

Roj: **STS 3872/2013** - ECLI: **ES:TS:2013:3872**Id Cendoj: **28079110012013100420**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **25/06/2013**Nº de Recurso: **1778/2011**Nº de Resolución: **439/2013**Procedimiento: **CIVIL**Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**Tipo de Resolución: **Sentencia**

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Junio de dos mil trece.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la entidad "BILBAO BIZKAIA KUTXA", actualmente "KUTXABANK, S.A.", representada ante esta Sala por la Procuradora D.<sup>a</sup> Elena Medina Cuadros, contra la Sentencia núm. 358/2011, de 20 de mayo, dictada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya en el recurso de apelación núm. 710/2010, dimanante de los autos de juicio ordinario núm. 506/2009, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao. Ha sido parte recurrida la entidad "GRUPO SANTA MÓNICA SPORTS, S.L.", representada por el Procurador D. Manuel Infante Sánchez.

## ANTECEDENTES DE HECHO

### Tramitación en primera instancia

**PRIMERO** .- D. Rafael Eguidazu Buerba, Procurador de los Tribunales y de la entidad "GRUPO SANTA MÓNICA SPORTS, S.L.", bajo la dirección letrada de D. Juan Antonio Samper Vidal, interpuso demanda de juicio ordinario contra la entidad "BILBAO BIZKAIA KUTXA", cuyo suplico decía: «[...] dicte Sentencia en virtud de la cual, y acogiendo los fundamentos jurídicos invocados por esta representación:

» 1. Declare que la conducta llevada a cabo por la entidad demandada, consistente en el uso no autorizado (emisión, proyección y comunicación pública) de imágenes, sonidos y grabaciones audiovisuales correspondientes a la Final del Campeonato de España-copa de SM El Rey del año 2009, *constituye un acto ilícito, contrario a la Ley de Propiedad Intelectual ( artículos 48 , 121 y 122 del TRLPI ) y a la debida buena fe ( artículo 7 del Código Civil )* , en tanto en cuanto infringe los derechos exclusivos que ostenta Santa Mónica, y en su virtud, condene a la entidad demandada a abonar a Santa Mónica la total cantidad de *120.000 euros* en concepto de indemnización por daños y perjuicios causados ( artículos 138 y 140 del TRLPI ), a razón de 3 euros por cada espectador/asistente del evento donde tal uso no autorizado tuvo lugar, más los intereses legales que se devengaren hasta el momento de satisfacción de dicho importe.

» 2. *En su defecto, y de forma subsidiaria* , declare que la conducta llevada a cabo por la entidad demandada, consistente en el uso no autorizado (emisión, proyección y comunicación pública) de imágenes, sonidos y grabaciones audiovisuales correspondientes a la Final del Campeonato de España-Copa de SM El Rey del año 2009, *constituye un acto ilícito y desleal, contrario a la Ley de Competencia Desleal ( artículos 5 y 12 de la LCD ) y a la debida buena fe ( artículo 7 del Código Civil )* , en tanto en cuanto infringe los derechos exclusivos que ostenta Santa Mónica, y en su virtud, condene a la entidad demandada a abonar a Santa Mónica la total cantidad de *120.000 euros* en concepto de indemnización por daños y perjuicios causados ( artículos 18 de la LCD y 1.902 del Código Civil ) a razón de 3 euros por cada espectador/asistente del evento donde tal uso no autorizado tuvo lugar, más los intereses legales que se devengaren hasta el momento de satisfacción de dicho importe.

» 3. En uno u otro caso, *condene* a la entidad demandada al pago de las costas que pudieren ser causadas en el presente procedimiento, por su más evidente temeridad y mala fe.»



**SEGUNDO.-** La demanda fue presentada en el Decanato de los Juzgados de Bilbao el 29 de julio de 2009, y una vez repartida tuvo entrada en el Juzgado de lo Mercantil núm. 1, quedando registrada como procedimiento ordinario núm. 506/2009. Admitida ésta a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada para su contestación.

**TERCERO.-** La Procuradora D.<sup>a</sup> Iciar Loubet Luzarraga, en nombre y representación de la entidad "BILBAO BIZKAIA KUTXA", bajo la dirección letrada de D. Juan José Marín López, contestó a la demanda y suplicó al Juzgado: «[...] dicte Sentencia íntegramente desestimatoria de la demanda interpuesta por Grupo Santa Mónica Sports, S.L., con imposición de costas a la parte demandante»

**CUARTO.-** Tras seguirse los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao dictó la Sentencia núm. 119/2010, de 11 de junio, con la siguiente parte dispositiva: «FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por la representación de Grupo Santa Mónica Sports, S.L. contra Bilbao Bizkaia Kutxa, debo absolver y absuelvo a ésta de los pedimentos formulados de contrario, con imposición de costas a la parte actora.»

#### Tramitación en segunda instancia

**QUINTO.-** El representante procesal de la entidad "GRUPO SANTA MÓNICA SPORTS, S.L.", D. Rafael Eguidazu Buerba, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia núm. 119/2010, de 11 de junio, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao y suplicó «[...] eleve los presentes autos ante la Ilma. Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Vizcaya, a los fines de que ésta dicte nueva sentencia en virtud de la cual, y acogiendo cuantos argumentos son invocados por esta representación en el presente recurso, estime en su totalidad el mismo y revoque en su integridad la resolución antes mencionada, emitiendo nuevo pronunciamiento por el que, estimando la demanda que fuera en su día interpuesta por esta representación:

»1. Declare que la conducta llevada a cabo por la recurrida demandada, constituye un acto ilícito, contrario al TRLPI (y más concretamente a los artículos de dicho texto normativo citados en el escrito de demanda y en el presente recurso) y a la debida buena fe, y en su virtud, condene a la recurrida a abonar a Santa Mónica la total cantidad de 120.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios causados, más los intereses legales que se devengaren hasta el momento de satisfacción de dicho importe.

» 2. En su defecto, y de forma subsidiaria, declare que la conducta llevada a cabo por la recurrida constituye un acto ilícito y desleal, contrario a la LCD (y más concretamente a los artículos de dicho texto normativo citados en el escrito de demanda y en el presente recurso) y a la buena fe, y en su virtud, condene a la entidad demandada a abonar a Santa Mónica la total cantidad de 120.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios causados, más los intereses legales que se devengaren hasta el momento de satisfacción de dicho importe.

» 3. En uno u otro caso, condene a la entidad demandada al pago de todas las costas que pudieren ser causadas en el presente procedimiento, tanto en primera como en segunda instancia, por su más que evidente temeridad y mala fe.»

**SEXTO.-** D.<sup>a</sup> Iciar Loubet Luzarraga Procuradora de la entidad "BILBAO BIZKAIA KUTXA" se opuso al recurso de apelación interpuesto de contrario y suplicó: «[...] eleve los presentes autos a la Ilustrísima Sala de la Audiencia Provincial de Bizkaia que corresponda, a los fines de que ésta desestime en su integridad el recurso de apelación interpuesto por Grupo Santa Mónica Sports, S.L. contra la mencionada Sentencia, ratificándola en todos sus extremos y condenando a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta segunda instancia.»

**SÉPTIMO.-** La resolución de este recurso correspondió a la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que lo tramitó con el rollo núm. 788/2010 y tras seguir los trámites correspondientes, dictó la Sentencia núm. 358/2011, de 20 de mayo, cuya parte dispositiva disponía: «FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Grupo Santa Mónica Sports S.L. representada por el Procurador D. Rafael Eguidazu Buerba, contra la sentencia dictada el 11 de junio de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, en los autos de procedimiento ordinario nº. 506/09, debemos revocar y revocamos la misma en el sentido de que, estimando la demanda interpuesta por Grupo Santa Mónica Sports SL contra la BBK:

» 1.- Debemos declarar y declaramos que la conducta llevada a cabo por la BBK consistente en el uso no autorizado (emisión, proyección y comunicación pública) de imágenes, sonidos y grabaciones audiovisuales correspondientes a la Final del Campeonato de España-Copa de SM El Rey del año 2009, constituye un acto ilícito y contrario a los arts. 121 y 122 de la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto infringe los derechos exclusivos que de las grabaciones audiovisuales ostenta el Grupo Santa Mónica Sports SL.



» 2.- Debemos condenar y condenamos a la demandada BBK a abonar a la actora Grupo Santa Mónica Sports SL la cantidad de ciento veinte mil euros (120.000 euros), más intereses legales hasta la completa satisfacción de dicho importe.

» 3.- Todo ello con expresa imposición a la demandada de las costas procesales causadas en la primera instancia y sin pronunciamiento respecto de las motivadas por el recurso de apelación. »

### **Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación**

**OCTAVO.-** La representación procesal de la entidad "BILBAO BIZKAIA KUTXA" interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la Sentencia núm. 358/2011, de 20 de mayo, dictada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en el recurso de apelación núm. 788/2010 .

La recurrente fundamentó la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en los siguientes motivos:

» Primer motivo.- Error de hecho palmario, irracionalidad y arbitrariedad en la valoración de las pruebas al concluir que Grupo Santa Mónica es un productor de grabaciones audiovisuales.

» Segundo motivo.- Error de hecho palmario, irracionalidad y arbitrariedad en la valoración de las pruebas al concluir que la indemnización debida a Grupo Santa Mónica es de 120.000 euros.

El recurso de casación fue interpuesto con base en los siguientes motivos:

» Primer motivo.- Infracción del artículo 1281, párrafo primero, del Código Civil , y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta, en relación con el artículo 3.1 de la Ley 21/1997, de 3 de julio , de emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos.

» Segundo motivo.- Infracción del artículo 1283 del Código Civil y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta, en relación con el artículo 3.1 de la Ley 21/1997, de 3 de julio , de emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos.

» Tercer motivo.- Infracción del artículo 609, párrafo segundo , 1464 , 1261.2 ° y 1273 del Código Civil , y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que los interpreta, en relación con el artículo 3.1 de la Ley 21/1997, de 3 de julio , de emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos.

» Cuarto motivo.- Infracción del artículo 120.1 y 2 de la Ley de Propiedad Intelectual , texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta, en relación con el artículo 114.2 de la Ley de Propiedad Intelectual ; con el artículo 3, letra c), de la Convención sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961; con el artículo 1, letra b), del Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971; y con el artículo 2, letra d), del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la Interpretación o Ejecución y Fonogramas, hecho en Ginebra del 2 al 20 de diciembre de 1996.

» Quinto motivo.- Infracción del artículo 140.2, letra b), de la Ley de Propiedad Intelectual , texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta».

**NOVENO.-** La Audiencia Provincial remitió las actuaciones a esta Sala, con emplazamiento de las partes. Personadas ante la misma las entidades "BILBAO BIZKAIA KUTXA" y "GRUPO SANTA MÓNICA SPORTS, S.L." a través de los Procuradores D.ª Elena Medina Cuadros y D. Manuel Infante Sánchez, respectivamente, se dictó Auto de 3 de julio de 2012, cuya parte dispositiva decía: «La Sala acuerda:

»1.- Admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de "BILBAO BIZKAIA KUTXA", al haberse justificado el presupuesto de recurribilidad previsto en el art. 477.2.3º LEC 2000 y concurrir los presupuestos y requisitos legalmente exigidos.

»2.- De conformidad y a los fines dispuestos en los arts. 474 y 485 de la LEC 2000 , entréguese copia del escrito de interposición de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal formalizados, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala para que, en el plazo de veinte días, formalice su oposición por escrito, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la secretaría.»

**DÉCIMO.-** El Procurador de la entidad "GRUPO SANTA MÓNICA SPORTS, S.L." presentó escrito de oposición a los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la parte contraria.



**UNDÉCIMO.-** Se tuvo por formalizada la oposición y al no haber solicitado todas las partes la celebración de vista, quedó el recurso pendiente de vista o votación y fallo.

**DUODÉCIMO.-** Por la Procuradora D.<sup>a</sup> Elena Medina Cuadros se presentó escrito de 8 de febrero de 2013, solicitando ser tenida como parte en nombre de la entidad "KUTXABANK, S.A.", como consecuencia de la segregación de los negocios financieros de las entidades "Bilbao Bizkaia Kutxa", "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián" y "Caja de Ahorros de Vitoria y Álava" y adquisición en bloque del patrimonio segregado a favor de la primera. De la citada solicitud se dio traslado a la parte recurrida, con suspensión de las actuaciones, quien no efectuó alegaciones. Mediante Decreto de 2 de abril de 2013, se acordó la sucesión procesal de la entidad "KUTXABANK, S.A.", en posición de parte recurrente que ostentaba la entidad "BILBAO BIZKAIA KUTXA", así como alzar la suspensión de las actuaciones.

**DECIMOTERCERO.-** Mediante providencia de 6 de mayo de 2013 se nombró Ponente al que lo es en este trámite y, al no haber solicitado todas las partes personadas la celebración de vista pública, se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 6 de junio del mismo año, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena, Magistrado de Sala

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO.- Resumen de antecedentes

La entidad demandante, "GRUPO SANTA MÓNICA SPORTS, S.L." (en adelante, GSM) interpuso demanda contra la entidad "BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITEXEA" (en adelante, BBK), hoy "KUTXABANK, S.A.", en la que solicitaba con carácter principal que se declarara que la conducta de BBK consistente en el uso no autorizado (emisión, proyección y comunicación pública) de imágenes, sonidos y grabaciones audiovisuales correspondientes a la Final del Campeonato de España-Copa de SM El Rey del año 2009, constituía un acto ilícito, contrario a la Ley de Propiedad Intelectual ( artículos 48 , 121 y 122 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ) y a la buena fe ( artículo 7 del Código Civil ) por infringir los derechos exclusivos que ostenta Santa Mónica, y, subsidiariamente, se declarara tal conducta constituía un acto contrario a la Ley de Competencia Desleal ( artículos 5 y 12 de la Ley de Competencia Desleal ) y a la buena fe ( artículo 7 del Código Civil ), en tanto en cuanto infringe los derechos exclusivos que ostenta Santa Mónica, y tanto en uno como en otro caso, se condenara a la demandada a abonar a GSM 120.000 euros como indemnización por daños y perjuicios, más sus intereses legales.

El Juzgado Mercantil dictó sentencia en la que desestimó la demanda. Consideró que GSM tenía legitimación activa pues era cesionaria exclusiva de los derechos de explotación audiovisual de la final del Campeonato de España-Copa de Su Majestad el Rey del año 2009 que correspondían a la Real Federación Española de Fútbol (en adelante, RFEF). Rechazó que el derecho de GSM se encontrara entre los objetos o realizaciones amparadas por el art. 10 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual al no revestir tal derecho el carácter de obra, título o creación. También rechazó la aplicación de los arts. 121 y 122 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual porque consideró que no se había probado que GSM fuera el productor tal como es definido por el art. 120.2 de dicha norma . Y por último desestimó las acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal por considerar que no existía aprovechamiento de la reputación de GSM ni actuación engañosa alguna.

GSM recurrió la sentencia en apelación. La sentencia de la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación. Consideró que GSM era cesionaria en exclusiva de todos los derechos audiovisuales relativos a la final de la Copa del Rey de la temporada 2008/09, ostentando el derecho exclusivo de permitir y autorizar cualquier acto de comunicación pública (emisión, proyección, exhibición, transmisión etc..) de los contenidos, imágenes, sonidos y grabaciones audiovisuales de dicho evento con base en el contrato celebrado con la RFEF.

Afirmó la sentencia que BBK organizó y celebró el evento público de carácter oneroso en el estadio de San Mamés de Bilbao, consistente en la proyección, emisión y comunicación pública de la señal audiovisual de la Final de la Copa el Rey de fútbol emitida por uno de los tres operadores televisivos autorizados, concretamente el de la ETB, a través de pantallas gigantes habilitadas e instaladas por la propia demandada para tal fin en dicho recinto, y que al hacerlo ejerció los derechos ostentados en exclusiva por la apelante San Mónica sin su autorización.

En cuanto a la naturaleza de esos derechos, consideró la Audiencia Provincial que los derechos audiovisuales de GSM no se encuadran en el ámbito de protección del art. 10.d ) y 86 y siguientes, en relación a los arts. 1 y 5, del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , pues el objeto de los derechos audiovisuales adquiridos por GSM en virtud de la cesión exclusiva a su favor efectuada por la RFEF no está amparado como obra





audiovisual por no tener las transmisiones de espectáculos deportivos la consideración de "obras" protegidas por el derecho de autor.

Pero atribuyó a GSM la condición de productora de la grabación audiovisual del evento deportivo cuyas imágenes y sonidos habían sido utilizados por BBK sin su autorización y por tanto con los derechos reconocidos en los arts. 121 y 122 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Consideró que GSM ostentaba en exclusiva la explotación de los derechos audiovisuales del evento deportivo, y entre ellos el derecho a producir cualquier contenido audiovisual que integrara imágenes, sonidos y grabaciones audiovisuales del evento, por sí misma o a través de tercero libremente designado, pero bajo su iniciativa y responsabilidad por deducirse así de la cláusula 15ª del contrato concertado entre RFEF y GSM. Una vez producida y creada la grabación audiovisual del evento deportivo, sigue razonando la sentencia de la Audiencia Provincial, correspondían a GSM los derechos para su explotación como la divulgación, publicación, reproducción, comunicación pública, etc. Luego correspondiendo a GSM en exclusiva la grabación y reproducción de cualquier contenido audiovisual relacionado con la Final de la Copa del Rey de la temporada 2008/09, y de las imágenes, sonidos y grabaciones audiovisuales, incluida la señal audiovisual facilitada a los operadores televisivos, entendió que la apelante GSM debe ser calificada como productora de la grabación audiovisual, en la definición dada por el art. 120 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, al ser la única entidad que podía autorizar la emisión y proyección por un operador televisivo como lo fue el de ámbito territorial nacional TVE y los de ámbito autonómico de ETB y TV3.

Con base en tales consideraciones, le reconoció el derecho a percibir la indemnización prevista en los arts. 138 y 140 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que fijó en 120.000 euros, a razón de 3 euros por cada uno de los 40.000 espectadores que pudieron ver la retransmisión del partido de fútbol en las pantallas gigantes instaladas en el estadio de San Mamés, por ser la remuneración que había percibido por la retransmisión del partido de fútbol mediante la colocación de pantallas gigantes en otros lugares.

Contra esta sentencia interpone BBK recurso extraordinario por infracción procesal y de casación.

#### **SEGUNDO.-Admisibilidad de los recursos**

La recurrida ha alegado que los recursos no eran admisibles por no haberse justificado el interés casacional.

La Sala considera que está justificado, siquiera sea en el grado mínimo suficiente para pasar el test de admisibilidad y permitir el examen de fondo de la cuestión, el interés casacional del recurso en cuanto a la contradicción de la sentencia recurrida con la jurisprudencia de esta Sala sobre interpretación de los contratos y sobre la producción de grabaciones audiovisuales.

La recurrente identifica determinados problemas jurídicos, como se verá al analizar el fondo de las cuestiones planteadas, y los expone adecuadamente en los distintos motivos de los recursos, sin perjuicio de que, como se verá, no proceda la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal.

Siendo consistentes las razones de fondo planteadas, en concreto el los diversos motivos del recurso de casación, no pueden interpretarse los requisitos de admisibilidad de una manera rigurosa que impidan el acceso a los recursos extraordinarios. Por tanto, ha de considerarse correctamente dictado el auto que admitió a trámite los recursos extraordinarios.

#### **RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL**

##### **TERCERO.-Primer y segundo motivos de infracción procesal**

BBK encabeza el primer motivo del recurso con el siguiente título: «Error de hecho palmario, irracionalidad y arbitrariedad en la valoración de las pruebas al concluir que Grupo Santa Mónica es un productor de grabaciones audiovisuales».

Los argumentos en que basa la impugnación son, resumidamente, que (i) no es productor de grabaciones audiovisuales el mero inversor que aporta dinero a un negocio pero que no asume la iniciativa empresarial de realizar la primera fijación de las imágenes, (ii) la conclusión de la sentencia de la Audiencia Provincial de que GSM ha producido la señal audiovisual del evento deportivo y la ha facilitado a los operadores televisivos resulta de una valoración de las pruebas arbitraria, irracional e ilógica, para lo cual valora las distintas pruebas practicadas en autos y lo que considera lagunas probatorias.

El segundo motivo del recurso se encabeza del siguiente modo:« Error de hecho palmario, irracionalidad y arbitrariedad en la valoración de las pruebas al concluir que la indemnización debida a Grupo Santa Mónica es de 120.000 euros».

La recurrente basa el motivo, sucintamente, en que para fijar la indemnización sobre el criterio de 3 euros por cada uno de los 40.000 espectadores que entraron al estadio, la sentencia de la Audiencia Provincial



«margina, ignora y desprecia» las pruebas documentales aportadas por la parte demandada mientras que toma en consideración los documentos aportados por la actora para acreditar las cantidades cobradas por eventos similares, «lo que constituye una manifiesta arbitrariedad, irracionalidad y trato discriminatorio en la valoración de las pruebas obrantes».

#### **CUARTO.-Valoración de la Sala. La revisión de la valoración conjunta de la prueba**

El recurso extraordinario por infracción procesal no puede ser estimado, porque se impugnan cuestiones probatorias ajenas al ámbito del recurso extraordinario, por no existir violación del art. 24 de la Constitución, y cuestiones de naturaleza sustantiva, como las atinentes a la calificación jurídica de los derechos en juego y qué debe entenderse por productor de grabaciones audiovisuales, ajenas por tanto al ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal.

El sistema procesal civil español prevé la existencia de dos instancias judiciales en las que pueden plantearse y discutirse todas las cuestiones fácticas y jurídicas que se planteen en el litigio. Pero a los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación no pueden llevarse cualesquiera cuestiones. En concreto, no puede pretenderse una revisión total de la valoración conjunta de la prueba mediante el recurso de etiquetar como arbitraria, irracional y constitutiva de un error de hecho palmario lo que no es más que una discrepancia de la recurrente con la valoración conjunta de la prueba realizada por el tribunal de apelación, y un intento de que esta valoración sea sustituida por las propias conclusiones probatorias de la recurrente.

La valoración de la prueba, como función soberana y exclusiva de los juzgadores que conocen en las instancias, no es revisable en el recurso extraordinario por infracción procesal, salvo cuando se conculque el artículo 24.1 de la Constitución Española por incurrirse en error de hecho palmario, irracionalidad o arbitrariedad, que puede darse cuando se desconoce una norma de prueba legal o tasada, lo que impide, si no se demuestra de modo patente la existencia de una infracción de las reglas del discurso lógico aplicables al proceso, tratar de desvirtuar una apreciación probatoria mediante una valoración conjunta efectuada por el propio recurrente para sustituir el criterio del tribunal por el suyo propio, por acertado que pueda parecer, así como también postular como más adecuada la valoración de la prueba efectuada por el Juzgado de Primera Instancia frente a la llevada a cabo por el tribunal de apelación ( sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 635/2012, de 2 de noviembre, recurso núm. 681/2010, y núm. 88/2011, de 16 de febrero, recurso núm. 1540/2007 ).

Por otra parte, que ante pruebas que ofrezcan resultados discordantes el tribunal de apelación base su resolución en unas y no en otras, no supone arbitrariedad, irracionalidad ni trato discriminatorio en la valoración de las pruebas, como se afirma en el recurso, sino el necesario ejercicio de la función jurisdiccional que impide que se reconozca fuerza probatoria relevante y adecuada para fundar en ella la sentencia a una prueba y también a la que la contradice. El tribunal debe optar por otorgar mayor relevancia a una que a otra, o considerar los hechos faltos de suficiente acreditación y aplicar las reglas de la carga de la prueba. Pero ello no supone la vulneración del art. 24 de la Constitución .

Ello no obsta a que al abordar el recurso de casación se analice hasta qué punto determinadas afirmaciones de la sentencia son de naturaleza fáctica y responden a una valoración de la prueba que no puede ser modificada, o son de naturaleza jurídica y puede la Sala entrar a determinar si ha existido infracción legal.

#### **RECURSO DE CASACIÓN**

##### **QUINTO.- Primeros cuatro motivos de casación**

GSM encabeza el primer motivo del recurso de casación de la siguiente forma: «Infracción del artículo 1281, párrafo primero, del Código Civil, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta, en relación con el artículo 3.1 de la Ley 21/1997, de 3 de julio, de emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos».

Como argumentos que fundamentan el motivo, la recurrente alega (i) que los derechos objeto del contrato de 13 de enero de 2005 concertado entre la RFEF y GSM son "derechos audiovisuales" o "derechos de explotación audiovisual", y que estos derechos no son derechos de propiedad intelectual; (ii) que una vez que GSM autoriza a un operador de televisión a emitir un partido, será dicho operador quien produzca la grabación audiovisual; (iii) que la cláusula 15ª del citado contrato prevé que el derecho de grabar y producir los partidos de fútbol corresponde a GSM y/o sus cesionarios, lo que supone que ese derecho puede pertenecer tanto a GSM como al cesionario (operador de televisión) de GSM, por lo que no puede afirmarse, como hace la sentencia de la Audiencia Provincial, que en virtud de esa cláusula corresponde a GSM "en exclusiva" la grabación del partido litigioso; y (iv) en este caso ese derecho fue cedido por GSM a Televisión Española (en lo sucesivo, TVE), que fue quien produjo la grabación audiovisual.



El segundo motivo se encabeza del siguiente modo: «Infracción del artículo 1283 del Código Civil y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta, en relación con el artículo 3.1 de la Ley 21/1997, de 3 de julio , de emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos».

El motivo se fundamenta en razones muy similares al anterior motivo: (i) que el contrato de 13 de enero de 2005 concertado entre la RFEF y GSM es un contrato cuyo objeto son "derechos audiovisuales" o "derechos de explotación audiovisual", y que estos derechos no son derechos de propiedad intelectual y (ii) que la producción de la grabación audiovisual no fue objeto de ese contrato sino del ulteriormente convenido entre GSM y TVE.

El tercer motivo se encabeza del siguiente modo: «Infracción del artículo 609, párrafo segundo , 1464 , 1261.2º y 1273 del Código Civil , y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que los interpreta, en relación con el artículo 3.1 de la Ley 21/1997, de 3 de julio , de emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos».

Los argumentos que sustentan este motivo son, fundamentalmente, que (i) no pueden entenderse incluidos en el contrato celebrado entre RFEF y GSM unos derechos (los que corresponden al productor real y efectivo de la grabación audiovisual del partido controvertido) que en realidad no constituyen su objeto y (ii) al ceder a TVE el derecho de emisión, es TVE la que realiza la grabación audiovisual con carácter previo al ejercicio de tal derecho.

El cuarto motivo se encabeza con el siguiente título: «Infracción del artículo 120.1 y 2 de la Ley de Propiedad Intelectual , texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta, en relación con el artículo 114.2 de la Ley de Propiedad Intelectual ; con el artículo 3, letra c), de la Convención sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961; con el artículo 1, letra b), del Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971; y con el artículo 2, letra d), del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la Interpretación o Ejecución y Fonogramas, hecho en Ginebra del 2 al 20 de diciembre de 1996».

Como argumentos que lo sustentan se alegan, resumidamente los siguientes: (i) la condición de productor de grabaciones audiovisuales aparece reservada en exclusiva a quien toma la iniciativa y asume la responsabilidad de realizar la primera fijación de una grabación audiovisual; (ii) por "iniciativa" y "responsabilidad" han de entenderse la labor de dirección y coordinación de esfuerzos colectivos que intervienen en la grabación o fijación videográfica, bajo un plan de realización y bajo su responsabilidad, y la asunción de un riesgo económico; (iii) GSM no ha llevado a cabo esas actividades de dirección y coordinación de las personas y elementos que intervienen en la grabación audiovisual; (iv) tampoco consta que GSM haya realizado una inversión económica para la fijación de la concreta grabación audiovisual del partido de fútbol en cuestión, pues la única inversión lo fue para adquirir de la RFEF los "derechos audiovisuales" o "derechos de explotación audiovisual", pero no para realizar la fijación o grabación, pues esta la hizo TVE; (v) consecuencia de lo anterior es que los derechos de propiedad intelectual sobre la grabación audiovisual corresponden originariamente a TVE; (vi) al no haberse aportado el contrato celebrado entre GSM y TVE para que esta pudiera producir la grabación audiovisual, se ignora si se previó algún mecanismo contractual de transmisión a GSM de los derechos de propiedad intelectual que como productora de la grabación audiovisual correspondían originariamente a TVE; (vii) aunque es posible que el productor encargue materialmente a un tercero la realización directa de las actividades materiales de fijación de la grabación audiovisual debe conservar las facultades de iniciativa y la responsabilidad, lo que no se ha probado que ocurra; (viii) la sentencia de la Audiencia Provincial al declarar que GSM acciona «como productora de grabaciones audiovisuales o adquirente en exclusiva de derechos audiovisuales» infringe el art. 120.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual pues mientras que en el primer concepto puede accionar la tutela de derechos de propiedad intelectual, en el segundo no lo puede hacer; y (ix) fue TVE quien realizó la comunicación pública del partido por lo que desconociéndose el contenido del contrato que suscribió con GSM, es a ella a quien corresponde la titularidad del derecho de comunicación pública de la grabación, y quien podría accionar contra BBK para la tutela de sus derechos de productora de grabaciones audiovisuales.

Los motivos están estrechamente relacionados, por lo que van a resolverse conjuntamente, y, se adelanta, han de ser estimados.

#### **SEXTO.- Valoración de la Sala. Naturaleza de los derechos objeto del contrato suscrito entre RFEF y GSM**

La pretensión de la demandante parte de un postulado que no puede aceptarse. Considera GSM que el contrato concertado con RFEF le atribuye determinados derechos de exclusiva sobre las imágenes y sonidos de los eventos deportivos en cuestión. De ahí que en el suplico de su demanda, tanto en la petición principal como en la subsidiaria, solicita la condena de BBK por considerar que la comunicación pública que esta ha realizado de



de imágenes, sonidos y grabaciones audiovisuales correspondientes del partido de fútbol de la final de copa infringe los "derechos exclusivos" de GSM adquiridos por esta en virtud del contrato concertado con RFEF.

Que RFEF y GSM hayan celebrado un contrato cuyo objeto es «la cesión, venta y transferencia por parte de RFEF, con carácter exclusivo, a favor de GSM de los derechos audiovisuales» que RFEF afirma tener sobre determinados eventos deportivos no significa propiamente que de ese contrato nazcan para GSM derechos de exclusiva, generadores de un "ius prohibendi" [derecho a prohibir] oponible "erga omnes" [frente a todos], y con naturaleza de derechos de propiedad intelectual.

Las sentencias de instancia descartaron acertadamente que la grabación de tales eventos deportivos constituyeran obras protegidas por la propiedad intelectual puesto que no son creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, y concretamente no son "creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada", que es como define el art. 86.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual a las obras audiovisuales. En principio, la transmisión o grabación en directo de un partido de fútbol carece de la mínima originalidad y altura creativa necesarias para ser considerada como "obra" protegida por la propiedad intelectual. Por tanto, mediante dicho contrato no pudo transmitirse a GSM derecho alguno sobre una obra, pasada, presente o futura, protegida por la propiedad intelectual.

Asimismo, cuando se firmó el contrato, no se había producido ningún hecho generador de lo que se ha venido en llamar derechos "afines" a la propiedad intelectual, que no necesitan de la existencia de una "obra" propiamente dicha. En concreto, no se habían generado derechos del productor de grabaciones audiovisuales puesto que no se había realizado grabación audiovisual alguna, por lo que tales derechos no podían ser transmitidos.

Tampoco se transmitieron por el contrato lo que pudiera considerarse "derechos de exclusiva atípicos" que atribuyeran a GSM un "ius prohibendi" [derecho a prohibir] como el que otorgan la propiedad intelectual, las patentes, la marcas o el diseño industrial. Los derechos de exclusiva solo pueden ser "típicos", en el sentido de que han de nacer de una expresa previsión legal que les otorgue tal alcance. No se ha explicado cuál sería en este caso tal soporte legal, una vez descartado que nos encontremos ante una "obra" protegida por la propiedad intelectual y que en el momento de concertación del contrato no existía grabación audiovisual alguna de la que nacieran para su productor derechos "afines" que fueran objeto de transmisión.

Lo que otorgaba dicho contrato a GSM era unas facultades jurídicas que le permitían realizar determinadas actividades, para las que necesitaba la autorización de RFEF, que podían dar lugar al nacimiento de tales derechos, pues le permitían producir la grabación de determinados partidos de fútbol. Tal grabación audiovisual, aun no teniendo por objeto creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales en el sentido del artículo 86 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ( art. 120.1 de dicho texto), genera para su productor unos derechos "afines", con naturaleza de derechos de exclusiva de naturaleza exclusivamente patrimonial, pues así lo prevé expresamente el art. 122 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual . En concreto, le otorgan el derecho de autorizar la comunicación pública de las grabaciones audiovisuales (art. 122.1) y un derecho de remuneración en el caso de determinadas modalidades de comunicación pública (las de las letras f y g del art. 20), de gestión colectiva y de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la correspondiente entidad de gestión (art. 122.2 y 3).

Por tanto, que RFEF, mediante el contrato controvertido, hubiera cedido a GSM "en exclusiva" determinados derechos no significa que dicho contrato fuera origen de "derechos de exclusiva", en el sentido jurídico del término, que otorgaran a GSM un "ius prohibendi" en relación a las imágenes y sonido de determinados partidos de fútbol.

#### **SÉPTIMO.-No puede reconocerse a GSM el carácter de productor de la grabación audiovisual**

Con carácter previo a abordar este aspecto del litigio ha de dejarse sentado que las partes no cuestionan que lo comunicado públicamente por BKK en la pantalla gigante del estadio de San Mamés fue la grabación audiovisual del partido de fútbol, y de esa premisa fáctica parte también la sentencia de la Audiencia Provincial. De esa base fáctica no cuestionada ha de partir esta Sala para resolver el recurso por exigencias propias de la naturaleza del recurso de casación. En lo que discrepan las partes es en quién produjo dicha grabación, pues GSM considera que fue ella mientras que BKK considera que fue TVE.

Para que nacieran para GSM los derechos de exclusiva previstos en el art. 122 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual era preciso que GSM produjera la grabación audiovisual del partido de fútbol.

El contrato suscrito con RFEF le permitía ceder el derecho a realizar tal producción, al prever en su estipulación decimoquinta que «corresponde a GSM y/o a sus cesionarios, la grabación y producción de todos los partidos de fútbol referidos [...]». Si en virtud de esta previsión contractual GSM cedía a un tercero los derechos que para



ella resultaban del contrato en este extremo, y era este cesionario quien producía la grabación audiovisual, los derechos reconocidos en el art. 122 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual se generarían para este cesionario, no para GSM. Porque es la producción de la grabación audiovisual lo que generaría tales derechos y determinaría su titularidad, no haber concertado un contrato de cesión exclusiva con la RFEF como el que es objeto del litigio.

La sentencia de la Audiencia Provincial consideró que GSM era el productor de la grabación audiovisual porque tuvo la iniciativa y la responsabilidad de la grabación audiovisual del partido de fútbol. Pero hace gravitar esta consideración en que por el contrato celebrado con RFEF, GSM ostenta en exclusiva la explotación de los derechos audiovisuales del evento deportivo, y entre ellos el derecho a producir cualquier contenido audiovisual que integre imágenes, sonidos y grabaciones audiovisuales del evento. Según la sentencia recurrida, GSM era la única entidad que podía autorizar la emisión y proyección por un operador televisivo. Por ello considera la Audiencia Provincial irrelevante que fuera un tercero (TVE) quien, en virtud del contrato concertado con GSM, llevara a cabo materialmente la grabación audiovisual y su emisión.

Es posible que la grabación audiovisual se realice materialmente por un tercero distinto del productor. Pero para que este pueda ser considerado como tal es preciso que se reserve y ejercite facultades y actuaciones que supongan que conserva la iniciativa y la responsabilidad en la grabación audiovisual, al ser estas las dos notas que caracterizan la figura del productor de grabaciones audiovisuales según el art. 120.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual .

La sentencia de la Audiencia Provincial no concreta cuáles son estas concretas facultades y actuaciones que se hubiera reservado GSM y que permitieran considerarle como productor de una grabación audiovisual pese a haber contratado con una entidad, TVE, que notoriamente reúne condiciones suficientes para ser considerado como tal productor y es pacífico que llevó a cabo la grabación audiovisual del partido.

Tampoco GSM, en sus alegaciones, concretaba cuáles eran esas concretas facultades que se hubiera reservado y que permitirían afirmar que tenía la iniciativa y responsabilidad en la grabación audiovisual llevada a cabo materialmente por TVE. Es más, GSM ni siquiera aportó el contrato concertado con TVE, por lo que no consta que se reservara facultad alguna de dirección, supervisión, etc. que permitieran afirmar que conservó la iniciativa y la responsabilidad en la grabación.

Y ello porque se consideraba que la condición de productor de la grabación audiovisual vendría determinada por la cesión en exclusiva de sus "derechos de explotación audiovisual" lo que, como se ha expuesto, no es un título apto por sí solo para ostentar la titularidad de derecho alguno de propiedad intelectual o afín.

Por tanto, los derechos que GSM podía tener respecto del partido de fútbol (en lo que aquí interesa, producir la grabación audiovisual de dicho evento y disfrutar los derechos derivados de convertirse en productor de dicha grabación audiovisual) se agotaron cuando los cedió mediante precio a TVE, que produjo la grabación, pues no consta que GSM se reservara facultad de iniciativa ni mantuviera responsabilidad alguna respecto de la grabación audiovisual. No se ha alegado tampoco que GSM acordara con TVE que esta le transmitiera los derechos que como productor de la grabación audiovisual le correspondían. Como se ha dicho, ni siquiera se ha aportado el contrato celebrado entre ambas.

Todo ello lleva a la conclusión de que se ha infringido el art. 3.1 de la Ley 21/1997, de 3 de julio, de emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos al considerar que los derechos atribuidos por RFEF a GSM en virtud del contrato celebrado entre ambas eran derechos de exclusiva que atribuían a GSM un "ius prohibendi", y el art. 120.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual al considerar productor de grabación audiovisual a quien en virtud de dicho contrato estaba facultado para producir la grabación audiovisual pero cedió a un tercero tal facultad.

Lo anterior hace innecesario entrar a analizar el quinto motivo del recurso de casación. Procede en consecuencia casar la sentencia de la Audiencia Provincial, desestimar el recurso de apelación interpuesto por GSM y confirmar en sus propios términos la sentencia del Juzgado Mercantil.

#### **OCTAVO.- Costas**

La estimación del recurso de apelación conlleva que, en cuanto a costas, se impongan a la sociedad demandante las costas de su recurso de apelación, quedando asimismo firme la condena en costas contenida en la sentencia del Juzgado Mercantil.

Procede condenar a la entidad demandada, hoy recurrente, al pago de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal, que se desestima, y no procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación, que se estima, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil .



De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, procede acordar la pérdida del depósito correspondiente al recurso extraordinario por infracción procesal y la devolución a la parte recurrente del depósito correspondiente al recurso de casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

## FALLAMOS

1.- Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la entidad "BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITEXEA" (actualmente "KUTXABANK, S.A.") contra la Sentencia núm. 358/2011, de 20 de mayo, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya en el recurso de apelación núm. 710/2010 .

2.- Imponer a la expresada recurrente las costas del recurso extraordinario por infracción procesal que desestimamos y la pérdida del depósito constituido para este recurso.

3. Estimar el recurso de casación interpuesto por la entidad "BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITEXEA" (actualmente "KUTXABANK, S.A.") contra la Sentencia núm. 358/2011, de 20 de mayo, dictada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya en el recurso de apelación núm. 710/2010 .

4. Casamos la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni efecto alguno.

5. En su lugar, desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la entidad "GRUPO SANTA MÓNICA SPORTS, S.L." contra la sentencia núm. 119/2010, de 11 de junio, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 en el juicio ordinario núm. 506/2009, que confirmamos, con imposición de costas a la apelante por lo que desestimamos la demanda interpuesta por la representación de la entidad "GRUPO SANTA MÓNICA SPORTS, S.L. contra la entidad "BILBAO BIZKAIA KUTXA" y condenamos a la actora al pago de las costas de primera instancia.

6.- No procede imposición de costas correspondientes al recurso de casación. Procédase a la devolución a la parte recurrente del depósito correspondiente a este recurso.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos **Juan Antonio Xiol Rios, Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ignacio Sancho Gargallo, Rafael Saraza Jimena, Sebastian Sastre Papiol. FIRMADA Y RUBRICADA.** PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Rafael Saraza Jimena**, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.