



Roj: **STS 7740/2010 - ECLI:ES:TS:2010:7740**

Id Cendoj: **28079110012010100877**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **30/12/2010**

Nº de Recurso: **1396/2006**

Nº de Resolución: **888/2010**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JESUS EUGENIO CORBAL FERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJPI, Barcelona, núm. 7, 27-08-04,**

**SAP B 5854/2006,**

**STS 7740/2010**

## **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a treinta de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Siete de Barcelona, sobre **Competencia Desleal**; recursos que fueron interpuestos por la entidad BMG MUSIC SPAIN, S.A., representada por el Procurador D. Federico Ortiz-Cañavate Levenfeld. Autos en los que no se ha personado la entidad recurrida KNIFE MUSIC, S.L.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** 1.- El Procurador D. Angel Montero Brusell, en nombre y representación de la entidad BMG MUSIC SPAIN, S.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Siete de Barcelona, siendo parte demandada la entidad Knife Music, S.L.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la cual: 1º.- Se declare que la actividad desarrollada por KNIFE MUSIC, S.L. de reproducción y comercialización de las grabaciones fonográficas de título "SUPER VERANO MIX 03", constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de BMG MUSIC SPAIN S.A., y, asimismo constituye una conducta de **competencia desleal**. 2º. Se ordene a KNIFE MUSIC, S.L. cesar en la actividad de reproducción y comercialización de las grabaciones fonográficas de título "SUPER VERANO MIX, 03". 3º. Se ordene el secuestro de los ejemplares del SUPER VERANO MIX 03 dispuestos para su venta al público en los almacenes de distribuidores o en establecimientos comerciales. 4º. Se condene a KNIFE MUSIC, S.L. a indemnizar a resarcir a BMG MUSIC SPAIN, S.A. en la cantidad más alta de las dos que resulten en función de la aplicación de las bases expuestas en el hecho 8º de esta demanda y los criterios de cuantificación expuestos en el fundamentos del derecho IX de la misma, conforme resulte de la prueba a practicar. 5º. Se condene a KNIFE MUSIC S.L. al pago de las costas del procedimiento."

2.- La Procurador Dª. Joana Menen Aventín, en nombre y representación de la entidad KNIFE MUSIC, S.L., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando íntegramente la demanda, condenando a la actora al pago de las costas procesales."



3.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Siete de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 27 de agosto de 2.004 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por la representación procesal de la empresa BMG Music Spain, S.A., debo absolver a la empresa Knife Music, S.L. de los pedimentos vertidos en su contra, imponiendo a la parte demandante el pago de las costas procesales generadas en este pleito."

**SEGUNDO.-** Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación procesal de la entidad BMG MUSIC SPAIN, S.L., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó Sentencia con fecha 4 de mayo de 2.006 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de BMG MUSIC SPAIN, S.A. contra la sentencia dictada con fecha 27 de agosto de 2004 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Barcelona , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución, CONFIRMAMOS íntegramente dicha resolución, condenando a la apelante al pago de las costas de esta alzada."

**TERCERO.-** El Procurador D. Angel Montero Brusell, en nombre y representación de la entidad MUSIC SPAIN, S.A., interpuso ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 4 de mayo de 2.006 , con apoyo en los siguientes motivos: **RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL: UNICO.-** Se alega infracción de las normas procesales reguladoras de la Sentencia (art. 469.1.2º LEC ) en cuanto que en la Sentencia recurrida no se ha valorado la prueba practicada de acuerdo con las reglas de la lógica y la razón, como exige el art. 218.2 LEC. **RECURSO DE CASACION: PRIMERO.-** Se alega infracción del art. 6 de la Ley de **Competencia Desleal** . **SEGUNDO.-** Se alega infracción del art. 11.2 de la Ley de **Competencia Desleal** .

**CUARTO.-** Por Providencia de 26 de junio de 2.006, se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes.

**QUINTO.-** Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente la entidad BMG MUSIC, S.A., representada por el Procurador D. Federico Ortiz-Cañavate Levenfeld; no compareciendo la parte recurrida, la entidad KNIFE MUSIC, S.L.

**SEXTO.-** Por esta Sala se dictó Auto de fecha 23 de septiembre de 2.008 , cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN y EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de BMG MUSIC SPAIN, S.A contra la Sentencia dictada, en fecha 4 de mayo de 2006, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo de apelación nº 698/2004 dimanante de los autos de juicio de ordinario nº 906/2003, del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Barcelona."

**SEPTIMO.-** Por Providencia de 14 de septiembre de 2.010, se acordó la suspensión de la votación y fallo anteriormente acordada de fecha 19 de julio de 2.010, al ser preciso el examen directo por los Magistrados del documento número 18 de los acompañados a la demanda, y al no figurar el mismo en las actuaciones, se requiere a las partes para que lo aporten.

Por Providencia de fecha 16 de noviembre de 2.010, se señaló para votación y fallo por el Pleno de la Sala el día 13 de diciembre de 2.010, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** El *objeto del proceso* , entendido en su sentido amplio de materia jurídica planteada en el mismo, versó sobre diversos temas de propiedad intelectual y **competencia desleal**. Sin embargo, en el recurso de casación se ha reducido el ámbito del objeto de debate a las acciones de **competencia desleal**, circunscribiéndolo, en la perspectiva de pretensiones principales, a las de los ilícitos competenciales de actos de confusión (art. 6 LCD ) y de imitación (art. 11 LCD ), y en la perspectiva accesorias, a la indemnización de los daños y perjuicios y secuestro de ejemplares.

Por BMG MUSIC SPAIN, S.A. se dedujo *demandada* de juicio ordinario en materia de propiedad intelectual y **competencia desleal** contra KNIFE MUSIC S.L. en la que ejercita las acciones (1ª) declarativa de deslealtad de la conducta de la demandada y de la infracción de derechos de propiedad intelectual (art. 18.1ª LCD y 138 TRLPI), (2ª) de cesación de actividad ilícita (arts. 18.2ª LCD y 139 TRLPI), y (3ª) acción de resarcimiento de los daños y perjuicios (arts. 18.5ª LCD y 140 TRLPI), fundamentándose también la pretensión de resarcimiento en la proscripción del enriquecimiento injusto. Se fundamenta la legitimación activa en la condición de la



actora de cesionaria en exclusiva de los derechos de producción fonográfica (art. 11 TRLPI ), y se solicita: 1º Se declare que la actividad desarrollada por KNIFE MUSIC. S.L. de reproducción y comercialización de las grabaciones fonográficas del título "SUPER VERANO MIX 03" constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de BMG MUSIC SPAIN, S.A. y, asimismo, constituye una conducta de **competencia desleal**; 2º. Se ordene a KNIFE MUSIC S.L. cesar en la actividad de reproducción y comercialización de las grabaciones fonográficas del título "SUPER VERANO MIX 03"; 3º. Se ordene el secuestro de los ejemplares del SUPER VERANO MIX 03 dispuestos para su venta al público en los almacenes de distribuidores o en establecimientos comerciales; y 4º. Se condene a KNIFE MUSIC S.L. a indemnizar o resarcir a BMG MUSIC SPAIN, S.A. en la cantidad más alta de las dos que resulten en función de la aplicación de las bases expuestas en el hecho 8º de la demanda y los criterios de cuantificación expuestos en el fundamento de derecho IX de la misma, conforme resulta de la prueba a practicar.

La *Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia* número 7 de Barcelona el 27 de agosto de 2.004 , en los autos de juicio ordinario número 906 de 2.003, desestima la demanda interpuesta por la representación procesal de la empresa BMG Music Spain, S.A., y absuelve a la empresa Knife Music, S.L. de los pedimentos vertidos en su contra.

La *Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona* el 4 de mayo de 2.006, en el Rollo número 698 de 2.004 , desestima el recurso de apelación interpuesto por BMG MUSIC SPAIN, S.A. contra la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia, la cual confirma íntegramente.

Contra esta última Sentencia se interpuso por SONY BMG MUSIC SPAIN, S.A. *recursos extraordinario por infracción procesal y de casación* que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 23 de septiembre de 2.008 , en los que se pretende la declaración de **competencia desleal** por parte de KNIFE MUSIC, S.L., la cesación de la conducta ilícita, el secuestro de los ejemplares dispuestos para su venta al público en los almacenes de distribuidores o en establecimientos comerciales y la condena de la demandada a indemnizar o resarcir a BMG MUSIC SPAIN S.A. por los daños y perjuicios ocasionados por sus actos de **competencia desleal**.

#### **1º . RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL**

**SEGUNDO.-** En el enunciado del único motivo se denuncia infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia (art. 469.1.2º LEC ), en cuanto que en la sentencia recurrida no se ha valorado la prueba practicada de acuerdo con las reglas de la lógica y de la razón, como exige el art. 218.2 de la LEC .

El motivo se desestima porque lo que plantea, según resulta del enunciado, es un error en la valoración de la prueba, que, además de no ser denunciado con fundamento en la exigencia constitucional y deber procesal de la motivación, ( SS. 25 de noviembre y 16 de diciembre de 2.010 , entre las más recientes), dado que la misma es ajena al (hipotético) desacierto que aquel error supone, dicha valoración corresponde a los órganos jurisdiccionales de instancia y solo cabe impugnarla mediante el recurso extraordinario por infracción procesal por el cauce del ordinal cuarto del art. 469.1 LEC cuando se pretenda que el juzgador "a quo" incurrió en error patente, arbitrariedad o manifiesta irrazonabilidad conculcando de tal modo el derecho a la tutela judicial efectiva ex art. 24 CE ( SS. 25 de noviembre de 2.010, núm. 524 ; 1 de diciembre de 2.010, núm. 803 ; 10 de diciembre de 2.010, núm. 816 ; y 16 de diciembre de 2.010 , núm. 866, entre las más recientes).

A lo anterior debe añadirse que en la perspectiva de la motivación no se aprecia un defecto de la misma porque se satisface con la expresión de los criterios o elementos esenciales que justifican "la ratio decidendi" y fundamentación en derecho, que en el caso es suficiente y adecuada a las cuestiones objeto de debate, sin que se incurra en error patente, arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta. Y también debe señalarse que la lógica a que se refiere el art. 218.2 LEC es la de la argumentación - entramado argumentativo-, exposición de razones o consideraciones en orden a justificar la decisión, sin que se extienda al acierto o desacierto de las mismas, ni quepa al socaire de dicho precepto traer al campo del recurso extraordinario por infracción procesal el debate sobre las cuestiones de fondo, dentro de las que se comprenden los juicios de valor en relación con la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, que corresponden al ámbito del recurso de casación.

**TERCERO.-** La desestimación del motivo conlleva la del recurso extraordinario por infracción procesal, la condena de la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas en el mismo (art. 398.1 en relación con el 394.1 ambos de la LEC) y que deba pasar a examinarse el recurso de casación (Disposición Final 16ª, apartado 1, regla 6ª LEC).

#### **2º. RECURSO DE CASACION**

**CUARTO.-** El tema de litigio, en casación, se base en dos datos fácticos. El primero consiste en que la actora SONY BMG MUSIC ESPAÑA, S.L. es titular en exclusiva, como cesionaria, de los derechos de producción fonográfica relativos a las siguientes interpretaciones: "I'M WITH YOU", interpretada por la cantante AVRIL LAVINGE, la cual figura en un disco -álbum- titulado "LET GO", con otras canciones interpretadas por la misma



artista; "FIGHTER", interpretada por la cantante CHRISTINA AGUILERA y que obra en el álbum, también en solitario, titulado "STRIPPED"; y "SUEÑOS" del intérprete DIEGO TORRES, recogida en el álbum, asimismo en solitario, titulado "UN MUNDO DIFERENTE". El segundo dato fáctico de interés se refiere a que la entidad KNIFE MUSIC, S.L. editó y lanzó al mercado en el año 2.003 un disco compacto doble de carácter recopilatorio titulado "SUPER VERANO MIX 03". Se compone de dos discos en sendas cajas de plástico comprendidas en una única funda de cartón. En la portada de la carátula se recogen las siguientes indicaciones. En el centro con letras que cubren casi toda la portada "SUPER VERANO MIX 03", debajo en el centro los títulos de varias canciones y la leyenda "¡y muchos más!", y a la derecha en el interior de una estrella con muchas puntas la expresión "37 Super Exitos". En el reverso de la funda se indica, en una franja vertical, "SUPER VERANO MIX 03", a su derecha en una primera columna, y en sentido vertical, se mencionan las 20 canciones del CD 1, y más a la derecha, de igual modo, las 17 canciones del CD 2. Entre las canciones que se indican figura en el CD 1 con el número 12 "SUEÑOS 3'50" y debajo entre paréntesis "(Diego Torres)". En la columna de la derecha como contenido del CD 2 se indican, con el número 11 "I'M WITH YOU 3'43" y debajo "(Lavigne Avril/The Matrix)", y con el número 15 "FIGHTER" y debajo "(Christina Aguilera/Scott Spencer)". El contenido anterior ocupa las seis séptimas partes del reverso de la carátula. La parte restante es una franja, en cuya parte izquierda se expresa la edición por KNIFE, y a su derecho la Ref..., el Dep. Legal... y debajo de ambos que "Todos los temas están interpretados por ROD'S BAND", todo ello en letra pequeñísima y ocupando únicamente la mitad de la franja horizontal que, como se dijo, en su total tiene una extensión superficial de la séptima parte.

La Sentencia recurrida rechaza que se dé un supuesto de ilícito competencial del art. 6 LCD porque, como no hay elemento comparativo, no es posible la confrontación concreta. Argumenta que la demandante advierte que el riesgo de confusión o asociación se predica en relación a otras recopilaciones de esa clase, pero no se ha aportado ningún fonograma con el que poder contrastar que el riesgo es real, y añade que no puede generarse riesgo de confusión si no existe un uso efectivo del signo y cierta implantación en el mercado. Y concluye que la demandante ha confundido la concepción del art. 6 como un tipo concurrencial de riesgo, con la idea de que, por ello, no precisa de la confrontación concreta con su competidor (riesgo abstracto), lo que se rechaza. Asimismo, la Sentencia recurrida admite la posibilidad de que la anterior argumentación desestimatoria no sea correcta, y a tal efecto añade otra consistente en que «el examen del CD no permite afirmar que, por el hecho de que KNIFE MUSIC, S.L., perfectamente identificada en la carátula, aparezca como editora y no como productora del fonograma ese riesgo [de confusión] exista ante el consumidor. Se trata por demás de un producto de precio sensiblemente inferior y distinto al que comercializa BMG, cuya relación con los artistas en cuestión no puede considerarse en modo alguna notoria, y con una indicación suficiente a que los temas son interpretados por ROD'S BAND, por lo que la asociación con la actora se antoja harto aventurada».

Sucede en el caso que hay un determinado producto en el mercado, consistente en canciones interpretadas por artistas muy conocidos, comercializado por una determinada empresa, y por otra entidad se saca al mismo mercado musical otro producto que contiene las mismas canciones (además de otras) cantadas por intérprete diferente, pero que se presentan de una forma que puede crear en el consumidor medio el riesgo de confusión de que las interpretaciones son las de los cantantes originales, bien porque las conoce o bien porque ha oído hablar de ellas. No hay propiamente acto de engaño, del art. 7 LCD, porque no hay indicación incorrecta o falsa ni omisión de verdadera, pero sí acto de confusión, del art. 6 LCD, porque se utiliza una forma de presentación de la carátula del recopilatorio idónea para crear la representación mental en el consumidor de que compra el fonograma original. De haberse hecho la indicación, de forma clara y explícita en lugar bien visible, de que los temas estaban interpretados por ROD'S BAND no concurría el ilícito del art. 6 LCD ya que no habría lugar al riesgo de confusión, al conocer el consumidor lo que compraba.

La jurisprudencia de esta Sala refiere el ámbito del art. 6º LCD a las creaciones formales, a la presentación del producto en el mercado ( SS. 11 de mayo de 2.004 ; 30 de mayo , 12 de junio y 17 de julio de 2.007 ; 15 de enero y 7 de julio de 2.009 ), en tanto que el art. 11 LCD se circunscribe a las creaciones materiales, características del producto mismo, extendiéndose a las técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales ( SS. 7 de julio de 2.006 ; 30 de mayo , 12 de junio y 17 de julio de 2.007 ). El art. 6. LCD cumple la finalidad de proteger el mercado impidiendo que el consumidor tome sus decisiones con una conciencia viciada por error sobre el producto, o su origen empresarial ( S. 30 de junio de 2.009 ); defiende el buen funcionamiento del mercado mediante la represión de actos que son aptos para eliminar o reducir la decisión del consumidor, colocado en la posición de tener que responder a las ofertas que recibe con una voluntad viciada por confusión -estricta y amplia-, esto es, por un error sobre la procedencia del producto ofertado ( S. 19 de mayo de 2.008 ). El art. 6 atiende más al efecto del acto desleal, la confusión, que a su causa, la cual se describe con una amplia referencia a cualquier comportamiento ( S. 25 de mayo de 2.010 ).

La parte actora no pretende una comparación con otro recopilatorio porque no lo hay, y no cabe limitar el ámbito del precepto (art. 6º LCD) a una comparación confusoria entre dos formas de presentación, ni menos todavía





a una imitación de otra creación formal -lo que de darse incluso podría solaparse con el ilícito del art. 11 LCD -. El reproche desleal radica en la forma de ofrecer un producto en el mercado que genera, en la representación mental del potencial consumidor, un riesgo de confusión con otro comercializado con anterioridad.

Por otro lado, la forma en que se configura la carátula del recopilatorio, en cuya portada no hay referencia alguna a los verdaderos intérpretes de las canciones, y en cuya contraportada aparecen bastante visibles debajo de las canciones "SUEÑOS", "I'M WITH YOU" y "FIGHTER" los respectivos intérpretes originales Diego Torres, Lavigne Avril y Christina Aguilera (cuyas interpretaciones se recogieron en álbumes con otras canciones de los mismos), de modo que solo en la parte de abajo de la contraportada, en letra de tamaño diminuto, hay una alusión a que "todos los temas están interpretados por ROD'S BAND", incide claramente en el acto de confusión que sanciona el art. 6 LCD . No se comparte el criterio -juicio de valor- que entiende que esta alusión basta para excluir el riesgo de confusión, pues carece de modo patente de la suficiente visibilidad. Para que así no fuera debería constar la indicación de la interpretación por ROD'S BAND con "caracteres claros, bien visibles, indelebles y fácilmente legibles para el consumidor" (como por lo demás se exige en el art. 8 del Reglamento de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Industriales destinados a la venta directa a los consumidores y usuarios, R.D. 1.468/1.988, de 2 de diciembre ), en la portada, o al menos en lugar destacado de la contraportada de la carátula, para contrarrestar la indicación de los intérpretes que hicieron célebres las respectivas canciones; sin que afecten a tal conclusión consideraciones no decisivas por circunstanciales, que no excluyen totalmente el riesgo de confusión, acerca de que los consumidores musicales ya están advertidos de las características de los recopilatorios comercializados en época de verano y de su menor precio.

Por consiguiente procede estimar el motivo primero del recurso de casación y se pasa a examinar el segundo relativo a acto de imitación.

**QUINTO.-** En el *motivo segundo* del recurso de casación se denuncia infracción del art. 11.2 de la Ley de **Competencia Desleal** por lo que se refiere a la imitación desleal por **aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno**.

Con carácter prioritario debe señalarse que el ámbito del art. 11 de la LCD , en su deslinde de los arts. 6 y 12 de la misma Ley que se refieren a creaciones formales, se concreta en la imitación de las creaciones materiales; es decir, de los productos con sus propias características ( SS. 11 de mayo de 2.004 , 7 julio de 2.006 , 12 de junio y 17 de julio y 10 de octubre de 2.007 ; 4 de marzo de 2.010 , entre otras). Por lo tanto el "thema decidendi" se centra en si las interpretaciones que figuran en el recopilatorio Super Verano Mix 03 que se realizaron por ROD'S BAND constituyen imitación de las originales de Diego Torres, Lavigne Avril y Christina Aguilera sobre las respectivas canciones, incurso en alguna de las ilicitudes del art. 11 LCD .

Seguidamente debe señalarse que el art. 11 de la LCD establece el principio de la libre imitabilidad por lo que con base en el mismo no cabe la prohibición de las interpretaciones musicales que imiten las de otros artistas exitosos aunque traten de parecerse lo más posible a las mismas (denominadas "cover" o "cover versions"). El principio expresado -imitación libre- tiene como excepciones: que la creación esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley (art. 11.1 LCD); que la imitación resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación (art. 11.2 LCD ); o que se trate de imitación sistemática encaminada a impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado excediendo de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado (art. 11.3 LCD ). Pues bien, habida cuenta el planteamiento del motivo, el tema litigioso queda reducido a si en la imitación afirmada concurre el supuesto de **aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno**, por lo que quedan excluidos los restantes supuestos en que, conforme el art. 11 LCD , podría concurrir un ilícito competencial.

La parte recurrente fundamenta el motivo en que, si bien en todo caso la interpretación de la operatividad de la regla de la libre imitación debe ser restringida, la resolución recurrida, en consonancia con otras Sentencias de la misma Sección, sostiene una interpretación del supuesto de **"aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno"**, excesivamente restrictivo, el cual no es mantenido, en cambio, en otras Sentencias de otras Audiencias Provinciales, las cuales no siguen un criterio tan riguroso. Así, en tanto para la resolución recurrida, en sintonía con la tesis de un sector doctrinal, solo concurre la figura de que se trata cuando hay una reproducción mecánica, es decir, una reproducción de las prestaciones originales mediante el empleo de especiales medios técnicos que permitan la multiplicación de los originales a bajo coste, en cambio para las otras resoluciones contradictorias cabe una imitación sin reproducción mecánica. Sostiene el juzgador "a quo" que la conducta de imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno se circunscribe a la imitación por reproducción, argumentando, en síntesis, que la conducta se sanciona en la medida que «empleando tales medios se consigue la apropiación inmediata de la prestación ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación..., se impide al empresario imitado la amortización de los costes de producción..., se evita todo coste de desarrollo y suprime la ventaja temporal del que se adelantó en la creación...; se evita el



retraso temporal natural de la introducción en el mercado de la imitación...; se determina que los costes de producción del imitador sean bajos o escasos y ese ahorro de costes se traducirá en un precio de venta más bajo. De ahí [concluye] que la deslealtad venga determinada por el ahorro de costes que se obtiene gracias a la reproducción». Frente a ello se afirma, en sintonía con la opinión de otro sector doctrinal, que la prestación imitada no tiene por qué ser idéntica, sin que quepa limitar el concepto de imitación a las reproducciones exactas y que la reproducción mecánica no es lo decisivo, sino que debe centrarse el aspecto fundamental del ilícito en el ahorro de costes -ausencia de esfuerzo intermedio-. El **aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno** se produce, según afirma la recurrente, cuando la imitación permite suprimir esfuerzos propios dirigidos a conseguir una prestación competitiva con la del pionero y, por ende, ahorrarse sustanciales costes de producción y comercialización de la misma. Es preciso que el imitador haya reducido sus costes de producción o comercialización más allá de lo que objetivamente se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado.

Aun cuando es cierto que el supuesto de reproducción mecánica será el más general o normal de los constitutivos de la conducta ilícita de imitación con **aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno**, no resulta razonable limitar al mismo el ámbito del precepto hasta el punto de excluir imitaciones "sin reproducción mecánica" en las que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurren variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y falta de justificación, pues el aprovechamiento ha de ser "indebido", como exige el precepto legal.

No obstante lo expuesto, el motivo no puede ser estimado. Esto es así porque no ha quedado sentado fácticamente en la medida adecuada el grado de similitud o semejanza que permita estimar que hay una imitación, y no un intento de imitar, en el sentido de práctica identidad, reproducción fiel o identidad sustancial, lo que no sucede si cabe reconocer la voz como distinta del intérprete original, y para lo que no es suficiente fundamento la referencia que hace la resolución recurrida a "versión clónica" porque alude más a un fenómeno social -canciones de verano- que al caso concreto. Y, además, singularmente, dadas las circunstancias concurrentes, relativas al tiempo de salida al mercado de los fonogramas de los artistas originales y falta de prueba de que la conducta del imitador haya generado al creador una desventaja comercial seria causada por la grave dificultad o imposibilidad de amortizar costes de producción y/o promoción (fto. quinto de la Sentencia de primera instancia), y demás consideraciones expresadas en la Sentencia de la Audiencia sobre los costes y gastos de la productora demandada (fto. quinto, párrafo penúltimo), no cabe apreciar la concurrencia del elemento de aprovechamiento del esfuerzo ajeno; a lo que no obsta que dicha entidad se haya beneficiado, o intentado, de la popularidad de las canciones, que no es suficiente para integrar la ilicitud examinada. Por último, no se entra en las restantes consideraciones, por lo demás hipotéticas, aludidas en el motivo por ser ajenas al ámbito del debate.

**SEXTO.-** La estimación del motivo primero del recurso de casación (fto. cuarto) conlleva la de éste y que proceda asumir la instancia acordando los pronunciamientos que corresponden.

Habida cuenta que la comercialización del recopilatorio de la demandada produce riesgo de confusión con las canciones que explota la actora como cesionaria en exclusiva de los derechos de producción fonográfica, procede acordar la cesación de dicha conducta de **competencia desleal** (art. 18.2ª LCD) y disponer la retirada de los ejemplares del compacto SUPER VERANO MIX dispuestos para su venta al público en los almacenes de distribuidores o en establecimientos comerciales, a fin de hacer efectiva la cesación acordada.

Se solicita por la parte recurrente que se condene a KNIFE MUSIC S.L. a indemnizar o resarcir por los daños y perjuicios ocasionados por sus actos de **competencia desleal**. Dado el contenido de las pruebas practicadas y las circunstancias concurrentes procede desestimar la acción indemnizatoria, toda vez que, además de no resultar acreditada la realidad de unos daños y perjuicios que haya podido sufrir la entidad actora en relación con su derecho de explotación, hay que tomar en consideración, por un lado, las especiales características del único supuesto jurídico que determinó la desestimación de la demanda, consistente en un acto de confusión del art. 6º de la Ley de **Competencia Desleal**, y, por otro lado, que el beneficio obtenido por la entidad demandada, teniendo en cuenta el número de ejemplares vendidos del compacto Super Verano Mix 03 y los gastos a descontar, es muy moderado, por lo que no resulta razonable que, por el riesgo de confusión (por lo demás de tres canciones en una totalidad de treinta y siete), haya de tener que compartirse con quien no consta haya sufrido ningún perjuicio, directo, ni indirecto, ni quepa tampoco considerar una hipótesis de enriquecimiento injusto.

De conformidad con lo establecido en los arts. 398.2 y 394.2 LEC no procede hacer especial imposición de costas en ninguna de las instancias, ni en el recurso de casación.



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

## FALLAMOS

PRIMERO.- Que desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de BMG MUSIC SPAIN S.A. (actualmente SONY BMG MUSIC SPAIN, S.L.), con imposición de costas a la parte recurrente.

SEGUNDO.- Que estimamos parcialmente el recurso de casación interpuesto por dicha entidad contra la referida sentencia, y acordamos:

1º. Declarar que la actividad desarrollada por KNIFE MUSIC, S.L. de reproducción y comercialización, en la forma de presentación efectuada, de las grabaciones fonográficas del título "SUPER VERANO MIX 03" constituye una conducta de **competencia desleal** de riesgo de confusión;

2º. Le ordenamos a dicha entidad KNIFE MUSIC, S.L. cesar en la comercialización, en la forma de presentación efectuada, del recopilatorio "SUPER VERANO MIX 03"; y

3º. Ordenamos la retirada de los ejemplares del recopilatorio "SUPER VERANO MIX 03" dispuestos para su venta al público en los almacenes de distribuidores o en establecimientos comerciales.

TERCERO.- Declaramos como doctrina jurisprudencial que no cabe limitar la imitación con **aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno** del art. 11.2 de la Ley de **Competencia Desleal** a la "reproducción mecánica".

CUARTO.- Absolvemos a la parte demandada KNIFE MUSIC, S.L. de las restantes pretensiones de la demanda.

QUINTO.- No se hace especial imposición de costas en ninguna de las instancias ni por el recurso de casación.

Publíquese esta resolución con arreglo 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 .- Juan Antonio Xiol Rios.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesus Corbal Fernandez.- Francisco Marin Castan.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Jose Antonio Seijas Quintana.- Antonio Salas Carceller Encarnacion Roca Trias.- Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Rubricados.  
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, 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.