



Roj: **STS 1644/2017** - ECLI: **ES:TS:2017:1644**

Id Cendoj: **28079110012017100253**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **26/04/2017**

Nº de Recurso: **2012/2014**

Nº de Resolución: **253/2017**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## SENTENCIA

En Madrid, a 26 de abril de 2017

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y los recursos de casación respecto de la sentencia núm. de 170/2014, de 14 de mayo, dictada en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 295/2012 del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, sobre propiedad intelectual. El recurso de casación fue interpuesto por D. Juan, representado por el procurador D. Miguel Ángel Montero Reiter y asistido por el letrado D. Jorge Falip García. El recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación fue interpuesto por D. Serafin y D. Abel representados por el procurador D. Luis María Carreras de Egaña y asistidos por la letrada D.ª Rosa Martínez Brines.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** *Tramitación en primera instancia.*

1.- El procurador D. Joan Roig Montero Reiter, en nombre y representación de D. Juan, interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Serafin y D. Abel, en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] estimatoria de la demanda y se declare:

» 1. Que se declare que el Proyecto Básico presentado por los arquitectos D. Serafin y D. Abel, ante el Colegio de Arquitectos de Cataluña el Proyecto de un hotel de cuatro estrellas sobre el solar sito en la CALLE000 NUM000, DIRECCION000 Distrito NUM001 @ de Barcelona, al cual se le ha otorgado el número de visado NUM002 y ante el Ayuntamiento de Barcelona presentado en esta ocasión por el promotor Grupo Castellví para solicitud de licencia de obras respecto al mismo Proyecto, la cual ha tenido entrada como expediente número NUM003, se trata del mismo proyecto en su día elaborado por mi representado en colaboración con los demandados D. Serafin y D. Abel y presentado ante el COAC (Visado nº NUM004 visado) y ante el Ayuntamiento de Barcelona (Licencia nº NUM005).

» Que se declare a D. Juan Coautor del Proyecto presentado en solitario por los demandados.

» 3. Que se declare ilícita la actuación realizada por los demandados, al omitir intencionadamente, la condición de autor de D. Juan, en el proyecto presentado en solitario por los demandados.

» 4. Que se declare a D. Juan titular de todos los derechos derivados de la condición de coautor del proyecto presentado en solitario por los demandados.

» 5. Como consecuencia de lo anterior, que se obligue a que figure el nombre de D. Juan, en el proyecto presentado en solitario por los demandados.



» 6. Que se obligue a los demandados a la retirada del tráfico jurídico y administrativo de todos los ejemplares del proyecto donde figure únicamente la autoría de los demandados, con la obligación de sustituirlos por otros ejemplares de los proyectos donde figure D. Juan , como coautor.

» Que en consecuencia de lo anterior se condene a los demandados solidariamente por su actuación ilícita.

» 1. Al pago de una indemnización al amparo de lo preceptuado por la Ley de propiedad intelectual, equivalente a la cifra de honorarios que hubiere percibido D. Juan , como coautor de dichos proyectos, la cual se fija en la cifra de 494.954,25 euros más IVA, tal y como se refleja en el dictamen pericial aportado como documento número 20, en el presente escrito de demanda.

» 2. Que se condene a los demandados al pago de las costas causadas en el presente procedimiento».

**2.-** La demanda fue presentada el 30 de marzo de 2012 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona y fue registrada con el núm. 295/2012 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de los demandados.

**3.-** D. Serafin y D. Abel , contestaron a la demanda y formularon demanda reconvenzional, en la que solicitaban se dictara sentencia:

«[...] por la que,

» A).- Se desestime íntegramente la demanda formulada por D. Juan , imponiéndose las costas a la parte actora con expresa mención de temeridad;

» Y

» B).- Se estime la demanda reconvenzional formulada por esta parte contra el propio Sr. Juan , y a tal efecto;

» I.- Con carácter principal

» Se declare:

» 1º) Que los Sres. Serafin y Abel son los únicos que, desde la perspectiva de la Ley de Propiedad Intelectual, se pueden considerar autores del denominado Proyecto 2 [Documento 10 de la demanda], así como del Proyecto 3 [aportado como diligencia preliminar].

» 2º) Que el Sr. Juan ha infringido los derechos morales de propiedad intelectual de los Sres. Serafin y Abel sobre el proyecto a que hace referencia el apartado anterior al haberlo divulgado sin su autorización incluyéndolo en la web "www.ferminfraguas.com" y, además, haberlo hecho sin reconocimiento de su autoría.

» 3º) que el Sr. Juan también ha infringido los derechos patrimoniales de propiedad intelectual de los Sres. Serafin y Abel sobre el citado proyecto, al haber puesto a disposición del público parte del mismo mediante su reproducción en la web "www.ferminfraguas.com" sin la debida autorización y con inclusión de la falsa indicación "© Juan todos los derechos".

» Y en su consecuencia,

» Se condene a D. Juan a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como a cesar en las actividades ilícitas antes descritas, debiendo retirar de la página web "www.ferminfraguas.com" cualquier imagen/reproducción de los proyectos descritos en el apartado 1º), incluido el artículo de prensa de la revista "Hostelmarket" y cualquier referencia o enlace al mismo.

» II.- Subsidiariamente, para el supuesto que se considere que los Sres. Serafin y Abel son coautores, junto con el Sr. Juan , del denominado Proyecto 2 [Documento 10 de la demanda], así como del denominado Proyecto 3 [aportado como Diligencia preliminar].

» Se declare que los Sres. Serafin y Abel son los únicos autores de la fachada de los citados proyectos; procediendo igualmente las declaraciones incluidas en los apartados 2º) y 3º) del petitum principal.

» Y en su consecuencia,

» Se condene al Sr. Juan en los mismos términos solicitados con carácter principal.

» III. Adicionalmente, en cualquiera de los dos casos anteriores, pero únicamente para el supuesto de que se estime la pretensión indemnizatoria de la demanda principal planteada por el Sr. Juan , procederá que igualmente se le condene al pago de una indemnización en la misma cuantía que se señale a su favor incrementada en un 20% en atención a la mayor gravedad de los daños morales o patrimoniales sufridos por los Sres. Serafin y Abel .

» Todo ello con imposición de costas a la parte demandada reconvenzional.



4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, dictó sentencia núm. 43/2013 de fecha 22 de febrero, con la siguiente parte dispositiva:

«Desestimo la demanda interpuesta por D. Juan y absuelvo a D. Serafin D. Abel de todos los pedimentos formulados en su contra, con expresa imposición de costas al actor.

» Estimo la demanda reconvenicional interpuesta por D. Serafin D. Abel y declaro:

» 1. Que los Sres. Serafin y Abel son los únicos que, desde la perspectiva de la Ley de Propiedad Intelectual, se pueden considerar autores del denominado Proyecto 2 [Documento 10 de la demanda], así como el Proyecto 3 [aportado como diligencia preliminar].

» 2. Que el Sr. Juan ha infringido los derechos morales de propiedad intelectual de los Sres. Serafin y Abel sobre el proyecto a que hace referencia el apartado anterior al haberlo divulgado sin su autorización incluyéndolo en la web "www.ferminfraguas.com" y, además, haberlo hecho sin reconocimiento de su autoría.

» 3. Que el Sr. Juan también ha infringido los derechos patrimoniales de propiedad intelectual de los Sres. Serafin y Abel sobre el citado proyecto, al haber puesto a disposición del público parte del mismo mediante su reproducción en la web "www.ferminfraguas.com" sin la debida autorización y con inclusión de la falsa indicación "© Juan todos los derechos".

» 4. Y en su consecuencia condeno a D. Juan a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como a cesar en las actividades ilícitas antes descritas, debiendo retirar de la página web "www.ferminfraguas.com" cualquier imagen/reproducción de los proyectos descritos en el apartado 1º), incluido el artículo de prensa de la revista "Hostelmarket" y cualquier referencia o enlace al mismo.

» 5. Se imponen las costas a la parte demandada reconvenicional».

#### **SEGUNDO.-** Tramitación en segunda instancia

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D. Juan. La representación de D. Serafin y D. Abel, se opusieron al recurso interpuesto de contrario.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo tramitó con el número de rollo 236/2013 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 170/2014 en fecha 14 de mayo, cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: Se estima parcialmente el recurso interpuesto por D. Juan contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona, de fecha 22 de febrero de 2013 y, en su consecuencia y con estimación parcial de la demanda por él interpuesta, debemos declarar y declaramos:

» 1. Que el proyecto básico presentado por los arquitectos demandados D. Serafin y D. Abel ante el Colegio de Arquitectos de Catalunya relativo a un hotel de cuatro estrellas sobre el solar sito en la CALLE000 NUM000, DIRECCION000 Distrito NUM001 de Barcelona, al cual se le ha otorgado en número de visado NUM002, y ante el Ayuntamiento de Barcelona, presentado por el promotor Grupo Castellví para solicitud de licencia de obras, que ha dado lugar al expediente número NUM003, es el mismo que en su día elaboró el demandante Sr. Juan en colaboración con los referidos demandados y que fue presentado al Colegio de Arquitectos, que le otorgó el número de visado NUM004, y al Ayuntamiento de Barcelona del que obtuvo licencia número NUM005.

» 2. Que D. Juan es coautor del proyecto presentado en solitario por los demandados.

» 3. Que los demandados han actuado ilícitamente al omitir intencionadamente la condición de autor de D. Juan en el referido proyecto.

»4. Que D. Juan es titular de todos los derechos derivados de la condición de coautor del mismo proyecto.

»5. Que, como consecuencia de lo anterior, debe figurar el nombre del Sr. Juan en el proyecto, debiendo retirarse del tráfico jurídico y administrativo todos los ejemplares del proyecto donde figure únicamente la autoría de los demandados, con la obligación de sustituirlos por otros ejemplares de los proyectos donde figure D. Juan como coautor.

» Que así mismo, con estimación parcial de la demanda reconvenicional, debemos declarar y declaramos, como punto 1, que los Sres. Serafin y Abel son los únicos autores de la fachada de los citados proyectos y debemos mantener y mantenemos los puntos 2, el 3, este con exclusión del apartado final relativo a la "falsa indicación © Juan todos los derechos", y el de condena número 4, todos ellos de la sentencia de primera instancia.

» Y todo lo anterior, sin imponer las costas de ninguna de las dos instancias».

**TERCERO.- Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y de los recursos de casación**

1.- El procurador D. Jesús Miguel Acín Biota, en representación de D. Serafin y D. Abel , interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primero.- Infracción del principio de justicia rogada ( art. 216 LEC ) al haberse prescindido del hecho de que fue el demandante quien planteó esta controversia en el ámbito de la Propiedad Intelectual, de modo que el enjuiciamiento y resolución del proceso no puede efectuarse desconociendo dicha normativa».

«Segundo.- Infracción de las normas sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba ( art. 217.1 LEC ), de las normas sobre motivación de las sentencias ( art. 218.2 LEC ), y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), en relación con el reconocimiento de la condición de coautor del Sr. Juan ».

«Tercero.- Infracción de las normas sobre exhaustividad y congruencia de las sentencias ( art. 218.1) y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), al no haberse enjuiciado ni resuelto de forma explícita (incurriendo en una incongruencia omisiva) la pretensión indemnizatoria incluida en la demanda reconventional (apartado III del suplico)».

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Infracción de la doctrina de los actos propios ( art. 7 Código Civil ) y a los límites de su aplicación: indisponibilidad de las normas imperativas, como la que impide considerar como autor de una obra de propiedad intelectual a quien no ha realizado una aportación creativa original ( art. 10 LPI )».

«Segundo.- Infracción del 10.1 en relación con los arts. 5.1 y 7 de la LPI , y de la Jurisprudencia que interpreta el concepto de "originalidad" exigible a toda creación para merecer protección como obra de propiedad intelectual».

2.- El procurador D. Joan Roig Montero Reiter, en representación de D. Juan , interpuso recurso de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Por la vía del art. 477.1 LEC . Infracción de los artículos 138 y 140 de la Ley de Propiedad Intelectual ».

«Segundo.- Acreditación del interés casacional. Art. 477.2.3 ° y 3 de la LEC . Jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales».

3.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 30 de septiembre de 2015, que admitió el recurso y acordó dar traslado a las partes recurridas personadas para que formalizaran su oposición.

4.- D. Serafin y D. Abel presentaron escrito de oposición al recurso de casación interpuesto por D. Juan .

D. Juan presentó escrito de oposición al recurso extraordinario por infracción procesal y al recurso de casación interpuesto por D. Serafin y D. Abel .

5.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 29 de marzo de 2017, en que ha tenido lugar.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO****PRIMERO.- Antecedentes del caso**

1.- Los hechos fijados en la instancia, necesarios para comprender las cuestiones planteadas en los recursos, son los siguientes:

1.º El demandante D. Juan , arquitecto de profesión, recibió el encargo en el año 2008 de la empresa Grenfix S.L. (en lo sucesivo, Grenfix) para realizar el proyecto de obra nueva para un edificio destinado a hotel de cuatro estrellas en Barcelona (en adelante, proyecto 1).

2.º Grenfix era la promotora del proyecto y la propietaria del solar la mercantil Grupo Inmobiliario Castellví SL.

3.º D. Juan notificó el encargo y solicitó el correspondiente visado del proyecto al Colegio de Arquitectos de Catalunya, registrado con el núm. NUM004

- 4.º El demandante comunicó al Colegio de Arquitectos que él mismo asumía la dirección de la obra.
- 5.º El 21 de octubre de 2008, Grenfix solicitó la licencia de obras al Ayuntamiento de Barcelona.
- 6.º En noviembre de, 2008 el Ayuntamiento declaró compatible con el planteamiento urbanístico el anteproyecto presentado por Grenfix.
- 7.º El Ayuntamiento no concedió la licencia al considerar necesarias modificaciones en la fachada del hotel para su adecuación al planeamiento urbanístico.
- 8.º Tras el rechazo del proyecto 1 por el Ayuntamiento, la promotora Grenfix, a instancias del Grupo Castellví, contrató a los arquitectos D. Serafin y D. Abel para «colaborar en la redacción del proyecto y la dirección de las obras [...] en un 50% conjuntamente con el arquitecto D. Juan ». El contrato es de 27 de enero de 2009 y en él se definieron los trabajos como de redacción de los anteproyectos necesarios para conseguir ajustar la volumetría del edificio al programa requerido del hotel, con el objetivo de obtener licencia municipal; proyecto básico con redacción de los documentos relacionados con la volumetría del edificio (fachada, cubiertas, urbanización exterior); proyecto ejecutivo, con redacción del de la fachada (cerramientos, ventanas, cielorrasos exteriores) y de la urbanización exterior; dirección de obras (50%) durante todo el proceso.
- 9.º Se elaboró el proyecto (al que llamaremos proyecto 2) y fue fechado el 27 de marzo de 2009.
- 10.º Previamente, el 25 de marzo de 2009, estos dos arquitectos, D. Serafin y D. Abel , en documento también suscrito por el arquitecto D. Juan , manifestaron que tenían concedida la venia de este último para intervenir al 50% en el proyecto de obra del hotel de cuatro estrellas, que se había redactado y visado con el núm. NUM004 .
- 11.º El 1 de abril de 2009, arquitecto D. Juan presentó en el Colegio de Arquitectos un documento con su renuncia al 50% de la dirección de obra y del proyecto ejecutivo. Se hizo constar en el documento que la propiedad había decidido que el encargo se compartiera con los arquitectos D. Serafin y D. Abel . En la misma fecha los tres arquitectos presentaron a visado el documento de encargo compartido.
- 12.º Este proyecto 2 sí obtuvo licencia municipal.
- 13.º Una vez aprobado el proyecto, Grenfix decidió, por falta de liquidez, no recoger la licencia ni abonar los impuestos y se paralizó el proyecto.
- 14.º En el año 2011 los demandados D. Serafin y D. Abel , a petición de grupo Castellví como promotor, presentaron un proyecto (al que llamaremos proyecto 3) ante el Colegio de Arquitectos, para el hotel de cuatro estrellas en Barcelona, al cual se había otorgado el núm. de visado NUM002 . En el proyecto solo aparecían como autores los dos mencionados arquitectos.
- 15.º Este proyecto 3 no se desarrolló, y cuando se redactó la sentencia de la Audiencia Provincial se encontraba paralizado.
- 16.º El proyecto 2 y el proyecto 3 son sustancialmente iguales.

2.- D. Juan presentó demanda contra D. Serafin y D. Abel , fundada en las normas del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que protegen el derecho de autor, para que se declarara que el proyecto 3 era el mismo proyecto 2, que el demandante elaboró en colaboración con los demandados y, por tanto, se le declarara coautor del mismo, con las consecuencias inherentes a tal coautoría, que se detallaban en la petición de la demanda, transcrita en los antecedentes de hecho de esta sentencia.

En la demanda se alegaba que el proyecto arquitectónico constituía una obra en colaboración, regulada en el art. 7 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, TRLPI) y que los derechos sobre tal obra, resultado de la colaboración del demandante y los demandados, correspondían a todos ellos.

Los demandados reconocieron la identidad sustancial de los proyectos 2 y 3, pero negaron que el proyecto 2 fuera una obra en colaboración en la que hubiera intervenido, como autor, el demandante, puesto que la creación original del proyecto 2, su singularidad estética, se debía a ellos, al ser obra suya elementos de incuestionable relevancia en una obra arquitectónica (también en el proyecto conforme al cual debe ejecutarse el edificio) como son la fachada, los ajustes en la volumetría, las reestructuraciones del programa interior del hotel y el tratamiento de los espacios exteriores, por afectar a la parte más estética de la edificación, que permite condensar la mayor creatividad y la que incide en mayor medida en la originalidad del conjunto. La parte correspondiente al demandante que se contiene en el proyecto 2, lo que conserva del proyecto 1 que elaboró exclusivamente el demandante, es de carácter meramente técnico, funcional, material, pero sin sustantividad creativa y, por tanto, sin atribución de autoría de propiedad intelectual.

3.- Los demandados también reconvinieron. Al afirmar que ellos eran los únicos autores (en el sentido que a tal término otorga la normativa sobre propiedad intelectual) del proyecto 2, alegaron que se habían infringido





sus derechos de propiedad intelectual sobre tal obra al incluir el demandante en su página web unos planos y una imagen de la fachada de dicho proyecto 2. Solicitaron, en consecuencia, que se declarara la infracción por el reconvenido de sus derechos de propiedad intelectual, con todas las consecuencias expresadas en la petición de su reconvenición, transcrita también en los antecedentes de hecho.

4.- La sentencia del Juzgado Mercantil desestimó la demanda y estimó la reconvenición porque consideró que el demandante no había probado qué creación original había aportado al proyecto 2, que sería por tanto una creación original exclusiva de los demandados reconvinentes, pues la inclusión de la aportación de estos al proyecto en el ámbito protegido por la propiedad intelectual no había sido cuestionada, por lo que los únicos autores del denominado proyecto 2, «desde la perspectiva de la Ley de Propiedad Intelectual» serían los demandados.

5.- El demandante reconvenido apeló la sentencia del Juzgado Mercantil. La Audiencia Provincial estimó en parte su recurso. Esta consideró que el proyecto 2 era un compendio del proyecto 1, obra del demandante, y de los elementos introducidos por los demandados, por lo que se trataba de una obra en colaboración en la que había intervenido, como autor, el demandante junto con los demandados. La Audiencia afirmó en su sentencia:

«No puede degradarse el trabajo del Sr. Juan a una mera aportación de elementos materiales y funcionales, previamente determinados por condicionantes de todo tipo, trabajo desempeñado en plan reglado y casi automático y con escasa e irrelevante intervención a la discrecionalidad y originalidad o de apoyo y adaptación a la fachada. El trabajo del demandante fue la elaboración del proyecto, proyecto que salvo la fachada subsistió. Y un proyecto, máxime de esa envergadura, está dotado *per se* de una creatividad, creatividad que cumple lo dispuesto en los arts. 5.1 y 10 y que no puede perderse porque le sea sustituida una parte, aunque se trate de la fachada. [...]

»La importancia que se pueda conceder a la fachada, aun añadiendo la incidencia en la volumetría y en otros aspectos exteriores, no puede llegar a devaluar, diluir y hasta desvanecer la parte restante del proyecto que, aunque de menor incidencia estética, por su magnitud y relevancia en la funcionalidad y concepción del proyecto no merece la suerte que quieren hacerle correr los demandados. [...] La fachada no puede atraer hacia sí a la totalidad del proyecto, en confusión de la parte con el todo. Su creatividad no puede monopolizar toda la creatividad del proyecto. Un proyecto es algo unitario, sin separación de partes, y así se concibió el de autos, obra compartida de los tres arquitectos».

Por tal razón, estimó en parte el recurso, revocó en parte la sentencia del Juzgado Mercantil, estimó en parte la demanda, pues no concedió la indemnización solicitada por los daños materiales porque no se habían producido, y mantuvo una estimación parcial de la reconvenición puesto que declaró que los reconvinentes eran los únicos autores de la fachada del hotel proyectado, que el demandante había incluido en su web, como si fuera obra de su creación.

6.- La sentencia de la Audiencia Provincial ha sido recurrida por ambas partes. Los demandados reconvinentes han formulado un recurso extraordinario por infracción procesal, basado en tres motivos, y un recurso de casación, basado en dos motivos. El demandante reconvenido ha formulado un recurso de casación, basado en dos motivos.

7.- Resolveremos en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal, y a continuación el recurso de casación, empezando por el formulado por los demandados, puesto que si se estimara, no procedería entrar siquiera a resolver el recurso de casación del demandante, que hace referencia a la indemnización por la infracción de sus derechos de propiedad intelectual.

El tercer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal no denuncia en realidad ninguna infracción legal, puesto que solo recuerda que, caso de estimarse el recurso de casación del demandante, si se fijara una indemnización a su favor, debería examinarse la petición de indemnización que los reconvinentes habían formulado solo para el caso de que se otorgara una indemnización al demandante.

Recurso extraordinario por infracción procesal de D. Serafin y D. Abel

**SEGUNDO.-** *Formulación del primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal*

1.- El primer motivo se encabeza así:

«Infracción del principio de justicia rogada ( art. 216 LEC ) al haberse prescindido del hecho de que fue el demandante quien planteó esta controversia en el ámbito de la Propiedad Intelectual, de modo que el enjuiciamiento y resolución del proceso no puede efectuarse desconociendo dicha normativa».

2.- La infracción se habría producido al no reconocer la sentencia de la Audiencia Provincial que las aportaciones del demandante al proyecto no son originales o creativas.

**TERCERO.-** *Decisión de la sala. Inadmisibilidad del motivo*

El motivo no debió siquiera ser admitido a trámite. No solo no indica cuál de los cuatro motivos del art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es el planteado por el recurrente, sino que, además, las cuestiones que plantea son de naturaleza sustantiva.

**CUARTO.-** *Formulación del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal*

1.- El encabezamiento del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se formula así:

«Infracción de las normas sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba ( art. 217.1 LEC ), de las normas sobre motivación de las sentencias ( art. 218.2 LEC ), y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), en relación con el reconocimiento de la condición de coautor del Sr. Juan ».

2.- A lo largo de varias páginas, los recurrentes critican que se haya dado la razón al demandante sobre su condición de coautor pese a que la prueba propuesta por este ha sido muy escasa y la propuesta por los demandados, muy copiosa y rigurosa, por lo que los demandados cumplieron con su carga de probar y el demandante no lo hizo. Se critica que la Audiencia Provincial haya resuelto por unos supuestos actos propios que no serían tales.

La sentencia de la Audiencia Provincial resulta falta de lógica y se desvía del resultado probatorio, siendo notoriamente arbitraria e irracional y vulnera el art. 24 de la Constitución .

**QUINTO.-** *Decisión de la sala. Inadmisibilidad del motivo*

1.- Este motivo tampoco debió superar el trámite de admisión, puesto que se encuentra manifiestamente mal formulado, al no indicarse por qué motivo de los cuatro previstos en el art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se plantea, y mezclar alegaciones que debían estar planteadas a través de motivos distintos.

2.- Además de lo anterior, el motivo carece manifiestamente de fundamento. Como de modo reiterado ha declarado esta sala, no pueden haberse infringido las normas que regulan la carga de la prueba cuando no se ha resuelto con base en la ausencia de prueba sino con base en los hechos que han resultado fijados por las alegaciones conformes de las partes o por las pruebas practicadas. El mayor o menor esfuerzo probatorio de una y otra parte no tiene nada que ver con la carga de la prueba.

3.- Las reglas sobre la motivación de la sentencia del art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la tutela judicial efectiva no se vulneran porque los razonamientos de la sentencia no gusten a la parte recurrente y esta discrepe de los razonamientos que han llevado a la desestimación de parte de sus pretensiones.

Recurso de casación de D. Serafin y D. Abel

**SEXTO.-** *Formulación del primer motivo del recurso de casación*

1.- El encabezamiento de este motivo tiene el siguiente tenor:

«Infracción de la doctrina de los actos propios ( art. 7 Código Civil ) y a los límites de su aplicación: indisponibilidad de las normas imperativas, como la que impide considerar como autor de una obra de propiedad intelectual a quien no ha realizado una aportación creativa original ( art. 10 LPI )».

2.- El motivo se basa en que los actos de los demandados, al suscribir determinados documentos del proyecto 2 mencionando al demandante, son incorrectamente interpretados por la Audiencia al considerarlos como *actos propios* . Y que en ningún caso podrían serlo porque sería un acto manifiestamente ineficaz por contravenir normas imperativas como son las que establecen que solo pueden ser considerados autores quienes crean una obra de propiedad intelectual.

**SÉPTIMO.-** *Decisión de la sala. Desestimación del motivo*

1.- La mención que la sentencia recurrida hace a que «los demandados no pueden ir en contra de todos estos actos» (actos que serían los contratos en los que los tres arquitectos aparecen como autores del proyecto, la tramitación del visado, los correos electrónicos cruzados) es un argumento de refuerzo de lo que constituye el argumento principal utilizado por la Audiencia, que era, expuesto sintéticamente, que el demandante había intervenido en el proyecto y no podía considerarse, por tanto, que no fuera autor del mismo.

2.- Si la argumentación principal de la Audiencia es incorrecta, la utilización, como argumento de refuerzo, de la teoría de los actos propios sería inane. Por ello ha de analizarse la corrección de esa argumentación principal, que es la cuestionada directamente en el segundo motivo del recurso de casación.

**OCTAVO.-** *Formulación del segundo motivo del recurso de casación de los demandados*

1.- El encabezamiento de este segundo motivo dice así:



«Infracción del 10.1 en relación con los arts. 5.1 y 7 de la LPI , y de la Jurisprudencia que interpreta el concepto de "originalidad" exigible a toda creación para merecer protección como obra de propiedad intelectual».

2.- En el desarrollo del motivo, los recurrentes alegan que no toda colaboración en una obra merece la protección de la normativa sobre propiedad intelectual, pues es preciso que se aporte una creación original al conjunto, que se trate de una colaboración intelectual, creadora, pues la simple ayuda material no convierte en coautor al auxiliar.

Los recurrentes critican que la Audiencia Provincial haya considerado que la participación subjetiva del demandante en el proyecto supone, sin más, que tal participación, desde el punto de vista objetivo, tenga un grado de singularidad suficiente para ser considerada original y, por tanto, dote al demandante del carácter de coautor de la obra colectiva, protegido por la normativa sobre propiedad intelectual.

En particular, los recurrentes cuestionan que la sentencia recurrida afirme que «un proyecto, máxime de esa envergadura, está dotado de una creatividad, creatividad que cumple lo dispuesto en los arts. 5.1 y 10 [TRLPI] [...]». Consideran que esta premisa es incorrecta pues el proyecto solo será creativo y merecerá protección si es una creación original.

3.- En conclusión, según los recurrentes, la aportación del demandante constituiría únicamente una asistencia técnica muy cualificada, al haber realizado la parte del proyecto delimitada por condicionantes técnicos tales como el plan urbanístico y el programa funcional propio de un edificio destinado a hotel, que limitan su libertad creativa. La parte realmente creativa del proyecto sería la realizada por los demandados (fachada, volumetría y espacios exteriores).

**NOVENO.- Decisión de la sala. La obra arquitectónica: el requisito de la originalidad. Obra en colaboración**

1.- Tanto las obras de arquitectura como las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la arquitectura, están expresamente mencionadas en el art. 2 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, del que España forma parte, desde la revisión de Berlín de 1908.

Como consecuencia de lo anterior, el art. 10.1.f TRLPI , al regular qué obras son objeto de la propiedad intelectual, menciona específicamente varias relacionadas con arquitectura. Según este precepto, entre las creaciones objeto de propiedad intelectual se encuentran «los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería».

También ha de considerarse como obra protegida por la propiedad intelectual el edificio o construcción ya ejecutada. El Convenio de Berna, del que España forma parte, protege la obra arquitectónica edificada. El art. 10.1 TRLPI , que enumera una serie de tipos de obras protegidas objeto de la propiedad intelectual sin incluir la edificación o construcción, no tiene carácter exhaustivo sino meramente enunciativo y, de hecho, el art. 19.5 TRLPI excluye la aplicación de ciertas previsiones de los derechos de explotación de la obra «al alquiler y al préstamo no se aplicará a los edificios ni a las obras de artes aplicadas».

En esta resolución utilizaremos la expresión «obra arquitectónica» en un sentido amplio, puesto que el objeto del litigio no es un edificio ya construido, sino el proyecto (que incluye planos, alzados, dibujos, etc.) realizado con el propósito de construirlo.

2.- Una obra arquitectónica, proyectada o ya construida, se protegerá cuando constituya una creación humana ( arts. 1 y 5.1 TRLPI ), exteriorizada y original ( art. 10.1 TRLPI ).

3.- Dado el carácter funcional de este tipo de obras, los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno tienden a proteger por las normas de propiedad intelectual solo las obras arquitectónicas singulares, con exclusión, por tanto, de las construcciones ordinarias. En este ámbito, por las especiales características de la obra arquitectónica y de los planos y proyectos que sirven para desarrollar su concepción y permitir su ejecución, prevalece una conceptualización objetiva de la originalidad, que conlleva la exigencia de una actividad creativa que, con independencia de la opinión que cada uno pueda tener sobre los logros estéticos y prácticos del autor, dote a la obra arquitectónica de un carácter novedoso y permita diferenciarla de otras preexistentes.

Otorgar la protección que la normativa sobre propiedad intelectual concede a los autores, tanto en los derechos morales como en los derechos de explotación económica, a quienes proyectan edificios ordinarios, sin una mínima singularidad o distintividad, no solo no responde al sentido y finalidad de las normas que regulan la propiedad intelectual sino que además traería consigo consecuencias perturbadoras para el propietario del edificio, por su carácter de obra funcional, destinada a satisfacer las necesidades que en cada momento tenga su propietario, cuyos derechos deben coexistir con los derechos del autor, como por ejemplo el derecho moral a la integridad de su obra.





**4.-** Para decidir si una obra arquitectónica es original y, por tanto, está protegida por las normas de la propiedad intelectual, debe tenerse presente que el carácter funcional de la mayoría de las obras arquitectónicas condiciona muchos de sus elementos y restringe en alguna medida la libertad creativa del arquitecto y sus posibilidades de originalidad.

Los términos en que está redactado un proyecto arquitectónico responden en buena medida a las exigencias técnicas o funcionales y al cumplimiento de la normativa urbanística. Cuando esto es así, el proyecto o la obra arquitectónica edificada no quedan protegidos por el derecho de autor en la parte impuesta por esas exigencias técnicas, funcionales o normativas (en este sentido, sentencia de esta sala 12/1995, de 28 de enero), salvo que la originalidad se consiga justamente por la singularidad y novedad de las soluciones adoptadas para cumplir esas exigencias funcionales, técnicas o normativas. Pero, con carácter general, las obras arquitectónicas se prestan a una menor originalidad que otros tipos de obras plásticas y se requiere en ellas, para ser encuadradas en el art. 10 TRLPI, un grado de singularidad superior al exigible en otras categorías de obras protegidas por la propiedad intelectual.

Por esa razón, la afirmación de la sentencia recurrida de que «un proyecto, máxime de esa envergadura, está dotado *per se* de una creatividad, creatividad que cumple lo dispuesto en los arts. 5.1 y 10 [TRLPI]» no es correcta. Ni todo proyecto arquitectónico está dotado *per se* de creatividad, ni el hecho de que el edificio sea de mayor o menor tamaño, o esté destinado a hotel, presupone esa creatividad. No todo proyecto arquitectónico ni toda edificación es una obra original, protegida por la propiedad intelectual.

**5.-** La sentencia del Juzgado Mercantil, al valorar las pruebas, analizó el grado de creatividad de la participación de demandante y demandados en el proyecto 2, que es sustancialmente idéntico al proyecto 3. Afirmó que la participación del demandante fue «meramente funcional y técnica», condicionada por el plan urbanístico, las normas de seguridad y la funcionalidad del edificio, destinado a hotel, pues fue esta la parte del proyecto 1 (elaborado íntegramente por él) que se aprovechó en el proyecto 2. En contraste con lo anterior, la intervención de los demandados, centrada en la composición volumétrica, la fachada y los espacios exteriores, habría aplicado unos criterios compositivos con altura creativa, lo que dotaría a su creación de originalidad y, por tanto, sería protegible por la normativa sobre propiedad intelectual.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial se centra sobre todo en la participación subjetiva del demandante en la elaboración del proyecto 2 (que integró una parte del proyecto 1), participación que los demandados no han negado. Y del hecho incontestable de esa participación subjetiva del demandante y de la afirmación errónea de que todo proyecto arquitectónico tiene *per se* creatividad y, por tanto, originalidad, concluye que el demandante debe ser considerado coautor de una obra arquitectónica en colaboración, con los derechos que como tal autor le otorga la normativa sobre propiedad intelectual, con base en la cual ha accionado.

**6.-** Esa conclusión no es correcta. No basta con que el demandante haya participado materialmente en la elaboración del proyecto arquitectónico. Esa participación le da derecho al cobro de los honorarios pactados y a los demás derechos que se deriven del contrato de arrendamiento de servicios que le une tanto a la promotora como a los demás arquitectos y de la normativa colegial. Pero no supone, sin más, que pueda ser considerado como coautor protegido por las normas de la propiedad intelectual. Para lograr esta protección habría sido necesario que su intervención en el proyecto hubiera presentado una cierta originalidad, es decir, que hubiera cumplido los requisitos de singularidad, individualidad y distinguibilidad (sentencia de esta sala 542/2004, de 24 de junio).

Aunque en ciertas épocas prevaleció la concepción subjetiva de originalidad (y este mismo criterio pueda ser aplicable en principio a algunas obras de características muy especiales como es el caso de los programas de ordenador, art. 96.2 de la Ley de Propiedad Intelectual), actualmente prevalece el criterio de que la originalidad prevista por el art. 10.1 TRLPI exige un cierto grado de altura creativa. Esa concepción objetiva permite destacar el factor de reconocibilidad o diferenciación de la obra respecto de las preexistentes, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva con aspectos morales y patrimoniales, lo que requiere que la originalidad tenga una relevancia mínima suficiente.

**7.-** En la elaboración de un proyecto arquitectónico pueden intervenir colaboradores, incluso con una cualificación técnica muy elevada (piénsese, por ejemplo, en el cálculo de estructuras), pero si su aportación no reúne el requisito de la originalidad, en el sentido que se ha expuesto, tales intervinientes tendrán los derechos derivados de la relación contractual que le una con el promotor de la obra o con los demás arquitectos y profesionales intervinientes en el proyecto, pero no podrán ser considerados como autores protegidos por la normativa reguladora de la propiedad intelectual.

No basta, por tanto, con que el demandante haya participado materialmente en la elaboración del proyecto arquitectónico para ser considerado coautor de una obra colectiva. Es preciso un grado suficiente de



originalidad en su aportación al proyecto, y no consta que se haya producido una aportación de esas características.

**8.-** No existe especial controversia en que nos encontramos ante una obra en colaboración, en cuya elaboración han participado varios arquitectos, entre los que mediaba un acuerdo de colaboración y que no tenían una especial subordinación a un tercero que les coordinara, por más que hubieran sido contratados por un tercero.

El demandante, para realizar su aportación al proyecto arquitectónico, aprovechó una parte del proyecto que ya tenía elaborado con anterioridad, que constituía un proyecto de todo el edificio que no obtuvo los permisos administrativos necesarios para ser ejecutado. Esto dotaba a la obra de ciertas características propias de la obra derivada, como ya advirtió la sentencia del Juzgado Mercantil. Pero dado que los arquitectos intervinientes acordaron realizar en común el proyecto, repartiéndose diversas partes del mismo, y así lo plasmaron en diversos documentos contractuales y colegiales, es correcto calificar el proyecto arquitectónico como obra en colaboración.

**9.-** Si bien es cierto que en algunos casos en que el proyecto arquitectónico es fruto de la colaboración de varios arquitectos, no es posible la diferenciación de lo elaborado por unos y otros, no es ese el caso del proyecto objeto del litigio, puesto que las sentencias de instancia han atribuido a los demandados una determinada participación (las innovaciones del proyecto 2 respecto del proyecto 1, que consisten fundamentalmente en la fachada, la volumetría y los espacios exteriores), diferenciable de la atribuible al demandante.

**10.-** La falta de originalidad de algunos elementos de la obra arquitectónica no impide la protección de las partes que sí reúnan el requisito de la originalidad. Por ello, cuando se trata de una obra en colaboración en la que pueden distinguirse partes que reúnen el requisito de la originalidad y partes que no lo reúnen, y tales partes corresponden a arquitectos diferentes, aquellos que hayan realizado las aportaciones al proyecto arquitectónico dotadas de originalidad serán considerados autores protegidos por la normativa sobre propiedad intelectual, y aquellos que hayan elaborado las partes carentes de originalidad no gozarán de tal consideración y protección, sin perjuicio de los derechos de naturaleza contractual que resulten del encargo recibido y del trabajo realizado para cumplirlo.

**11.-** Para ser reconocido como autor de una obra protegida por la normativa sobre propiedad intelectual, el arquitecto debe haber creado un espacio y unas formas originales, y no consta que el demandante lo haya hecho, puesto que no puede identificarse sin más su intervención en la elaboración de parte de un proyecto arquitectónico con la creación de tales espacios y formas originales.

**12.-** Los «actos propios» a que se refiere la sentencia de la Audiencia Provincial lo son respecto de la participación del demandante en la elaboración del proyecto, pero no suponen un reconocimiento de que tal participación tuvo un grado de altura creativa suficiente para ser considerado «original» en el sentido que se ha expresado y, por tanto, no reconocen al demandante su condición de coautor de una obra en colaboración protegida por la propiedad intelectual, sin perjuicio de que le otorguen los derechos que se derivan del contrato que suscribió junto con los codemandados y el comitente del proyecto.

**13.-** No pueden aceptarse las alegaciones que el demandante realiza al oponerse al recurso, en el sentido de que él también colaboró en la realización de la fachada del edificio, puesto que contradice lo fijado en la instancia.

El recurso de casación ha de controlar la correcta interpretación y aplicación de las normas a la base fáctica fijada en la sentencia de la Audiencia Provincial, no a la que las partes pretendan introducir correctamente en esta sede. Y en la instancia quedó fijado que la participación de demandante y demandados en el proyecto era distinguible, y que estos habían elaborado lo relativo a fachada, su incidencia en la volumetría y espacios exteriores.

**14.-** Lo expuesto determina que deba estimarse este motivo del recurso y, en consecuencia, revocarse la sentencia de la Audiencia Provincial y desestimar el recurso de apelación del demandante. Los demandados nunca han negado que el demandante participara en la elaboración del proyecto del hotel, pero en la demanda se ejercitan acciones de propiedad intelectual, y no consta que la participación del demandante tuviera la necesaria altura creativa para considerarle autor, en el sentido que tal concepto tiene en la normativa sobre propiedad intelectual.

**15.-** El recurso de casación del demandante partía de la base de la estimación parcial de su demanda, puesto que cuestionaba que se le hubiera denegado la indemnización pese a haber declarado la Audiencia que se habían infringido sus derechos de autor.



Una vez que como consecuencia de la estimación del recurso de casación de los demandados su demanda ha sido plenamente desestimada, no procede entrar siquiera a analizar su recurso de casación.

**DÉCIMO.-** *Costas y depósitos*

## FALLAMOS

**1.-** La desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal de los demandados conlleva su condena al pago de las costas de este recurso. La estimación del recurso de casación de los demandados conlleva que no se haga expresa imposición de las costas de este recurso.

Dado que no ha podido entrarse siquiera a examinar el recurso de casación del demandante, por faltar el presupuesto necesario para poder hacerlo, no procede hacer tampoco expresa imposición de las costas de tal recurso.

**2.-** Se acuerda la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y la devolución de los depósitos constituidos para la interposición de ambos recursos de casación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartados 8 y 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

**1.º-** Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y estimar el recurso de casación interpuesto por D. Serafin y D. Abel contra la sentencia núm. 170/2014 de 14 de mayo, dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelación núm. 236/2013 . **2.º-** Casamos la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni efecto alguno, revocamos la estimación parcial del recurso de D. Juan y, en su lugar, confirmamos la sentencia del Juzgado Mercantil que desestimó su demanda, estimó la reconvencción y le condenó en costas tanto de una como de otra. **3.º-** No procede entrar a resolver el recurso de casación interpuesto por D. Juan por faltar el presupuesto necesario para ello. **4.º-** Condenar a D. Serafin y D. Abel al pago de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal. No hacer expresa imposición de las costas de ninguno de los recursos de casación. Condenar a D. Juan al pago de las costas del recurso de apelación. **5.º-** Devuélvase a los recurrentes en casación los depósitos constituidos para interponer cada uno de tales recursos. Se acuerda la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso extraordinario por infracción procesal. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.