G.: 28.079.47.2-2011/0009111

Recurso de Apelación 91/2017

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 606/2011

APELANTE-APELADO: EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A.

PROCURADOR: Dña. ROCÍO BLANCO MARTÍNEZ

LETRADO: D. VICENTE ARIAS MÁIZ

APELANTE-APELADO SUPERCHARANGO S.A.

PROCURADOR: Dña. SILVIA ALBALADEJO DÍAZ-ALABART

LETRADO: D. JUAN JOSÉ MARÍN LÓPEZ

APELANTE-APELADO UNILEVER ESPAÑA S.A.

PROCURADOR: D. ANTONIO RAFAEL RODRÍGUEZ MUÑOZ

LETRADO: D. JAVIER MENDIETA GRANDE

APELANTE-APELADO LOWE & PARTNERS S.L.

PROCURADOR: D. IGNACIO AGUILAR FERNÁNDEZ

LETRADO: Dña. BLANCA CORTÉS FERNÁNDEZ

SENTENCIA nº 554/2018

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ (ponente)



D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA

En Madrid, a 15 de octubre de 2018.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ y Don JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 91/2017 interpuesto contra la Sentencia de fecha 31/03/2014 dictado en el proceso número 606/2011 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante-apelados, EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A., UNILEVER ESPAÑA, S.A., LOWE & PARTNERS, S.L. y SUPERCHARANGO, S.A., ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 14 de noviembre de 2011 por la representación de la mercantil EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A., contra UNILEVER ESPAÑA, S.A., LOWE & PARTNERS, S.L., y SUPERCHARANGO, S.A., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que:

"Que, teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que se acompañan y las copias de todo ello legalmente prevenidas, se sirva admitirlos, y teniendo por evacuado el trámite de interposición de demanda en juicio ordinario contra las mercantiles UNILEVER ESPAÑA, S.A. y LOWE AND PARTNERS, S.L. y tras los trámites legales que sean oportunos y dando al pleito el curso correspondiente, se sirva dictar sentencia, estimando por completo la demanda interpuesta y que, en su virtud:

Se declare: Que la utilización de la Obra Musical MY DOORBELL realizada por las demandados, transformada e incorporada a una obra de carácter publicitario, constituyó una infracción de los derechos de explotación de dicha composición musical de los que es titular mi mandante, EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A.

Y, en virtud de lo anterior, se condene a las codemandadas:

1º- A estar y pasar por la anterior declaración.

2º- A cesar en el uso del anuncio referido en esta demanda incluyendo la composición musical "My Doorbell", destruyendo a su costa todas las copias de dicho Anuncio que incluyan la referida composición musical y a no reanudar dicha actividad infractora en el futuro, quedándole a la demandada prohibido volver a utilizar la composición musical "My Doorbell" en el Anuncio referido.

3º- A abonar a mi mandante, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por su ilícito proceder, la suma de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS (422.840 €, IVA incluido), así como la cantidad que resulte de aplicar el interés legal que corresponda a dicha deuda y que deberá liquidarse en trámite de ejecución de sentencia.

4º.-A que a su costa se difunda el texto del fallo de la sentencia que les condene en horario similar al de emisión del mencionado anuncio, en una cadena de TV nacional.

5º- Al pago de las costas de este juicio."

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid dictó sentencia con fecha 31/03/2014 cuyo fallo es del siguiente tenor:

"Que debo ESTIMAR Y ESTIMO EN PARTE la demanda interpuesta por EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A., contra UNILEVER ESPAÑA, S.A., LOWE & PARTNERS, S.L y SUPERCHARANGO, S.A., por lo que:

Debo DECLARAR Y DECLARO que la utilización de la obra musical MY DOORBELL realizada por los demandados, transformada e incorporada a una obra de carácter publicitario, constituyó una infracción de los derechos de explotación de dicha composición musical de los que es titular la demandante EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A..

2) DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados a no reanudar dicha actividad infractora en el futuro;

3) DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados a abonar solidariamente a la demandante en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por su ilícito proceder la suma de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS (34348 EUR), más intereses;



4) DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados a que a su costa se publique el texto del fallo de la sentencia que les condena en dos diarios de tirada nacional, uno de ámbito general y otro de prensa económica.

Sin expreso pronunciamiento en materia de costas.".

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A., UNILEVER ESPAÑA, S.A., LOWE & PARTNERS, S.L y SUPERCHARANGO, S.A., se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. Señalándose para deliberación, votación y fallo el día 11/10/2018.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La mercantil EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. (en adelante, EMI SPAIN) interpuso demanda contra UNILEVER ESPAÑA S.A. y LOWE & PARTNERS S.L. en ejercicio de diversas acciones de infracción de sus derechos de propiedad intelectual sobre la obra musical titulada "My Doorbell" (declarativa, cesatoria, indemnizatoria y publicitaria), derechos que la demandante habría adquirido por cesión en virtud de contrato de subedición celebrado con su matriz inglesa EMI MUSIC PUBLISHING LIMITED, quien, a su vez, los habría adquirido, mediante contrato de edición, de su autor Don Constantino, conocido artísticamente como Tirantes y componente del grupo musical THE WHITE STRIPES".

La infracción habría consistido en la transformación in consentida de la referida obra "My Doorbell" mediante la creación de la obra titulada "Sweet Lady" y la posterior sincronización de esta última en un spot publicitario de la marca de helados "Magnum", spot elaborado por la agencia de publicidad LOWE & PARTNERS S.L. por encargo de la anunciante UNILEVER ESPAÑA S.A., titular de dicha marca y fabricante del producto publicitado.

Las demandadas se opusieron a dicha demanda. Además, en el curso del proceso se admitió la intervención voluntaria en el seno del mismo de la mercantil SUPERCHARANGO S.A., quien invocó su interés en el asunto por su condición de productora musical de la obra "Sweet Lady", creada por el compositor argentino Don Isidoro y que en la demanda se identifica como el resultado de la transformación in consentida de la obra "My Doorbell".

La sentencia de primera instancia consideró que la obra "Sweet Lady" constituía un plagio de la obra "My Doorbell" y, sobre esta base, declaró que los demandados habían infringido los derechos de explotación de la demandante al utilizar una transformación no consentida de esta última obra para su incorporación a una obra audiovisual de carácter publicitario, acogiendo también las acciones cesatoria y de publicidad, y parcialmente la acción indemnizatoria.

Disconformes con dicho pronunciamiento, contra el mismo interponen individualmente recurso de apelación las entidades UNILEVER ESPAÑA S.A., LOWE & PARTNERS S.L. y SUPERCHARANGO S.A.

A su vez, la actora EMI SPAIN recurrió el pronunciamiento parcialmente estimatorio de su pretensión indemnizatoria.

SEGUNDO.- Las apelantes UNILEVER ESPAÑA S.A., y LOWE & PARTNERS S.L. han reproducido en esta segunda instancia el argumento esgrimido en la anterior y con arreglo al cual la demandante no habría realizado esfuerzo alguno por acreditar, según le incumbía por aplicación del Art. 281-2 de la L.E.C., el contenido y vigencia del derecho **extranjero** - legislación inglesa- al que se habrían sometido las partes en la cláusula 28 del contrato de edición celebrado entre el autor y la matriz de la actora (folio 103), entendiéndose que el alcance de los derechos adquiridos por esta no sería otro que el que definiera la norma británica aplicable, a saber, la "Copyright, Designs and Patents Act" de 1988 de acuerdo con el subapartado k) del apartado de "Definiciones" de dicho contrato (folio 81).

Ahora bien, resultando evidente que no ha sido incorporada al proceso prueba alguna del mencionado derecho **extranjero**, las apelantes no extraen ninguna consecuencia de dicha circunstancia. Y, desde luego, en ningún caso podría conducir esa ausencia de prueba, siempre que, en efecto, el derecho aplicable para la decisión del presente proceso fuera el derecho inglés, a la desestimación de la demanda. En tal sentido, la S.T.S. de 17 de abril de 2015 nos indica, con abundante cita de doctrina jurisprudencial anterior (S.T.S. de 10 de junio de 2005, 4 de julio de 2006, 4 de julio de 2007, 30 de abril de 2008, 24 de junio de 2010 y 14 de octubre de 2014) que "La consecuencia de la falta de prueba del Derecho **extranjero** no es la desestimación de la demanda, o la desestimación de la pretensión de la parte que lo invoca, sino la aplicación del Derecho español. Así lo ha declarado reiteradamente esta Sala, en las sentencias citadas, y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en su sentencia 155/2001, de 2 de julio, como exigencia derivada del derecho a la tutela judicial efectiva que establece el art. 24 de la Constitución". De nada sirve, en consecuencia, invocar la ausencia de prueba del



derecho **extranjero** cuando la consecuencia de este vacío no es otra que la aplicabilidad del derecho español, que es justamente el que la sentencia apelada ha aplicado.

En todo caso, ni siquiera consideramos que la presente controversia deba ser abordada aplicando el derecho británico. Téngase en cuenta que tal sometimiento lo acuerdan los contratantes (el autor de la obra y la matriz de la actora) y que en el presente litigio no se dirimen diferencias entre dichos contratantes en torno a la interpretación o ejecución del contrato: lo que se ejercita es una acción de naturaleza extracontractual motivada por la eventual infracción en que un tercero pudiera haber incurrido al infringir derechos nacidos mediate aquél contrato para la parte actora. Pues bien, precisamente en relación con esa clase de acciones, hemos de indicar que en la época en que tienen lugar las conductas supuestamente infractoras se encontraba ya en vigor el Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ("Roma II") cuyo Art. 8 establece lo siguiente:

"1. La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección.

2. En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario.

3. La ley aplicable con arreglo al presente artículo no podrá excluirse mediante un acuerdo adoptado en virtud del artículo 14".

Se trata, obviamente, de una norma de conflicto que consagra el tradicional principio de la "lex loci proteccionis" y que no solo nos conduce en el caso examinado a la aplicación de la legislación española sino que ni siquiera esta legislación sería eludible mediante pacto. Cierto es que, en tanto que norma de conflicto destinada a determinar la legislación aplicable para dirimir hipótesis de infracción de derechos de propiedad intelectual, su contenido no se extiende a materias tales como el régimen de transmisión y adquisición de tales derechos. Lo que sucede es que para determinar la normativa aplicable a tales extremos contamos con una norma de conflicto interna que consagra idéntico principio y que nos conduce también a la legislación española, a saber, el Art. 10-4 del Código Civil a cuyo tenor "*Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte*". Este panorama conflictual se complementa con el Art. 201 de la Ley de Propiedad Intelectual que estipula la aplicación de sus propias normas para la protección, entre otros, de los productores de fonogramas cuando sean "*...empresas domiciliadas en España*", cualidad esta que, precisamente, concurre en la demandante.

A mayor abundamiento, debemos reparar en que, con independencia del voluntario sometimiento de las partes del contrato de edición a la legislación inglesa, lo cierto es que, a la hora de determinar el objeto de la cesión que el autor de "My Doorbell" efectuaba en favor de la matriz de la demandante (y que esta cedió a su vez a la actora), lo transmitido no fue una sola clase de derechos sino dos, a saber: a) Los derechos de autor en el sentido establecido en la Ley de Derechos de Autor [la "Copyright, Designs and Patents Act" de 1988 de acuerdo con el subapartado k) del apartado de "Definiciones"], y b) Los derechos de autor y similares conferidos por las legislaciones de los países del Territorio (que incluye a España). Consiguientemente, al invocar la normativa española, la parte actora no habría hecho otra cosa que de optar legítimamente por la protección conferida por una de las dos clases de derechos que el contrato le estaba otorgando.

No ha de prosperar, en consecuencia, este argumento impugnatorio.

TERCERO.- Las tres entidades apelantes invocan en sus recursos que la sentencia impugnada ha incurrido en vicio de incongruencia al basar su decisión en la consideración de que la obra "Sweet Lady" constituía un simple plagio de la obra "My Doorbell", siendo así que el planteamiento hecho valer en la demanda había sido en todo momento el de que "Sweet Lady" era una obra derivada fruto de la infracción del derecho de transformación que ostentaría la demandante sobre la obra "My Doorbell" de acuerdo con el Art. 21 de la Ley de Propiedad Intelectual, derecho que se habría infringido también al procederse a un nuevo acto de explotación de la obra derivada mediante su sincronización en una obra audiovisual (spot publicitario). Consciente de que en la demanda fue constante y reiterada la invocación del referido Art. 21 relativo al derecho de transformación y la realización de comentarios interpretativos de dicho precepto legal, el juzgador advirtió en la sentencia apelada que el argumento que realmente se había hecho valer en la demanda fue el de que la segunda obra era un plagio de la primera y que por lo tanto no resultaba vinculante, en aplicación del Art. 218 de la L.E.C., la incorrecta mención del derecho aplicable en la que habría incurrido la demandante al invocar el derecho de transformación y el Art. 21 de la Ley de Propiedad Intelectual.



Así las cosas, el examen del argumento de la incongruencia pasa por dilucidar dos clases de cuestiones: en primer lugar, determinar si plagio y transformación incontestada son o no la misma cosa, y en segundo lugar, supuesto que se trate de cosas diferentes, determinar si la línea argumental seguida por la demandante consistió o no, en lo sustancial, en patrocinar la existencia de plagio, o lo que es igual, determinar si la invocación del Art. 21 de la Ley de Propiedad Intelectual y la exégesis en torno al mismo que llevó a cabo la demandante constituyó o no un mero "desacierto en la cita de la norma aplicable" de los que habla el Art. 218-1, segundo párrafo, de la L.E.C., y si, como consecuencia de ello, puede o no el juzgador soslayar o ignorar ese virtual desacierto decidiendo el litigio con arreglo a la norma aplicable a la causa de pedir verdaderamente esgrimida sin incurrir por ello en vicio de incongruencia.

En lo que ahora interesa, el mencionado Art. 21 L.P.I., regulador del derecho de transformación, establece que "1. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.(...) 2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación". Como complemento de este precepto, el Art. 11-5º de la ley considera como "obras derivadas" susceptibles de ser objeto de propiedad intelectual, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, a "...Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica...".

Mediante la transformación, un tercero distinto del autor de una obra lleva a cabo sobre ella una actividad creativa dotada del grado suficiente de originalidad como para hacerse merecedora de protección, dando lugar a una obra distinta que se conoce como "obra derivada". Es por ello inherente a toda obra derivada, sin perjuicio de resultar reconocible en ella la obra preexistente de la que parte, la característica de que las aportaciones del tercero que dan lugar a su transformación son aportaciones sustanciales en el sentido de que están dotadas de originalidad suficiente como para gozar de la protección del derecho de autor.

Cuando la modificación acometida por el tercero sobre la obra preexistente no tiene carácter sustancial y carece de originalidad no estamos en presencia de una transformación (consentida o incontestada, esta es otra cuestión) ni, por consiguiente, se origina a consecuencia de esa modificación obra derivada alguna. Hablamos entonces de que la resultante de esa transformación no sustancial constituye un simple plagio de la obra de que se trate. Por "plagio", fenómeno carente de definición legal en la Ley de Propiedad Intelectual, se entiende "la acción y efecto de plagiar", y por "plagiar", "Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias." (Diccionario de la Real Academia Española). Es conocida la definición jurisprudencial del concepto que, sin apartarse de esa idea propia del lenguaje ordinario, considera plagio "todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial", tratándose de una actividad "carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano" (SS.T.S. de 28 de enero de 1995, 17 de octubre de 1997, 23 de marzo de 1999, 23 de octubre de 2001 y 26 de noviembre de 2003). Y es que si la copia de la obra preexistente que tiene lugar en el plagio es una copia "sustancial", parece lógico colegir que las ligeras modificaciones que en aquella introduce el autor de la obra plagaria sean variaciones de carácter "insustancial" que no dan lugar a la aparición de una "obra derivada" porque dichas aportaciones carecen de la originalidad necesaria para hacerse merecedoras de protección.

En definitiva, pues, concurra o no el consentimiento del autor de la obra preexistente (en el caso del plagio, dado el carácter normalmente taimado de la conducta, la ausencia de ese consentimiento parece consustancial a la figura), existen notables diferencias de carácter objetivo, referidas a las cualidades del producto o resultado de la actividad, entre el plagio y la transformación. Esta última da lugar a una obra derivada que resulta protegible por sí misma en razón a la circunstancia de que el acto transformador está dotado del grado de originalidad necesario; en cambio, las modificaciones que introduce el artífice del plagio en la obra plagada tienen carácter insustancial y carecen de originalidad, con lo que la obra plagaria no es en modo alguno una obra distinta ("obra derivada"), ni por tanto protegible, sino que se trata de la obra preexistente misma que el artífice del plagio se limita a reproducir. Como consecuencia de ello, sin perjuicio de la posible vulneración de determinados derechos morales que no hace ahora al caso (derecho a la intangibilidad de la obra y derecho al reconocimiento de su paternidad) el plagio atenta contra el derecho de explotación conocido como "derecho de reproducción" pues no otra cosa que una réplica sustancial de la obra preexistente es la obra plagaria (según el Art. 18 L.P.I. "Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias") . En cambio, la transformación incorpora elementos originales dando lugar a un resultado que, incluso en el caso de no haber sido consentido por el autor de la obra preexistente, es diferente de esta última. De ahí que la transformación incontestada no atente contra el derecho de reproducción del Art. 18 L.P.I. (pues la obra resultante no es una simple réplica ligeramente alterada de la obra originaria) sino que atenta contra otro derecho de explotación distinto: el derecho de transformación contemplado por el Art. 21 L.P.I.



Establecido, pues, que concurren diferencias sustanciales entre ambas figuras -plagio y transformación incontestada- y que se trata de entidades diferentes, hemos de indicar, siendo fieles al guion propuesto al inicio, que la lectura de la demanda no nos permite alcanzar la conclusión de que la tesis que la parte actora quiso realmente hacer valer fuera la tesis del plagio ni que las continuas referencias que en el escrito rector se efectúan al derecho de transformación del Art. 21 obedezcan a un mero desacierto en la elección de la norma jurídica que sea susceptible de corrección de oficio en aplicación del Art. 218-1 de la L.E.C. En efecto, en su demanda la parte actora no se limita a una simple cita mecánica de dicho precepto legal regulador del derecho de transformación sino que lleva a cabo una auténtica exégesis del mismo en relación con las particularidades del caso sometido a examen así como de su complemento natural, el Art. 11-º L.P.I. relativo a las obras derivadas. Así, a título meramente ejemplificativo, nos dice la demandante en la página 12 del escrito rector lo siguiente:

*"En efecto, al crear una versión de una obra musical (como ha sido el caso según evidencian los informes periciales aportados) se modifica la obra y con ello **se afecta al derecho de transformación** recogido expresamente en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual y definido en el 21 de la misma (según el cual "La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de al que se derive una **obra diferente**").*

*Como resultado de dicha transformación (transformación que ha de ser autorizada) se obtiene lo que la citada Ley (artículo 9) denomina una "**obra derivada**" ..." (el énfasis es nuestro).*

Todo invita, pues, a pensar que, al razonar de tal modo, la demandante era perfectamente conocedora de dichas categorías jurídicas y que las empleó a conciencia. En contrapartida, no encontramos en el cuerpo de la demanda señal alguna que nos revele que el argumento que se quiso hacer valer fuera distinto del expresado ni, en particular, que la demandante hubiera querido sostener la tesis del plagio. En ningún fragmento de dicho escrito encontramos alusiones a la característica esencial del plagio, es decir, a la ausencia en las modificaciones introducidas por el autor de "Sweet Lady" del grado de originalidad necesario para hacer de ella una obra distinta de "My Doorbell", es decir, de una "obra derivada", siendo como es precisamente este el carácter que la demandante le atribuye explícitamente por más que, al propio tiempo, le niegue protección en razón al carácter incontestado de la transformación operada. Las alusiones a la existencia de un gran parecido entre ambas obras son en este terreno inespecíficas, porque también constituye una nota característica de toda obra derivada la circunstancia de ser reconocible en ella la obra original de la que parte, y, por lo tanto, el parecido, incluso el parecido acusado, sería una característica externa predicable tanto del plagio como de la transformación incontestada.

Cierto es, como señala la sentencia apelada, que en una sola ocasión la actora utiliza la palabra "plagio" (último párrafo de la página 4), pero el contexto en el que dicha utilización se produce no nos permite alcanzar la conclusión de que la demanda haya pretendido fundar su acción en esa modalidad de infracción. En efecto, en dicho fragmento la demandante nos refiere que ciertos internautas habían efectuado comentarios al respecto destacando el gran parecido que habían apreciado entre "Sweet Lady" y de "My Doorbell". Sin embargo, esas referencias inespecíficas a la acusada similitud entre ambas obras no permiten sostener que las personas a las que el fragmento se refiere sostuvieran una concreta tesis técnico jurídica al respecto, tesis a la que la actora se estuviera adhiriendo al mencionarlas en su demanda, pues tales nociones (similitud o el parecido) son, como acabamos de indicar, compatibles tanto con la tesis del plagio como con la de la transformación. Consecuentemente, no podemos advertir en lo relatado en dicho fragmento de la demanda la intención de la actora de sostener la tesis del plagio por contraposición a la tesis de la infracción del derecho de transformación, especialmente porque esa utilización aislada del vocablo no va acompañada de mención alguna a la característica esencial de todo plagio (ausencia de originalidad o sustancialidad en las alteraciones introducidas) y porque, como se ha dicho, sí fue en cambio generosamente sustanciada en la demanda la tesis de la transformación.

Por lo tanto, recapitulando: si plagio y transformación incontestada son cosas diferentes, y si la demanda se fundó de modo explícito en la segunda de dichas figuras sin que concurren méritos para poder afirmar que esa calificación jurídica fue fruto de un error susceptible de corrección oficial en aplicación del Art. 218-1, párrafo 2º, de la L.E.C., la conclusión de todo ello no puede ser otra que la de que, al fundar la decisión del litigio en la concurrencia de plagio, la sentencia apelada sobrepasó el ámbito de las facultades que dicho precepto otorga, incurriendo por ello en vicio de incongruencia al apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos distintos de los que la demandante había querido hacer valer. Esa sola consideración, en cuanto comporta un obligado pronunciamiento revocatorio respecto de la sentencia apelada, justifica -ya lo anticipamos- el éxito del recurso de apelación en torno a este punto y consiguientemente la estimación, cuando menos parcial, del mismo. A su vez, la revocación de la sentencia apelada por dicho motivo sitúa a este tribunal frente a los mismos términos en los que el litigio fue planteado en primera instancia.



A mayor abundamiento, detectamos un motivo adicional de incongruencia específicamente referido a la circunstancia de que la sentencia apelada haya hecho extensivos sus pronunciamientos condenatorios a la mercantil SUPERCHARANGO S.A. toda vez que, sin perjuicio de su intervención voluntaria en el proceso, la demandante no había ejercitado pretensión alguna contra ella. Y es que, como ha señalado, entre otras, la S.T.S. de 20 de diciembre de 2011, *"...el tercero cuya intervención ha sido acordada solo adquiere la cualidad de parte demandada si el demandante decide dirigir la demanda frente al tercero. Si el demandante no se dirige expresamente una pretensión frente al tercero, la intervención del tercero no supone la ampliación del elemento pasivo del proceso. El tercero no será parte demandada y la sentencia que se dicte no podrá contener un pronunciamiento condenatorio ni absolutorio del tercero"*.

CUARTO.- La incongruencia detectada, de acuerdo con lo razonado hasta ahora, incidió de modo relevante en el derecho de defensa de las demandadas toda vez que, en el entendimiento -por lo demás correcto- de que la actora había basado su demanda en la infracción del derecho de transformación, una de las líneas defensivas fundamentales esgrimidas frente a ella y cuya eventual apreciación excluiría el examen del fondo del asunto, consistió en invocar la falta de legitimación de la actora para ejercitar una acción fundada en la vulneración de dicho derecho sobre la base de que carecía del mismo al no haberle sido cedido por el autor de la obra preexistente. Argumento que, sin embargo, se vería abocado al fracaso si la demanda se hubiera fundado en el plagio toda vez que, siendo el de reproducción (y no el de transformación) el derecho de explotación concretamente afectado por esta modalidad de infracción, no ha sido objeto de controversia que tal derecho -el de reproducción- sí había sido objeto de cesión.

Pues bien, compartimos el punto de vista de las apelantes con arreglo al cual no se deduce de la lectura del contrato de edición celebrado entre el autor de "My Doorbell" y la matriz de la demandante que entre los derechos cedidos a esta se encontrase el de transformación. En efecto, de acuerdo con los Arts. 17 y 21 L.P.I., el de transformación es una modalidad de derecho de explotación que confiere al autor, por una parte, la facultad de autorizar o impedir que un tercero lleve a cabo sobre su obra modificaciones de carácter original dando lugar con ello a una obra derivada y, por otro lado, la prerrogativa de autorizar o prohibir a ese tercero la realización sobre la obra derivada tanto de otros actos de explotación (reproducción, comunicación pública y distribución) como de transformar, a su vez, la propia obra derivada. Existe, no obstante, consenso a la hora de considerar que, tratándose de obras como la que ahora nos ocupa en las que no resulta discernible un "corpus mechanicum" (obra musical), el mero acto de transformar constituye un acontecimiento puramente doméstico, inocuo y jurídicamente intrascendente, de manera que la doble autorización a la que nos acabamos de referir se resuelve, en definitiva, en una sola: el otorgamiento de autorización para transformar implica en realidad la autorización para la explotación de la obra derivada fruto de la transformación.

Dos son las cláusulas del contrato litigioso que guardan relación con esta cuestión:

1.- En el apartado c) de la Estipulación 3 del contrato de edición (folio 83), aun cuando se comienza proclamando que la editora queda autorizada para *"...modificar y ampliar las composiciones..."*, ello es con la siguiente acotación: *"...si bien la Editora deberá obtener siempre la previa aprobación por escrito del cedente a cualesquiera modificaciones del título, la letra, la estructura o la melodía de cualquiera de las composiciones..."*. No existe, pues, una autorización del autor a transformar la obra "My Doorbell" porque lo que precisamente establece el contrato es que cualquier transformación que la editora desee llevar a cabo exige que se alcance un nuevo convenio entre los contratantes fruto del cual el autor emitiría la verdadera y única autorización. En tal sentido, se ha destacado en el terreno doctrinal que, a diferencia de lo que ocurre con los restantes derechos de explotación (reproducción, comunicación pública y distribución), la íntima relación existente entre el derecho de transformación y el derecho moral a la intangibilidad de la obra hace que el consentimiento para la transformación no se otorgue "in genere" y de modo apriorístico sino solamente en relación con cada acto o proyecto transformativo concreto, y a esa idea se adecua, precisamente, la cláusula que comentamos. No es extraño, por ello, que en la regulación legal del contrato de edición musical el derecho de transformación sea el único de los derechos de explotación que no se entiende cedido con la celebración de aquel (Art. 71 en relación con el Art. 58 de la Ley de Propiedad Intelectual). El consentimiento del autor caso por caso no constituye, pues, un requisito añadido: se trata del único requisito.

Con todo, ha de tenerse en cuenta que, en tanto que derecho de explotación (Art. 17 L.P.I.), el de transformación obedece a la estructura típica de cualquier derecho de exclusiva toda vez que su contenido esencial consiste en la capacidad de prohibir -o de autorizar- a terceros el ejercicio de la actividad de que se trata. Siendo ello así, la redacción de la cláusula nos evidencia que la voluntad del autor no fue la de ceder tal derecho de exclusiva sino, precisamente, la de conservarlo. Dicho de otro modo: cuando, en aplicación de dicha cláusula, el autor presta su consentimiento a una determinada transformación de su obra y a su consiguiente explotación, lo que lleva a cabo no es una cesión de su derecho de transformación sino que, mucho más sencillamente, se limita a hacer uso de ese derecho, ya que el consentimiento, circunscrito a una específica obra derivada, no



implica en absoluto la cesión a la editora de la facultad de autorizar o de prohibir a terceros la ejecución y explotación de otras obras derivadas distintas.

2.- El apartado a) ii) de la Estipulación 3 otorga a la editora el derecho exclusivo para conceder licencias no exclusivas de sincronización. Este supuesto se encuentra, sin duda, más cercano a lo que sería una cesión del derecho de exclusiva, al menos en lo concerniente a la modalidad de transformación conocida como "sincronización". No obstante, entendemos que esa cláusula resulta igualmente inoperante en lo que se refiere al objeto del presente litigio por dos razones:

a.-) Porque, en lo referente a la dimensión positiva del derecho de exclusiva (derecho a autorizar a terceros la sincronización de "My Doorbell"), la facultad se encuentra también absolutamente supeditada, como en el caso anterior, al otorgamiento de consentimiento escrito en cada caso por parte del cedente (apartado k), con lo que nos encontramos ante un nuevo caso de conservación por parte del autor, más que de cesión, del derecho de que se trata. La demandante EMI SPAIN subestima el valor del condicionamiento contractual al consentimiento expreso del autor indicando que se trata de una cuestión "*estrictamente operativa*" que no empaña la consideración de que el derecho se encuentra "*...cedido ya...*". No entendemos que se pueda considerar una prerrogativa como ya cedida cuando el ejercicio de la misma se condiciona a la libre voluntad de quien ostenta originariamente tal prerrogativa. Lo único que implica la exclusiva concedida a EMI MUSIC (para el otorgamiento de licencias no exclusivas de sincronización) es que, caso de estar dispuesto el autor a autorizar una determinada sincronización, no podría hacerlo en favor de persona o entidad diferente de la editora y de su eventual licenciataria, pero en modo alguno puede considerarse que ese mero compromiso de exclusividad comporte la cesión del derecho cuando claramente se establece a continuación que la autorización se otorgará caso por caso a discreción del autor y sobre la exclusiva base de su libérrima voluntad. Tampoco cabe, pues, considerar a EMI MUSIC, a la luz del contrato, como verdadera cesionaria del derecho de sincronización.

b).- Porque, en lo referente a la dimensión negativa del derecho de exclusiva, la cláusula, incluso en el caso -que acabamos de descartar- de que EMI MUSIC pudiera ser considerada como una verdadera cesionaria del derecho de sincronización, solamente le facultaría para prohibir a terceros la sincronización de la obra musical "My Doorbell" pero no para prohibir la sincronización de "Sweet Lady", siendo como sería esta, de acuerdo con la tesis que se sostiene en la demanda, una obra derivada de la anterior producto de su transformación in consentida. Téngase en cuenta que el Art. 48 de la Ley de Propiedad Intelectual otorga al cesionario exclusivo legitimación para el ejercicio del "ius prohibendi", pero solo y exclusivamente en defensa "*...de las facultades que se le hayan concedido*", y en el presente caso tales facultades (que, por lo dicho, ni siquiera pueden considerarse cedidas al estar absolutamente condicionadas al consentimiento del autor) estarían circunscritas a la sincronización de "My Doorbell" pero no de sus posibles obras derivadas, sean estas consentidas o in consentidas. Para que la cláusula que comentamos pudiera conferir a EMI MUSIC la facultad de prohibir a terceros la sincronización de "Sweet Lady" sería necesario reconocer previamente que dicha entidad editora ostenta un derecho a prohibir la transformación de "My Doorbell", cosa que, como hemos indicado en el subapartado 1 anterior, no sucede en el caso.

Para finalizar, tampoco consideramos aceptable el argumento de la apelada con arreglo al cual los planteamientos de la apelante se fundarían en el examen de un solo medio probatorio (el contrato de edición) con preterición de otros: siendo el contrato de edición la única fuente posible de los derechos que ostenta la demandante, ni el certificado emitido por su propia matriz ni la certificación de la S.G.A.E. podrían tener otro contenido fiable en relación con el alcance de los derechos cedidos que aquel al que pueda conducir la recta interpretación de dicho contrato. Y, por lo que se refiere a la reserva de derechos que consta en las portadillas del CD que contiene la obra "My Doorbell", no vemos que tal declaración pueda por sí misma justificar la cesión de un derecho de explotación tan específico como lo es el derecho de transformación.

En vista, pues, de las precedentes consideraciones, entendemos que asiste la razón a las apelantes cuando argumentan que, no habiendo justificado EMI SPAIN la obtención por cesión del derecho de transformación regulado por el Art. 21 de la L.P.I en relación con la obra musical "My Doorbell", y no pudiendo ser considerada, en consecuencia, como titular de tal derecho, carece de legitimación para el ejercicio de acciones fundadas en la infracción del mismo. Lo que determina, obviamente, el éxito del recurso examinado y, correlativamente, el fracaso del interpuesto por la demandante.

QUINTO.- Estimándose los recursos de apelación de UNILEVER ESPAÑA S.A., LOWE & PARTNERS S.L. y SUPERCHARANGO S.A., no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas por los mismos de conformidad con el número 2 del Art. 398 de la L.E.C., debiendo imponerse a la EMI SPAIN las causadas por su recurso.



Las costas originadas en la instancia precedente habrán de imponerse a la demandante en vista de la total desestimación de su demanda de acuerdo con lo previsto en el Art. 394-1 de la misma ley.

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

FALLO

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Estimar los recursos de apelación interpuestos por la representación de UNILEVER ESPAÑA S.A., LOWE & PARTNERS S.L. y SUPERCHARANGO S.A. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- Revocamos dicha sentencia y, en su lugar, desestimamos la demanda interpuesta por EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. contra UNILEVER ESPAÑA S.A. y LOWE & PARTNERS S.L. imponiendo a la actora las costas causadas en la instancia precedente.

3.- No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas por los recursos interpuestos por UNILEVER ESPAÑA S.A., LOWE & PARTNERS S.L. y SUPERCHARANGO S.A. e imponemos a EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A., las originadas por su recurso.

De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procédase a la devolución a UNILEVER ESPAÑA S.A., LOWE & PARTNERS S.L. y SUPERCHARANGO S.A. del depósito consignado para recurrir, produciéndose para EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. la pérdida de su depósito.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.