

DICTAMEN
SOBRE PROTECCIÓN JURÍDICA
DE
«HIPERJUEGO»

Miguel Ángel Rodríguez
Jose Carlos Erdozain

Gómez-Acebo & Pombo, S.C.P.
Madrid, Octubre 2003

3ª Edición, Octubre 2004

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. CONCLUSIONES PRELIMINARES Y DICTAMEN	5
3. ELEMENTOS ORIGINALES DEL HIPERJUEGO SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN JURÍDICA	6
3.1. Originalidad de HIPERJUEGO (Derecho de Autor)	6
3.2. Estructura del proyecto	7
3.2.1. Diseño de la Tarjeta	7
3.2.2. Reglas de ejecución (funcionamiento del HIPERJUEGO)	12
3.2.3. Programa/s informático/s que sirvan para ejecutar HIPERJUEGO	18
3.3. Conclusiones parciales.....	20
3.4. PROTECCIÓN ADICIONAL. ASPECTOS DE COMPETENCIA DESLEAL ...	21
3.5. La compatibilidad de la Propiedad Intelectual con otras normas que dispensan protección a la creatividad y a la innovación	21
3.5.1. La compatibilidad con las normas reguladoras de la Competencia Desleal.....	21
3.5.2. La utilidad de la Ley de Competencia Desleal para la protección de HIPERJUEGO	23
4. LOS EFECTOS DE LA PROTECCIÓN: LA PROTECCIÓN PENAL Y CIVIL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN DERECHO ESPAÑOL. LAS ACCIONES FRENTE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.....	27
4.1. Protección penal de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial	27
4.1.1. La persecución penal de las infracciones de los derechos de Propiedad Intelectual	27
4.1.2. La persecución penal de las infracciones de los derechos de Propiedad Industrial.....	30
4.2. La protección civil de los derechos de Propiedad Intelectual y de los derechos de Propiedad Industrial (remisión). Las acciones en materia de Competencia Desleal.....	32
4.2.1. Las acciones frente a actos de infracción de derechos de Propiedad Intelectual	33

4.2.2.	Las acciones frente a actos de Competencia Desleal y la posibilidad de ejercicio cumulativo con acciones por infracción de derechos de Propiedad Intelectual.....	39
5.	REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. BASES DOCTRINALES DE PROTECCIÓN DEL HIPERJUEGO.....	45
5.1.	Rasgos estructurales de protección: la singularidad creativa, la singularidad estrictamente comercial y el adelanto tecnológico	45
5.1.1.	Elemento de protección jurídica: superación o adelanto formal	45
5.1.2.	Bien jurídico a proteger en el Derecho de autor. Novedad, capacidad distintiva y originalidad.....	46
5.1.2.1.	Novedad como apreciación objetiva del estado de la técnica.....	46
5.1.2.2.	Capacidad distintiva como elemento de identificación del origen comercial o empresarial de un bien o servicio	49
5.1.3.	Principios para determinar la protección jurídica.....	51
5.2.	Especial atención al Derecho de autor. Criterios que determinan el carácter creativo en una obra. La originalidad	56
5.2.1.	Un criterio de lo estético (originalidad estética)	56
5.2.2.	Un criterio de secuencia o de clasificación de elementos (originalidad por combinación de elementos)	57
5.2.3.	La singularidad estética o creativa (originalidad singular).....	59
5.2.4.	Criterio del fin o resultado conseguido (originalidad de resultados)....	59
5.3.	Breve referencia al marco formativo que regula la duración de los derechos de autor y derechos afines	60
5.3.1.	El Convenio de Berna, de 9 de septiembre de 1886, para la protección de las obras literarias y artísticas	60
5.3.2.	La Convención Universal de Ginebra, de 6 de septiembre de 1952, sobre los Derechos de Autor	60
5.3.3.	Plazos de protección de acuerdo con la LPI	61
6.	CONTRATACIÓN DE CONTENIDOS. CONTRATACIÓN EN GENERAL.....	63
6.1.	Contratación en general.....	63
6.1.1.	Contratación para creación propia	63
6.1.2.	Licencia de contenidos o derechos	64
APÉNDICE.....		67

1. INTRODUCCIÓN

El presente Dictamen se elabora a petición de Don Javier Ferrer Alós, y tiene por objeto el análisis de las cuestiones que, desde un punto de vista jurídico, atañen a la protección legal de un Proyecto de Juego para la fidelización de clientela, denominado «HIPERJUEGO». Consecuentemente, se expondrá cuál es la forma de protección más adecuada, empezando por la Propiedad Intelectual, pero yendo más allá hacia las más modernas formas de defensa situadas en el ámbito de las patentes de negocio o de programas de ordenador, todo ello sin olvidar los aspectos de competencia desleal.

Asimismo, se hará una mención importante a los remedios procesales puestos al alcance del autor, señalando la Legislación civil en la materia, así como la sectorial (esto es, Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Marcas, Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, Ley de Competencia Desleal).

Hemos de indicar que en la elaboración del presente Dictamen se han tenido en cuenta los numerosos Registros, tanto de Propiedad Intelectual, como de Propiedad Industrial, así como nombres de dominio en Internet que el Sr. Ferrer Alós tiene registrados a su nombre y que quedan detallados en Apéndice a este documento.

La intención de los redactores de este Dictamen es ofrecer una visión lo más amplia posible de cuáles son los instrumentos legales que el creador de un juego o procedimiento de concurso tiene a su disposición para proteger su creación o invención de otras similares que pudiera haber en el mercado concurriendo con la primera.

A tal efecto, seguiremos el siguiente esquema:

1. Conclusiones preliminares y dictamen sobre HIPERJUEGO
2. Base jurídica y análisis del HIPERJUEGO, adecuación a los estándares de originalidad previstos legalmente
3. Aspectos relativos a la defensa jurídica del HIPERJUEGO
4. Base doctrinal

Por otra parte, un estudio sobre el tratamiento fiscal de las transacciones económicas que genera HIPERJUEGO entre todos sus actores, se puede encontrar en el trabajo «*Dictamen sobre la fiscalidad de las transacciones económicas derivadas de HIPERJUEGO*» por ENRIQUEZ & ASOCIADOS, Asesores Tributarios (Valencia, Febrero 2004).

2. CONCLUSIONES PRELIMINARES Y DICTAMEN

A modo de conclusiones preliminares, y sin perjuicio de lo que se diga más adelante como justificación jurídica, podemos emitir el siguiente dictamen en relación con la protección jurídica del HIPERJUEGO:

- a. El HIPERJUEGO representa una forma original de fidelización de clientela.
- b. El HIPERJUEGO, en la medida en que es original, resulta protegible por las leyes y convenios internacionales en materia de Propiedad intelectual.
- c. La originalidad del HIPERJUEGO reside en varios aspectos, resumiéndose en el hecho de consistir en una tarjeta de fidelización, con un diseño determinado y novedoso, la cual permite al usuario de la misma acceder de forma gratuita a premios en metálico, basándose en juegos de implantación nacional como las loterías, las quinielas de fútbol y los cupones de la ONCE. En este sentido, hay registros que desarrollan el programa de premios de HIPERJUEGO con juegos de otros países de forma idéntica y similar (juegos de BigGame y PowerBall en EEUU, Lotto en Reino Unido y Alemania, Loto en Francia e Italia, Loto y Totoloto en Portugal).

Los premios se reparten proporcionalmente a un grupo de titulares de la tarjeta con idéntica apuesta o combinación del sorteo (peñas) y en función del grado de compras llevadas a cabo por cada uno de ellos durante un periodo de tiempo (fidelización), de tal forma que quien más consume más premio en metálico le toca en el reparto, en detrimento de los menos fieles (peñas dinámicas no igualitarias).

- d. La originalidad del HIPERJUEGO se encuentra, igualmente, en el diseño de la tarjeta (de las diferentes tarjetas diseñadas, a decir verdad) de fidelización, así como en la mecánica del juego: las Normas de Participación. Estas Normas de Participación son la esencia de la obra y la expresión de su originalidad en el ámbito de los programas de fidelización de clientela. Básicamente, puede decirse que estas Normas se adaptan, según las distintas versiones de la obra, a varios sectores comerciales. Así, hay estudios de adaptación en Bancos y Cajas de Ahorro, Telefonía, Distribuidoras, Centros Comerciales y Supermercados, Redes de Estaciones de Servicio, Prensa diaria y deportiva, cadenas de Cines, Restaurantes y Hoteles. Las Normas de Participación promueven como regalo a los clientes apuestas gratuitas de sorteos nacionales impresas en su tarjeta HIPERJUEGO. Un conjunto de clientes lleva las mismas apuestas y su mayor o menor participación en el premio se calcula todas las noches según su mayor o menor consumo (expectativa) a través de un complejo sistema informático que finalmente publica en Internet las expectativas de los premios para cada cliente.

Los premios millonarios que puede agraciarse a cada cliente se pueden consultar diariamente en Internet. Los premios de las tres primeras categorías de los sorteos se reparten a los clientes, mientras que las dos últimas se van acumulando en un bote para un sorteo final entre todos los participantes. Lo original y creativo del programa de fidelización HIPERJUEGO es el regalo de apuestas fijas en tarjetas con el nombre de los clientes y su mayor o menor participación según su consumo fiel.

- e. El HIPERJUEGO queda, asimismo, protegido por virtud de las leyes y regulaciones existentes en materia de Propiedad industrial. Especialmente, el HIPERJUEGO encuentra protección jurídica como diseño industrial (diseño de las tarjetas), sin perjuicio de la protección más específica de las marcas y demás signos distintivos.
- f. Finalmente, la originalidad del HIPERJUEGO, y la correspondiente protección jurídica, se ve complementada por las normas contractuales sobre cesión de derechos y las normas que facultan al titular de derechos para perseguir cualesquiera infracciones a los derechos protegidos. En este sentido, el HIPERJUEGO es susceptible de ser licenciado a través de los correspondientes contratos de cesión de derechos. En cuanto a la persecutoriedad de los usos no autorizados del HIPERJUEGO, éste queda protegido por acciones civiles y penales. Las primeras alcanzan a prohibir el uso del HIPERJUEGO y a destruir las planchas y los elementos ilegales de uso, sin perjuicio, lógicamente, de las acciones resarcitorias e indemnizatorias del daño producido. Las segundas se reservan para actos especialmente graves por su intensidad o por la extensión en el tiempo del acto ilícito, llegándose a imponer penas privativas de libertad y sanciones pecuniarias.

3. ELEMENTOS ORIGINALES DEL HIPERJUEGO SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN JURÍDICA

Una vez expuestas muy sucintamente las conclusiones a las que se ha llegado en este Dictamen, debemos analizar, ya en concreto, cuáles son los aspectos del HIPERJUEGO que resultan protegidos jurídicamente. En este sentido, la protección jurídica a analizar debe comenzar con la perspectiva del Derecho de autor, el Derecho de marcas, el Derecho de Diseño Industrial y, por último, con otras protecciones alternativas. En definitiva, de lo que se trata en este epígrafe es de determinar cuáles son los aspectos del HIPERJUEGO susceptibles de ser protegidos legalmente.

3.1. Originalidad del HIPERJUEGO (Derecho de autor)

A la vista de los criterios de originalidad existentes en la materia (véase más adelante), nuestra opinión es que el HIPERJUEGO resulta protegible jurídicamente desde el punto de

vista del Derecho de autor o de Propiedad intelectual, en atención a los siguientes elementos característicos suyos.

3.2. Estructura del proyecto

La primera pregunta que nos hemos de hacer es si la estructura (negocial) del HIPERJUEGO es original en términos de Derecho de autor. Como tal, dicha estructura se puede definir como un modelo negocial en el que se utiliza una tarjeta de fidelización, con unos rasgos y singularidades creativas particulares, basada en determinados juegos de azar (de carácter oficial), la cual, mediante la aplicación de una serie de reglas bien definidas, permite la participación en los premios en metálico de sus sorteos nacionales a través de las apuestas gratuitas que figuran en la tarjeta de cada cliente (normalmente a su vez mediante la compra en establecimientos abiertos al público, transacciones de Banco o Caja de Ahorros, llamadas de teléfono, repostaje de combustible, compra de periódicos, asistencia a salas de cine, comidas en restaurantes, etc., según el sector en el que se implanta).

Teniendo en cuenta dicha definición, consideramos que puede defenderse la protección jurídica del HIPERJUEGO sobre la base de los siguientes elementos característicos:

3.2.1. Diseño de la Tarjeta

El diseño de la Tarjeta tal y como nos ha sido entregado se puede circunscribir del siguiente modo:

«Tarjeta de plástico, con banda magnética o no – según el caso de implantación-, en la que, por una de las caras se aprecia un especial y particular dibujo a doble columna con casilleros y círculos, que permite la presentación y organización de una serie de apuestas de diversos sorteos nacionales (loterías, quinielas de Fútbol y/o cupones de la ONCE) cuya aparición puede ser de todos ellos o de una parte de los mismos, así como de modelos para una o varias apuestas de cada sorteo, todo ello según el tipo de diseño industrial elegido para una implantación concreta, código de barras de control, nombre y logotipo de “HIPERJUEGO”, así como de una leyenda de aviso al titular de las Normas de Participación que reglamentan al juego; mientras que por la parte posterior, se observan unas indicaciones relativas al nombre y logotipo “HIPERJUEGO”, fechas límite de participación en los sorteos o final de la promoción, nombre y código nacional del cliente, avisos de protección intelectual ©Copyright, así como un diseño gráfico.
».

Es indudable que este diseño es protegible por la Propiedad intelectual o Derecho de autor con base en los criterios generalmente admitidos y a los que se alude más adelante. Así, en primer lugar, nos parece indudable, y esta opinión se vierte en atención a nuestra experiencia en el sector, que el diseño es formalmente novedoso, no habiendo encontrado esquema o diseño previo similar (de hecho, con fecha 16 de septiembre de 2003, dichos diseños fueron publicados por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), habiendo resultado admitida su concesión como Dibujos Industriales® por el examinador en fecha 30 de Abril de 2004, véase Apéndice). En concreto, esta singularidad creativa formal se puede basar, entre otras 48 variantes de diseños industriales que tiene la tarjeta, por la división en dos de la cara anterior de la tarjeta, en la que, por un lado (lado izquierdo), se consignan una serie de números aleatoriamente dispuestos para las loterías y los cupones de la ONCE, mientras que, por otro lado (lado derecho), se observan unas columnas simulando las columnas del popular juego de quinielas de fútbol «1 X 2». Según nos ha informado su creador, esta disposición no es caprichosa, sino que obedece a una formulación matemática determinada.

Puede argumentarse que ese diseño no es original, en la medida en que al fin y al cabo el mismo aparece basado en una serie de juegos populares, que tienen un carácter oficial (bonoloto, primitiva, 1 X 2, cupones de la ONCE, etc.). Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con este criterio, ya que el diseño adoptado por el HIPERJUEGO es característico y no es similar, ni idéntico al de los juegos en cuestión, o al de otros juegos previos ya existentes. Esa característica viene dada por la disposición de sus elementos, criterio éste que aparece aceptado por la legislación aplicable (art. 12 LPI), así como por la jurisprudencia (véase *infra*). Es más: el punto de comparación existente entre los juegos usados (de la primitiva, bonoloto, quinielas de fútbol, cupones de la ONCE, etc.) y la expresión formal adoptada por el HIPERJUEGO pone de manifiesto que las posibles coincidencias son anecdóticas y circunstanciales.

Así, en relación con los números situados a la izquierda, la colocación de los mismos no sigue un orden creciente, sino que, por el contrario, están situados respondiendo a un orden predeterminado en función de una fórmula matemática. Además, estéticamente, los números del HIPERJUEGO no son similares a los usados en los juegos tradicionales de los que venimos hablando. Por otra parte, en relación con las columnas de «1 X 2», de nuevo hay que señalar que su colocación no sigue el orden establecido por el tradicional juego del mismo nombre, sino que (i) el número de las columnas no se corresponde con el número de casillas actualmente existente en el juego oficial; (ii) ni siquiera la ubicación de los números «1, X ó 2» es la misma, tal y como ha sido ratificado por el examinador de la OEPM concediendo y publicando en el BOPI los dibujos industriales de la Tarjeta **HiperJuego** (véase Apéndice). De nuevo, el hecho diferencial propio del HIPERJUEGO, en relación con la ubicación de estos signos, viene dado por una fórmula matemática, no siendo casual su colocación en la tarjeta.

Téngase en cuenta que el orden elegido por el autor del HIPERJUEGO no es casual, ni necesario. Como se analizará posteriormente, la necesidad en la creación de la forma

de que se trate excluye la protección jurídica por Derecho de autor (véase *infra* sentencias del Tribunal Supremo). Aquí no nos encontramos ante una forma necesaria, ya que (i) se es libre de escoger otros juegos o formas participativas como elemento de atribución o entrega del premio; (ii) incluso aun escogiendo los mismos juegos (bonoloto, primitiva, 1 X 2, etc.), no habría razón alguna para usar las mismas combinaciones que las empleadas por el autor del HIPERJUEGO.

Por consiguiente, los factores de originalidad de la tarjeta del HIPERJUEGO vendrían por su diseño estético, pero también por la especial colocación o sistemática empleada en su creación y que se ha puesto de manifiesto en el uso de un doble encolumnado en el que se observan combinaciones de números y signos, no colocados de acuerdo con un orden lógico o necesario, sino predeterminado.

Por último, en lo que al diseño se refiere, otro rasgo de originalidad viene dado por el uso que se hace de ciertos colores en la tarjeta. La configuración externa y general de esos colores en combinación con la colocación de las columnas hace que el resultado sea original en términos de Derecho de autor o Propiedad intelectual. Esta configuración o elección de colores se ve acentuada en el reverso de la tarjeta (aquel que cuenta con la banda magnética para el caso de esa modalidad de tarjeta).

En cualquier caso, como diremos en la parte dedicada a las conclusiones, resulta sumamente aconsejable incluir un aviso legal o © en la tarjeta con el objeto de que los terceros puedan advertir indubitadamente la existencia de derechos exclusivos sobre la tarjeta, en particular, y el juego, en general. Esta cautela la viene adoptando el autor de HIPERJUEGO desde la primera edición de la tarjeta, en 1995.

Es necesario hacer referencia en este punto a la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de abril de 1998**, relativa, precisamente, a determinar si un juego, basado en una común rifa, era protegible por medio de la Propiedad Intelectual. En este sentido, la Audiencia Provincial hace el siguiente interesante pronunciamiento que reproducimos a continuación:

«(...) Pues bien, aplicando estos criterios, es claro que en el presente supuesto no nos hallamos ante una mera idea extraña al ámbito de la protección de la propiedad intelectual, sino ante un proyecto perfectamente elaborado de un juego, que si bien parte de un concepto nada novedoso, cual es una simple rifa, si va acompañado de otros elementos que comportan una dosis de originalidad bastante para incardinarlo dentro del ámbito de la norma reseñada, cual es la aplicación de la referida rifa al campo de la promoción editorial transformando el habitual boleto en la propia publicación a promocionar, elemento plenamente diferenciados de este concreto sorteo frente a los restantes y que le dota de una originalidad bastante para merecer la protección solicitada,

afirmación que necesariamente nos lleva a la estimación del presente recurso (...)».

Junto a este pronunciamiento, hemos de mencionar, expresamente referido al ámbito de los juegos, la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 28 de diciembre de 2002**, la cual entendió que «la única creación del demandante susceptible de protección como obra intelectual, de reunir los requisitos precisos, es literaria y se plasma en la descripción escrita de la estructura del juego (sus objetivos, dinámica, código de temas, colores, comienzo y fin). Las ideas no se protegen, salvo en la medida en que encuentran expresión en la creación del actor».

A la vista de las anteriores decisiones judiciales, y teniendo en cuenta los elementos que acabamos de mencionar (junto con los que a continuación se mencionen) del HIPERJUEGO, creemos que no nos hallamos ante una mera idea, sino realmente ante un desarrollo estético e intelectual profundo y detallado que lo cualifican como original en términos de Derecho de autor.

Por otra parte, desde el punto de vista del diseño industrial, la tarjeta de fidelización incorpora elementos indudables de protección jurídica. Como señala la doctrina, se entiende por un dibujo industrial el diseño de un producto que, por sus connotaciones estéticas determinadas, tiene una cierta penetración en el mercado. El elemento al que se atiende, a efectos de protección, es la forma externa adoptada.

El dibujo o diseño industrial está protegido en nuestro ámbito jurídico mediante la Ley 20/2003, de 7 de julio, recientemente publicada en el BOE de 8 de julio. Según el artículo 1 de dicha Ley, diseño es «la apariencia de la totalidad o una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación».

Aplicado lo anterior a la tarjeta de fidelización, consideramos que la misma cumple definitivamente los requisitos legales establecidos. Las características formales que se pueden descubrir en la tarjeta son las siguientes (aunque ya hayan sido analizadas previamente):

- División de la tarjeta en dos mitades.
- Señalamiento en ambas mitades, respectivamente, de un columnado, así como, en cada uno de ellos, de una disposición de números colocados no de forma necesaria, sino arbitraria respondiendo a una fórmula matemática.
- Colores usados.

En suma, los diseños industriales tienen un carácter novedoso o singular en el sentido legal del término. Según los artículos 6 y 7 de la Ley 20/2003, «se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad». La Ley considera idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

En nuestra opinión, tales detalles no existen en la tarjeta de fidelización, ya que los hechos diferenciadores que se acaban de citar son suficientemente distinguibles como para definir originalidad en términos legales y de hecho, como anteriormente se ha comentado, el examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas ha concedido los diseños presentados, por lo que, viene a admitir la originalidad de los dibujos industriales de la Tarjeta HIPERJUEGO. Así, se considera que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Legalmente hablando, se establece que para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

Sobre la base de estos requisitos legales, coincidentes, por otra parte, con los que señalamos antes en el ámbito de la Propiedad intelectual, entendemos que el HIPERJUEGO está protegido por diseño industrial.

Asimismo, téngase en cuenta que la Disposición Adicional Décima de la Ley 20/2003 reconoce la compatibilidad y acumulación de las protecciones que se puedan derivar por propiedad intelectual y de diseño industrial. Por consiguiente, la atribución de un derecho exclusivo de propiedad intelectual no perjudica la cumulativa atribución de un derecho exclusivo de propiedad industrial (diseño industrial).

El derecho conferido al titular de un diseño industrial le faculta para, con carácter exclusivo, utilizar dicho diseño y prohibir a tercero su utilización sin su consentimiento. A estos efectos, se entiende por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines que se acaban de mencionar.

En relación con el diseño industrial, hemos observado que el autor del HIPERJUEGO ha procedido a la presentación a registro de diversos diseños, en concreto, de hasta 48 (todo ello en fecha 16 de junio de 2003) y ha tenido su publicación en el boletín de la OEPM, con la aprobación por parte del examinador, en fecha 16 de septiembre de 2003. La descripción que se hace en las respectivas solicitudes es bastante completa y coincide, básicamente, con lo que venimos defendiendo en líneas anteriores. Se han registrado distintas variantes del diseño exterior de la tarjeta, pero, en definitiva, todas se apoyan en el mismo diseño esencial, que podemos considerar como el característico de la tarjeta,

esto es, la doble división en columnas de «1 X 2» y de números encerrados en círculos (bonoloto, primitiva, etc.).

En otras ocasiones, el diseño objeto de solicitud tiene invertida la colocación de las columnas, de manera tal que las columnas referidas al «1 X 2» aparecen a la izquierda de la tarjeta, mientras que a la derecha aparecen los números encerrados en círculos (referidos a la bonoloto, primitiva, etc.). Las distintas variantes objeto de registro se refieren al número de círculos y otras cuestiones meramente formales que no afectan de manera relevante al diseño sustancial de la tarjeta (que sigue basándose en la división de la tarjeta en números encirculados y columnas de «1 X 2»).

La otra variante importante se refiere a números encirculados (sólo) o a columnas de «1 X 2» (sólo).

3.2.2. Reglas de ejecución (funcionamiento) del HIPERJUEGO

Según hemos podido comprobar, por la documentación a la que hemos tenido acceso, el desarrollo expresivo (por decirlo en términos jurídicos, el desarrollo intelectual) del HIPERJUEGO se ha fundamentado sólidamente a lo largo de diversas inscripciones en el Registro de la Propiedad Intelectual. Es precisamente a lo largo de estas inscripciones donde se ha plasmado el espíritu y la estructura fundamental del modelo negocial expresado en el HIPERJUEGO. Lo que nosotros hemos denominado reglas de ejecución o funcionamiento del HIPERJUEGO consolidan básicamente el modo en el que la tarjeta de fidelización HIPERJUEGO puede ser utilizada por los agentes autorizados. En este sentido, sin perjuicio de la importancia del diseño industrial correspondiente a la tarjeta en cuestión, es indudable que estas reglas definen y describen con marcado rigor la esencia misma que resulta protegible desde un punto de vista jurídico.

En total, entre los años 1995 y 2003 han tenido lugar 30 inscripciones (exactamente entre el 18 de agosto de 1995 y el 27 de octubre de 2003), en las que con mayor o menor extensión se ha ido desarrollando y expresando el formato del HIPERJUEGO. El resultado, a nuestro juicio, es que el HIPERJUEGO ha sido objeto de un grado de exhaustividad considerable que acrecienta su protegibilidad.

La registrabilidad de una obra en el Registro de la Propiedad Intelectual acrecienta sus posibilidades de protección, pese a no tener un carácter constitutivo. En otras palabras, una obra es protegible (en este caso, el HIPERJUEGO) desde el momento en que se crea, con independencia de su posterior (o eventual) registro. Sin embargo, la inscripción registral es importante y sumamente aconsejable, ya que juega un papel importante de cara a determinar la fecha de creación del juego (aproximada, siempre), así como a efectos de presunción de la autoría (cf. Art. 145.3 LPI, si bien el propio art. 6.1 del mismo texto legal, ya introduce una presunción de autoría de idéntico alcance). Asimismo, no conviene perder de vista que la registrabilidad de un derecho de propiedad

intelectual tiene lugar siempre sin perjuicio de mejor derecho, como, por otra parte, ocurre con cualquier otro derecho susceptible de ser registrado.

Así pues, creemos que las normas de funcionamiento o ejecución práctica del HIPERJUEGO constituyen un desarrollo literario protegible. Es más: como hemos indicado anteriormente, más allá del carácter inmediato de este desarrollo literario, las reglas o normas de funcionamiento vienen a destacar los aspectos más representativos y originales del HIPERJUEGO. En efecto, en la medida en que en dichos registros se establece la estructura a que obedece el HIPERJUEGO, no cabe duda de que a través de los diferentes registros efectuados se viene a expresar, formalmente, cuál es el aspecto más original del HIPERJUEGO, que no es otro, a nuestro juicio, que el hecho de establecer una tarjeta de fidelización, como medio de otorgamiento de premios, y sobre la base de diversos juegos tales como loterías nacionales (Primitivas, Bonolotos, Gordo, en España, BigGame y PowerBall en EE.UU., Lotto en Reino Unido y Alemania, Loto en Francia, Italia y Portugal, así como de quinielas futbolísticas y cupones de la ONCE en España). A ello dedicaremos las siguientes líneas.

En efecto, bien es cierto que no es suficiente con aseverar que las diferentes inscripciones registrales reafirman la protegibilidad de la obra en su conjunto. Afirmar la protegibilidad del profuso desarrollo literario del HIPERJUEGO requiere, además, responder a la siguiente pregunta: ¿trasciende la registrabilidad de dicho desarrollo la protección última del HIPERJUEGO como obra intelectual? O dicho con otras palabras: ¿es posible afirmar que lo inscrito ante el Registro de la Propiedad Intelectual es protegible *en cuanto obra* más allá de la exteriorización¹ literaria del juego?

A nuestro juicio, la respuesta ha de ser afirmativa sobre la base de los siguientes criterios. En primer lugar, por un argumento doctrinal, según hemos tenido ocasión de poner de manifiesto. Es decir, el HIPERJUEGO no es una mera idea o un mero esquema de negocio o forma de fidelización de clientes (si se optara por describirse como «una tarjeta de fidelización basada en juegos de azar», sin duda sería algo intrínsecamente carente de protección), sino antes bien una pormenorizada forma de entretenimiento / captación de clientes encuadrable en el concepto de obra de contornos característicos y singulares. Pocas dudas ofrece, en este sentido, que los juegos o formas expresivas de juegos o métodos de captación son susceptibles de protección autoral (como, por ejemplo, el tradicional Monopoly, el juego de Rubick, etc.).

Y, en segundo término, por un argumento jurisprudencial, ya que las **SSAP 28 de diciembre de 2002 (AP Barcelona) y de 20 de abril de 1998 (AP Madrid)** vienen a admitir la protegibilidad de los juegos, siempre que se den determinadas circunstancias, a saber: que sean originales y que no se limiten a constituir meras ideas, circunstancias las cuales que, como ha quedado expresado, se dan en este caso. En efecto, la doctrina instaurada por dichos pronunciamientos judiciales significa que los juegos (y, por

¹ Por utilizar la misma terminología que empleamos en sede teórica en otro lugar del presente dictamen.

extensión, determinados modelos de negocio) son susceptibles de ser protegidos mediante la Propiedad intelectual, dado el amplio radio de acción del art. 10 LPI (en el que se establece un concepto muy abierto de “obra”, dentro del que cabe cualquier producto del intelecto humano con tal de que pueda ser calificado como original). Siguiendo la doctrina expuesta por ambas decisiones judiciales, y teniendo en cuenta los diferentes aspectos de definición del HIPERJUEGO (singularmente, aunque no solamente, la tarjeta en sí, así como las normas de funcionamiento o ejecución del HIPERJUEGO), llegamos a la conclusión de que el HIPERJUEGO puede considerarse como original en el sentido del Derecho de autor.

La protegibilidad, pues, del HIPERJUEGO alcanza no sólo a su manifestación externa concreta (puesta de manifiesto en los términos y puntos que estamos mencionando), sino también a la esencia original del mismo, consistente en la aplicación de la fidelización por medio de compras sobre la base del regalo de participaciones a los clientes con apuestas gratuitas de los sorteos y juegos de azar de diversos países, comúnmente admitidos, estableciendo agregaciones de tarjetas de titulares con fijas e idénticas apuestas y calculando y publicando de forma diaria el reparto proporcional de los premios según el mayor o menor consumo entre ellos (peñas dinámicas) –a quien más consume más le toca en el reparto, en detrimento de los menos fieles- y todo ello *a través de unas concretas formas expresivas (tarjeta) y sobre la base de unas normas también concretas (reglas debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual)*.

Téngase en cuenta que la protegibilidad del HIPERJUEGO alcanza a la totalidad del mismo, con independencia del número concreto de inscripciones registrales efectuadas.

Entrando a examinar, en concreto, los registros tabularios, hemos de resaltar **como básicos** en cuanto a la descripción del HIPERJUEGO y a la finalidad de su protección, los siguientes (todo ello sin perjuicio del valor intrínseco que tiene cada uno de los diferentes registros efectuados):

- Registro Núm. 1 (Fecha 16 de agosto de 1995): al tratarse del primer registro, en él se encuentra la definición y estructura básicas del HIPERJUEGO. Se define la estructura general a seguir por la persona participante en el HIPERJUEGO, es decir, qué tipo de premios se le van a dar y qué tipo de actividad concreta tiene que llevar adelante para poder acceder a la posibilidad de recibir el premio; se define (aunque de manera indicaria, y luego completando dicha descripción con posteriores registros; de hecho la primera descripción difiere de la que, con posterioridad, ha sido objeto de solicitud de registro como diseño industrial) la forma de la tarjeta, aunque ya en este mismo registro fundacional se incluyen en la Tarjeta apuestas gratuitas de los sorteos de loterías nacionales de aquel momento (Primitiva, Bonosuerte y Gordo), así como de una apuesta completa de 14 resultados de quiniela de Fútbol, y mención oportuna a su

extensión con sorteos de la ONCE; se define el target hacia el cual se dirige la tarjeta de fidelización; y, por último, se describe exhaustivamente el funcionamiento básico del HIPERJUEGO, reglamentando con originalidad y profundidad de detalles el *corpus* del mismo. Precisamente, este último aspecto es el que más y mejor aparece reglamentado, dando lugar a una serie de normas originales.

- Registro Núm. 2 (Fecha 30 de agosto de 1995): en el cual se profundiza en algunos aspectos del HIPERJUEGO, básicamente los relativos al tipo de sorteos y premios sobre los que se basa y el lugar y modo de participación en el HIPERJUEGO. Dedicando todo el trabajo a diseñar las normas de participación que debería presidir la fidelización con HIPERJUEGO en las tiendas y supermercados de los Centros Comerciales.
- Registro Núm. 3 (Fecha 19 de mayo de 2000): ya aparecen en este registro la inclusión de sorteos de otros países, además de los españoles (lotería americana –PowerBall, BigGame-, francesa –loto-, inglesa –lotto-, alemana –loto- etc.), así como de un nuevo diseño de tarjeta HIPERJUEGO con apuestas multinacionales.
- Registro Núm. 4 (Fecha 16 de junio de 2000): Nuevo diseño de la Tarjeta con apuestas de Loterías americanas (PowerBall y BigGame) y el juego español de cupones de la ONCE. Analiza la logística de adquisición y custodia de las apuestas en EE.UU. para el respaldo de las apuestas de los titulares. Cálculos para el reparto de los grandes premios americanos y su liquidación desde EE.UU. Análisis de la fiscalidad y convenios internacionales para el traspaso de los premios en metálico entre EE.UU. y España.
- Registro Núm. 5 (Fecha 26 de octubre de 2000): Este registro es extremadamente interesante a los fines de demostrar la originalidad del HIPERJUEGO, en la medida en que define los actores del sistema (especificando el papel a prestar por cada uno de ellos); define los elementos sobre los que descansa la acción del HIPERJUEGO (especialmente, programa de ordenador y tarjeta electrónica); y profundiza en los elementos fundamentales en que consiste el sistema (esto es, objetivo del HIPERJUEGO, posibles participantes, premios, forma de cálculo y obtención de los premios, etc.). Especialmente, dignas de protección nos parecen las normas de funcionamiento del HIPERJUEGO tal y como aparecen en las páginas 9 y siguientes del documento examinado, en las cuales, de nuevo con carácter exhaustivo, se proceden a describir las características esenciales del HIPERJUEGO. Resaltamos, en este sentido, las siguientes: expedición de tarjeta; posibilidad de concretar el estado de la cuenta de cada usuario; probabilidad de cálculo de los premios y forma

en que dicha probabilidad se transcribe en la tarjeta; procedimiento de cálculo de los premios; medios de publicidad del estado de puntos; y en fin, la estructura funcional del Sistema. Este registro es el primero que comienza la serie de diseños de tarjetas que finalmente acabarán con los actuales dibujos industriales con doble encolumnado, rejilla de quinielas de Fútbol y colores, y hace una exposición muy pormenorizada y detallada sobre una nueva versión ampliada de las Normas de Participación. Los supermercados y centros comerciales siguen siendo el objetivo principal a fidelizar.

Le siguen registros que llevan todo ese desarrollo anterior a materiales publicitarios: una nueva tarjeta HIPERJUEGO en soporte de PVC, folletos explicativos para el público, catálogos para los comerciantes y normas impresas para su divulgación, conformando la llamada “muestra de producto de HIPERJUEGO”.

En el año 2001 se inscriben, igualmente, las traducciones de partes de la obra a los idiomas: inglés, alemán, francés, portugués e italiano, con lo que se preparan los materiales para la divulgación en esos mercados, adaptando en cada caso los sorteos nacionales a los que existen en cada país.

Igualmente en ese mismo año, aparecen las inscripciones debidas a sendos registros que acometen la tarea de adaptar el juego de fidelización HIPERJUEGO a cada uno de los sectores comerciales que pueden ser objeto de su estimable uso. Así se describen las monografías para los sectores de: BANCA, TELEFONÍA, DISTRIBUCIÓN, REDES DE ESTACIONES DE SERVICIO. RESTAURACIÓN, MERCADOS CENTRALES Y ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, CADENAS DE TELEVISIÓN y CADENAS DE HOTELES Y CINES. Para cada uno de ellos se establece el paradigma de HIPERJUEGO, así aparecen los “Comprar y Jugar”, “La Emoción de Comprar”, “Llamar y Jugar”, “Repostar y Jugar”, “La Suerte de lo Natural”, “Comer y Jugar”, “Ver y Jugar” y “La Emoción del Cine”.

- Registros Núm. 15, 23 y 24 (Fechas de 19 de septiembre de 2001, 27 de mayo y 24 de junio de 2002, respectivamente): en estos documentos objeto de registro se hace una valoración de las ventajas competitivas que representa el HIPERJUEGO para las compañías licenciatarias en general y para la BANCA en particular; se señalan las características funcionales del HIPERJUEGO. A este respecto, nos gustaría señalar lo siguiente:
 - Respecto de la regularidad del consumo, podría significar un elemento cualitativo a tener en cuenta comercialmente, pero nos parece que presenta un valor jurídico-intelectual menor en comparación con los otros elementos que estamos analizando.

- Respecto de la adhesión y cautividad, de nuevo nos encontramos ante aspectos más comerciales que puramente jurídicos.
 - Respecto de la diferenciación – exclusividad del sistema, sí nos parece que se trate de una característica singular del HIPERJUEGO que lo distingue y singulariza respecto de otras formas de fidelización existentes hasta el momento.
 - Respecto de la utilización de sorteos nacionales como base del paradigma, también nos parece un elemento singular y original, como hemos tenido ocasión de mantener.
 - El resto de características tienen una finalidad práctica comercial que no presentan una relevancia desde el punto de vista jurídico.
- Registros Núm. 20, 22 y 27 (Fechas de 28 de diciembre, 6 de mayo y 15 de noviembre de 2002, respectivamente): encontramos en este registro otro punto importante de protegibilidad, ya que en él se ofrece una serie de tablas relativas al cálculo estadístico de la frecuencia de los premios, así como la cuantía media de los premios en cuestión. Jurídicamente, es cierto que, salvo contados casos de la doctrina, se entiende que las fórmulas matemáticas no son protegibles *en sí mismas*. La razón para negar esta protegibilidad se halla en el hecho de que las fórmulas son cálculos matemáticos precisos y, en esa medida, necesarios. Es decir, no hay otra manera de hacer las cosas o de proceder a los cálculos en cuestión si no es a través de la fórmula de que se trate. Desde un punto de vista legal, lo que resulta protegible no es la fórmula en sí, sino más bien su desarrollo literario, su *explicación* doctrinal (por ejemplo, un artículo científico en el que se expliquen las consecuencias de aplicar la fórmula; recurriendo al ejemplo de la fórmula matemática en la que se condensa la teoría de la relatividad podemos encontrar un símil adecuado, ya que lo que se protege no es en sí la fórmula que une y relaciona tiempo y espacio, sino la tesis doctrinal, específica, explicativa de dicha teoría). No obstante lo anterior, no es menos cierto que la exhaustividad literaria con la que se explican las probabilidades de éxito del premio (con definición de diferentes escenarios) y las tablas adjuntas representan un indudable esfuerzo intelectual digno de protección. Ésta vendría sobre la base de lo establecido en el art. 12 LPI, en el que, como recogimos anteriormente, se protege la especial disposición dada a elementos, las bases de datos y, en general, las colecciones de datos. Todo ello sin perjuicio de la protección literaria del desarrollo de la/s fórmula/s que llevan al «mundo de los números» la esencia intelectual del HIPERJUEGO. En definitiva, este registro nos parece fundamental en la medida en que a través del mismo se viene a proteger

la parte más matemática del HIPERJUEGO, complementando, de ese modo, la parte más literaria del mismo.

- Registros Núm. 26 y 28 (Fechas de 7 de octubre y de 11 de noviembre de 2002, respectivamente): la originalidad del HIPERJUEGO se pone de manifiesto en este punto, de nuevo, por la exhaustividad en la descripción de las normas que definen su implantación al mundo editorial –Registro núm. 26- y al de las redes de estaciones de servicio, petroleras –Registro núm. 28- (y, por extensión, a otros posibles). Las originalidades se manifiestan en lo siguiente: descripción estética del formulario; procedimiento de participación en el juego (con explicación exhaustiva de los periodos y fechas de la promoción y la forma de renovación de tarjetas, etc.); así como los apéndices correspondientes en los que se analiza el reparto de premios y los diferentes escenarios que se podrían plantear de cara a la obtención de dichos premios, todo ello para el sector de la prensa, y tipos de tarjetas, modalidades de implantación, tipos de clientes, etc., para las redes de estaciones de servicios.

Los anteriores nos parecen los registros de propiedad intelectual más significativos y en los que la originalidad del HIPERJUEGO se halla más presente y conformada. **Esto no debe significar que el resto de inscripciones no sean válidas o que no aporten un elemento de creatividad.** Lo que se quiere decir es que los registros objeto de mayor análisis representan los hitos fundamentales en la determinación de la originalidad del HIPERJUEGO. Los registros relativos a otros modelos o sectores negociales (p. ej., sector telefonía, hoteles, etc.), así como aspectos de mejora del marketing (inclusión de un fondo de solidaridad con destino a una ONG, etc.) constituyen una particularización del modelo o creación general ya expuesto. Indudablemente, la versatilidad del HIPERJUEGO permite su aplicación a otros sectores como los mencionados.

A nuestro juicio, insistiendo en una idea ya puesta de manifiesto, la registrabilidad del HIPERJUEGO garantiza no exactamente respecto de su protección jurídica (la cual ostenta desde el mismo momento de su creación o diseño por su/s autor/es), sino que precisa el tiempo en que la creación tuvo lugar, así como la forma expresa adoptada por cada uno de los elementos que conforman el HIPERJUEGO.

3.2.3. Programa/s informático/s que sirvan para ejecutar el HIPERJUEGO

Por último, es también protegible por la Propiedad Intelectual el (o los) programa informático que se utilice en la ejecución del HIPERJUEGO.

Como es sabido, la Ley de Propiedad Intelectual define los programas informáticos como toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para

obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación (cf. art. 96.1 LPI).

A los mismos efectos, la expresión programas de ordenador también comprende, según la Ley, su documentación preparatoria, así como la documentación técnica y los manuales de uso del programa en cuestión.

Es indudable que la ejecución del HIPERJUEGO conlleva la utilización de un programa informático, ya que en las propias inscripciones registrales se alude a ello expresamente (véase esquemas, cálculo de probabilidades y lectura por medio de visor digital de las tarjetas). No se ha observado, sin embargo, la inscripción registral de dicho programa, lo que resultaría aconsejable en la medida en que se produce el efecto de presunción autoral consustancial al Registro.

La protección jurídica no alcanza, lógicamente, a aquellos programas respecto de los cuales el autor no sea capaz de demostrar que tenga derechos de algún tipo; es decir, no alcanza a los programas que le hayan sido licenciados o a aquellos empleados como herramientas necesarias para el diseño o creación del programa informático finalmente creado (a cuyos efectos, obviamente, habrá que estar a lo que diga el contrato de licencia correspondiente). La protección jurídica, en esos casos, existe pero respecto de las partes estrictamente originales.

En este sentido, también se protegen, ya queda dicho, el material preparatorio del programa informático, así como los manuales explicativos o de usuario. Nótese que podría justificarse que los manuales explicativos al usuario son al programa informático lo mismo que las diferentes explicaciones objeto de inscripción registral al HIPERJUEGO. Es decir, una cosa es la obra en su sentido global, y otra su explicación literaria. Ambas son reverso y anverso de una misma moneda, protegible jurídicamente.

3.3. Conclusiones parciales

Por la documentación recibida y analizada, podemos llegar a la conclusión de que **el HIPERJUEGO es protegible desde el punto de vista del Derecho de autor**, sobre la base de los siguientes criterios:

- La definición producida de la dinámica y estructura del HIPERJUEGO en sus “Normas de funcionamiento y aplicación práctica”, según se puede deducir de las distintas inscripciones registrales (30 en total) ante el Registro de la Propiedad Intelectual. En dichas normas se establecen aspectos peculiares, singulares, del HIPERJUEGO que no se encuentran en otro tipo de juegos o fórmulas negociales similares, a las que nosotros hayamos tenido acceso. Básica y sintéticamente, dicha peculiaridad o singularidad se encuentra en (i) fidelizar a la clientela, concediendo premios en metálico (o de otro tipo), sobre la base de los números agraciados en loterías nacionales, en quinielas futbolísticas y/o en los cupones de la ONCE; (ii) modo de atribución de los premios y reparto proporcional entre varios clientes según su grado de consumo, llegando incluso a la exclusión en el reparto – haciendo ganar más al resto- si no llega a un mínimo establecido en un tiempo determinado y conocido; (iii) procedimiento de participación en el juego sobre la base de la generación de peñas dinámicas de clientes con las mismas apuestas compartidas en sus Tarjetas HIPERJUEGO.
- Especial selección de los elementos de que se compone (especialmente, las bases de datos y el diseño de la tarjeta). En relación con la base de datos, nos referimos a la estructura general seguida por la propia tarjeta, así como a los diferentes cálculos efectuados por el autor cuya finalidad es la de determinar la probabilidad de atribución de los premios. En cuanto al diseño de la tarjeta, esta nos parece, de nuevo, “original” en los términos previstos en la legislación sectorial aplicable (Ley 20/2003, de 7 de julio). Téngase en cuenta que esta última protección mencionada se refiere exclusivamente a la “forma” adoptada por el diseño industrial, sin entrar en consideraciones puramente estéticas o intelectuales, realizando, por consiguiente, una comparación objetiva de formas entre la sujeta a registro y las previamente existentes.
- Carácter estético de la tarjeta de fidelización. Desde otro punto de vista, de Propiedad intelectual, la tarjeta de fidelización HIPERJUEGO (en sus diferentes versiones existentes) presenta unos rasgos peculiares que la hacen distinta de otras del mercado. Indudablemente, el diseño de esta tarjeta implica un esfuerzo intelectual digno de protección. El carácter estético se refiere a la forma externa adoptada por la tarjeta (en sus distintas variantes, hasta 48 actualmente).

- Programa informático que sirve para hacer viable el HIPERJUEGO. En efecto, la ejecución del HIPERJUEGO (cálculo de premios, atribución de los mismos, etc.) se hace a través de un programa informático que, en cuanto producto del esfuerzo intelectual humano, resulta protegible.

4. PROTECCIÓN ADICIONAL. ASPECTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Al margen de la protección autoral o basada en la Propiedad intelectual que pueda recibir el HIPERJUEGO, lo cierto es que éste puede, asimismo, obtener otro tipo de protección jurídica, basada en otras disciplinas jurídicas. Nos estamos refiriendo, específicamente, a la competencia desleal.

4.1. La compatibilidad de la Propiedad Intelectual con otras normas que dispensan protección a la creatividad y a la innovación

Además de cuanto precedentemente se ha expuesto acerca de la protección de HIPERJUEGO desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual e Industrial, existen otras previsiones legales que, bien considerando HIPERJUEGO en su conjunto, bien aislando los elementos esenciales y más característicos del mismo, permiten ampararlo y defender la atribución, a su explotador legítimo, de una situación de monopolio de tal explotación.

Partiendo de la ya estudiada protección en el plano de la Propiedad Intelectual, la posibilidad legal de que tales alternativas de protección concurren sobre la obra original viene admitida, en abstracto, por la propia normativa sobre Propiedad Intelectual. Así, el artículo 3 LPI, al enunciar las características del derecho de autor, declara que:

“Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:

1.º La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual.

2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

3.º Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de la presente Ley”.

4.1.1. La compatibilidad con las normas reguladoras de la Competencia Desleal

La ausencia de una referencia explícita a las normas que prohíben la competencia desleal, a la que alude la rúbrica del presente capítulo, obedece a razones estrictamente

cronológicas: tal y como precedentemente hemos ya apuntado, es necesario datar con precisión la fecha de entrada en vigor de las distintas normas que el Gobierno regularizó, aclarándolas y armonizándolas, en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Y basta la simple confrontación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba dicho Texto Refundido, con la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, para advertir de inmediato que el artículo 3 LPI es copia literal del mismo ordinal de dicha Ley, que es anterior en más de tres años a la Ley 3/1991, 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD).

La compatibilidad entre la protección que dispensa la Propiedad Intelectual y la que atribuyen las normas que persiguen la Competencia Desleal ha sido refrendada unánimemente por la mejor doctrina. Buena prueba de ello la constituyen las siguientes elocuentes afirmaciones de MASSAGUER:

“Los puentes existentes entre la represión de la competencia desleal y la protección jurídica de la propiedad industrial e intelectual (...) son múltiples. De una parte, los actos de explotación de las diversas modalidades de propiedad industrial e intelectual son, en principio, actos realizados en el mercado con finalidad concurrencial, de otra parte, la legislación contra la competencia desleal y la protección jurídica de la propiedad industrial e intelectual obedecen a objetivos de política legislativa que, al menos en parte, se encuentran estrechamente relacionados, como son, en esencia (...) para las creaciones industriales e intelectuales, el aprovechamiento de esfuerzo y de las inversiones ajenas” (MASSAGUER, J.: *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, CIVITAS, 1ª. ed, Madrid, 1999, pág. 81).

Tal compatibilidad de protecciones posee, además, importantes ventajas prácticas, que se derivan de la diferente forma con que el legislador diseña los ámbitos protegidos por tales normas. Así, como indica el autor citado:

“Sobre estas bases comunes, sin embargo, se han construido mecanismos de protección jurídica técnicamente diferenciados: si el derecho contra la competencia desleal se vale de cláusulas generales, y por ello, está dotado de una enorme capacidad de adaptación a la cambiante realidad de las conductas de mercado, la legislación de propiedad industrial e intelectual se vale de derechos subjetivos de contenido esencialmente negativo (derechos de exclusión), con la consiguiente rigidez en la definición de los presupuestos materiales y formales de protección, así como en la determinación del contenido material y objetivo de dicha protección.

De ahí que, como no podía ser de otra forma, no haya sido infrecuente que la práctica, detectadas lagunas o insuficiencias en la protección jurídica de la propiedad industrial e intelectual, volviera los ojos hacia los mecanismos

más flexibles ofrecidos por el derecho contra la competencia desleal” (*Ob. cit.*, págs. 81 y 82).

En consecuencia, desde la perspectiva concreta que plantea el caso de HIPERJUEGO, las normas sobre competencia desleal, precisamente por su generalidad, resultan ser un instrumento especialmente valioso para la protección de HIPERJUEGO. Y ello no sólo porque incrementan los niveles de protección de aquellos aspectos del mismo que están amparados por la Propiedad Intelectual sino también porque dispensan protección jurídica a aquellos otros aspectos del mismo difícilmente amparables –o no amparados– por la legislación sobre Propiedad Intelectual. Desde esta última perspectiva es desde la que contemplamos seguidamente la persecución de las conductas prohibidas por la regulación de la Competencia Desleal.

4.1.2. La utilidad de la Ley de Competencia Desleal para la protección de HIPERJUEGO

Tal y como precedentemente se ha analizado en detalle, existen aspectos de HIPERJUEGO susceptibles de ser protegidos desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual. Otros, sin embargo, son difícilmente objeto de protección desde tal plano. Ahora bien, esa realidad no conlleva que HIPERJUEGO pueda ser deliberadamente imitado sin desbordar los límites de la legalidad. Precisamente por ello, el artículo 5 LCD declara con carácter general que:

“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.

Esta cláusula general es objeto de concreción en actos típicamente desleales en los artículos 6 a 17 LCD, de entre los cuales son particularmente interesantes los artículos 6, 11 y 12 LCD, que califican de desleales los actos de confusión, imitación o aprovechamiento de la reputación ajena, y cuyo respectivo contenido es el siguiente:

“Artículo 6. Actos de confusión. Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

Artículo 11. Actos de imitación. 1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando 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.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Artículo 12. Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares”.

La declaración de deslealtad de los actos de confusión comporta, pues, la calificación de ilicitud de aquellos intentos de crear un sistema de fidelización que imite no tanto en sus fundamentos sino especialmente en su apariencia externa el modelo original de HIPERJUEGO, hasta el extremo que exista el riesgo de que los consumidores pudieran llegar a asociarlo con éste. Es de notar que, para que el acto sea desleal, tal y como indica el párrafo 2º del artículo 6 LCD, basta el mero riesgo objetivo de asociación por parte de los consumidores, no requiriéndose que la confusión se haya propiamente producido; y que dicho riesgo de asociación será directamente proporcional a la notoriedad e implantación en el mercado de los bienes o servicios cuya protección se pretende.

Por su parte, el artículo 11 LCD es el que mayor relevancia posee, a los efectos del presente Dictamen, de entre los tres que constituyen las concreciones de la cláusula general del artículo 5 LCD que estamos analizando, y ello no tanto por su, en apariencia, nada tranquilizador apartado 1 sino por las modalizaciones y matizaciones de que el mismo es objeto en el resto del precepto.

Así, si se lee por entero dicho artículo 11 se advierte que, efectivamente, el principio general es que *“la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre”*. Ahora bien, el legislador limita inmediatamente este principio al declarar a sensu contrario que tal imitación será desleal si esas prestaciones o iniciativas empresariales ajenas *“están amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley”*. Por ello, la protección de HIPERJUEGO frente a imitaciones provenientes de tercero encuentra aquí un primer punto de apoyo en la medida, precedentemente expuesta en este Dictamen, de que los elementos esenciales de HIPERJUEGO encuentran su protección desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual y ésta concede derechos exclusivos al autor de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y ss. LPI.

Pero es que, además, ese principio general de libre imitación de las iniciativas empresariales ajenas es objeto de dos limitaciones adicionales, una de carácter objetivo y otra de naturaleza estrictamente dolosa: (i) cuando tal 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”*; y (ii) cuando se trate de una *“imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor”* y constituya una *“estrategia (...)directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado”*.

Así como esta última limitación no admite excepciones, no sucede lo mismo con la primera, en la que *“la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica”*. Y la limitación que establece el apartado 3 de este artículo 11, bien mirado, no es sino la concreción del acto objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe que integra la cláusula general del artículo 5 LCD, de la que hemos partido en este análisis.

En consecuencia, este artículo 11 LCD coadyuvará a la protección de HIPERJUEGO y el monopolio de explotación del mismo en la medida en que conecta con la protección dispensada por la Propiedad Intelectual –e Industrial- de los elementos más relevantes del mismo y, además, servirá de base para combatir aquellas imitaciones que, tratando de diferenciarse de HIPERJUEGO en su apariencia, reproduzcan sistemáticamente no sólo las características externas de éste sino también las internas, que quedan ocultas. El cúmulo de registros y desarrollos que la idea básica de HIPERJUEGO ha tenido durante los casi diez años empleados en su gestación tiene, desde esta perspectiva, un gran valor, pues permite acreditar ese *“esfuerzo ajeno”* cuyo aprovechamiento constituye el elemento característico de algunos de los actos que este artículo 11 considera desleales.

Finalmente, el artículo 12 LCD sirve de fundamento para obtener la cesación de aquellos actos mediante los que terceras personas, una vez lanzado y asentado en el mercado HIPERJUEGO, pretendan beneficiarse del prestigio y reputación que el mismo pueda haber alcanzado en el mercado. El ámbito de aplicación de este precepto no sería tanto una defensa directa frente a imitaciones cuanto un mecanismo de protección frente a

aquellos actos colaterales que pretendan servirse de dicho prestigio para promocionar con él otros productos o servicios, cuya importancia no puede desconocerse en la planificación jurídica. Piénsese, por ejemplo, en el fenómeno “Operación Triunfo” y cómo la protección de un formato original de programa de televisión (discutida y no exenta de controversias tanto doctrinales como prácticas), combinada con otros instrumentos jurídicos, permite explotar de manera empresarialmente muy relevante esos otros aspectos colaterales: revistas, fonogramas, conciertos, etc.

5.- LOS EFECTOS DE LA PROTECCIÓN: LA PROTECCIÓN PENAL Y CIVIL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN DERECHO ESPAÑOL. LAS ACCIONES FRENTE A ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

La protección de HIPERJUEGO a través de normas sustantivas quedaría vacía de contenido si las mismas no tuvieran una proyección procedimental, que permita acudir a los Tribunales para el restablecimiento y efectividad de los derechos vulnerados por terceros. Mediante las acciones legales a las que se hará referencia seguidamente, el titular de derechos sobre HIPERJUEGO podrá perseguir cualesquiera infracciones al juego legalmente protegido, lo que implicará no solamente que los plagios quedarán prohibidos, sino que también los modelos de tarjetas de fidelización cuya estructura sea similar a la creada por el HIPERJUEGO, podrán ser igualmente perseguidos sobre la base de que constituyen actos de infracción de los derechos de Propiedad intelectual e industrial existentes sobre el HIPERJUEGO, sino también actos de competencia desleal.

En las páginas que siguen se abordan los instrumentos procesales que, en caso de infracción de los derechos sobre HIPERJUEGO, deberán ponerse en práctica, así como las peculiaridades más sobresalientes que dicho ejercicio comporta.

5.1. La protección penal de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

5.1.1. La persecución penal de las infracciones de los derechos de Propiedad Intelectual

El vigente Código Penal (CP), aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, dedica los artículos 270 y siguientes a la tipificación como delito de aquellas conductas que más gravemente atentan a los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial.

Desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual, el catálogo de delitos está integrado por tipo básico un tipo cualificado. El primero, lo establece el artículo 270 CP, al declarar que:

«Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o de multa de seis a veinticuatro meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

La misma pena se impondrá a quien intencionadamente importe, exporte o almacene ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la referida autorización.

Será castigada también con la misma pena la fabricación, puesta en circulación y tenencia de cualquier medio específicamente destinada a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador».

Y el segundo incrementa las penas en los casos de que el beneficio obtenido o el daño causado posean, respectivamente, especial trascendencia económica o especial gravedad. El artículo 271 CP dice así:

«Se impondrá la pena de prisión de un año a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica.
- b) Que el daño causado revista especial gravedad.

En tales casos, el Juez o Tribunal podrá, asimismo, decretar el cierre temporal o definitivo de la industria o establecimiento del condenado. El cierre temporal no podrá exceder de cinco años».

El tipo básico de la infracción de derechos de Propiedad Intelectual que resulta penalmente relevante está integrado, conforme declara el artículo 270 CP, por un doble elemento subjetivo: la existencia de ánimo de lucro y de intención de perjudicar a terceros.

En caso de una vulneración sistemática y organizada empresarialmente, de los derechos de Propiedad Intelectual sobre HIPERJUEGO, no debería plantear problemas significativos pues la vocación eminentemente promocional de éste imposibilita materialmente que sus imitaciones estén guiadas por fines distintos de los que son característicos del ánimo de lucro: la obtención de una ganancia patrimonial, o la evitación o minoración de una pérdida asimismo patrimonial.

Ahora bien, las dificultades para la persecución penal de la infracción de estos derechos pueden provenir del que es, desde la entrada en vigor del Código Penal de 1995, el portillo de salida por el que escapan la mayor parte de los infractores de derechos de Propiedad Intelectual: la existencia de un móvil específico de perjudicar a terceros. Adviértase, a este respecto, que en Derecho anterior, el ánimo de lucro y el perjuicio de

terceros no eran elementos integrantes del tipo, sino meras agravantes de los delitos contra la Propiedad Intelectual, cuya concurrencia determinaba la imposición de penas más graves.

El hecho de que, desde 1995, se trate de elementos subjetivos del tipo, unido a la especialidad de la Propiedad Intelectual y a la falta de una alarma social ante estas conductas, determina que los Tribunales sean reacios a calificar como delito aquellas conductas en las que concurra un nivel de culpabilidad inferior al dolo directo.

La conclusión que de todo ello se extrae es que los delitos contra la Propiedad Intelectual desplegarán toda su utilidad para perseguir las *falsificaciones* de HIPERJUEGO, entendiendo el término *falsificación* como es habitualmente utilizado cuando se refiere, por ejemplo, a obras de arte o papel moneda; es decir, para combatir aquellas actuaciones fraudulentas de terceros que pretendan ser los organizadores de HIPERJUEGO, o utilizarlo como tal para la promoción de determinados bienes o servicios (posibilidad nada desdeñable si la puesta en marcha de HIPERJUEGO) obtiene el éxito que espera su promotor.

A mayor abundamiento, las *falsificaciones* de HIPERJUEGO que constituyan delito contra la Propiedad Intelectual entrarán, con toda probabilidad, en concurso de delitos con otros que protegen la seguridad de las transacciones en el mercado y garantizan los derechos de los consumidores, tipificados en los artículos 278 y ss. CP, lo que no es aventurado pronosticar que redundará en la punibilidad y más fácil persecución de estas conductas.

En el caso de las meras *imitaciones*, es decir, de los instrumentos de promoción o fidelización que, presentándose en el tráfico bajo otro nombre o con otras características pretendidamente distintas, intenten apropiarse de los objetos de Propiedad Intelectual existentes en HIPERJUEGO, la eficacia de la norma penal no será tan intensa como en el caso de las *falsificaciones*, y los infractores tratarán de justificar que carecen de aquella intención de perjudicar a los titulares de derechos de explotación sobre HIPERJUEGO.

Ahora bien, para el caso de que se detectaran prácticas imitativas de suficiente relevancia, cabrá siempre la posibilidad de reforzar el hecho de la concurrencia, en sus autores, de la intención de perjudicar a los legítimos titulares, originarios o derivativos, de los derechos de Propiedad Intelectual sobre HIPERJUEGO. Las vías para facilitar la prueba de la concurrencia de tal finalidad dependerá, sin duda, de las circunstancias peculiares de cada caso concreto. No obstante, una respuesta *standard* a la detección de tales *imitaciones* será el requerimiento extrajudicial, practicado por cualquier medio fehaciente, dirigido a las personas físicas que aparezcan como responsables de tales iniciativas, por las que se les notifique la obvia existencia de un perjuicio económico sustantivo para los titulares de derechos de Propiedad Intelectual sobre HIPERJUEGO que los requeridos les están causando. Así, es presumible considerar que la vía de escape hacia el ilícito civil de los autores de tales *imitaciones* se reducirá significativamente.

Finalmente, para cohonestar la protección penal de los derechos de Propiedad Intelectual con la que dispensan a éstos las normas civiles, el artículo 272 CP dispone que:

1. “La extensión de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos artículos anteriores se regirá por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios.

2. En el supuesto de sentencia condenatoria, el Juez o Tribunal podrá decretar la publicación de ésta, a costa del infractor, en un periódico oficial”.

La finalidad de la norma no puede ser más evidente: pretende facilitar al titular de los derechos infringidos los instrumentos necesarios para sustanciar a través del proceso penal la exigencia no sólo de responsabilidad criminal sino también la depuración de las responsabilidades civiles en que los infractores hubieran podido incurrir, sin necesidad de tener que acudir con este último objeto a los Tribunales del Orden Jurisdiccional Civil.

En conclusión, los delitos contra la Propiedad Intelectual constituyen una de las formas de protección de HIPERJUEGO que brinda el Ordenamiento, tanto más eficaz cuanto mayor sea el grado de aproximación entre el original y el infractor, y cuanto más fácil de acreditar resulte el ánimo de lucro y la finalidad de perjudicar a los legítimos titulares de los derechos de Propiedad Intelectual sobre aquél.

5.1.2. La persecución penal de las infracciones de los derechos de Propiedad Industrial

Los artículos 273 y ss. CP se ocupan de esta cuestión, siguiendo a grandes rasgos el mismo esquema que al tipificar los delitos contra la Propiedad Intelectual: establecimiento de un tipo básico, más un tipo cualificado para conductas de especial entidad o trascendencia económica; todo ello con la peculiaridad sistemática de que son hasta tres –los arts. 273, 274 y 275- los preceptos en que se establece el tipo básico, atendida la enorme variedad de formas de protección que dispensa la Propiedad Industrial al empresario (omitimos toda referencia al art. 275 CP, ya que se refiere a denominaciones de origen e indicaciones geográficas).

Así, y respecto del tipo básico, el artículo 273 CP, en cuanto a la vulneración de los derechos amparados por patentes o modelos, declara que:

1. “Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.

2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

3. Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor”.

A idénticas penas sujeta el artículo 274 CP al infractor de derechos de marca, al proclamar que:

1. “Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y multa de seis a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique, o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentra registrado.

2. Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados del extranjero”.

El tipo agravado o cualificado lo enuncia el artículo 276 CP, a cuyo tenor:

1. “Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando los delitos tipificados en los anteriores artículos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.

2. En dicho supuesto, el Juez podrá decretar el cierre temporal o definitivo de la industria o establecimiento del condenado. El cierre temporal no podrá exceder de cinco años”.

Desde la perspectiva de la protección de HIPERJUEGO, resulta trasladable lo precedentemente expuesto en cuanto a la tutela penal de los derechos de Propiedad Intelectual, toda vez que el Código Penal de 1995, también en este punto, convierte en elementos subjetivos del tipo lo que hasta entonces eran meras circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, al exigir, para que la infracción de los derechos de Propiedad Industrial constituya delito, que el infractor tenga conocimiento de la existencia del registro de los derechos vulnerados; conocimiento que será tanto más inexcusable cuanto mayor sea la notoriedad que alcance HIPERJUEGO en el mercado, o la identidad entre éste y el producto infractor. Porque de la misma manera que nadie puede afirmar verosímilmente desconocer los derechos de Propiedad Industrial de Microsoft Corporation sobre el sistema operativo “Windows”, el creador de una *falsificación* (en el sentido en que hemos utilizado este término más arriba) de HIPERJUEGO no podrá desconocer la existencia de éste.

La zona gris en la protección penal de los derechos de Propiedad Industrial sobre HIPERJUEGO surgirá, como en el ámbito de la Propiedad Intelectual, respecto de las *imitaciones*. Y, al igual que expusimos en el apartado anterior, el requerimiento extrajudicial y fehaciente, notificando en el mismo la existencia de los derechos de Propiedad Industrial vulnerados, deberá servir para reducir cualquier tentativa de desconocer la existencia de los registros de tales derechos, allanando así el ejercicio de las acciones penales en el caso de que tal requerimiento fuera desatendido.

De manera coincidente con lo expuesto a propósito del ejercicio penal de acciones por infracción de derechos de Propiedad Intelectual, los delitos contra la Propiedad Industrial constituyen una de las formas de protección de HIPERJUEGO que brinda el Ordenamiento, tanto más eficaz cuanto mayor sea el grado de aproximación entre el original y el infractor, y cuanto más fácil de acreditar resulte acreditar el conocimiento directo del hecho del registro, bien desde el inicio de las conductas presuntamente delictivas, bien con posterioridad, mediante su notificación fehaciente *ad hoc*.

5.2. La protección civil de los derechos de Propiedad Intelectual y de los derechos de Propiedad Industrial (remisión). Las acciones en materia de competencia desleal

Junto a la protección penal de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, precedentemente examinada, no cabe duda de que la vía civil será el ámbito por excelencia dentro del cual se perseguirán las conductas vulneradoras de los derechos de una u otra especie, así como los actos constitutivos de competencia desleal. Precisamente al ejercicio de acciones frente a actos de infracción de derechos de Propiedad Intelectual y de competencia desleal, con relación a HIPERJUEGO, se refieren las consideraciones que siguen, toda vez que lo concerniente a Propiedad Industrial ha sido precedentemente examinado.

5.2.1. Las acciones frente a actos de infracción de derechos de Propiedad Intelectual

El artículo 138 LPI, bajo la rúbrica de «Acciones y medidas cautelares urgentes», enumera *grosso modo* las acciones civiles ejercitables frente al infractor de los derechos de Propiedad Intelectual, al declarar que:

«El titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140».

Y en los dos preceptos siguientes desarrolla ambos tipos de acciones. Así, respecto del cese de la actividad ilícita, el artículo 139 LPI establece que:

1. “El cese de la actividad ilícita podrá comprender:
 - a) La suspensión de la explotación infractora.
 - b) La prohibición al infractor de reanudarla.
 - c) La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción.
 - d) La inutilización y, en caso necesario, destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos y de los instrumentos cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización, no autorizadas, de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador.
 - e) La remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada.
2. El infractor podrá solicitar que la destrucción o inutilización de los mencionados ejemplares y material, cuando éstos sean susceptibles de otras utilidades, se efectúe en la medida necesaria para impedir la explotación ilícita.
3. El titular del derecho infringido podrá pedir la entrega de los referidos ejemplares y material a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

4. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal”.

Trasladando las previsiones del precepto al caso de HIPERJUEGO se advierte cómo la primera reacción frente a la infracción de los derechos de Propiedad Intelectual es, precisamente, poner término a tales actos de infracción, borrar sus consecuencias y evitar su repetición futura. Precisamente por ello, el precepto contempla la actividad infractora regulando en el sentido apuntado tanto el momento presente (suspensión de la explotación infractora y retirada y en su caso destrucción de ejemplares ilícitos y de los medios empleados para su realización), como el futuro (prohibición de reanudar la actividad infractora). De esta manera, en el caso que es objeto de estudio, tales posibilidades serían perfectamente aplicables, sin que sean de prever en abstracto dificultades aplicativas de la norma, habida cuenta de la gran generalidad de los términos usados en su redacción: en el caso concreto en que judicialmente se declare la existencia de alguna infracción de los derechos de Propiedad Intelectual sobre HIPERJUEGO, podrá obtenerse el cese de la actividad ilícita en los términos previstos en el artículo 139 LPI.

Pero no sólo eso. De análoga manera, y como quiera que con poner término a los actos de infracción sólo se soluciona –que no es poco- el presente y el futuro relativos a la infracción, pero no el pasado, es decir, los efectos lesivos ya producidos por ésta, el artículo 140 LPI recoge la acción de resarcimiento en términos muy amplios. A tenor del mismo:

«El perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

En caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla».

Es decir, que la efectividad del resarcimiento resulta particularmente favorecida si se compara con las reglas generales de los artículos 1.101 y concordantes del Código Civil, y ello por las dos siguientes razones: porque se reconoce expresamente el resarcimiento del daño patrimonial y también del daño moral, independientemente del primero (incluso en el caso de que no se haya podido probar la existencia de lesión patrimonial efectivamente sufrida), y porque se establecen *ex lege* y a discreción del actor, los criterios para cuantificar el resarcimiento del lucro cesante: el beneficio que *presumiblemente* (lo que invierte en este punto, y de manera decisiva, la carga de la

prueba) hubiera podido obtener, a no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido, de haber autorizado la explotación.

En el caso de HIPERJUEGO, ambos aspectos resultan sumamente relevantes. El resarcimiento del daño moral, por cuanto existe una abundantísima y fehaciente prueba de lo que su creador, D. Javier Ferrer Alós ha puesto, de su personalidad, en la elaboración de la obra a lo largo de los años, lo que debería facilitar la prueba del daño moral objeto de resarcimiento. Y la reparación del lucro cesante por cuanto la naturaleza y aplicación de HIPERJUEGO en el mercado debería facilitar, también, la determinación del beneficio que presumiblemente habría obtenido, de no haberse producido la utilización ilícita, o la remuneración que habría percibido a aquél, en el caso de haber autorizado la explotación.

En todo caso, conviene no olvidar que el cese de la actividad infractora y la pretensión de resarcimiento de daños patrimoniales y morales son acciones perfectamente acumulables entre sí. Así resulta del propio tenor de los artículos 138, 139 y 140 LPI, y de su fundamento respectivo: la primera mira al presente y al futuro, y la segunda al pasado. Así lo ha confirmado el **Tribunal Superior de Justicia de Navarra**, al resolver un recurso de casación foral, en su **Sentencia de 4 de noviembre de 1996 (RJ 1996\8077)**:

«La protección que los artículos 123 y siguientes de la Ley 22/1987, de 11 noviembre, de Propiedad Intelectual [138 y ss. LPI, en su numeración hoy vigente], otorga a los titulares de derechos reconocidos en ella (...) se dispensa a través de dos acciones diversas, aunque naturalmente acumulables a tenor de lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [de 1881]: una acción personal, dirigida a obtener «la indemnización de los daños materiales y morales causados», en los términos del artículo 125 de la Ley [actual 140 LPI]; y una acción real, encaminada a conseguir «el cese de la actividad ilícita», con el alcance prevenido en el artículo 124 del mismo texto legal [actual 139 LPI]:

a) Respecto de la acción de resarcimiento de daños, por la lesión de los derechos de explotación y/o morales del titular, está pasivamente legitimado el autor del acto atentatorio a los expresados derechos de propiedad intelectual o cuantos concurren a su realización con una acción u omisión culpable que les haga civilmente responsables de sus lesivas consecuencias (...).

b) Frente a la acción de cesación de la actividad ilícita y de remoción de sus resultados, acción de carácter real ejercitable «erga omnes», están pasivamente legitimados quienes participan en la explotación, comercialización y distribución de la obra producida con lesión de los derechos de propiedad intelectual, abstracción hecha de la buena o mala fe con que hubieren accedido a ella, así como cuantos controlan o tienen en su poder los resultados de la explotación».

Finalmente, y respecto de la reparación del daño moral, conviene reiterar –habida cuenta de su importancia en el caso de HIPERJUEGO por los motivos ya expuestos- que el artículo 140.2 LPI dispensa al autor de la carga de probar los perjuicios patrimoniales que se derivan de la infracción de sus derechos morales, y lo hace en los siguientes contundentes términos:

«En caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra».

Ello no obstante, la existencia de daños morales con una manifiesta proyección patrimonial en un caso como el de HIPERJUEGO debería ofrecer, en la generalidad de conductas infractoras, pocas dudas. Y ello permitiría utilizar, frente a ellas, la trascendencia y significación, verdaderamente nucleares, que, para la protección de la Propiedad Intelectual, comportan los derechos morales lesionados, que la **Sala Primera del Tribunal Supremo** se ha encargado de recordar, entre otras, en su **Sentencia de 22 de abril de 1998 (RJ 1998\2598)**, en la que puede leerse lo siguiente:

«Obsérvese cómo la Ley de Propiedad Intelectual atribuye la propiedad de las obras de este carácter al autor por el solo hecho de su creación, estando integrada (artículo 2.º) por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley. Es el derecho moral de autor la clave de la propiedad intelectual, hasta el punto de que el artículo 14 de la Ley asigna a los que considera autores derechos irrenunciables e inalienables, entre los que se encuentran (punto 4.º) exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicios a sus legítimos intereses o menoscabo de su reputación».

A idéntica conclusión había llegado ya el Alto Tribunal incluso antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, sobre Propiedad Intelectual, cuyo artículo 125 transcribe el artículo 140 LPI, en la **Sentencia de 3 de junio de 1991 (RJ 1991\4407)**, basándose para ello en el Convenio de Berna y en otros instrumentos internacionales, cuya protección, según establece expresamente la Sentencia, entronca directamente con los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 18.1 y 20 de la Constitución. La Sentencia que cito dice así:

«El artículo 6.º bis que contiene [el Convenio de Berna] normatiza, con independencia de los derechos patrimoniales de los autores y artistas, el derecho que les asiste tanto de oponerse a cualquier modificación de sus obras, como atentados a las mismas que puedan perjudicar su reputación u honor (...).

En consecuencia, el problema se centra en que, a partir de un mismo hecho, pueden producirse simultáneamente, daños materiales que repercuten en el

patrimonio del perjudicado y son susceptibles de evaluación patrimonial y un daño moral, relacionado o derivado de aquél, que alcanza a otras realidades extra-patrimoniales, bien de naturaleza afectiva, como son los sentimientos, bien referida al aspecto social de la repercusión creadora, y también abarca, en proyección de heterogeneidad, otras situaciones motivadoras de efectivos y trascendentales daños morales (...).

Evidentemente, la estimación de los daños morales, no puede supeditarse a que se den pruebas positivas de haber concurrido lucro cesante, sino que, en una progresiva interpretación de su concepto y dimensión, ha de llevarnos a superar estados jurídicos cerrados, en búsqueda de la más justa solución a la cuestión en debate, por ello, aunque se dé carencia de probanzas directas de los daños morales, no pueden supeditar ni impedir su valoración y acogida por los Tribunales de Justicia. El derecho de autor que es inescindible y ha de ser contemplado en unicidad, tiene un contenido plural de facultades propias y proyecciones -abundando en lo expuesto-, que pueden encuadrarse en dos grupos: a) Unos de contenido patrimonial, derivados de la explotación económica de la obra, y nos lleva a la configuración de derechos previstos y protegidos en el Ordenamiento Jurídico y en la consideración de propiedad especial, y b) Otro contenido, de carácter personal, que son las facultades o derechos morales de los autores, como consecuencia de la paternidad de las obras, que por su talento, arte, inspiración e ingenio, ha logrado realizar.

La Convención de Roma, de 2 de junio de 1928, recoge de una manera muy clara, los dos aspectos referidos, al contener la declaración decisiva de que, con independencia de los derechos patrimoniales de todo autor y aún después de la cesión de estos derechos, éste conserva la facultad de reivindicar la paternidad de sus producciones artísticas, así como a oponerse a toda deformación, mutilación, u otra modificación de las obras que creó y que fuesen perjudiciales a su honor o a su reputación. Esta declaración se conjuga con el precepto 20 de la Constitución, e incluso, en cuanto a su protección, con el 18-1, sin perjuicio del amparo judicial que, en forma reparadora, debe otorgar a los Tribunales de Justicia.

Dicha declaración, es recogida en la Ley de la Propiedad Intelectual, 11 de noviembre de 1987 -con vigencia posterior a la de la demanda, creadora del actual pleito-, pues normatiza junto a los derechos morales del autor en su artículo 14 -y entre éstos el de respeto a la integridad de la obra, e impedir cualquier deformación, alteración o atentado a la misma, que suponga tanto perjuicio a sus intereses legítimos, como menoscabo a la reputación del artista-, también derechos patrimoniales derivados de la explotación de su hacer artístico (artículos 17 a 23), e incluso se prevén otros derechos (artículo 24), en conexión con los patrimoniales. Hay que hacer constar, asimismo, que la Disposición Adicional Cuarta [sic, aunque es la Transitoria 4ª, como fácilmente puede

comprobarse], de la Ley citada, dispone la ampliación de dicho artículo 14, a los autores de las obras creadas antes de su entrada en vigor.

En razón a lo expuesto, la Sala sienta la conclusión de la realidad concurrente, de haber sufrido el promotor del presente recurso de casación, no sólo daños materiales en los cuadros que prestó al Patronato para su muestra pública, sino también daños de índole moral, en razón al sufrimiento y lesión a su sensibilidad artística, al ver mermada la integridad de sus pinturas, por consecuencia de los desperfectos y minoraciones que las afectan, ya que de tal manera se le causó una grave lesión espiritual, que no puede dejarse de lado y menos marginarla, en la ocasión de este proceso y que, consecuentemente, si bien son de difícil reparación, sí susceptibles de aminoración, mediante compensaciones indemnizatorias, que así se suplicaron, procediendo aplicar criterios de moderación y equidad».

Para agotar el contenido de la pretensión de resarcimiento, conviene abordar la cuestión de la reparación del daño emergente y el silencio de los preceptos estudiados a este respecto. Sería, por ejemplo, el caso de que, habiendo alguien imitado HIPERJUEGO vulnerando los derechos de Propiedad Intelectual sobre el mismo a través de una *falsificación*, a resultas de la cual un tercero sufre perjuicios, y éste pretende obtener su reparación de los legítimos titulares de los derechos de Propiedad Intelectual sobre HIPERJUEGO, por considerar que éstos son los agentes del daño sufrido. La existencia de reclamaciones de esta índole, y las incomodidades que las mismas puedan acarrear, son, desde la perspectiva que ahora nos ocupa, daño emergente y no lucro cesante. Y su reparación deberá encauzarse, ante el silencio de la Ley de Propiedad Intelectual en este punto, a través de las normas generales de la responsabilidad aquiliana, basada en el artículo 1902 del Código Civil, según el cual:

«El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado».

En todo caso, ya sea por la vía de la Ley de Propiedad Intelectual, ya sea por el cauce general del artículo 1902 del Código Civil, los infractores, cuando sean varios, serán responsables todos ellos solidariamente, pues en todo caso su responsabilidad será extracontractual, y ésta, como el Tribunal Supremo se ha encargado reiteradamente de declarar, es siempre solidaria. Así, por todas, en la **Sentencia de 18 de diciembre de 1995 (RJ 1995\9146)**, en la que destacan los siguientes pronunciamientos:

«Se produce solidaridad entre los sujetos a quienes alcanza la responsabilidad por el acto ilícito culposo, con pluralidad de agentes y la posibilidad consiguiente de que el perjudicado pueda dirigirse contra cualquiera de ellos, como deudor por entero de la obligación de reparar en su integridad el daño causado».

Habla incluso el **Tribunal Supremo** de solidaridad “impropia”, como en la **Sentencia de 3 de diciembre de 1998 (RJ 1998\9703)**:

«La jurisprudencia de esta Sala ha admitido la llamada «solidaridad impropia», por la necesidad de salvaguardar el interés social en supuestos de responsabilidad extracontractual (ilícito civil, artículos 1902 y siguientes, del Código Civil) cuando hay causación común del daño que conduce a la unidad de responsabilidad y ante la imposibilidad, en estos casos, de establecer cuotas ideales de participación en la responsabilidad».

En conclusión, en aquellos casos en los que exista vulneración de derechos de Propiedad Intelectual sobre HIPERJUEGO, las acciones de cesación y resarcimiento deberán poner término a la infracción y a sus consecuencias como hasta aquí hemos expuesto en detalle.

5.2.2. Las acciones frente a actos de competencia desleal y la posibilidad de ejercicio cumulativo con acciones por infracción de derechos de Propiedad Intelectual

La persecución de los actos desleales requiere, en primer término, el cumplimiento de los presupuestos exigidos en los artículos 2, 3 y 4 LCD para determinar el ámbito de aplicación de la misma. Dichos preceptos respectivamente disponen que:

«Artículo 2. Ámbito objetivo.

1. Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.
2. Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero.

Artículo 3. Ámbito subjetivo.

1. La Ley será de aplicación a los empresarios y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado.
2. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal.

Artículo 4. Ámbito territorial.

La presente Ley será de aplicación a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español».

A la vista de la naturaleza de HIPERJUEGO y de la amplitud de los preceptos transcritos, la concurrencia de estos requisitos para perseguir actos desleales no debe presentar problemas significativos para el ejercicio de las acciones tendentes a eliminar las prácticas desleales; acciones que son, por otra parte, muy similares a las que tutelan los derechos de Propiedad Intelectual, y que enumera el artículo 18 LCD, a cuyo tenor:

«Contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse las siguientes acciones:

1ª. Acción declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el mismo subsiste.

2ª. Acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica.

3ª. Acción de remoción de los efectos producidos por el acto.

4ª. Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

5ª. Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente. El resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia.

6ª. Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico».

Si se compara este precepto con las previsiones contenidas en los artículos 138, 139 y 140 LPI, se observan las siguientes diferencias, que deberán ser tenidas muy en cuenta en aquellos casos en los que unos mismos actos puedan ser calificados simultáneamente como infracción de derechos de Propiedad Intelectual y como actos de competencia desleal:

- Inexistencia, en el LPI, de una acción declarativa equivalente a la consignada en el artículo 18.1 LCD. Esta diferencia es, sin embargo, meramente aparente, y obedece, en nuestra opinión, al simple hecho de que la Ley de Competencia Desleal es una norma mercantil mientras que la Ley de Propiedad Intelectual es una norma civil, que regula una de las tradicionalmente llamadas “propiedades especiales”, por lo que le resulta de aplicación supletoria a la Propiedad Intelectual el régimen general de la propiedad regulado en los artículos 348 y siguientes del Código Civil (CC), dentro del cual y además de otras típicamente dominicales, como la reivindicatoria, figura la acción declarativa de dominio (vid. art. 348 pº 2º CC).

- Diferencias, meramente terminológicas y por ello de mínima relevancia, entre los apartados 2 y 3 del artículo 18 LCD y los apartados b) a d) del artículo 139.1 LPI: los primeros hablan de “cesación” respecto de los efectos actuales o de presente, de “prohibición” respecto de los actos desleales *in fieri* o de eficacia futura y de “remoción” cuando se trata de efectos pasados. Paralelamente, los segundos utilizan los términos “suspensión” respecto de los efectos actuales, “prohibición”, respecto de los efectos futuros, y de “retirada del comercio”, “destrucción”, “inutilización” y “remoción y precinto” cuando se trata de efectos pasados, regulando con mayor minuciosidad estos últimos.
- Diferencias significativas existen respecto de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, porque el régimen privilegiado que posee esta acción en la regulación de la Propiedad Intelectual no se repite en la Ley de Competencia Desleal, pero a cambio ésta amplía el margen de protección en una doble dirección:
 - o Admitiendo la posibilidad de la publicación de la Sentencia, sin duda porque el bien jurídico a proteger por la Ley de Competencia Desleal no es sólo el interés particular de quien sufre el acto desleal sino la libre competencia en el mercado en sí misma. Así resulta de la Exposición de Motivos de la Ley de Competencia Desleal, en la que se lee lo siguiente:

«La Ley introduce un cambio radical en la concepción tradicional del Derecho de la competencia desleal. Este deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado. La institución de la competencia pasa a ser así el objeto directo de protección. Significativo a este respecto es, entre otros muchos, el artículo 1. También, y muy especialmente, el artículo 5 en el que, implícitamente al menos, se consagra la noción de abuso de la competencia. Esta nueva orientación de la disciplina trae consigo una apertura de la misma hacia la tutela de intereses que tradicionalmente habían escapado a la atención del legislador mercantil. La nueva Ley, en efecto, se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo. Esta ampliación y reordenación de los intereses protegidos está presente a lo largo de todos los preceptos de la Ley».

Y es que el restablecimiento del daño que para la libre competencia en el mercado comportan las prácticas desleales sólo puede repararse, cuando la conducta desleal afecte al público o a los consumidores en su

conjunto, dando publicidad a la Sentencia que declare la deslealtad de tales conductas; posibilidad, ésta, de singular importancia cuando se trata de la protección de una creación original como HIPERJUEGO, que persigue la fidelización del público respecto de determinados bienes o servicios, y respecto de la cual, por ende, su acogida y aceptación generalizadas, y la generación en el público de una confianza en la seguridad del sistema, son aspectos que conviene reforzar, y a los que sirve la publicación de la Sentencia; porque para los consumidores no hay nada más tranquilizador que el saber que, de producirse alguna ilegalidad, ésta será perseguida y publicado el resultado satisfactorio de tal persecución.

- o Incluyendo expresamente la acción de enriquecimiento injusto cuando se lesione algún derecho de exclusiva u otro análogo de contenido económico (y tal es el caso de los derechos de explotación que la Ley de Propiedad Intelectual reconoce al autor). La Ley de Competencia Desleal, en este punto, no hace sino plasmar normativamente una acción procesal que venía siendo admitida por los Tribunales, de manera constante y reiterada, con base en el Derecho Romano y como acción subsidiaria; esto es, como remedio que podría ser utilizado por el perjudicado sólo en el caso de que careciera de cualquier otra vía para obtener el resarcimiento del daño sufrido.

Ahora bien, el hecho de que la Ley la incorpore como uno de los remedios la acción de enriquecimiento injusto la eleva del plano subsidiario al plano principal, con la importantísima consecuencia, desde la perspectiva de la protección de HIPERJUEGO, de que tal acción evitará que al responsable de las prácticas desleales le pueda reportar beneficios su actuación ilegal. Mediante esta previsión legal, lo que se impone en la práctica es la confiscación de cualquier ingreso, beneficio o ventaja patrimonial que para el condenado pudiera reportar el acto desleal, y su transferencia a quien le haya vencido en el proceso.

La trascendencia, pues, de esta previsión legal desde la perspectiva de HIPERJUEGO es doble: de manera inmediata, permite recuperar los efectos patrimoniales existentes al ejecutar la Sentencia en poder del infractor; y, además, posee una eficacia disuasoria que no debe pasar desapercibida, pues el infractor se sabrá desposeído de cualquier rendimiento que haya podido obtener mediante sus ilícitos comportamientos.

La conclusión que se extrae de cuanto hasta aquí hemos expuesto no puede ser más obvia: siempre que resulte jurídicamente posible a la vista de las circunstancias del caso concreto, es sumamente recomendable procurar el ejercicio cumulativo de acciones por

infracción de derechos de Propiedad Intelectual, toda vez que el ámbito de protección que dispensan unas y otras normas son, por expresarlo gráficamente, dos círculos secantes cuya área de superposición –y de duplicidad ineficiente-, aunque existe, no impide que HIPERJUEGO, siempre que las circunstancias particulares del caso así lo permitan (lo que se producirá en la generalidad de los casos, pues realmente difícil imaginar supuestos de infracción de derechos de Propiedad Intelectual que no sean al propio tiempo constitutivos de competencia desleal, y viceversa), disfrute de esa doble protección que es, de conformidad con lo precedentemente razonado, mayor que la se obtiene aisladamente mediante el ejercicio aislado sólo de las acciones que protegen la Propiedad Intelectual, o sólo de las que persiguen la competencia desleal.

Finalmente, el estudio de las acciones que protegen HIPERJUEGO desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal quedaría incompleta sin efectuar las siguientes consideraciones:

a) La legitimación activa para el ejercicio de tales acciones es amplísima, según resulta del artículo 19.1 LCD (el apartado 2 se refiere a la legitimación de entidades colectivas y de asociaciones de usuarios) dispone, a este respecto, que:

«Cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en los cinco primeros números del artículo anterior.

La acción de enriquecimiento injusto sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada».

b) Paralelamente, la legitimación pasiva aparece igualmente ampliada en el artículo 20 LCD, simplificando el ejercicio de acciones, al establecer que:

1. «Las acciones previstas en el artículo 18 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal o haya cooperado a su realización. No obstante, la acción de enriquecimiento injusto sólo podrá dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento.

2. Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en los números 1º y 4º del artículo 18 deberán dirigirse contra el principal. Respecto a las acciones de resarcimiento de daños y de enriquecimiento injusto se estará a lo dispuesto por el Derecho civil».

c) El plazo de prescripción, y por tanto para el ejercicio, de las acciones de competencia desleal es más breve que el de las acciones que persiguen la infracción de los derechos de Propiedad Industrial, pero suficiente en todo caso, según resulta del artículo 21 LCD, según el cual:

«Las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto».

d) La clase de procedimiento para sustanciar las acciones de competencia desleal es, como en el caso de la Propiedad Intelectual y por disposición expresa del artículo 22 LCD (modificado por la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), el juicio ordinario, cualquiera que sea la cuantía de las acciones ejercitadas. Eso significa que conocerán del mismo los Juzgados de Primera Instancia, su Sentencia será apelable ante la Audiencia Provincial correspondiente y, en su caso, la Sentencia de apelación podrá ser revisada por el Tribunal Supremo si concurren en el caso los requisitos legales procedentes. Igualmente, serán preceptivas en todo caso la dirección Letrada y la representación mediante Procurador, con las garantías inherentes a todo ello, y que la especificidad y complejidad de la materia exigen.

6. REQUISITOS DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. BASES DOCTRINALES DE PROTECCIÓN DEL HIPERJUEGO

6.1. Rasgos estructurales de protección: la singularidad creativa, la singularidad estrictamente comercial y el adelanto tecnológico

La Propiedad intelectual está constituida no sólo por las creaciones artísticas (obras y prestaciones), sino también por los signos de identificación de actividades (nombres de dominio y marcas) y las patentes telemáticas o modelos de negocio.

Las obras y prestaciones son protegidas en la medida en que sean creaciones originales o cumplan con los requisitos de inversión económica establecidos. La cuestión, sin embargo, se encuentra en saber cuándo una obra o prestación merece el calificativo de original: ¿lo es un juego o procedimiento de concurso, como se analiza en este Dictamen? Veamos qué se considera original.

6.1.1. Elemento de protección jurídica: superación o adelanto formal

Debe considerarse que el concepto de superación formal es relativo. La respuesta variará en función de factores muy distintos como son el tipo de derecho creativo y su forma de expresión. Así, el grado de superación exigible no será el mismo en el caso de un libro o de un estudio científico, que en el caso de un modelo industrial o de un programa de ordenador.

En cualquier caso, la sencillez o la generalidad no deben excluir necesariamente la protección jurídica. Evidentemente, las formas simples no podrán reclamar una protección fuerte por parte del Ordenamiento, pero lo anterior no obsta a la consideración de que la sencillez o la generalidad pueden llegar a convertirse con el tiempo en factores de especificidad o de diferenciación dignos de protección. La nueva Ley de Marcas de 2001 extiende incluso el principio de distintividad sobrevenida del uso (es decir, la posibilidad de poder registrar a título de marca un signo *prima facie* genérico, descriptivo o habitual, cuando dicho signo, por el uso que se ha hecho del mismo, hubiere adquirido un carácter distintivo), aplicable únicamente a los signos descriptivos en virtud de la Ley de Marcas de 1988 a los signos carentes de carácter distintivo y a los signos habituales.

Desde otro punto de vista, podemos llegar a saber lo que debe ser protegido jurídicamente diciendo lo que *no* debe ser protegido *en ningún caso*.

Una de las razones para denegar tal auxilio se halla en la especialidad del objeto para el que se reclama protección o de la finalidad con él conseguida. Un invento podrá incorporar una carga creativa determinada, pero su esencial carácter técnico o funcional (es decir, su factor de especialidad) hará que, sin perjuicio de la protección de autor que

pueda recibir, el invento sea *primariamente* protegido en virtud de un derecho exclusivo de patente.

La segunda de las razones para rehusar protección alguna es la ausencia de aportación formal suficiente en el objeto. Esto tendrá lugar por falta de adecuación a los cánones mínimos establecidos por la práctica judicial o por la doctrina, o bien por transcurso del plazo de protección legalmente previsto (es decir, por la caída en dominio público del derecho de que se trate).

6.1.2. Bien jurídico a proteger en el Derecho de autor. Novedad, capacidad distintiva y originalidad

A salvo el Derecho de marcas, el factor que lleva a proteger los derechos inmateriales de aplicación industrial es la *novedad*, bien en la forma, bien en el estado de la técnica.

Por el contrario, en el Derecho de autor ese mismo factor es la *originalidad*. En ambos casos, se trata de una creación en el sentido de trascendencia de la realidad formal a través de una apariencia determinada que anteriormente se ubicaba en el denominado *mundo de las ideas*. Por consiguiente, es preciso analizar qué es lo que ha llevado a distinguir entre novedad, capacidad distintiva y originalidad como criterios separadores entre derechos exclusivos con aplicación industrial o comercial y derechos que no tienen dicha aplicación, ya que su fin es distinto.

6.1.2.1. Novedad como apreciación objetiva del estado de la técnica

El requisito de innovación de las formas exigido en el ámbito de los derechos de carácter industrial se traduce en una novedad en el estado de la técnica. Cuando hablamos de *formas en sentido jurídico* han de entenderse incluidas también las novedades estrictamente técnicas o que no se expresen a través de una forma en sentido físico o real²: debe operarse, pues, con un concepto de *forma* que abarque también las *novedades útiles*.

Para que el invento pueda patentarse es preciso que suponga un adelanto técnico y que tenga aplicación industrial.

El adelanto técnico debe conllevar una superación del conocimiento técnico que un experto en una materia determinada pueda tener y no resultar de manera evidente para un experto en la materia (cfr. artículos 4.1, 6.2 y 8 LP). De aquí se siguen dos consecuencias. En primer lugar, que este conocimiento técnico consiste en un nivel cognoscitivo objetivo, en una regla del obrar humano; y en segundo término, que el

² Como, por ejemplo, una fórmula química para un medicamento nuevo o incluso un programa de ordenador. Aunque la cuestión de la patentabilidad de un software es enormemente espinosa, lo cierto es que no habría que descartar dicha posibilidad en ciertos casos.

adelanto comparte con el estado de conocimiento previo una cualidad técnica. De la comparación entre lo nuevamente inventado y lo ya inventado (o dicho de otra forma, entre la aportación y el conocimiento previo) se debe llegar a una conclusión válida acerca de si ha habido o no novedad digna de protección.

Dado el carácter esencialmente técnico de esta comparación, efectuada por el encargado de la Oficina de Patentes y Marcas competente, resulta lógico pensar que la misma se lleve a efecto de acuerdo con criterios objetivos³. La novedad, en el marco de los derechos sobre invenciones, tiene un carácter esencialmente objetivo⁴, puesto que se refiere a formas que incorporan un elemento cognoscitivo pleno.

Sin embargo, en el campo de los modelos industriales (o diseño industrial) el bien jurídico objeto de protección es la forma tridimensional o bidimensional con fines industriales. Poco importa el hecho de que el modelo industrial sea original (por ejemplo, si bien puede llegar a ser susceptible de protección a través de este derecho exclusivo una simple caja rectangular para recoger chapas de abridores de botellas, sería ilusorio o excesivo pretender proteger esa forma simple *también* a través del Derecho de autor), o que aporte una novedad funcional. Lo relevante es que la forma en cuestión tenga una aplicación industrial y que dicha forma no preexista de manera inevitable. Si la forma presentase un resultado técnico del que aquélla fuese inseparable, en principio, habría que denegar protección por modelo industrial y conceder la pertinente por medio de modelo de utilidad⁵.

La aseveración anterior sobre el carácter del juicio que tiene el examen de las invenciones, se ve reafirmada por el tenor literal de la letra b) del artículo 4.2 LP, en cuya virtud no se consideran invenciones “las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación *estética*”⁶.

La jurisprudencia coincide con estos planteamientos⁷, si bien el Tribunal Supremo maneja un concepto de novedad más amplio, basado en cualquier tipo de ventaja, sea técnica,

³ La práctica demuestra, sin embargo, que el examen resulta en muchas ocasiones subjetivo, ya que el conocimiento que para un determinado experto examinador pueda calificarse de evidente, para otro puede no serlo.

⁴ Vid. en este sentido, sobre todo la STS de 15 de noviembre de 1994 (RJ 1994/8775), en relación con los modelos de utilidad, a cuyo tenor la novedad es una evidente utilidad práctica respecto de los precedentes. Véanse también las SSTS de 28 de marzo de 1989 (RJ 1989/2276), y las allí citadas, así como la STS de 30 de noviembre de 1989. Véase nuestra nota anterior.

⁵ OTERO LASTRES, *ibídem*, pp. 353 y ss.; matiza esta opinión VAREA SANZ, *op. cit.*, pp. 170-172.

⁶ No obstante, queda por resolver el problema de si el Derecho de autor *sólo* protege las creaciones en cuanto que sean estéticamente originales. El carácter puramente estético no creemos que deba ser decisivo en este sentido.

⁷ SSTS de 7 de enero de 1991 (RJ 1991/109), de 8 de julio de 1991 (RJ 1991/5332), de 21 de enero de 1993 (RJ 1993/1092), de 28 de enero de 1994 (RJ 1994/572), de 12 de septiembre de 1996 (RJ 1996/6890) y de 22 de enero de 1998 (RJ 1998/915).

económica o de cualquier otro tipo⁸. Sucintamente, podría afirmarse que se trata de un concepto relativo, que es entendido en una clave de avance de creación industrial con la suficiente trascendencia como para reputarse esencial⁹.

Los criterios técnicos novedosos no han de ser *originales*, sino que han de suponer un *adelanto tecnológico* medido en términos objetivos. La creatividad o, por mejor decir, la superación o innovación formal (=el factor estructural) en términos de Derecho industrial se ha de leer como novedad formalmente objetiva, en el bien entendido de que la forma comprende no sólo y principalmente las expresiones tangibles, sino también aquellas que consistan en una utilidad o en un procedimiento no teórico (cfr. artículo 5.2 y Disposición Transitoria Primera, número 3 LP). Tal y como afirma la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1997¹⁰, recogiendo reiterada jurisprudencia (Sentencias de 8 de julio de 1982¹¹, de 24 de diciembre de 1983¹², de 25 de junio de 1986¹³, de 18 de marzo de 1991¹⁴ y de 10 de diciembre de 1993¹⁵), “el concepto de «forma» abarca no sólo el aspecto que el objeto ofrece a la mera observación superficial o de primera apariencia, sino también la naturaleza y distribución de sus elementos componentes al integrar el conjunto, no bastando cualquier modificación insignificante o minúscula para que una forma no sea parecida a otra anterior y tener a aquélla por nueva, sino que las diferencias entre los modelos enfrentados tienen que ser en sus características esenciales”.

Lo que ocurre es que en el ámbito del Derecho de las invenciones, la novedad, como elemento estructural, no posee un valor absoluto o referido al momento mismo de la superación formal o invención, sino relativo, por referencia a la existencia o ausencia de un acto previo de explotación o de divulgación de la regla inventiva. Esto significa que, aunque efectivamente haya una superación formal, si ha habido algún tipo de uso, divulgación o explotación de la regla inventiva con carácter previo al inicio de los trámites del registro de la patente, *a efectos legales*, ya no habrá novedad.

Debemos referirnos, fundamentalmente, al Reglamento (CE) nº 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos industriales (DOCE L 3, de 5 de

⁸ Vid. por todas la STS de 23 de noviembre de 1992 (RJ 1992/9366).

⁹ SSTS 3 de marzo de 1986 (RJ 1986/1097), de 11 de septiembre de 1986 (RJ 1986/4706), de 19 de octubre de 1993 (RJ 1993/7742), de 28 de marzo de 1995 (RJ 1995/2329) y de 30 de enero de 1996 (RJ 1996/540), entre otras.

¹⁰ RJ 1997/8993.

¹¹ RJ 1982/5832.

¹² RJ 1983/7002.

¹³ RJ 1986/3621.

¹⁴ RJ 1991/2664.

¹⁵ RJ 1993/9893.

enero de 2002). La finalidad de este Reglamento ha sido la de crear un sistema unificado de dibujos y modelos comunitarios a los que se conceda una protección uniforme con efectos uniformes en todo el territorio de la Unión Europea. Dada la diversidad de regulaciones existente en el ámbito comunitario, resultaba necesario crear un instrumento jurídico que eliminase las barreras, las disfunciones posibles en el mercado, los diferentes gastos administrativos de tramitación, etc. Reconociendo el Reglamento 6/2002 el esfuerzo de la Directiva 98/71 en la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de dibujos y modelos, no deja, sin embargo, de poner de manifiesto las divisiones del mercado interior y la necesidad de crear un dibujo y un modelo comunitario que sea directamente aplicable en todo el mercado interior, por medio de la presentación de una única solicitud ante la OAMI.

El Reglamento 6/2002 establece como requisitos de protección la novedad y el carácter singular del dibujo o modelo (cfr. art. 4 Reglamento 6/2002). Según el artículo 5.1 del Reglamento citado, *"se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico [...]"*, añadiendo su segundo apartado que *"se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes"*. Por su parte, el artículo 6.1 del Reglamento señala que *"se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público[...]"*, añadiendo que *"al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo"*.

El legislador español ha transpuesto esta regulación a través de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Su contenido coincide, sustancialmente, con el que acaba de ser expuesto, si bien le dedicaremos una atención específica a fin de fundamentar la protección jurídica del HIPERJUEGO sobre la base de esta Ley recién nombrada.

En definitiva, importa poner de manifiesto que la novedad se traduce en un adelanto formal que aporte o tenga una cierta importancia, y que la singularidad se reduce a una impresión general que produzca el dibujo o modelo en los usuarios informados. La decisión del analista, del examinador, del observador, y su carácter esencialmente subjetivos, relativos, se hacen cada vez más imprescindibles en los derechos inmateriales.

6.1.2.2. Capacidad distintiva como elemento de identificación del origen comercial o empresarial de un bien o servicio¹⁶

¹⁶ FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre derechos de marcas*, Madrid, 2001; y *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, 1995; BOTANA AGRA, "La primera directiva comunitaria en materia de marcas", *ADI.*, núm. 13, 1989-1990, pp. 649 y ss.; y "La Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988", *ADI.*, núm. 12, 1987-1988, pp. 579 y ss.; y "El Reglamento (CE) núm. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria", *ADI.*, núm. 15, 1993, pp. 763 y ss.; AREAN LALÍN, "Hacia un nuevo derecho de marcas en la CEE", *ADI.*, núm.

En el ámbito del Derecho de marcas lo relevante para proteger jurídicamente es la capacidad de distinción o asociación del bien o servicio objeto de explotación comercial con el empresario o empresa responsable de la fabricación del bien o de la prestación del servicio¹⁷. Aquí la exclusividad viene por el origen del producto o del servicio ante la posibilidad de que haya un mismo segmento de productos o servicios objeto de comercialización o prestación. Es lo que se denomina conceptualmente como *singularidad competitiva*.

Como consecuencia el Derecho de marcas establece dos tipos de prohibiciones fundamentales: por un lado, la consistente en atribuirse o emplear signos distintivos que puedan llevar a confusión o asociación con los productos o servicios de un competidor, siempre y cuando tales productos o servicios sean similares para el sector de explotación en que habiten, o bien sean tan conocidos o tengan tal prestigio que el riesgo de confusión o asociación sea inevitable y contrario a los buenos usos del tráfico (v. art. 34 LM); y, por otro, la prohibición relativa a la inexistencia de un carácter suficientemente distintivo o identificador de la marca usada sobre el producto o servicio en cuestión (por ejemplo, cuando se trate de un nombre genérico, cfr. art. 5.1.b) LM)¹⁸ o se refieran a características descriptivas del producto o servicio (cfr. art. 5.1.c) LM)¹⁹.

De acuerdo con lo anterior, queremos resaltar el hecho de que lo relevante es que la marca sirva como medio de identificación de un origen, y no que aporte o incorpore un significado formal estético entendido como creación del espíritu o un significado formal inventivo, entendido como superación técnica.

En el caso del Derecho de marcas, como ocurre en el ámbito del Derecho de patentes, la labor de atribución de un derecho exclusivo se adquiere por el registro válidamente efectuado de acuerdo con la Ley (cfr. art. 2.1 LM). Asimismo, de lo dispuesto en los artículos 6 y 34 LM se colige claramente que el efecto exclusivo que se concede al titular de derechos le autoriza a prohibir usos de marcas o formas de identificación que sean

7, 1981, pp. 475 y ss.; y KEATIG, "La protección del color y la decoración como marca", *ADI.*, núm. 12, 1987-1988, pp. 663 y ss.

¹⁷ El artículo 4 LM establece que "*se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otros*". Vid. también sentencias del TJCE de 11 de julio de 1996, caso Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH (Asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94); de 22 de junio de 1994, caso Ideal Standard (Asunto C-9/1993); de 10 de octubre de 1978, caso Centrafarm BV (Asunto 3/78); de 3 de julio de 1974, caso Hag (Asunto 192/1973); y de 18 de febrero de 1971, caso Sirena (Asunto 40/70), entre otras.

¹⁸ Si lo sería un olor es algo discutible. Desde luego, la Ley de Marcas no descarta esta posibilidad *a priori*, si bien el olor en sí debería pasar, a mi juicio, por los filtros usuales de atribución de exclusividad que serían, básicamente, los de que no fuera un olor genérico, y que tuviera la suficiente singularidad o especificidad como para identificar el producto o servicio. Las marcas sonoras son actualmente aceptadas (cfr. art. 4.2.e) LM).

¹⁹ STJCE de 20 de septiembre de 2001 (Asunto C-383/99 P) y SSTPI de 19 de septiembre de 2001 (Asunto T-335/99); de 19 de septiembre de 2001 (Asunto T-336/99); de 19 de septiembre de 2001 (Asunto T-337/99).

susceptibles de confundir a los interesados respecto del origen del producto o servicio ofertado. De acuerdo con la jurisprudencia²⁰, debe concluirse positivamente acerca de una semejanza a partir de criterios de conexión fonéticos, visuales y sonoros. La valoración final será subjetiva, pero siempre a la vista de los elementos objetivos que conforman la identidad de origen del producto o del servicio con una organización empresarial. Habrá quien vea en esa decisión un peligro indeseable por el contenido. Pero el peligro de una decisión arbitraria se minimiza en la medida en que se recurre en la valoración a elementos objetivos de cuyo estudio es posible extraer una opinión razonablemente válida y adecuada.

6.1.3. Principios para determinar la protección jurídica

Con el objeto de determinar si el HIPERJUEGO es realmente original y protegible, debemos, primeramente, exponer cuáles son las teorías posibles relativas a la *originalidad* (cfr. artículos 1.º, 5.º y 10 LPI)²¹.

Tradicionalmente, se ha partido de una premisa según la cual, así como el Derecho industrial concede protección a las formas creativas con aplicación industrial, el Derecho de autor hace lo propio respecto de las formas creativas que lo sean desde un punto de vista estético²². Aunque las variaciones podrían llegar a ser múltiples, el denominador común a todas ellas estaría constituido, desde esta perspectiva, por una *apariencia de peculiaridad* (cfr. apartados 1 y del artículo 2 CB, artículo 10.1 LPI). Esto tiene como consecuencia, por ejemplo, que las noticias del día no sean dignas de protección en cuanto obra, sin perjuicio de que lo puedan ser las fotografías o los textos de opinión de las que aquéllas puedan estar compuestas.

La originalidad se medía en términos de proximidad a la belleza en cuanto proveniente del espíritu humano. Al contrario de lo que ocurre con los derechos inmateriales de carácter industrial, en el caso del Derecho de autor no era relevante que a través de esa forma se avanzase en el conocimiento o en el estado de la técnica, o en las utilidades de un determinado bien, o en la capacidad distintiva del producto o servicio que incorporase el signo; y es más, tampoco era importante que la obra se asociase a un determinado autor.

²⁰ Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1986 (RJ 1986/6787); de 13 de mayo de 1982 (RJ 1982/2774); de 29 de mayo de 1982 (RJ 1982/4439); de 19 de abril de 1985 (RJ 1985/1773); de 12 de septiembre de 1985 (RJ 1985/4258); de 30 de abril de 1986 (RJ 1986/2045); de 8 de marzo de 1988 (RJ 1988/1661) y de 20 de febrero de 1995 (RJ 1995/1142).

²¹ Aunque las referencias sí se hagan en este artículo a preceptos de la Ley española, ello no debe hacernos pensar que se trate de una decisión o afirmación particular. Nuestra Ley no hace sino recoger lo que es un planteamiento tradicional y que forma la base sobre la que se cimenta el Derecho de autor (cfr. artículo 2 CB).

²² Cfr. artículos 1.º, 9.º y 10 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879; 2.1 CB, y páginas 28, 41 y 44 de la Conferencia de Berna, que dio lugar al Convenio anteriormente mencionado, desarrollada del 8 al 19 de septiembre de 1884.

Esa decisión acerca de lo que era bello se tomaba por comparación con el *universo de formas estéticas previas*. Este concepto de forma abarcaría no sólo el aspecto que el objeto ofrece a la mera observación superficial o de primera apariencia, sino también la naturaleza y distribución de sus elementos componentes al integrar el conjunto; no bastaría cualquier modificación insignificante o minúscula para que una forma no fuese parecida a otra anterior y tener a aquélla por nueva, sino que las diferencias entre las formas enfrentadas tendrían que reposar en sus características esenciales²³.

Con anterioridad al análisis de criterios de originalidad, es preciso exponer una serie de principios o reglas que nos lleven a restringir el ámbito específico del Derecho de autor.

Primero.- El Derecho de autor no limita la protección a unas formas o expresiones determinadas.

Esto significa que no existe limitación formal o expresiva en la protección de autor, puesto que la creatividad humana se presume inagotable y transformable. El único requisito exigible consiste en que la idea creativa y original haya trascendido del mundo de las ideas y se haya incorporado a una forma o expresión peculiares. Esa forma ha de interpretarse también en sentido amplio, quedando comprendidas tanto las formas tangibles como las que no lo son.

En resumen, si bien la forma a proteger es contingente, no lo es la noción misma de forma expresiva, la cual constituye la base insustituible del Derecho de autor.

Segundo.- El Derecho de autor protege las formas o expresiones, no las ideas.

Hay un elemento formal en toda obra o prestación que precisamente constituye el objeto del derecho exclusivo. Dicho elemento formal no es protegido en su apariencia estricta de ser, sino que también son protegibles los elementos formales significativamente similares, esto es, las leves variaciones formales que se consideren, desde una apreciación subjetiva de asociación.

²³ Sentencias del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 1995 (RJ 1995/387) y de 17 de octubre de 1997 (RJ 1997\7468), de acuerdo con las cuales *"por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Se presenta más bien como una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación de ingenio. Las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren, al despojarles de los ardises y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual ajeno"*.

En idéntico sentido, véanse las SSAP de Madrid, de 25 de abril de 1997 (AC 1997\1194), y de Granada (Sección 3ª), de 30 de junio de 1997 (AC 1997\1399).

Este criterio se pone de manifiesto igualmente en el cuestionario rellenado por la Delegación Norteamericana, con motivo de la reunión anual celebrada por la ALAI, en Sitges, en 1992, en donde se puede leer (p. 140) que

"(...) el demandante debe probar similitud sustancial entre su obra y la del demandado en términos de expresión susceptible de ser protegida (...)".

Si se tiene en cuenta que el Derecho de autor protege la creatividad original, no puede llegarse a otra conclusión. Lo contrario, es decir, la protección estricta de una forma considerada, dejando a un lado las variaciones leves que de la misma se puedan llevar a cabo, da lugar a un riesgo de asociación o confusión respecto de la de origen o de su originalidad. En este sentido, el perjuicio para el autor reside en la ausencia de especificidad de la forma no genuina y en su explotación económica, para evitar lo cual ha de exigirse una *diferencia sustancial*. ¿Qué debe entenderse por diferencia sustancial? La respuesta no puede ser absoluta, sino que dependerá de cada caso. No obstante, proponemos la noción de *recognoscibilidad*, es decir, aquella que hace a una *obra* característica frente a las demás. Esa propiedad o singularidad se predica no sólo por referencia al aspecto formal-objetivo, sino también por referencia al creador o autor (criterio subjetivo). Esto significa que el respeto a un derecho exclusivo de autor implica el debido a la forma expresiva característica de la creación previa y a la autoría de la persona que la ha creado²⁴.

En cualquier caso, el adjetivo de *leve* debe entenderse de manera orientativa, y en lo que debe fijarse es en que la forma no genuina busque una proximidad con la que lo es, y pueda así causar un aprovechamiento del esfuerzo creativo genuino por riesgo de asociación o confusión²⁵.

Quedan por hacer dos precisiones más. En primer lugar, el concepto de forma debe entenderse en un sentido esencialmente abstracto o mediato. No es absolutamente relevante la forma inmediata adoptada en la realidad; se trataría de un *reflejo jurídicamente necesario*. A lo que realmente hay que atender es a la forma mediata creada, caracterizada por una selección particular de elementos que presenta la suficiente originalidad como para merecer protección jurídica. En segundo término, que lo anterior es cierto se demuestra por la existencia del derecho de transformación, a través del cual se protege al autor frente a modificaciones o derivaciones de la obra de origen que, aun presentando una cierta originalidad, no acaban de *separarse* de la obra de origen. Se trata de que la observación de las formas inmediatas no impida reconocer la originalidad de la forma mediata que es la esencial.

²⁴ ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht*. 1980, pp. 119 y ss., especialmente, en 124; así como por DESBOIS, *Le droit d'auteur en France*, 1978, pp. 5 y ss., y COLOMBERT, *Propriété littéraire et artistique*, 1986, pp. 37 y ss. ULMER defendía un concepto basado en la relación del autor con su obra creada, de tal manera que, en su opinión, toda obra llevaba impreso el sello de su autor y ese sello o esa especial forma creada era lo que se protegía (*recognoscibilidad impropia*).

²⁵ SSTS de 28 de enero de 1995 (RJ 1995/387) y de 20 de febrero de 1992 (RJ 1992/1329), así como SAP de Granada (Sección 3.ª), de 30 de junio de 1997 (AC 1997/1399), entre otras. Sobre el concepto de plagio, y el riesgo de asociación o confusión, vid. SSTS de 17 de octubre de 1997 (RJ 1997/7468) y de 8 de mayo de 1997 (RJ 1997/3877), aunque esta última referida a modelos industriales; en contra, vid. STS 7 de junio de 1995 (RJ 1995/4628), pues, de acuerdo con la misma, a pesar de las múltiples semejanzas, no llegó a apreciar la existencia de plagio (sí bien, a su vez, conviene tener presente la escasa originalidad de la obra presuntamente plagiada).

Tercero.- La protección por autor existe y se aplica a la obra desde el momento mismo de la creación original, a diferencia de lo que ocurre con los derechos sobre bienes inmateriales de carácter industrial.

No se requiere, en principio, requisito alguno de registro para obtener protección de autor (cfr. artículo 5.2 CB y 145 LPI). No obstante, es preciso resaltar el uso de la expresión *en principio*, ya que en algunos ordenamientos sí se exige un registro previo como requisito de amparo (cfr. artículo 5.2 CB y III.1 de la Convención Universal).

Cuarto.- Toda obra que pretenda ser susceptible de protección de autor deberá aportar o incorporar una mínima y suficiente carga creativa original.

En el ámbito del Derecho de autor, la novedad que se protege no es un avance técnico o tecnológico en el estado de conocimientos, ni tampoco que lo creado sea identificador de un origen empresarial determinado, sino el hecho de que la obra aporte un nivel mínimo propio de expresividad artística o científica. Es el carácter de genuino lo que se protege. Lo protegible es la expresión peculiar conseguida por virtud de la mano del autor.

Hay que tener en cuenta que no basta con que la forma expresiva elegida sea diferente para atribuirle carácter creativo. Es necesario que esa diferencia sea *propia*, que haga *a la obra* como particular o reconocible frente a otras obras. Mas esa particularidad no debe asociarse con la persona del autor, sino más bien con la que posea la obra en sí por voluntad del autor o creador.

La dimensión de la obra que importa al Derecho de autor a efectos de determinar su originalidad viene representada por una representación jurídico-formal de la misma. Evidentemente, esta representación tendrá un correlativo arbitrario jurídico-material. Este último será, en realidad, *una* expresión concreta de la obra de entre las varias posibles, debiendo ser calificada de arbitraria en la medida en que ha sido la voluntad del autor la que la ha decidido, descartando otras posibles.

El concepto de forma expresiva reconocible ha de entenderse no en su sentido material o inmediato, sino más bien en su sentido inmaterial. Pese a que el fundamento del Derecho de autor radica en la protección de la forma en cuanto expresión tangible de una idea, ese criterio debe ser corregido por este otro, de manera tal que lo protegido sea una representación jurídico-formal en cuanto *expresión manifiesta y singular* (reconocible), cualquiera que sea el soporte jurídico-material elegido, de una idea.

Por otra parte, no puede pretenderse que la simple variación insustancial de una forma creativa previa no implique infracción del derecho exclusivo que recae sobre esta última. A ello se oponen, en primer lugar, consideraciones derivadas de lo que acabamos de decir, en el sentido de que esa forma levemente variada carecerá de reconocibilidad, puesto que fácilmente se advertirá por el observador que la obra previa ha sido plagiada. Este plagio de la expresión formal previa existirá cuando haya una apropiación no

autorizada de los aspectos considerados esenciales de aquélla, es decir, cuando de la comparación de los elementos esenciales no resulte reconocibilidad para la obra posterior o se aprecie una asociación de ideas expresivas o riesgo de confusión con la obra previa y, por ende, con la persona de su autor (por ejemplo, a través de la comparación de personajes, de desarrollo de la trama, de realización de un determinado formato artístico o plástico, de decorados, de finales, de colocación de los elementos integrantes de una obra, etc.).

En segundo término, un planteamiento contrario llevaría a dejar vacío de contenido el derecho exclusivo de transformación de la obra preexistente, previsto en nuestro ordenamiento en el artículo 21 LPI (vid. artículo 2.3 CB). Recordemos que, en este caso, aunque no se trate de una aportación absolutamente característica, sino de una adaptación o modificación relativas, se concede igual protección de autor al de la obra posterior o derivada bajo la consideración de que la misma incorpora una reconocibilidad suficiente y que el titular de derechos de la obra previa o modificada ha dado su autorización.

Por consiguiente, ha de apostarse por un concepto básico de originalidad integrado por *criterios o factores de reconocibilidad o diferenciación*. La carga mínima de originalidad exigible dependerá de una apreciación subjetiva del observador que le lleve a considerar que la obra incorpora determinadas características expresivas que la hacen reconocible o diferente frente al resto. Así pues, la originalidad jurídica debe basarse en un criterio subjetivo (el del observador) referido al objeto (la obra) y por virtud del cual sea posible deducir que la forma expresiva se incardina en alguna de las categorías mínimas que se habrán de señalar más adelante.

Desde este punto de vista, creemos que el HIPERJUEGO aporta suficientes dosis de originalidad y ello determina su protección autoral. A ello se dedicarán epígrafes específicos más adelante.

Quinto.- La protección por Derecho de autor no depende exclusivamente de factores de orden estético.

Ahora bien, aunque el Derecho de autor sigue siendo el centro de gravedad para la protección de las creaciones artísticas o científicas, se vienen protegiendo otras realidades basadas en otros criterios tales como el organizativo, el de clasificación o el funcional (por ejemplo, una base de datos, protegida por virtud del criterio de clasificación elegido de sus elementos, o un software que consigue un determinado resultado que, funcionalmente, puede ser considerado como digno de protección por el Derecho de autor.

A la vista de todas estas razones, debe sostenerse el carácter relativo de lo estético a la hora de decidir acerca de la protección de autor, y por contra, debe reafirmarse el

creciente valor que tienen otros criterios, tales como el organizativo o los funcionales, más conformes con las exigencias modernas de nuestra sociedad.

6.2. Especial atención al Derecho de autor. Criterios que determinan el carácter creativo en una obra. La originalidad

Son varios los criterios que se pueden manejar para determinar el carácter original de una obra. Antes de abordar su examen, conviene poner de manifiesto que no resultan admisibles decisiones o patrones absolutos: cualquier criterio ha de ser tomado con un cierto relativismo.

6.2.1. Un criterio de lo estético (originalidad estética)

Es el fundamental en cuya virtud lo protegido debe significar una creación de la que subjetivamente se pueda predicar su belleza o su carácter artístico o científico como manifestación íntima del espíritu humano a las formas expresivas²⁶.

La aportación artística se traduce en la trascendencia de la realidad mediante una forma expresiva estética. Lo estético se asimila a una sublimación de la realidad, ya sea la natural, ya sea la virtual inherente al espíritu del autor. Y al contrario, no se protege cualquier creación, sino sólo aquella que suponga una visión artística de la realidad, aquella que incorpore un aspecto sustantivo y *apreciado* de la realidad.

No conviene soslayar que lo estético se suele identificar con lo complejo. En línea de principio se ha mantenido que cuanto más compleja es la realización o la expresión formal de una obra, más claramente estará protegida desde el punto de vista jurídico²⁷. Aunque esta aseveración es correcta en términos absolutos, no creemos que lo sea en términos relativos. La sencillez, la simplicidad *per se* no pueden excluir la protección jurídica de autor. Antes bien, hará falta que, cumulativamente, se dé una ausencia de singularidad o especificidad en la expresión formal trascendida para la obra. En ese sentido, la sencillez puede llegar a singularizar una determinada obra frente al resto, y ello puede ocurrir por consecuencia de la publicidad de una obra, o por su notoriedad adquirida. Ése es el criterio relevante, el de la singularidad, y no necesariamente el de la complejidad, aunque ciertamente sintamos la tentación de pensar que lo uno lleva a lo otro. No obstante, y evidentemente, la protección jurídica que podría reclamar el autor de una obra *sencilla* tendría un menor alcance que en otros casos, debiéndose limitar a la usurpación o réplica fidedignas, o levemente modificadas, de la expresión formal por él elegida para su obra.

²⁶ Esta sería la diferencia sustancial con otras disciplinas más inclinadas por defender la aplicación industrial de las formas creadas, sin perjuicio de que pueda darse una protección concurrente (cfr. artículo 3 LPI).

²⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., "Comentario al artículo 10", en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 1997, p. 163.

La originalidad no debe descansar exclusivamente en patrones de belleza o de singularidades estéticas. Será sin duda un criterio valioso en ocasiones, pero la compleja realidad de formas a la que el moderno Derecho de autor pretende dar respuesta no puede quedar restringida sólo a aquellas formas que ostenten una cualidad estética determinada. Nuestro análisis conduce a tener en cuenta otro tipo de factores que, con igual validez en el ámbito del Derecho de autor que el puramente estético, juegan un papel más decisivo a la hora de resolver la duda acerca de si una forma creativa merece el calificativo de original a los ojos de dicha disciplina.

6.2.2. Un criterio de secuencia o de clasificación de elementos (originalidad por combinación de elementos)

El Derecho de autor no sólo concibe la originalidad de las obras a proteger en un sentido estético. También protege la determinada sistemática de una obra, su organización, su modo particular de ordenación de los elementos que la integran (cfr. artículo 2.5 CB), sin que el resultado obtenido, en términos de combinación, deba ser considerado como estético. En este sentido, la originalidad de la obra no está constituida necesariamente por los elementos que la componen²⁸, sino más bien por el peculiar sentido de clasificación o de secuencia adoptado por el autor al disponer los elementos.

Un ejemplo lo tenemos en las bases de datos. Se componen de elementos que aisladamente pueden ser considerados como obras o prestaciones. Pero lo que se protege específicamente no son esos elementos aislados, sino la especial secuencia, la colocación o disposición, la sistemática elegida por el autor de la base de datos respecto a los citados elementos.

Igualmente, una página web podría considerarse como original por la selección de sus elementos. No obstante, la altura inventiva exigible deberá ser mayor en aquellos casos en los que la apariencia de la web sea necesaria en función del tipo de información tratada.

Habrá que tener presente que, en cualquier caso, la selección o la sistemática a proteger deberán cumplir con unos valores mínimos de especificidad o diferenciación. De ello hablaremos a continuación, pero nos interesa dejar claro que el Derecho de autor no se preocupa de criterios selectivos u organizativos genéricos o que no aporten un carácter genuino (por ejemplo, bases de datos de nombres de personas con sus respectivos datos personales, v. STS de 17 de octubre de 1997²⁹). Ello no debe significar que tal sistemática quede desprotegida, sino que no será considerada como obra, sin perjuicio

²⁸ Lo que, en su caso, podrá suceder, con la consecuencia de que habrá una protección cumulativa o concurrente.

²⁹ RJ 1997/7468.

de que el autor de la base de datos pueda recibir protección en cuanto titular de un derecho *sui generis* (cfr. artículo 133 LPI)³⁰.

Incluso, legalmente, se ha consagrado el criterio de que la especial combinación de elementos genera originalidad. En este sentido, por ejemplo, el artículo 12.1 de la LPI señala que *"también son objeto de propiedad intelectual, (...), las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos"*. Y añade el citado precepto que *"la protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos"*. Luego el criterio de la especial selección de elementos determina la originalidad en términos de Derecho de autor.

Este criterio de la secuencia o del criterio de selección escogido por el autor no debe restringirse teóricamente al derecho de colección o a las obras que consistan en bases de datos. Aunque pudiera pensarse lo contrario, esta apreciación resultaría errónea por las siguientes razones.

En primer lugar, por una razón de interpretación literal del artículo 12.1 LPI, y es que en este precepto se habla de *"otros elementos independientes como las antologías o las bases de datos"*. Es decir, el precepto habla solamente de estos dos tipos de obras, a título meramente ejemplificativo, y sin querer agotar el elenco de obras a las que poder aplicar este criterio. Y en segundo lugar, por una cuestión de puro fundamento del Derecho de autor y es que, sea el tipo de obra que sea (escrita, musical, dramática, etc.), es la especial combinación de los elementos que las conforman la que determina su originalidad.

En definitiva, el criterio de la especial selección o composición de los elementos intervinientes dentro de una obra no sólo es admisible como criterio de atribución de la originalidad, sino también aplicable a todo tipo de obras.

En cualquier caso, el carácter necesario de la forma a través de la cual se expresa el derecho creativo debe tenerse en cuenta, ya que si sólo existe una forma o un número limitado de formas susceptibles de ser usadas, la altura inventiva o creativa exigibles deberán ser mayores. El criterio de la originalidad deberá ser mucho más estricto, puesto que nadie puede apropiarse a través de un derecho exclusivo de una forma necesaria de expresar contenidos.

En todos estos supuestos, el factor que genera protección se encuentra en la especial disposición de los elementos integrantes de la obra, los cuales si se tomasen

³⁰ Tampoco presupone la ausencia de protección del software que arma la estructura de la base de datos.

individualmente, difícilmente merecerían protección jurídica. El factor de originalidad deriva, pues, del conjunto y no de la particularidad.

6.2.3. La singularidad estética o creativa (originalidad singular)

Por encima de cualesquiera otros criterios, a nuestro juicio, es éste el decisivo para determinar el carácter original de una obra. Sentado lo anterior, conviene precisar que la originalidad de la creación permanece en el carácter distintivo, singular, específico de la obra. Una obra se protege por el Derecho de autor, aparte de por consideraciones como las indicadas, por la especificidad que aporta al mundo de las formas expresivas. La singularidad en la expresión (en la creación) es lo que debe inclinar la balanza del lado del autor y no del mero ejecutor de una actividad genérica.

6.2.4. Criterio del fin o resultado conseguido (originalidad de resultados)

Otro criterio para determinar si una obra tiene suficiente carácter original como para ser considerada creativa es el del fin o resultado conseguido. A nuestro juicio, este tipo de criterio debería aplicarse únicamente a obras de carácter científico o funcional, en las que, más que lo estético o lo diferencial, juega un papel más importante el alcance científico o teórico logrado con la *obra*.

Esta causa de protección es aplicable a todas las obras que se puedan considerar como científicas, técnicas, así como a los métodos en cuanto a su desarrollo literario (por ejemplo, métodos de enseñanza o aprendizaje, de diseño, de tratamiento de niños autistas, solución a un problema técnico determinado - cubo de rubik -, etc.).

Sin perjuicio de lo anterior, también es cierto que el criterio de la finalidad debe ser restringido en el caso de *resultados necesarios*. Puede ocurrir, en efecto, que la consecución del resultado técnico descrito por la fórmula no sea posible sino a través de la misma. Se asocian de manera inescindible el resultado y su expresión numérica o simbólica, no siendo posible la separación lógica. Entonces se habla de resultado necesario o inevitable. Si esto tuviera lugar, no será posible al *autor* de la fórmula apropiarse de la misma desde el punto de vista del Derecho de autor, puesto que otra cosa significaría la incautación de la *idea* que le sirve de referencia y a la que no se puede llegar o que no puede ser objeto de expresión de manera distinta, sino *necesariamente* a través de la fórmula en cuestión³¹.

³¹ Compárese lo que decimos con lo señalado en el artículo 11.2 LCD.

6.3. Breve referencia al marco normativo que regula la duración de los derechos de autor y derechos afines

6.3.1. El Convenio de Berna, de 9 de septiembre de 1886, para la protección de las obras literarias y artísticas

El Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886, para la protección de las obras literarias y artísticas, constituye el principal convenio internacional de protección de las obras de autor.

La regla general que establece el Convenio de Berna, recogida en su artículo 7.1, es que la protección temporal del derecho exclusivo del autor se extiende, en principio, durante cincuenta años. Esta regla general puede encontrar, en lo que se refiere a la extensión de la protección, excepciones de acuerdo con la legislación sectorial de los países signatarios del Convenio.

La variedad del Convenio se refiere al momento a partir del cual empezar a contar el plazo de protección (*dies a quo*).

De nuevo, la regla general es que la protección se despliega durante toda la vida del autor y cincuenta años después de su muerte (o de su declaración de fallecimiento, se entiende) (art. 7.1 CB).

Las reglas especiales se refieren a supuestos tales como las obras cinematográficas, las obras anónimas o seudónimas, las obras fotográficas y las obras de artes aplicadas.

Téngase en cuenta que el Convenio parte del principio de reciprocidad en la aplicación temporal de la protección jurídica. De acuerdo con el espíritu del artículo 5 CB, en el que se recoge con carácter general dicho principio, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que se reclame la protección, si bien la duración no podrá exceder del plazo fijado en el país de origen de la obra, salvo que establezca otra cosa la legislación del país donde se reclame la protección (cfr. art. 7.8 CB).

El plazo de protección empieza a correr desde el primero de enero del año siguiente a la muerte o al hecho tomado como *dies a quo*, alternativamente (p. ej., momento en el cual la obra se hubiese hecho accesible al público, etc.), según lo que dispone el artículo 7.5.

6.3.2. La Convención Universal de Ginebra, de 6 de septiembre de 1952, sobre los Derechos de Autor

La Convención Universal de Ginebra data de 6 de septiembre de 1952, y fue revisada en París el 24 de julio de 1971.

El principio general (artículo IV de la Convención Universal) establece que el plazo general de protección es la vida del autor y veinticinco años después de su muerte.

6.3.3. Plazos de protección de acuerdo con la LPI

Tras la incorporación a nuestro Ordenamiento de la Directiva 93/98/CEE sobre Duración del Derecho de autor y derechos afines, los plazos de protección se vieron ampliados considerablemente, al menos en algunos casos. Resumidamente, podríamos indicar que dichos plazos son los siguientes, en lo que puede interesarnos ahora analizando el HIPERJUEGO:

Derechos del autor.- Duran toda la vida del autor y setenta años tras su muerte o declaración de fallecimiento (art. 26 LPI).

Derecho sui generis.- Este derecho nace en el momento en que se dé por finalizado el proceso de fabricación de la base de datos, expirando quince años después del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se haya terminado dicho proceso (art. 136 LPI).

Si la base de datos ha sido puesta a disposición del público antes de la expiración del periodo indicado, el plazo de protección expirará a los quince años, contados desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la base de datos hubiese sido puesta a disposición del público por primera vez.

¿Qué ocurre en aquellos casos en los que una base de datos se ve adicionada con nuevas entradas o nuevos datos que modifican de alguna manera la versión anterior? En este punto, el legislador ha obrado con un mismo criterio rector que para el caso de definir cuándo una base de datos es protegible a través del derecho sui generis. En efecto, tal y como ocurría en aquel caso, el criterio de protección se ha establecido en la inversión o modificación sustancial, no valiendo cualquier tipo de modificación. Así, el artículo 136.3 LPI señala que "*cualquier modificación sustancial, evaluada de forma cuantitativa o cualitativa del contenido de una base de datos y, en particular, cualquier modificación sustancial que resulte de la acumulación de adiciones, supresiones o cambios sucesivos que conduzcan a considerar que se trata de una nueva inversión sustancial, evaluada desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo, permitirá atribuir a la base resultante de dicha inversión un plazo de protección propio*". El criterio viene a ser el mismo que veíamos en el caso de las nuevas emisiones de grabaciones por parte de las entidades de radiodifusión.

Obras publicadas por partes.- En el caso de obras divulgadas por partes, volúmenes, entregas o fascículos, que no sean independientes y cuyo plazo de protección comience a transcurrir cuando la obra haya sido divulgada de forma lícita, dicho plazo se computará por separado para cada elemento. De nuevo subyace la idea, ya vista en el caso de las nuevas emisiones de grabaciones por las entidades de radiodifusión y en el de las bases

de datos, de protección parcial y fragmentaria, considerando que cada aportación o elemento independiente debe generar un nuevo plazo de protección, so pena de exceder en demasía de los plazos usuales de protección de obras o prestaciones intelectuales (art. 29 LPI).

Reglas de cómputo en el caso de obras.- Salvo lo señalado anteriormente en casos especiales, los plazos de protección enumerados en la Ley se computarán desde el día 1 de enero del año siguiente al de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o al de la divulgación lícita de la obra, según los casos (art. 30 LPI).

7. CONTRATACIÓN DE CONTENIDOS. CONTRATACIÓN EN GENERAL

Otra de las cuestiones que van a afectar indudablemente a la actividad del HIPERJUEGO es la relativa a la contratación de Propiedad Intelectual, en general, y la contratación de contenidos de terceros o licencia, en particular.

7.1. Contratación en general

Son dos *a priori* los supuestos a los que HIPERJUEGO se enfrenta: por un lado, la contratación directa para su propia producción; y por otro, la contratación para usar contenido de tercero.

7.1.1. Contratación para creación propia

En este caso, HIPERJUEGO deberá llevar a cabo una contratación múltiple en la que se asegure la titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual sobre lo creado, así como el adecuado licenciamiento del mismo a terceros. Eso implicará la negociación con los siguientes titulares de derechos, y cesión de los correspondientes derechos:

- Autores: se consideran autores de las obras que se puedan crear en torno al HIPERJUEGO a los que lo sean tanto del formato estético de la tarjeta, de las reglas del juego, esquemas, dibujos, bases de datos, y, en general, cualquier contenido que aparezca como creativo.
- Programadores: especial consideración merecen los programadores de software. Dependiendo de si el desarrollo de la labor creativa tiene lugar en el marco de una contratación laboral o no, los derechos serán unos u otros. El artículo 51 LPI establece una presunción según la cual, a falta de contrato entre el empleador y el empleado, se presumen cedidos al empleador los derechos de explotación sobre lo creado por el trabajador. La cesión se entiende en exclusiva y para explotar la obra en el marco del objeto social típico de la sociedad empleadora. Qué sea dicho objeto social (o por emplear la terminología legal, «ejercicio de la actividad habitual del empresario») es algo que se discute en la doctrina³². Sin embargo, podemos concluir que se trata del objeto social definido en los propios estatutos de la sociedad. En caso de contratación *free lance*, tendrían aplicación los artículos 48 y siguientes LPI, según los cuales la cesión en exclusiva debe tener carácter expreso, delimitándose igualmente el ámbito territorial para el que se cede el derecho, así como los modos de explotación objeto de cesión. En este sentido, el artículo 43 LPI, de nuevo, presume, a falta de pacto expreso, que el territorio para el que se ha cedido el derecho es el país en el que se ha procedido a la firma del contrato de cesión; que el tiempo es de 5 años máximo; y que las modalidades de

³² Véase por todos VALDÉS: *Los derechos del trabajador asalariado*. 2002, Civitas.

explotación cedidas son únicamente aquellas que son necesarias para cumplir con la finalidad del contrato³³.

- Diseñadores: lo anterior rige igualmente para el caso de contratación de diseñadores o personas que desarrollen algún tipo de creación artística de diseño industrial. Las conclusiones no deben variar.

Pero comentábamos el HIPERJUEGO va a centrar su negocio fundamentalmente en la licencia o cesión de derechos a terceros. A ello vamos a dedicar el siguiente epígrafe.

7.1.2. Licencia de contenidos o derechos

HIPERJUEGO tiene por objeto el licenciamiento del producto como un todo. A diferencia del supuesto anterior, HIPERJUEGO contratará con terceros la licencia del juego «en bloque»: realizará *una* contratación.

Esto tiene importantes consecuencias de cara a la negociación y licencia del uso de los derechos de propiedad intelectual del HIPERJUEGO con tercero, ya que HIPERJUEGO sólo tendrá un interlocutor lo que facilitará la negociación.

A la hora de contratar habrá que tener en cuenta sobre todo los siguientes aspectos, que desde el punto de vista de la Propiedad Intelectual son absolutamente relevantes:

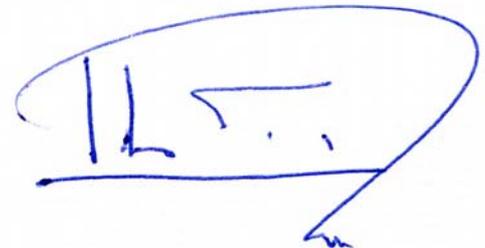
- Delimitación del territorio: Será preciso tener presente cuál es el territorio licenciado, sobre todo a la vista de las presunciones que anteriormente vimos en relación con la transmisión de derechos. Nuestro consejo es que la negociación tienda a conseguir una autorización con vigencia territorialmente limitada a España o a otro concreto territorio nacional, siguiendo el procedimiento previsto en tales países.
- Carácter de la cesión: en este punto se plantea la cuestión de si la cesión o licencia para el uso de HIPERJUEGO por tercero, ha de tener un carácter exclusivo o no. Por un lado, la exclusividad de la cesión garantiza, comercialmente hablando, la explotación en solitario del derecho concedido. Además, y según la legislación aplicable, el cesionario en exclusiva ostenta una legitimación activa independiente de la que tenga el cedente o titular originario de los derechos. Por el contrario, el licenciario no exclusivo no solamente tiene que soportar que haya otros terceros igualmente legitimados para el uso del derecho licenciado, sino que, además, desde un punto de vista procesal, carece de legitimidad para perseguir infracciones a los derechos de propiedad intelectual objeto de cesión o licencia, debiendo estar a lo que disponga el cedente.

³³ Teoría de la finalidad de las prestaciones.

- c. Especificación de los usos permitidos: en el ámbito de la Propiedad Intelectual, en el contrato de licencia deben especificarse cuidadosamente los derechos de explotación cedidos, así como las modalidades de explotación objeto de cesión. A lo primero nos hemos referido anteriormente: se trata de los derechos típicos de reproducción, distribución, comunicación pública, etc. Lo segundo se refiere a los concretos medios a través de los cuales la obra licenciada es objeto de explotación. Todo esto da lugar a una serie de cláusulas contractuales de contenido casi infinito en las que se detallan con gran cuidado los tipos de medios de explotación contratados. Si no se llegan a especificar del modo indicado tanto los derechos de explotación adquiridos, como los medios concretos de explotación, la LPI entiende que se han adquirido aquellos *estrictamente* necesarios para proceder a la explotación de la obra por parte del usuario o licenciatario. Como se puede suponer, esto deja un gran margen a la discrecionalidad, a la interpretación sobre qué es o qué no es necesario para la correcta y debida explotación de la obra, lo que, en último término, y en nuestra experiencia de los tribunales, se resuelve siempre a favor de la menor cesión de derechos, lo cual es corroborado por la propia Ley de Propiedad Intelectual que señala que, en caso de duda, se entenderán cedidos *exclusivamente* los derechos sobre las modalidades *necesarias* para la debida explotación de los derechos cedidos (p. ej., si se duda sobre si el licenciatario puede explotar la obra con otro formato, si no se ha especificado en el contrato, el juez o tribunal competente muy posiblemente falle a favor del titular de derechos, impidiendo usos no previstos específicamente en el contrato; de igual manera podría entenderse que en caso de conflicto con un cesionario en exclusiva, y en caso de duda, el tribunal entienda que el derecho corresponde a dicho cesionario). Por ello *queremos enfatizar la necesidad* de que en la negociación se citen y se mencionen detalladamente cuáles son las modalidades de explotación cuyo uso se autoriza (p. ej., no ya si se ceden los derechos de reproducción, distribución o comunicación pública, sino también si se ceden para usos en supermercados, autobuses, aviones, etc.).
- d. Cesión de los derechos a tercero: en el ámbito de la Propiedad Intelectual si se quieren ceder los derechos adquiridos a tercero, debe pactarse a tal efecto en el contrato expresamente. Si no se establece una cláusula que, específicamente, permita al licenciatario ceder a su vez los derechos a tercero, el licenciatario no podrá hacerlo (esto es importante sobre todo en los casos de posibles cesiones a empresas hermanas o entre filiales). Si la licencia es no exclusiva, el licenciatario no podrá tampoco proceder a la cesión en cuestión. La autorización dada por HIPERJUEGO debe considerarse como una cesión de derechos en la medida en que a través de la misma HIPERJUEGO autoriza al usuario un determinado uso del mismo.
- e. Garantía de uso pacífico: la adquisición de derechos por tercero hace aconsejable la introducción de las necesarias cláusulas que protejan al cesionario frente a

demandas por infracción de derechos de terceros (p. ej., en los casos de plagio o de infracción simple de los derechos de marca o de propiedad intelectual de tercero), así como que aseguren la debida originalidad de la obra cuyos derechos se han adquirido o licenciado. En este punto, hemos de volver sobre los temas de exclusividad y modos de explotación cedidos a los que nos referíamos antes (a ellos nos remitimos). En este punto, debe tenerse en cuenta que en la práctica comercial hay que analizar cuidadosamente cuál es el territorio para el cual el titular de derechos da su autorización: puede que sea universal o mundial, pero no hay garantías necesariamente de que ello sea así.

- f. Licencia de programas de ordenador: en este caso, es importante asegurarse de la posibilidad de realizar corrección de errores previa autorización del titular del HIPERJUEGO, así como la de elaborar versiones sucesivas del programa licenciado. Todo ello bajo su autorización.
- g. Derechos de explotación a adquirir: en la negociación con el Licenciario, el creador del HIPERJUEGO debe asegurarse de ceder al menos los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública.



APÉNDICE

RESUMEN de REGISTROS de

PROPIEDAD INTELECTUAL (1.233 páginas)

NOMBRES DE DOMINIO

MARCAS y DISEÑOS INDUSTRIALES

**© Copyright 1995 - 2003
de**

HIPERJuego ®

y

shop2win

I.- N° 35.137, de 18-8-1995

“**HIPER**-JUEGO. EL GRAN JUEGO DE LA ASISTENCIA: ENUNCIADO, MEMORIA, DIBUJO, VENTAJAS Y ANTECEDENTES”

Es la obra fundacional de la Tarjeta de Fidelización **HiperJuego**® y presenta por primera vez al mundo, de forma originalísima, una Tarjeta de Fidelización que propone como regalo apuestas gratuitas, nominales e impresas de **Loterías y Quinielas de Fútbol** bajo unas normas de utilización que estimulan la presencia en el **Centro Comercial** y el consumo fiel y regular a través de la acumulación de Puntos. En ese momento, en España no existía ninguna Tarjeta de Fidelización, mucho menos una que de forma nominal (a nombre de un cliente) le hiciera participar por su consumo, de forma gratuita, en los sorteos de **Loterías, Quinielas de Fútbol y Cupones de la ONCE**, así como en sus premios respectivos. Esta documentación enuncia de forma clara y precisa un modelo de Fidelización basado en la acumulación de Puntos con Tarjeta de PVC unipersonal y representa el primer registro acreditado de dichos sistemas en el mercado español y uno de los primeros de Europa.

II - N° 35.455, de 30-8-1995, 2ª versión

“PRESENTACIÓN DE **HIPER**-JUEGO. EL GRAN JUEGO DE LA ASISTENCIA. NUEVO SISTEMA DE MARKETING PARA LA MEJORA DE AFLUENCIA Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES A LOS CENTROS COMERCIALES, TIENDAS Y COMERCIOS”

Amplía la versión anterior con el diseño de las normas de participación de los clientes de los Centros Comerciales: se conforman “peñas” mecanizadas de 250 Titulares con las mismas apuestas a través de un complejo sistema informático; un Titular es agraciado con un premio sólo si ha realizado algún consumo en los 7 días anteriores al sorteo premiado; la cantidad de premio que gana el Titular es proporcional a su consumo en los últimos 7 días respecto del resto de Titulares con sus mismas apuestas. Todo el premio del sorteo es repartido entre los partícipes proporcionalmente a su consumo.

Nuevo diseño de la Tarjeta con sorteos y apuesta deportiva españoles: **Primitiva, Gordo, Bonoloto y Quiniela de Fútbol**.

III - Nº 13.546, de 19-5-2000, 3ª versión

“PRESENTACION DE **HIPER**-JUEGO. EL GRAN JUEGO DE LA COMPRA. «COMPRAR Y JUGAR»”

Nuevo diseño de la Tarjeta con Loterías de otros países: sorteos americanos (**PowerBall**), ingleses (UK **Lotto**), franceses (FR **Lotto**) y alemanes (GR **Lotto**). Procedimientos de reparto de premios para los **Centros Comerciales**, sus tiendas y **Supermercados**. El nuevo paradigma es “*Comprar y Jugar*”

IV - Nº 13.726, de 16-6-2000, 4ª versión

“PRESENTACION DE **HIPER**-JUEGO. EL GRAN JUEGO DE LA COMPRA. «COMPRAR Y PARTICIPAR» “

Nuevo diseño de la Tarjeta con apuestas de Loterías americanas (**PowerBall®** y **BigGame®**) y el juego español de **Cupones de la ONCE** utilizando un número y todas sus series del sorteo **CUPONAZO** del viernes con peñas de 5.000 titulares. Analiza la logística de adquisición y custodia de las apuestas en EE.UU. para el respaldo de las apuestas de los Titulares. Cálculos para el reparto de grandes premios americanos y su liquidación desde EE.UU., así como los de la **ONCE** Análisis de la fiscalidad y convenios internacionales para el traspaso de los premios en metálico entre EE.UU. y España.

V - Nº 14.248, de 26-10-2000, 5ª versión

“PRESENTACION DE **HIPER**-JUEGO: OBJETIVOS, DEFINICIÓN, ENUNCIADO, PROCEDIMIENTOS. NORMAS DE **HIPER**-JUEGO”

Nuevo diseño de la Tarjeta con apuestas españolas: Lotería **Primitiva**, **Bonoloto**, **Gordo** y **Quinielas de Fútbol**. Desarrollo de las Normas del Juego de Fidelización. Procedimientos. Logística y gestión de las apuestas y su reparto. Análisis de peñas con 250 usuarios. Publicación en Internet de la expectativa de cada Titular, teléfono de asistencia al Titular, etc. Implantación en **Centros Comerciales**, sus tiendas y **Supermercados**.

VI - Nº 14.953, de 15-03-2001, Traducción

“PRESENTATION OF **HIPER**-JUEGO. THE GREAT SHOPPING GAME”

Traducción al idioma inglés y sus sorteos, del desarrollo, en esa fecha, del sistema de Fidelización basado en la Tarjeta **HiperJuego**.

VII - Nº 15.030, de 06-04-2001, Traducción

“**HIPER**-JUEGO. LE GRAND JEU DES ACHATS.ACHETER ET JOUER”

Traducción al idioma francés y sus sorteos.

VIII - Nº 15.078, de 20-04-2001, Traducción

“**HIPER**-JUEGO. IL GRAN GIOCO DELL ACQUISTO”

Traducción al idioma italiano y sus sorteos.

IX - Nº 15.167, de 10-05-2001, Traducción

“**HIPER**-JUEGO. IL GRAN GIOCO DELL ACQUISTO”

Traducción al idioma portugués y sus sorteos.

X - Nº 15.168, de 10-05-2001, 6ª versión

“TEXTOS PUBLICITARIOS **HIPER**-JUEGO: FOLLETO, CATALOGO, DISTINTIVO Y NORMAS”

Diseño y publicación de la Tarjeta española en PVC con banda magnética y apuestas semanales de Loterías: 4 **Primitiva**, 4 **Bonoloto**, 1 **Gordo**, y 8 **Quinielas de Fútbol**; tríptico publicitario para la explicación del sistema al Titular, Normas oficiales del Juego de Fidelización, adhesivos publicitarios con la frase “*La emoción de comprar*” y el Catalogo Comercial para la venta del sistema en **Centros Comerciales, Supermercados y Comercios**.

XI - Nº 15.169, de 10-05-2001, Traducción

“**HIPER**-JUEGO. DAS GROBARTIGE EINKAUFSSPIEL. KAUFEN UND SPIELEN”
Traducción al idioma alemán y sus sorteos.

XII - Nº 15.248, de 29-05-2001, 7ª versión

“**HIPER**-JUEGO. ADAPTACIÓN EN EL SECTOR SERVICIOS. INTRODUCCION.
BANCA, SEGUROS Y TELEFONÍA”

Análisis de Marketing para la adaptación del sistema de Fidelización **HiperJuego** a las tarjetas de compra de **Bancos**, tarjetas de Fidelización de compañías de **Seguros** y operadores de **Telefonía**, para premiar a sus clientes con la participación gratuita en los grandes sorteos. El nuevo paradigma es “*Llamar y Jugar*”

XIII - Nº 15.285, de 01-06-2001, 8ª versión

“**HIPER**-JUEGO. LA TARJETA PRE-PAGO EN TELEFONIA. ESTUDIO PRELIMINAR DE ADAPTACION”

Análisis de Marketing monográfico para la adaptación del sistema de Fidelización **HiperJuego** a las tarjetas de pre-pago de operadores de **Telefonía**, así como para otros servicios telefónicos: mensajería, voz, altas de líneas, etc.

XIV - Nº 15.380, de 21-06-2001, 9ª versión

“**HIPER**-JUEGO. ADAPTACION AL SECTOR DE LA TELEVISION DE PAGO.”

Análisis de Marketing para la adaptación del sistema de Fidelización **HiperJuego** en una hipotética tarjeta de Fidelización de clientes de cadenas de **Televisión de Pago**, estimulando no solo la adhesión a la cadena sino además las compras realizadas a través de los canales de venta de productos. El nuevo paradigma es «*Ver, Comprar y Jugar*»

XV - Nº 15.787, de 19-09-2001, 10ª versión

“VENTAJAS COMPETITIVAS CON **HIPER**-JUEGO. PRIMER SISTEMA DE FIDELIZACION LIMBICA - WETTBEWERBSVORTEILE MIT HIPER-JUEGO”

Completo estudio de Marketing sobre las ventajas competitivas que obtendría una compañía que hubiera desplegado de forma exclusiva la Tarjeta **HiperJuego** y su sistema de Fidelización.

Se analizan las siete ventajas: 1) regularidad del consumo, 2) estímulo a la adhesión, 3) cautividad de clientes, 4) diferenciación, 5) publicidad natural, 6) activación multicanal a través de Internet y 7) potencia creciente del sistema por sinergia entre operadores no competitivos.

Análisis del coste de Fidelización de **HiperJuego**: flexible, fijo, conocido y bajo. Coexistencia con otros programas de Fidelización de la compañía. Adaptación de la Tarjeta y sus normas a los distintos sectores: **Banca, Petroleras, Distribuidoras y Supermercados, Telefonía, Cines, Restauración, Hoteles**. Mejora publicitaria del sistema por el aumento de los premios con las sinergias entre varias compañías implantadas y no competitivas.

Inclusión de los próximos y grandes sorteos: **Lotería europea...**

Incluye la traducción al alemán de este documento.

XVI - Nº 15.905, de 16-10-2001, 11ª versión

“**HIPER**-JUEGO. LA COMIDA RAPIDA – PIZZAS, HAMBURGUESAS Y BOCADILLOS: COMER y JUGAR”

Análisis de Marketing para la adaptación del sistema de Fidelización **HiperJuego** a las franquicias de comida rápida. El nuevo paradigma es “*Comer y Jugar*”

XVII - Nº 15.974, de 20-10-2001, 12ª versión

“**HIPER**-JUEGO. LA DISTRIBUCION: CENTROS COMERCIALES, GRANDES ALMACENES, HIPERMERCADOS, SUPERMERCADOS Y ASOCIACIONES DE COMERCIANTES”

Análisis de Marketing para la adaptación del sistema de Fidelización **HiperJuego** a los **Centros Comerciales, Grandes Almacenes, Hipermercados, Supermercados y Asociaciones de Comerciantes**”.

XVIII - Nº 15.975, de 20-10-2001, 13ª versión

"**HIPER**-JUEGO. LAS PETROLERAS: LA FIDELIZACION EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO. «REPOSTAR Y JUGAR»"

Análisis de Marketing para la adaptación del sistema de Fidelización **HiperJuego** a las petroleras y sus redes de **Estaciones de Servicio**. El nuevo paradigma es "*Repostar y Jugar*"

XIX - Nº 15.976, de 20-10-2001, 14ª versión

"**HIPER**-JUEGO. LAS CADENAS DE HOTELES. INTRODUCCION. «DESCANSAR Y JUGAR»"

Análisis de Marketing para la adaptación del sistema de Fidelización **HiperJuego** a las grandes cadenas de **Hoteles**. El nuevo paradigma es "*Descansar y Jugar*"

XX - Nº 16.216, de 28-12-2001, 1º y 2º, 15ª versión

1º/ "ANALISIS COMBINATORIO Y PROBABILISTICO DE LAS APUESTAS DE LOTERIAS Y QUINIELAS DE FUTBOL SEGÚN EL MODELO DE FIDELIZACION DE **HIPER**-JUEGO"

Análisis matemático estadístico de las probabilidades de cada una de las categorías de premios de la Lotería de 6 números y 49 bolas y de las Quinielas de Fútbol de 14+1 partidos. Con esos datos y a través del cálculo de una Distribución Geométrica se resuelve para medio, uno, dos, cinco y diez millones de Tarjetas **HiperJuego**, en grupos de 250 Titulares por serie, el "tiempo de espera" o Esperanza Matemática de obtener al menos un acierto semanal para las categorías altas y el número de aciertos obtenidos por semana para las categorías bajas. Todo ello calculado para niveles de certeza del 68%, 87%, 95% y 99,7%.

2º/ "ESTUDIO DE IMPLANTACION Y GESTION EXTERNALIZADA DEL SISTEMA DE FIDELIZACION **HIPER**-JUEGO EN UN OPERADOR"

Análisis informático funcional y aproximación orgánica para la implantación, puesta en marcha y gestión del sistema de Fidelización en una compañía a través de la externalización (*outsourcing*) de los trabajos con una empresa informática:

- 1.- Planeamiento de las apuestas y su cálculo matemático restrictivo
- 2.- Plan de comunicación de los datos entre el operador y el gestor

- 3.- Proceso informático: cálculo nocturno del derecho y expectativas de premios para cada Titular, resolución de los premios por Titular y emisión de apuestas a respaldar, publicación en Internet de los datos Titular a Titular: expectativa según consumo actual y premios históricos.
- 4.- Logística para el respaldo de apuestas: adquisición y custodia.
- 5.- Diseño de la página de Internet para la publicación de premios y expectativas de los Titulares.
- 6.- Recursos para la gestión: Plan de Sistemas, Aplicaciones Informáticas y personal técnico de asistencia.
- 7.- Planes maestros de actuación: integración con el Operador, cálculo matemático de las series, Plan de Comunicación, Plan de Contingencia y Plan de respaldo, publicación y reparto de los premios.
- 8.- Seguridad y control: homologación con ISO9002, auditorias internas y externas por el Operador.

XXI - N° V-127-02, de 21-01-2002, 16ª versión

"HIPER-JUEGO. CINES. INTRODUCCION - «LA EMOCION DEL CINE»"

Análisis de Marketing para la adaptación del sistema de Fidelización **HiperJuego** a las grandes cadenas de salas de proyección y distribución de películas de **Cine**. El nuevo paradigma es "*La emoción del Cine*".

XXII - N° V-622-02, de 06-05-2002, 17ª versión

"ANALISIS DE ESCENARIOS, POTENCIA EN EL REPARTO DE PREMIOS Y SINERGIA DE CRECIMIENTO DE **HIPER**-JUEGO. 5 Y 10 MILLONES DE TITULARES. BANCA Y TELEFONIA"

Análisis económico del coste de fidelización de **HiperJuego** y retorno de los premios en metálico para compañías con un numero elevado de Tarjetas, entre 5 y 10 millones de Titulares. Nuevo método de reparto para los premios de las categorías inferiores a través de la creación de un Bote que los acumula. Demostración del factor de retorno de los premios superior al 75% sobre la inversión en apuesta. Opción posible y probable de la estimación del pronóstico con un 50% y 68% de certeza respectivamente. Regla 80/20 de Pareto para la estimación de la expectativa continua de premios a los clientes y su cantidad. Análisis de los premios y recaudación histórica de L.A.E. del año 2001. Constatación favorable de los pronósticos teóricos de la Esperanza Matemática utilizada. Elección de los sorteos mas eficientes según su *ratio* de retorno. Proyección estadística para 4 escenarios de implantación entre 5 y 10 millones de Titulares y dos tipos de apuestas semanales.

XXIII - N° V-755-02, de 27-05-2002, 18ª versión

“ESTIMULACION CONTINUA DE LOS CONTENIDOS DE FIDELIZACIÓN DE **HIPER-JUEGO** A TRAVES DE LA TELEFONIA. COOPERACION DE MEDIOS. COLABORACION CON OTROS SECTORES. LOTERIA EUROPEA”

Análisis de la sinergia de **HiperJuego** entre dos Operadores siendo uno de ellos un Operador de **Telefonía**. Facilitación de la comunicación de las expectativas de los grandes premios a un Titular a través de un contenido exclusivo de consulta en un Operador de **Telefonía**. Consulta bajo demanda con coste para el Titular y comunicación gratuita a muchos Titulares ante la eventualidad de la expectativa de un gran premio, pagada al Operador de **Telefonía** por la compañía fidelizadora. Exploración de un nuevo campo de negocio entre ambos Operadores. Cooperación de medios y entre sectores. Grandes expectativas para **HiperJuego** con los grandes premios de la futura implantación de la Lotería europea.

XXIV - N° V-861-02, de 13-06-2002, 19ª versión

“VENTAJAS COMPETITIVAS DE **HIPER-JUEGO** EN BANCA, TELEFONIA y MERCADOS”

Tres estudios de Marketing que analizan las Ventajas Competitivas de **HiperJuego** expuestas en el registro XV - N° 15.787, de 19-09-2001, 10ª versión “VENTAJAS COMPETITIVAS CON **HIPER-JUEGO**. PRIMER SISTEMA DE FIDELIZACION LIMBICA - WETTBEWERBSVORTEILE MIT HIPER-JUEGO” adaptados a los sectores de Banca, Telefonía y Mercados.

Para el caso de la **Banca** se explora la aparición de la nueva Tarjeta **HiperJuego** como una de las tarjetas con un contenido de *afinidad* mas concreto y atractivo para los aficionados al Fútbol. Es el contenido mas esperado por los aficionados al Fútbol que ya tienen tarjetas de *afinidad* a sus clubes de Fútbol y emitidas por algunos Bancos.

En el caso de la **Telefonía** calificación del sistema de Fidelización **HiperJuego** como “*killer application*”, explorando los beneficios que conlleva el nuevo y exclusivo sistema por la diferenciación de la Marca.

En **Mercados** y **Asociación de Comerciantes**, extensible a los Supermercados, las Ventajas Competitivas exploran el nuevo paradigma “*Lo natural da suerte*” y la ventaja de la regularidad del consumo fiel.

XXV - N° V-1492-02, de 07-10-2002, 20ª versión

“IMPLANTACION PROMOCIONAL **HIPER**-JUEGO DE DURACION ANUAL: BANCA, TELEFONIA, DISTRIBUCION, RED DE ESTACIONES DE SERVICIO, PRENSA Y RESTAURACION”

Presupuesto comercial para algunos de los sectores objeto de **HiperJuego**: **Banca, Telefonía, Distribución, Red de Estaciones de Servicio, Prensa y Restauración**, en el que se expone y resumen los aspectos principales de un contrato de implantación para una Promoción de un año de duración con la Tarjeta **HiperJuego**.

La nueva Tarjeta plastificada **HiperJuego** se *vincula* a la Tarjeta principal de Fidelización del Operador, que puede ser, por ejemplo, la Tarjeta de compra de un Banco. Las compras o Puntos obtenidos por la segunda son la base para la participación y expectativas de la Tarjeta **HiperJuego**. Es la primera vez que aparece una Tarjeta de Fidelización secundaria o *vinculada* a la principal o corporativa, por lo que se convierte en un nuevo instrumento publicitario para la compañía duplicando su enseña en el cliente y dando soporte material tanto al regalo de las apuestas como a la imagen de marca de la compañía emisora y el nombre del Titular.

Aspectos que trata esta documentación para el Presupuesto de una Promoción con la Tarjeta **HiperJuego**:

- Cesión temporal de la Propiedad Intelectual: derechos de utilización futuros, con o sin exclusividad, uso del diseño industrial de la Tarjeta, su sistema y las marcas registradas.
- Consultoría del Autor y los servicios implicados en la Promoción para la Gestión e Implantación del sistema: diseño de Tarjeta y folletos publicitarios, cálculo del coste de las apuestas por Tarjeta, logística de las apuestas, gestión informática del sistema en tiempo real, diseño y publicación diaria en el *website* de Internet de las expectativas de los Titulares, equipamiento de un *call center* de atención a los clientes, etc.
- Costes de Implantación según el sector, su duración, nivel de exclusividad contratado y numero de Tarjetas emitidas:
 - Coste de la Licencia de explotación © Copyright .
 - Coste de la Gestión del sistema durante toda la Promoción.
 - Coste del regalo de Fidelización : las apuestas de los Titulares.

Se crean marcas registradas de **HiperJuego** adaptadas a las entidades financieras de las **Cajas de Ahorro** para los diversos idiomas de las Comunidades Autónomas: **CajaJuego®**, **CaixaJoc®**, **KutxaJoku®** y **CaixaXogo®**.

XXVI - Nº V-1493-02, de 07-10-2002, 21ª versión

“ESTUDIO DE IMPLANTACION PROMOCIONAL **HIPER**-JUEGO PARA EL SECTOR DE LA PRENSA: PARTE I, II Y APENDICE”

Monográfico que explora las especiales características de la implantación de la Tarjeta **HiperJuego** en el sector de la **Prensa**. A la novedad de este sistema de Fidelización se añade la de implantar por primera vez una Tarjeta de Fidelización para los lectores de un periódico. El nuevo paradigma es *“Leer y Jugar”*

Dada la dificultad en tener un registro electrónico de la transacción de compra de un periódico, esta documentación analiza un modelo factible para conocer las compras de periódico de un lector y a partir de ahí calcular su expectativa de premios en tiempo real según las apuestas gratuitas que hay impresas en su Tarjeta **HiperJuego**. Se expone una Promoción completa de duración anual para los lectores de un periódico.

XXVII - Nº V-1695-02, de 15-11-2002, 22ª versión

“EXPECTATIVA DEL REPARTO ANUAL DE PREMIOS EN 4 ESCENARIOS DE COSTE DE TARJETA **HIPER**-JUEGO CON 12,14,16 Y 18 APUESTAS/SEMANA PARA UNA POBLACION ENTRE 0,3 Y 2 MILLONES DE TITULARES. TODOS LOS SECTORES”

Esta documentación calcula cuatro escenarios de coste de Tarjeta **HiperJuego** según el número de apuestas gratuitas y para una población de 300.000, 500.000, 1.000.000 y 2.000.000 de titulares, con una duración de la Promoción de un año.

Estos escenarios predicen con una certeza estadística determinada tanto el coste de la Promoción como la cantidad de premios en metálico que se van a repartir según tres tramos de predicción: a) reparto seguro, b) reparto con probabilidad significativa y c) reparto posible.

XXVIII - Nº V-1695-02, de 15-11-2002, 23ª versión

“ASPECTOS Y ALTERNATIVAS PARA LA IMPLANTACION PROMOCIONAL DEL SISTEMA DE FIDELIZACION **HIPER**-JUEGO EN UNA RED DE ESTACIONES DE SERVICIO -SECTOR PETROLERAS-”

Monográfico que explora aspectos y alternativas de la implantación de la Tarjeta **HiperJuego** en el sector de las redes de las **Estaciones de Servicio** o gasolineras (sector **Petroleras**). El paradigma es «*Repostar y Jugar*»

Dada la habitual práctica en este sector de emitir tarjetas de Fidelización anónimas, esta documentación expone un modelo de Tarjeta **HiperJuego** anónima que se adapta *vinculándola* – mediante un código - a una Tarjeta preexistente del Operador y que tendría previamente el cliente. Así como otros aspectos de interés característicos del sector que debe tener en cuenta la implantación de **HiperJuego**:

- Tarjeta anónima de **HiperJuego**: entrega inmediata en el mostrador de la gasolinera.
- Una Tarjeta **HiperJuego** por Titular o la posibilidad de varias.
- Series de tarjetas de titulares con tendencia homogénea de consumo o indiscriminadas.
- Alta expectativa de premios por reducción de titulares en la serie.
- Destino del Bote acumulado al final de la Promoción.

XXIX - Nº V-118-03, de 24-01-2003, 24ª versión

“NUEVO ALICIENTE DE FIDELIZACION **HIPER**-JUEGO CONTRIBUYENDO CON EL 2% DEL COSTE DE SUS APUESTAS EN PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD CON LA INFANCIA DEL TERCER MUNDO EN COLABORACION CON ONG'S”

Esta documentación explica la incorporación en el propio motor del sistema de Fidelización **HiperJuego** de programas de solidaridad con ONG's dedicadas a la ayuda de la Infancia del Tercer Mundo.

Este fondo de solidaridad con destino al apadrinamiento de niños del Tercer Mundo se dota a partir del 2% del coste de todas las apuestas adquiridas. La constitución de este fondo no afecta a las expectativas, ni merma los premios de los Titulares, ni supone un sobre coste al Operador, se obtiene a partir del pacto con una oficina oficial de L.A.E. de comprarle en exclusiva todas las apuestas del programa **HiperJuego**, por lo cual se obtiene un 2% de comisión cuyo destino es la ONG elegida.

De la contribución solidaria y creciente en número de niños apadrinados se irá informando a los Titulares a través de la pagina de Internet del sistema.

Esta contribución solidaria añade un carácter social tanto al sistema de Fidelización **HiperJuego** como al propio consumo que de él se nutre.

XXX - N° V-1516-03, de 27-10-2003, 25ª versión

“LA TARJETA **HIPER**-JUEGO CON CUPONES DE LA ONCE. NORMAS, COSTE, EXPECTATIVAS, FASES DE IMPLANTACIÓN Y CONTRATO DE COLABORACIÓN. «EL REGALO DE LA ILUSIÓN»”

Análisis pormenorizado de la implantación de la Tarjeta **HiperJuego** con **Cupones de la ONCE**. Revisión de los registros de **HiperJuego** desde 1995 que incorporan a los Cupones de la ONCE en la Tarjeta y las buenas expectativas que genera para el motor de Fidelización de **HiperJuego** desde el año 2002 con la incorporación de los grandes premios por parte del organismo. Revisión de los sectores comerciales. Determinación de los productos de la ONCE para incluir en la Tarjeta, explicación del diseño de la Tarjeta con un número y serie del Cupón de la ONCE para CUPÓN DIARIO y CUPONAZO de los viernes. Autorización de la ONCE para la utilización de sus productos en la Tarjeta **HiperJuego**, logística y custodia de los Cupones, Normas básicas de Participación del Titular con el sistema de Fidelización, ejemplo de cálculo de las expectativas de premios y coste de una Promoción, fases para la implantación de una Promoción **HiperJuego** y Contrato tipo de Colaboración para la implantación de una Promoción en un Operador. El nuevo paradigma es «*el regalo de la ilusión*»

XXXI - N° V-1514-04, de 13-10-2004, 26ª versión

“SITIO INTERNET de **HIPER**-JUEGO. www.hiperjuego.com .CONTENIDOS PUBLICADOS EN INTERNET PARA LA INFORMACIÓN Y DEMOSTRACIÓN MARKETINIANA DE **HIPER**-JUEGO A LOS OPERADORES COMERCIALES. «LA EMOCIÓN DE COMPRAR», «EL REGALO DE LA ILUSIÓN». 1ª PARTE”

Resumen de los contenidos principales del Programa **HiperJuego** en el sitio de Internet www.hiperjuego.com : 1.- Presentación, 2.- Antecedentes, 3.- La Tarjeta **HiperJuego**, 4.- Enunciado básico del motor de Fidelización, 5.- Garantía de respaldo de las apuestas de LAE y Cupones de la ONCE, comprobación y custodia, 6.- Fondo Solidario **HiperJuego** con destino a una ONG, 7.- Propiedad Intelectual©, Industrial y Marcas® de **HiperJuego**, 8.- Protección Jurídica del Programa de Fidelización, 9.- Gestión del Programa, 10.- Implantación en los sectores comerciales, 12.- Fiscalidad de las transacciones económicas de **HiperJuego**, 13.- Despachos colaboradores, 14.- Comercialización en Operadores.

79

Marca HIPERJUEGO® y relacionadas, en OEPM

Marca	Clase	Nº	Fecha
HIPERJUEGO	16	M1982111	22 de Agosto de 1995
HIPERJUEGO	42	M1982113	22 de Agosto de 1995
HIPERJUEGO	35	M1982358	24 de Agosto de 1995
CAIXAJOC	35	M2527198	7 de Febrero de 2003
CAJAJUEGO	35	M2527206	7 de Febrero de 2003
KUTXAJOKU	35	M2527207	7 de Febrero de 2003
CAIXAXOGO	35	M2527208	7 de Febrero de 2003

Dominios de HIPERJUEGO® en Internet

www.hiperjuego.com (mercado español)

Fecha de creación: 28 de Diciembre de 2000
 Nombre de dominio: hiperjuego.com [id:D3452784-CNO]
 Registrador: Modelos Informáticos S.L. [COCO-882542]
 Contacto administrativo: Javier Ferrer Alós [COCO-882543]

www.shop2win.com (mercado anglosajón)

Fecha de creación: 29 de Mayo de 2003
 Nombre de dominio: shop2win.com [NODO-3288801]
 Registrador: Modelos Informáticos S.L. [NORG-3239601]
 Contacto administrativo: Javier Ferrer Alós [NOCO-1992301]

Dibujos Industriales de la Tarjeta HIPERJUEGO®, en OEPM

Registro nº D28769

Título: "TARJETA DE PVC, PLASTIFICADA, DE CARTON O CARTULINA, APLICABLE A UN JUEGO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES"

Variantes: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

Clases: 21/01

Fecha de solicitud: 16 de Junio de 2003

Fecha de publicación en BOPI: 16 de Septiembre de 2003

Fecha de concesión por OEPM: 30 de Abril de 2004

Registro nº D28770

Título: "TARJETA DE PVC, PLASTIFICADA, DE CARTON O CARTULINA, APLICABLE A UN JUEGO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES"

Variantes: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

Clases: 21/01

Fecha de solicitud: 16 de Junio de 2003

Fecha de publicación en BOPI: 16 de Septiembre de 2003

Fecha de concesión por OEPM: 30 de Abril de 2004

Registro nº D28771

Título: "TARJETA DE PVC, PLASTIFICADA, DE CARTON O CARTULINA, APLICABLE A UN JUEGO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES"

Variantes: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

Clases: 21/01

Fecha de solicitud: 16 de Junio de 2003

Fecha de publicación en BOPI: 16 de Septiembre de 2003

Fecha de concesión por OEPM: 30 de Abril de 2004

Registro nº D28773

Título: "TARJETA DE PVC, PLASTIFICADA, DE CARTON O CARTULINA, APLICABLE A UN JUEGO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES"

Variantes: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

Clases: 21/01

Fecha de solicitud: 16 de Junio de 2003

Fecha de publicación en BOPI: 16 de Septiembre de 2003

Fecha de concesión por OEPM: 30 de Abril de 2004

Frases denominativas registradas de HIPERJUEGO®

Registro nº 2573191

Distintivo: *“lo natural da suerte” ®*
Tipo: Denominativos
Fecha: 5 de Diciembre de 2003

Registro nº 2573192

Distintivo: *“el regalo de la ilusión” ®*
Tipo: Denominativos
Fecha: 5 de Diciembre de 2003

Registro nº 7996 (provisional)

Distintivo: *“la emoción de comprar” ®*
Tipo: Denominativos
Fecha: 14 de Septiembre de 2004