MADRID
Castellana, 216
28046 Madrid
Tel.: (34) 91 582 91 00

BARCELONA
Diagonal, 407 bis
08008 Barcelona
Tel.: (34) 93 415 74 00

BILBAO
Alameda Recalde, 36
48009 Bilbao
Tel.: (34) 94 415 70 15

MÁLAGA
Marqués de Larios, 3
29015 Málaga
Tel.: (34) 952 12 00 51

VALENCIA
Gran Vía Marqués
del Turia, 49
46005 Valencia
Tel.: (34) 96 351 38 35

VIGO
Colón, 36
36201 Vigo
Tel.: (34) 986 44 33 80

BRUSELAS
Avenue Louise, 267
1050 Bruselas
Tel.: (32) 231 12 20

LONDRES
Five Kings House
1 Queen Street Place
EC4R 1QS
Londres
Tel.: +44 (0)20 7329 5407

GOOGLE BOOKS VULNERA EL DERECHO DE AUTOR EN FRANCIA

Juan José Marín López

Departamento de Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología

Ese es el criterio que mantiene la Sentencia dictada por el Tribunal de Grande Instance de París el 18 de diciembre 2009 <disponible en www.juriscom.net/documents/tgiparis20091218.pdf>, en un pronunciamiento en el que, por primera vez en Europa, un tribunal analiza las implicaciones para el derecho de autor del proyecto "Google Books", consistente en la digitalización de libros no caídos en el dominio público y ulterior puesta a disposición de extractos de dichos libros. Las cuestiones que se examinan en esa sentencia, frente a la cual Google ha anunciado la interposición de un recurso, son de un gran interés teórico y práctico.

La demanda fue promovida por tres editoriales francesas (Editions du Seuil, Delachaux & Niestle y Harry N. Abrams) contra la matriz estadounidense de la compañía (Google Inc.) y su filial francesa (Google France), denunciando la infracción de sus derechos de propiedad intelectual y sus derechos de marca. El tribunal rechaza la demanda en cuanto a la vulneración de las marcas (declarando además, a petición de Google, la caducidad de la marca que Editions du Seuil tenía registrada para la prestación de sus servicios a través de Internet), pero la acoge en lo relativo al derecho de autor. En el proceso intervinieron, como coadyuvantes de las editoriales demandantes, *la Société des Gens de Lettres de France* (SGDL) y *el Syndicat National de l'Edition* (SNE).

La codemandada Google France argumentó que carecía de legitimación pasiva para soportar las peticiones de las editoriales porque tenía la condición de simple

oficina comercial de Google Inc. A lo largo del proceso quedó acreditado que Google Inc. es titular del nombre de dominio <www.google.fr>, que todos los sitios "google" están alojados en los Estados Unidos y que entre ambas sociedades existe un contrato de marketing y de prestación de servicios, celebrado el día 26 de mayo de 2002, que no hacía referencia alguna al servicio "Google Books". Sin embargo, varios responsables de Google France habían enviado durante 2006 diversos correos electrónicos a las editoriales demandantes, en respuesta a la petición de éstas de que sus libros no fueran incluidos en "Google Books". Esta circunstancia es valorada por el Tribunal para rechazar la alegación de falta de legitimación pasiva de Google France.

La legitimación activa de las editoriales demandantes fue discutida por Google con el razonamiento de que no habían probado que fueran titulares, por cesión de los autores, del derecho de explotación digital de los libros afectados. El tribunal rechaza esta alegación porque, en ausencia de reivindicación de los autores, se presume, a la hora de perseguir las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, que la persona jurídica que explota bajo su nombre una obra es titular, respecto de dicha obra, de los derechos correspondientes. La legitimación de la SGDL y de la SNE para intervenir como coadyuvantes, negada también por Google, es ratificada por el tribunal con apoyo en el artículo L. 331-1 del *Code de la Propriété Intellectuelle* (CPI) francés. En el caso de la SGDL resultaba, además, que algunos libros de seis de sus miembros habían sido digitalizados e integrados en "Google Books".

Google no negó la competencia del tribunal francés para conocer del pleito, pero defendió que el conflicto había de resolverse conforme a la *Copyright Act* de los Estados Unidos, y no de acuerdo al CPI francés. Según su criterio, basado en el artículo 5.2 del Convenio de Berna -uno de los preceptos convencionales de más controvertida exégesis-, la ley aplicable era la norteamericana, y no la francesa. La pretensión de Google de someter el proceso a la *Copyright Act* se explica por el hecho de que en esa norma se reconoce el *fair use* de las obras, institución en la que Google considera amparado el servicio "Google Books".

Para el tribunal, la ley aplicable a la responsabilidad extracontractual es la del Estado del lugar donde se produce el hecho dañoso, entendiendo a estos efectos que dicho lugar es tanto el del hecho generador del daño como el de la realización del daño. En el caso controvertido, dado que el litigio se refiere a obras de autores franceses digitalizadas para ser accesibles por los internautas franceses sobre el territorio francés, que una de las demandantes (Editions du Seuil) es una sociedad francesa y las otras dos son filiales francesas de sociedades extranjeras, que los intervinientes voluntarios son igualmente entidades francesas, que Google France tiene su sede en Francia, que el nombre de dominio que permite el acceso a "Google Books" es un dominio francés, <www.books.google.fr>, y que la web está redactada en lengua francesa, el tribunal concluye que, a la luz de esos elementos, es Francia el país que tiene los vínculos más estrechos con el litigio, lo que justifica la aplicación de la ley francesa.

En cuanto al fondo del asunto, el tribunal aprecia que el comportamiento de Google de digitalizar libros, constituye un acto de reproducción de la obra que necesita la autorización previa de los editores.

También constata que la fijación en un soporte del resultado de esa digitalización y su almacenamiento en una base de datos digital son aptos para la comunicación al público (puesta a disposición) de los libros, aunque sea de manera indirecta. Por ello concluye que Google, al permitir el acceso, y por tanto la comunicación al público, del título, la cubierta y extractos de los libros controvertidos, y hacerlo sin la previa autorización de los editores, infringe el derecho de autor.

La tesis de Google era que, aun existiendo una reproducción y comunicación pública no autorizadas, su comportamiento estaba amparado por una de las limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual: el denominado "derecho de cita". En efecto, el artículo 122-5 3º CPI, reformado en 2006, impide al autor, siempre que sean claramente indicados su nombre y la fuente, "les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées". El tribunal considera que Google no puede amparar su conducta en el límite de cita porque las cubiertas de los libros son comunicadas al público en su integridad, aun en formato reducido, y porque la aleatoriedad en la elección de los extractos accesibles por los internautas aleja la conducta de Google del fin de información exigido por el precepto. Además, el tribunal sostiene que la puesta a disposición en Internet de extractos de obras, en la manera en que lo hace Google, atenta al derecho integridad de las obras.

Llegado el momento de determinar los responsables de la conducta infractora, el tribunal exonera a Google France, pero no a Google Inc., que es condenada a pagar una indemnización de 300.000 €, a repartir por partes iguales entre las tres editoriales demandantes. El tribunal aclara que esta indemnización no se ve afectada por

el acuerdo transaccional que, en el marco de una *class action* emprendida por los editores norteamericanos contra Google Inc., está pendiente de aprobación por un tribunal de Nueva York. SNE y SGDL reciben una indemnización simbólica de 1 € por el perjuicio sufrido por el interés colectivo de la profesión que representan. Google Inc. es igualmente condenada a pagar las costas del proceso y una indemnización adicional de 30.000 € por los gastos procesales en que han incurrido las actoras, así como a publicar, a su costa, la parte dispositiva de la sentencia en tres diarios y en la página de entrada del sitio <<http://books.google.fr>> durante un periodo de quince días. El tribunal ordena la ejecución provisional de su sentencia.