



Roj: **SAP M 4801/2019 - ECLI: ES:APM:2019:4801**

Id Cendoj: **28079370282019100362**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **05/04/2019**

Nº de Recurso: **1005/2017**

Nº de Resolución: **180/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

C/ Santiago de Compostela nº 100.

Teléfono: 91 4931988/89

ROLLO DE APELACIÓN Nº 1005/17 .

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 212/2015.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid.

Parte recurrente: "TOEI ANIMATION Co. LTD"

Procurador: Doña Susana Téllez Andrea.

Letrado: Doña María de la O Suárez Pliego.

Parte recurrida: "LAYONS MULTIMEDIA, S.L."

Procurador: Doña Carmen Echevarría Terroba.

Letrado: Doña .MercedesArroyo Ramos.

Parte recurrida: "KARMA, S.L."

Procurador: Doña Carmen Echevarría Terroba.

Letrado: Don Gonzalo Díaz Rodríguez.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTÉS

SENTENCIA Nº 180/2019

En Madrid, a cinco de abril de dos mil diecinueve.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 1005/17, interpuesto contra la sentencia de fecha 31 de enero de 2017 dictada en el juicio ordinario núm. 212/2015 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante, "**TOEI ANIMATION Co. LTD**"; y como apeladas las mercantiles "**LAYONS MULTIMEDIA, S.L.**" y "**KARMA, S.L.**"; todas ellas defendidas y representadas por los profesionales antes relacionados.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de la entidad "TOEI ANIMATION Co. LTD" contra las mercantiles "LAYONS MULTIMEDIA, S.L." y "KARMA, S.L.", en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba se dictara sentencia por la que:

"1) Se declare que las demandadas LAYONS MULTIMEDIA S.L. y KARMA FILMS S.L. no son titulares de los derechos de explotación de la obra audiovisual titulada Candy Candy, producida en el año 1.976 por mi representada TOEI ANIMATION, formada por 115 capítulos, dirigida por Hiroshi Shidara.

2) Se acuerde la suspensión de la explotación de la obra audiovisual citada que están llevando a cabo las demandadas LAYONS MULTIMEDIA S.L. y KARMA FILMS S.L.

3) Se acuerde la prohibición a las demandadas, LAYONS MULTIMEDIA S.L. y KARMA FILMS S.L., de reanudar la explotación de la obra audiovisual de animación titulada "Candy Candy" en cualquier medio, sistema, formato o con cualquier objeto.

4) Se acuerde la retirada del comercio de todos y cada uno de los ejemplares puestos en circulación por LAYONS MULTIMEDIA S.L. y KARMA FILMS S.L., así como la destrucción de dichos ejemplares con cargo a las demandadas.

5) Se acuerde la destrucción de los correspondientes masters de los ejemplares puestos en circulación por LAYONS MULTIMEDIA S.L. y KARMA FILMS S.L.

6) Se condene a las demandadas a indemnizar, conjunta y solidariamente, a mi mandante en la cantidad mínima, calculada provisionalmente, de **CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA (41.682,50 €)**, más la cantidad de **DON MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (2.485,56 €)** en concepto de gastos.

7) Se acuerde la publicación de la sentencia que en su día se dicte por ese tribunal con cargo a las demandadas.

8) Se condene a las demandadas al pago de las costas del procedimiento."

SEGUNDO .- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid dictó sentencia con fecha 31 de enero de 2017, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que, desestimando la demanda interpuesta por TOEI ANIMATION CO. LTD., siendo demandadas LAYONS MULTIMEDIA, S.L., y KARMA FILMS, S.L., debo absolver y absuelvo a las demandadas de los procedimientos efectuados en su contra.

No se hace especial pronunciamiento en costas."

TERCERO .- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la actora se interpuso recurso de apelación. Admitido el recurso por el mencionado juzgado, al que se opuso la demandada "LAYONS MULTIMEDIA, S.L.", se ha tramitado en forma legal. Recibidos los autos, se formó en esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid el presente rollo de apelación, que se ha seguido con arreglo a los de su clase, señalándose para su deliberación, votación y fallo el día 4 de abril de 2019.

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

Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La mercantil de **nacionalidad** japonesa "TOEI ANIMATION Co. LTD" (en adelante, TOEI), como productora y titular de los derechos de explotación de la obra audiovisual seriada de animación titulada "KYANDI KYANDY" (en castellano "CANDY CANDY"), compuesta de 115 capítulos, formuló demanda contra las entidades "LAYONS MULTIMEDIA, S.L." y "KARMA FILMS, S.L.", al comercializar en España sin su autorización dicha obra audiovisual en formato DVD.

En esencia, la parte actora interesó en su demanda que se declarase que las demandadas no ostentaban derecho alguno sobre la obra audiovisual producida por la actora bajo el título Candy Candy; el cese la conducta infractora con prohibición de reanudarla; la retirada del comercio y destrucción de los productos infractores; la destrucción de los máster de los ejemplares puestos en circulación y la condena solidaria a las demandadas al pago de una indemnización de daños y perjuicios cuya cuantía se fijó provisionalmente en la cantidad de 41.682,50 euros, conforme al criterio del precio de la licencia hipotética, más 2.485,56 euros en conceptos de



gastos de investigación. Por último, también se pidió la publicación de la sentencia condenatoria que, en su día, se dictase en el procedimiento, a cargo de las demandadas.

En trámite de conclusiones, la parte actora concretó la indemnización solicitada, conforme al criterio indemnizatorio por el que se había optado en la demanda, en la suma de 37.201,88 euros, más 2485 euros en concepto de gastos, en total, 39.687,44 euros.

La sentencia recaída en la instancia precedente desestima la demanda al considerar que la demandante, pese a su condición de productora de la obra audiovisual titulada Candy Candy, no había acreditado que mantuviera la titularidad de los derechos de explotación sobre la misma en España al tiempo de la interposición de la demanda.

Frente a la sentencia se alza la parte actora que, en esencia, mantiene que ostenta la titularidad de los derechos de explotación sobre la obra audiovisual en su condición de productora, rechazando que las demandadas gocen de derecho alguno legítimamente adquirido sobre la referida obra que ampare su reproducción y distribución.

La demandada "LAYONS MULTIMEDIA, S.L." se opuso al recurso de apelación y solicita su desestimación y la confirmación de la resolución apelada.

SEGUNDO .- La sentencia apelada no cuestiona que los autores de la obra audiovisual (el director-realizador, los autores del argumento, la adaptación y los del guion o los diálogos, así como los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para la obra) cedieran a la demandante los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública sobre la obra audiovisual Candy Candy, al ser de aplicación la presunción de cesión en exclusiva de los derechos de los autores, así como los de doblaje o subtítulo de la obra, en favor del productor contemplada en el artículo 88 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), sino que lo que determina la desestimación de la demanda es que considera que no está acreditado que la demandante mantuviera los derechos de explotación de la obra para España al tiempo de la interposición de la demanda, pese a cuestionar también la regularidad de la cadena de cesiones en que pretenden ampararse las demandadas.

En la primera de las alegaciones del recurso de apelación la parte actora considera infringido el artículo 43.1 de la LPI en relación con el artículo 88.1 del mismo texto legal.

La apelante mantiene que ha quedado acreditada en forma suficiente la titularidad de TOEI sobre los derechos de explotación de la obra y grabación audiovisual y que cualquier acto de explotación que se quiera realizar de la misma debe contar con la oportuna autorización del productor o de sus legítimos cesionarios, lo que no han acreditado las demandadas.

Ni la sentencia apelada ni los apelados cuestionan que la actora pueda tener protección en España como productora de una obra audiovisual, por lo que resulta de aplicación la ley española en tanto que *lex loci protectionis* de conformidad con el artículo 8 Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), que tiene carácter universal, según el cual la ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección, criterio que coincide con el establecido en el artículo 5.2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886 y que también recoge el artículo 10.4 del Código Civil, conforme al cual los derechos de propiedad intelectual se protegen en territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios y tratados internacionales.

Las demandadas en sus respectivas contestaciones a la demanda (páginas 4, folios 5 y 105 del Tomo II de los autos) admitieron que la actora era la productora de la obra audiovisual Candy Candy.

Por si hubiera alguna duda, la entidad "LAYONS MULTIMEDIA, S.L." al solicitar al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura la preceptiva calificación por edades de la obra audiovisual, indicó de forma expresa que la productora era la entidad TOEY (documentos nº 3.7 y 4.2 de la demanda).

Reconocida la condición de la actora como productora de la obra audiovisual Candy Candy -cuya naturaleza es la de una obra audiovisual televisiva y no cinematográfica, como resulta del hecho de estar integrada por 115 capítulos o episodios-, resulta ociosa la polémica sobre el valor probatorio de los documentos nº 3.2 y 3.3 (certificado notarial japonés sobre determinadas manifestaciones de la actora relativas, según la demandante, al contenido del Registro de Derechos de Autor de Japón y certificado notarial japonés sobre determinadas manifestaciones de la entidad MOTION PICTURE ASSOCIATION OF JAPAN INC) que se enderezan a acreditar un hecho que ha resultado admitido por las demandadas y, en consecuencia, exento de prueba (artículo 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), además de reconocido extraprocesalmente.



Conforme al artículo 88.1 LPI , sin perjuicio de los derechos que corresponden a los autores (el director-realizador, los autores del argumento, la adaptación y los del guion o los diálogos, así como los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra), por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor, con las limitaciones establecidas en el Título VI LPI, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtítulo de la obra.

La parte apelada cuestiona la cesión al productor de los referidos derechos de explotación sobre la obra, que corresponden a los autores al no haber aportado la demandante el contrato de producción. Sin embargo, estando amparada la demandante por la presunción del artículo 88.1 LPI , las demandadas, que son a las que corresponde desvirtuarla, no han propuesto prueba alguna a tal fin y ni tan siquiera han interesado que la actora aportara el referido contrato o contratos de producción suscritos con los autores.

En todo caso, también resulta un tanto ociosa la polémica sobre la cesión de los derechos de los autores al productor -que podría afectar a la explotación del productor- porque sin perjuicio de los derechos de los autores sobre la obra audiovisual -que, además, como hemos indicado, en el supuesto de autos se presumen cedidos al productor- éste goza a título originario de los derechos de reproducción, comunicación pública y distribución sobre la grabación audiovisual.

Sobre una grabación audiovisual que contiene la fijación de una obra audiovisual concurren los derechos de los autores sobre la obra audiovisual (artículos 10.d , 17 y ss y 87 LPI) y el derecho conexo de los productores sobre la grabación audiovisual integrado por los derechos de reproducción, comunicación pública y distribución tanto de la primera fijación como de sus copias (artículos 121 y ss).

En virtud de la presunción del artículo 88 LPI , al no constar otra cosa, se presumen cedidos en exclusiva al productor los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtítulo de la obra que corresponden a título originario a los autores de modo que, ordinariamente, el productor ostenta derivativamente esos derechos de explotación sobre la obra audiovisual y originariamente los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública sobre la grabación audiovisual.

Sentado lo anterior, aun cuando se entendiera que los autores no habían cedido al productor los referidos derechos de explotación sobre la obra audiovisual, la actuación de los demandados consistente en la reproducción y distribución en formato DVD de la grabación de la obra audiovisual Candy Candy, de no estar autorizada por el productor, infringiría los derechos conexos del productor sobre la grabación audiovisual de la obra (artículos 121 a 123 LPI).

En definitiva, al ser la demandante la productora de la obra Candy Candy, de modo que ha adquirido originariamente los derechos de reproducción, comunicación pública y distribución sobre la grabación audiovisual de la obra y derivativamente, por presunción legal no desvirtuada, los derechos de los autores de reproducción, comunicación pública y distribución sobre la obra audiovisual, no puede exigirse a la demandante que acredite que no ha transmitido esos derechos al tiempo de la explotación efectuada por las demandadas -hecho negativo de imposible prueba- sino que corresponde a la demandada acreditar que ya no lo era en ese momento por haberlos cedido, transmitido o quedado extinguidos por alguna otra causa.

El hecho de que el último contrato de licencia aportado por la actora se otorgara el 31 de diciembre de 1989 y expirara en el 31 de diciembre de 1994 (documento nº 10 de la demanda), no implica la pérdida de la vigencia de los derechos de la demandante como productora de la obra audiovisual al no haberse acreditado hecho alguno que determine la pérdida, transmisión o cesión de esos derechos.

En la prueba de interrogatorio de parte, el representante legal de la demandante reconoció que, al menos, desde el año 2008 no se habían otorgado licencias a terceros para la explotación de la obra (00:05:01 y ss de la grabación audiovisual del acto del juicio), pero esta circunstancia no es reveladora de la falta de vigencia de los derechos de explotación de la actora como indica la demandada. Como explicó el representante legal de la actora, la falta de concesión de licencias obedecía a razones comerciales, siendo una decisión interna de la compañía que tiene un catálogo de varios centenares de títulos, por lo que en función de la época da más importancia a unas o a otras producciones (00:09:00 y ss de la grabación). También destacó que esa decisión interna nada tenía que ver con los autores y que entre éstos, sin que afectara a la sociedad, había un problema con relación al *comic book* que ninguna incidencia tenía en la serie (00:07:40 y ss de la grabación).

En definitiva, la demandante como productora de la grabación audiovisual ostenta los derechos de reproducción, comunicación pública y distribución sobre la misma y derivativamente sobre la obra audiovisual fijada en la grabación, sin que las demandadas hayan acreditado hecho alguno que determine que no lo fuera al tiempo de la explotación realizada por ellas en España.



TERCERO .- La parte apelante rechaza que las demandadas estén debidamente autorizadas para la reproducción y distribución de la obra en formato DVD en España, al no poder quedar amparada por la cadena de títulos en que pretenden fundar esa autorización.

Las demandadas manifiestan que su derecho deriva del contrato suscrito el día 12 de diciembre de 2012 (que es la fecha que consta el encabezamiento, figurando en la cláusula 14 que el contrato se suscribe el 1 de diciembre de 2006) entre "LAYONS MULTIMEDIA, S.L." y la entidad chilena "DISTRIBUIDORA CIES INTERNACIONAL FILMS Ltda" en virtud del cual ésta cedió a la primera "la comercialización" de la serie titulada Candy Candy para el territorio de España y Andorra "para DVD, Televisión por satélite, Televisión por cable, Televisión en abierto y TDT", hasta el 1 de febrero de 2018 (documento nº 2 de las demandas).

A su vez, afirman, que la entidad "DISTRIBUIDORA CIES INTERNACIONAL FILMS Ltda" había adquirido "los derechos sobre la serie CANDY CANDY" de la entidad "W. UNITAR LIMITED" -con domicilio en las Islas Vírgenes-, concediéndose para "todos los países y estaciones de habla hispana, sin exclusión en el mundo", en virtud del contrato suscrito el día 2 de enero de 2013 (documento nº 3 de las demandas).

Por su parte, la entidad "W. UNITAR LIMITED" habría adquirido "los derechos sobre la serie CANDY CANDY" para los territorios de Chile y todos los posibles de habla hispana del mundo, en virtud del contrato de fecha 2 de enero de 2002 suscrito con "MAIN T.V. CORPORATION, S.A.", entidad argentina, según las demandadas -con domicilio principal en Panamá, según el documento nº 5 de las contestaciones a la demanda-, cuyos derechos incluían la "teletransmisión y exhibición" de la obra Candy Candy para los territorios de Chile y todos los posibles de habla hispana del mundo.

La anterior cadena de contratos no ampara la explotación que las demandadas están haciendo en España de la obra audiovisual Candy Candy en formato DVD.

La cadena de licencias tiene origen en el contrato suscrito entre "MAIN T.V. CORPORATION, S.A." y "W. UNITAR LIMITED" cuya fotocopia se aportó como documento nº 5 de las contestaciones a la demanda.

La actora impugnó la autenticidad de ese documento en el acto de la audiencia previa sin que las demandadas hayan aportado el original ni practicado prueba alguna para advenirlo, por lo que tratándose de un documento privado impugnado en su autenticidad sin que haya sido adverado el tribunal debe valorarlo conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 326.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Del conjunto de la prueba practicada en las actuaciones no se aprecian razones que permitan atribuir valor probatorio al documento cuestionado de modo que podamos considerar probada la licencia que documenta, lo que ya viciaría las licencias posteriores hasta la de las demandadas.

En todo caso, aun cuando se admitiera la autenticidad del documento, el mismo tampoco ampara la explotación de la obra audiovisual realizada en España por las demandadas por las siguientes razones:

- a) el contrato tiene por objeto autorizar a "W. UNITAR LIMITED" exclusivamente la "teletransmisión y exhibición" de la obra Candy Candy para los territorios de Chile y todos los posibles de habla hispana del mundo, lo que no comprende la reproducción y distribución en formato DVD;
- b) no se acredita que la licenciante sea titular o de otro modo estuviera facultada para autorizar la explotación de los derechos objeto del contrato que suscribe con "W. UNITAR LIMITED".

Los supuestos derechos de "MAIN T.V. CORPORATION, S.A.", objeto del contrato con "W. UNITAR LIMITED", no pueden tener origen en el contrato de licencia suscrito el día 31 de diciembre de 1989 entre la demandante y "MAIN T.V. CORPORATION, S.A." (documento nº 10 de la demanda), en tanto que el objeto de ese contrato se circunscribe a los "derechos de emisión" y *merchandising* -que no comprenden la reproducción y distribución en formato DVD- (cláusula primera), para determinados países sudamericanos, centroamericanos y del Caribe -que, evidentemente, no incluyen a España- (cláusula tercera), cuya sublicencia exigía expresa autorización de la licenciante (cláusula 2.3) y que, en todo caso, expiraron el día 31 de diciembre de 1994 (cláusula 2.3), esto es, con anterioridad al supuesto contrato suscrito con "W. UNITAR LIMITED".

Al margen de lo hasta ahora expuesto, que por sí sólo determina la falta de justificación de los derechos de las demandadas para la reproducción y distribución de la obra audiovisual producida por el demandante, el contrato entre la entidad "DISTRIBUIDORA CIES INTERNACIONAL FILMS Ltda" y "LAYONS MULTIMEDIA, S.L." fue suscrito el día 12 de diciembre de 2012 (según consta en el encabezamiento, figurando en la cláusula 14 que el contrato se suscribe el 1 de diciembre de 2006), esto es con anterioridad a la supuesta licencia otorgada por "W. UNITAR LIMITED" a "DISTRIBUIDORA CIES INTERNACIONAL FILMS Ltda" en virtud de contrato de fecha 2 de enero de 2013.



Tampoco puede justificar el derecho de las demandantes el documento nº 4 de las contestaciones a la demanda que consiste en un certificado de origen emitido por la entidad "PROYECTA Ltda", que no ha sido averado pese a que la parte actora ha impugnado su autenticidad. En todo caso, el certificado consiste en una declaración unilateral en la que se afirma que corresponden a la entidad "W. UNITAR LIMITED" "los derechos de imagen y audio para Tv, Cable y DVD" de la obra audiovisual Candy Candy, sin que conste ni se haya probado en forma alguna la supuesta adquisición de tales derechos por "W. UNITAR LIMITED" que, además, se circunscribirían al "continente Latino Americano".

En definitiva las demandadas no ostentaban derecho alguno que amparase la explotación en España de la obra audiovisual Candy Candy en formato DVD y, en consecuencia, de conformidad con los artículos 17, 88.1, 120 y ss LPI procede estimar el recurso de apelación para revocar el pronunciamiento desestimatorio de la demanda y, en su lugar, estimar los cinco primeros pronunciamientos de la demanda, de conformidad con el artículo 139 LPI, para declarar que las demandadas no son titulares de los derechos de explotación de la obra audiovisual titulada Candy Candy, acordar la cesación en la explotación de la obra audiovisual, la prohibición de reanudar la explotación con retirada del comercio y destrucción de todos y cada uno de los ejemplares puestos en circulación por aquéllas, así como la destrucción de los correspondientes masters de los ejemplares puestos en circulación por las demandadas.

CUARTO.- Acreditada la infracción las demandadas deben indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados, siendo aquélla imputable a ambas demandadas, al menos, a título de culpa dada la manifiesta irregularidad de la cadena de contratos en que pretenden amparar la explotación de la obra audiovisual.

La entidad "KARMA FILMS, S.L." tampoco puede oponer a la actora la cláusula décima del contrato suscrito con la codemandada según la cual "LAYONS MULTIMEDIA, S.L." se comprometía a mantener a "KARMA FILMS, S.L." indemne de cualquier reclamación por parte de terceros respecto de los derechos cedidos, sin perjuicio, naturalmente, de los efectos de esa estipulación entre las partes que otorgaron el contrato.

La parte actora, conforme al artículo 140.2.b LPI, optó como criterio indemnizatorio por el de la cantidad que como remuneración hubiera percibido, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. Provisionalmente fijó la indemnización en 41.682,50 euros, reclamando además, al amparo del artículo 140.1 LPI, la cantidad de 2.485,56 euros en concepto de gastos.

En el acto del juicio la parte actora concretó la indemnización solicitada por daños y perjuicios, conforme al criterio indemnizatorio por el que se había optado en la demanda, en la suma de 37.201,88 euros, manteniendo la cantidad de 2485 euros que se reclama en concepto de gastos, en total, 39.687,44 euros (00:36:40 y ss de la grabación audiovisual).

El importe de la indemnización lo fijó la actora sobre la base de multiplicar el número de los DVD editados, que no se discute que fueron 2100, por el precio al que fueron vendidos al público, sin IVA, tomando, de entre los varios precios, el menor, concretamente, 18,49 euros.

La parte actora no ha realizado ningún esfuerzo desde el punto de vista alegatorio, y menos probatorio, que justifique la identificación que aquélla efectúa del importe del precio de venta del DVD, aplicado al total de los DVD editados, con la regalía hipotética, entendida ésta como la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

Es más, difícilmente puede identificarse esa remuneración con el precio de venta de los DVD editados porque imposibilitaría su explotación a un licenciataria que obtendría pérdidas por esa explotación.

En esta tesitura, el tribunal estima razonable fijar como remuneración en favor de la actora la convenida en el contrato suscrito entre las codemandadas, conforme al cual "KARMA FILMS, S.L." debía abonar a "LAYONS MULTIMEDIA, S.L." en concepto de licencia la cantidad de 350 euros por capítulo, que la actora cifra en 14.000 euros, más un 40% del rendimiento económico generado por la explotación (documento nº 4.1 de la demanda, anexo 4º).

De la prueba practicada en autos resulta que no se han vendido todos los ejemplares editados, por lo que a falta de otros datos, debe aceptarse la cifra que admite como vendida la codemandada "KARMA FILMS, S.L." en el documento nº 25 de su contestación, en el que se reconocen unas ventas netas de 1860 ejemplares, con una facturación de 33.207,69 euros, importe del que deben deducirse unos gastos justificados de 10.670,64 euros (documentos nº 26 a 35 de la contestación de "KARMA FILMS, S.L."), de lo que resulta un rendimiento de 22.573,05 euros.

En consecuencia, la indemnización debe fijarse en la cantidad de 14.000 euros más 9.029,22 euros (40% de 22.573,05 euros), en total, 23.029,22 euros.

La parte actora también reclama la suma de 2485 euros en concepto de gastos según el siguiente desglose:

- honorarios de letrado devengados en las diligencias preliminares que precedieron al litigio, 2000 euros;
- derechos de la procuradora devengados en las diligencias preliminares, 323,20 euros;
- coste de los burofax enviados a las demandadas requiriéndolas el cese de la actividad ilícita y documentación, 57,24 euros; y
- gastos del envío a Tokio del DVD comercializado por las demandadas para su comparación con la grabación original, 105,12.

Habiendo optado la demandante por el criterio de la regalía hipotética del artículo 140.2.b LPI , la primera cuestión que debemos plantearnos es si bajo ese criterio pueden reclamarse los gastos de investigación en los que haya incurrido el titular del derecho infringido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial -expresamente contemplados en el artículo 140.1 LPI -, así como otros daños directos -no explícitamente mencionados en el artículo 140.1 LPI -, como los gastos de preparación de la acción distintos de los dirigidos a la obtención de pruebas o los de defensa extrajudicial del derecho infringido, entre otros, que sí tienen cobertura de optarse por el criterio del artículo 140.2.b LPI , dada su consideración de consecuencias económicas negativas.

A pesar de la literalidad del artículo 140.2.b LPI que limita la indemnización de daños y perjuicios, de optarse por ese criterio, a la regalía hipotética en sentido estricto, esto es, a la *"cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión"* , debe efectuarse una interpretación de la norma conforme a la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, e 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

El artículo 13 de la Directiva no contempla como criterio alternativo al de las consecuencia económicas negativas el de la estricta regalía hipotética sino que lo fija en *"una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, **cuando menos** , el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión"* .

Especialmente ilustrativo es el considerando 26 de la Directiva según el cual: *"Con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor que haya realizado una actividad que constituya una infracción de este tipo a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación "* (énfasis añadido).

En consecuencia, no existe inconveniente para que, en el caso de que se opte por el criterio de la regalía hipotética, la indemnización comprenda los gastos de obtención de pruebas y otros daños directos sufridos con ocasión de la identificación e investigación de la infracción.

Sólo así se consigue que la indemnización sea adecuada a los daños y perjuicios efectivos que el titular haya sufrido como consecuencia de la infracción, como exige el artículo 13.1 de la Directiva 2004/48 y remarca su considerando 26.

Ya el Tribunal de Justicia en su sentencia de fecha 17 de marzo de 2016, asunto C- 99/2015 , ha considerado compatible la indemnización por daño moral con el criterio de la regalía hipotética, lo que ha dado lugar a que el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 19 de julio de 2016 así lo admita pese a que la norma española sólo incluye el daño moral, por una deficiente transposición de la directiva, en el marco del criterio contemplado en el apartado a) del artículo 140.a LPI , esto es, el de las consecuencias económicas negativas.

El propio Tribunal de Justicia en su sentencia de 25 de enero de 2017, asunto C-367/15 , apartado 30, ha puesto de manifiesto que: *" el mero pago , en el supuesto de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual, del canon hipotético no puede garantizar una indemnización de todo el perjuicio realmente sufrido, dado que el pago de ese canon, por sí solo, no garantiza ni el reembolso de los eventuales gastos vinculados a la investigación e identificación de posibles infracciones , evocados en el considerando 26 de la Directiva 2004/48, ni la indemnización de un posible daño moral"* (énfasis añadido).



Por tanto, el criterio de la regalía hipotética debe considerarse compatible no sólo con el daño moral sino también con la indemnización por los gastos vinculados a la investigación e identificación de las posibles infracciones.

Aclarado lo anterior, el Tribunal no aprecia obstáculo alguno para que la indemnización comprenda los gastos de abogado y procurador soportados como consecuencia de las diligencias preliminares promovidas por el ahora actor (documento 19 de la demanda), que en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial tienen una finalidad no sólo preparatoria del juicio en sentido estricto sino que también ofrecen una utilidad probatoria en la medida que se recaban datos, información y documentación que, luego, al presentarse la demanda, integran la prueba de la parte actora, en este sentido, autos de este Tribunal de 5 de diciembre de 2008 , 7 de octubre de 2011 y 24 de febrero de 2017 .

También debe tener acogida la reclamación de 57,25 euros en concepto de gastos de envío de los burofax remitidos a las demandadas requiriéndolas determinada documentación y el cese de la actividad ilícita (documentos nº 3.10, 3.11 y 19 de la demanda), en tanto que gastos de defensa extrajudicial del derecho infringido vinculados a la investigación e identificación de las posibles infracciones.

Por el contrario debe rechazarse la reclamación de 105,12 euros en concepto de gastos derivados del envío a Tokio de uno de los DVD comercializados por las demandadas para su comparación con la grabación original, al no estar debidamente acreditado tal envío ni el gasto, limitándose la actora a aportar una factura por ese concepto que gira el despacho de abogados a la demandante.

Como consecuencia de lo hasta ahora expuesto procede fijar la indemnización de daños y perjuicios en la cantidad de 25.409,76 euros (23.029,22+2.380,54).

QUINTO .- En el suplico de la demanda también se interesa la publicación de la sentencia con cargo a las demandadas, sin más especificación, petición que aparece huérfana de la menor justificación en los hechos y fundamentos de derecho de la demanda.

La expresa previsión en el artículo 138 LPI de la acción de publicación de la sentencia entre las acciones que puede ejercitar el titular de los derechos de propiedad intelectual contra el infractor tuvo lugar por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, transponiendo al ordenamiento jurídico español la directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

La citada Directiva en su artículo 15 impone a los Estados miembros la inclusión entre el catálogo de acciones a ejercitar por la infracción de los derechos de propiedad intelectual, la difusión de la información relativa a la resolución judicial, incluida la divulgación de la decisión y su publicación total o parcial, a instancia del solicitante y a costa del infractor.

Esta acción se configura con carácter autónomo y se endereza, como destaca el considerando 27 de la Directiva 2004/48/CE, a dar publicidad a las decisiones para reforzar su aspecto disuasorio frente a futuros infractores y contribuir a que el público en general tome conciencia del problema, desvinculándose así de la acción de indemnización de daños y perjuicios y también de la de remoción, regulándose separadamente en la Directiva.

Como ya señalamos en nuestra sentencia de fecha 2 de octubre de 2017 , la publicación de la sentencia no opera como efecto automático inherente al reconocimiento de la realidad de la infracción, por el contrario, a quien la solicita le incumbe proporcionar las razones que la hagan aparecer como instrumento adecuado para cumplir su finalidad, sin que el juzgador pueda suplir el déficit alegatorio en que se hubiese incurrido.

En definitiva, la publicación o difusión de la sentencia no constituye una consecuencia automática o necesaria de la infracción, lo que en este caso conduce al rechazo de la petición que se agota en su mera formulación en el suplico de la demanda, sin que se hayan introducido argumentos fácticos o jurídicos que justifiquen la satisfacción de la finalidad que es propia de este remedio, ni el interés que para ello pudiera tener el demandante.

SEXTO .- La estimación parcial del recurso de apelación con estimación parcial de la demanda determina que no se efectúe expreso pronunciamiento de las costas causadas en primera y segunda instancia de conformidad con los artículos 394.2 y 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

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

FALLO



En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la procuradora doña Susana Téllez Andrea en nombre y representación de la entidad "**TOEI ANIMATION Co. LTD**" contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid el día 31 de enero de 2017, recaída en el juicio ordinario nº 212/15 del que este rollo dimana.

2.- Revocar la resolución apelada que dejamos sin efecto y, en su lugar, estimamos parcialmente la demanda formulada por la entidad "**TOEI ANIMATION Co. LTD**" contra las mercantiles "**LAYONS MULTIMEDIA, S.L.**" y "**KARMA, S.L.**", representadas por la procuradora doña Carmen Echevarría Terroba y, en consecuencia:

2.1.- Declaramos que las demandadas LAYONS MULTIMEDIA S.L. no son titulares de los derechos de explotación de la obra audiovisual titulada Candy Candy.

2.2. Acordamos la suspensión de la explotación de la obra audiovisual citada que están llevando a cabo las demandadas.

2.3. Prohibimos a las demandadas reanudar la explotación de la obra audiovisual de animación titulada "Candy Candy" en cualquier medio, sistema, formato o con cualquier objeto.

2.4. Acordamos la retirada del comercio de todos y cada uno de los ejemplares puestos en circulación por las demandas, así como la destrucción de dichos ejemplares con cargo a las demandadas.

2.5. Acordamos la destrucción de los correspondientes masters de los ejemplares puestos en circulación por las demandadas.

2.6. Condenamos a las demandadas a indemnizar solidariamente a la actora en la cantidad de **25.409,76 euros**, suma que devengará un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución.

3.- No efectuar expresa imposición de las costas causadas en ambas instancias.

De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procédase a la devolución a la parte apelante del depósito constituido, en su caso, para la interposición del recurso de apelación.

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

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