



Roj: **SAP A 1001/2012 - ECLI: ES:APA:2012:1001**

Id Cendoj: **03014370082012100140**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **20/03/2012**

Nº de Recurso: **54/2012**

Nº de Resolución: **132/2012**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 54 (M-23) 12

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 855/10

JUZGADO de lo Mercantil nº 1 Alicante

SENTENCIA Nº 132/12

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a veinte de marzo del año dos mil doce

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre propiedad intelectual, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante con el número 855/10, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por el demandante, la mercantil Tom Tom International B.V. representada en este Tribunal por el Procurador D. José Luis Córdoba Almela y dirigida por el Letrado D. Fernando González Fernández; y como parte apelada el demandado D. Borja , representado en este Tribunal por el Procurador D^a. Isabel de las Cuevas Barberá y dirigido por el Letrado D^a. Margarita Mengual Molina que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 855/10, se dictó sentencia con fecha 6 de septiembre de 2011 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " *Que estimando la demanda interpuesta por Tom Tom Internacional B.V. contra Borja debo declarar que el demandado ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la actora, condenando al demandado a: a) cesar de forma efectiva e inmediata en la actividad ilícita, con prohibición de reanudar la publicación y oferta de programas de software de la actora b) a publicar la resolución judicial en la web del demandado y un diario de difusión nacional con arreglo a las bases fijadas en el fundamento jurídico 4º. Las costas procesales se imponen a la parte demandada.*" .

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso. Seguidamente, se elevaron los autos



a este Tribunal con fecha 3 de febrero de 2012 donde fue formado el Rollo número 54/M-23/12 en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 20 de marzo de 2012, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Estimada la infracción de la propiedad intelectual por razón de la explotación incontestada por el demandado del software para el funcionamiento de los sistemas de navegación por satélite relativos a mapas y radares propiedad de la mercantil actora, Tom Tom International B.V., formula ésta recurso de apelación en relación a la desestimación de su pretensión indemnizatoria cuya cuantificación basada en el criterio de la regalía hipotética y cuyo rechazo la Sentencia de instancia justifica en la falta de acreditación de las bases para el cálculo de la indemnización.

Señala el apelante como fundamento de su recurso que, con tal argumento, se infringe el artículo 140 LPI y la doctrina del TS relativa al criterio *ex re ipsa* cuando, como es el caso, está acreditada la infracción, su duración e intensidad, habiéndose de hecho realizado -según el informe pericial obrante en autos- 82.482 descargas de las páginas web del demandado relacionadas con archivos de aplicaciones informáticas de la actora, entendiéndose el apelante que puede exigirse a la actora la acreditación del daño efectivo porque el royalty es hipotético, bastando la acreditación de los hechos de los que resulta evidente el daño.

En su segundo motivo de apelación señala la representación de la actora, que en todo caso, se ha aportado prueba documental sobre la realidad del daño, probando el precio de venta de los mapas -69,95 euros- y sobre él se considera razonable un 11% de royalty, es decir, 8 euros, no pudiendo aportar documentación sobre el royalty porque no licencia ni la marca ni su software que vende a través de su propia página web.

Concluye el apelante afirmando que las bases están establecidas y por tanto, que no hay vacío probatorio como parece desprenderse de la fundamentación de la Sentencia que impugna.

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 138 TRLPI

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

De estos preceptos lo que se deduce es que el daño y/o el perjuicio ha de ser probado.

Ni su existencia ni sus circunstancias -art 140 TRLPI- se presumen, limitándose la Ley a establecer criterios para cuantificar los daños o perjuicios, conteniéndose en ambos conceptos, daño y perjuicio, el reconocimiento del derecho de reparación que dimana del principio de indemnidad y, por tanto, del derecho a ser reparado en el daño efectivo, incluso el moral y por gastos de investigación y por lo dejado de ganar.

En este marco legal, el criterio *res ipsa loquitur* -la cosa habla por sí sola- no sustituye el deber probatorio. Se integra, señala la jurisprudencia, como un criterio probatorio sustentado en una valoración de la prueba de naturaleza presuntiva por cuanto se refiere a una evidencia -la infracción- que crea por sus circunstancias, una deducción de la existencia del daño a partir de la verificación de la propia infracción - art 386 LEC -.

Como dice la STS de 31 de mayo de 2011 , la doctrina general sobre la probanza por quien reclama tanto de la existencia del daño como de su importe,

...tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia de daño...cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" (ex re ipsa), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella .

Pues bien, en el caso, tal evidencia es de todo punto apreciable.

Sin necesidad de aportar otros argumentos, está reconocida en la propia Sentencia que considera probado que el número de descargas del programa de la actora en las páginas web del demandado es de 82.482 y actividad ilícita que se ha producido durante meses, calificándose por tales circunstancias los hechos como intensos y de duración prolongada. Y probado que el actor vende estos programas a través de su página web, el daño padecido, su existencia, no presenta ningún matiz digno de mención que permita desdecir dicha afirmación.

Siendo así, se plantea lo relativo no ya a la existencia del daño sino a su cuantificación.

TERCERO.- Para resolver esta cuestión ha de partirse del criterio seleccionado por el actor para la cuantificación del perjuicio, el de la regalía hipotética, que como ha señalado la jurisprudencia, no depende de la constatación previa de que por el perjudicado se haya concedido previamente licencias para terceros.

En efecto, el Tribunal Supremo -S 11 de abril de 2007- deja claramente asentado que el criterio de la regalía es un criterio hipotético, esto es, que no es necesario que el derecho de propiedad intelectual -lo mismo en el caso de cualquier otro derecho de propiedad industrial- de que se trate haya sido licenciado por su titular para poder basar la indemnización sobre la regalía que hipotéticamente debiera haber pagado el infractor si hubiese solicitado una licencia. Se trata de una ficción - STS 9 de marzo de 2009 -, un método de cálculo de indemnización.

Partiendo de todo lo anterior, la conclusión que alcanzamos a partir del hecho del número de descargas no autorizadas del programa de la actora desde los dominios del demandado -82.482- y el precio por programa -69,95 euros- aplicado por el titular en su comercialización, es que debe fijarse un royalty que permita obtener en la lógica comercial o del mercado de que se trata, la ganancia que reportaría al titular del derecho licenciar la explotación de sus programas por tercero.

El actor afirma que serían 8 euros por royalty es una cuantía razonable, siendo un margen de descuento equivalente al 11% del precio de venta por el titular.

Ciertamente no hay razón objetiva u objetivable sobre tal porcentaje. Sin embargo, tampoco lo hay para considerar que dicho porcentaje no se ajusta al mercado.

Desde esta perspectiva, el demandado no ha hecho esfuerzo alguno en acreditar otros royaltys en este tipo de productos superiores al señalado por el actor.

Y lo cierto es que fijar la regalía sobre la base de aplicar un royalty sobre descarga no hay, como señala el demandado en su oposición, una confusión con el criterio de las ganancias dejadas de percibir del 140-2-a) TRLPI, porque conforme a este criterio, el importe indemnizatorio se cuantifica sobre el total de lo dejado de ganar sin derecho de descuento o beneficio para el infractor, siendo otros factores -básicamente de naturaleza estructural empresarial del titular- los que moderan la cuantificación conforme a este criterio.

Tampoco el criterio se asemeja al configurado sobre el beneficio por el infractor, pues éste es independiente de los derechos de royalty.

En conclusión, fijar un royalty por descarga como criterio de licencia constituye un criterio propio de una licencia de este orden y contractual y económicamente aceptable para fijar el importe que el titular del programa hubiera recibido si hubiera autorizado al infractor al uso del derecho de propiedad intelectual en cuestión.

Es por ello que considerando que un descuento a favor del licenciado del 11% pudiera ser un importe aceptable en el marco de un contrato de esta naturaleza es por lo que procede fijar como importe indemnizatorio el resultante de multiplicar el número de descargas por precio de venta al público por el titular del programa menos 8 euros de royalty hipotético y, por tanto, la cuantía de 5.109.759,9 euros, estimándose en consecuencia el recurso de apelación.

CUARTO.- En cuanto a las costas procesales de esta alzada, y dado que el recurso ha sido estimado, no cabe imponerlas a la parte apelante - art 394 y 398 LEC -.

QUINTO.- Habiéndose estimado el recurso de apelación, se acuerda la devolución de la totalidad del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 8 LOPJ -.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación entablado por el demandante, la mercantil Tom Tom International B.V. representada en este Tribunal por el Procurador D. José Luis Córdoba Almela, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante de 6 de septiembre de 2011, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución y en su virtud, debemos condenar y condenamos al demandado a indemnizar a la actora en el importe de 5.109.759,9 euros, sin variación del resto de pronunciamientos; y sin expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se acuerda la devolución al apelante de la totalidad del depósito efectuado para recurrir.



Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banesto, indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-