



Roj: **STS 1902/2016** - ECLI: **ES:TS:2016:1902**

Id Cendoj: **28079110012016100288**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **05/05/2016**

Nº de Recurso: **20/2014**

Nº de Resolución: **298/2016**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP B 9554/2013,**
STS 1902/2016

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 5 de mayo de 2016

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 326/2013 de 12 de septiembre, dictada en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 572/2010 del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona, sobre propiedad intelectual. El recurso fue interpuesto por Tandem Verlag GmbH, representada por el procurador D. Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla y asistida por el letrado D. Sönke Lund. Es parte recurrida Atrium Group de Ediciones y Publicaciones, S.L., representada por el procurador D. Isidro Orquin Cedenilla y asistida por el letrado. D. Carlos Navarro González.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia.*

1.- El procurador D. Rafael Ros Fernández, en nombre y representación de Atrium Group de Ediciones y Publicaciones, S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra Tandem Verlag GmbH en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] por la que:

» 1.- Se declare:

» A) El incumplimiento por parte de Tandem Verlag GMBH, de los contratos suscritos con Atrium Group de Ediciones y Publicaciones, de fechas 1 de marzo y 21 de noviembre de 2005, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales (mediante cesión a terceros de los derechos objeto de los contratos, y/o mediante omisión de la mención de autoría prevista en el segundo contrato).

» B) Que la transformación que Tandem Verlag GmbH ha realizado, de tres de los títulos titularidad de Atrium Group de Ediciones y Publicaciones S.L., para unirlos a un cuarto de otro autor, sin autorización de la actora, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante.

» C) La resolución de los contratos suscritos entre Atrium Group de Ediciones y Publicaciones, S.L y Tandem Verlag GMBH, de fechas 1 de marzo y 21 de noviembre de 2005.

» Subsidiariamente,



- » a. Se declare, conforme a lo dispuesto en el artículo 69.3 TRLPI , que la duración máxima de los citados contratos es de 10 años, a contar desde la fecha de firma de cada uno de ellos, esto es, hasta el 1 de marzo de 2015 y 21 de noviembre de 2015, respectivamente.
- » b. Se declare, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.3 TRLPI , la resolución del contrato de 1 de marzo de 2005, en cuanto a los idiomas, de cada título, no publicados por la demandada dentro de los cinco años siguientes a la fecha del contrato.
- » 2.- Se condene a Tandem Verlag GmbH:
 - » A) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
 - » B) A cesar en la explotación de los libros objeto de los contratos declarados resueltos.
 - » C) A cesar en la explotación del libro transformado (título original: Malen Die Grobe Shule), ya sea directamente, ya a través de otras editoriales.
 - » D) A pagar a la demandante la cantidad que, en concepto de daño patrimonial y acción revisoria por remuneración no equitativa, resulte de aplicar las bases fijadas en el hecho sexto de la presente demanda.
 - » E) A pagar a mi mandante la cantidad de cien mil euros, por la falta de mención de la autoría en los libros Lofts y Minimalism.
 - » F) A pagar las costas del presente procedimiento».

2.- La demanda fue presentada el 19 de julio de 2010 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona y fue registrada con el núm. 575/2010 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- La procuradora D.^a Margarita Ribas Iglesias, en representación de Tandem Verlag GmbH, presentó escrito formulando declinatoria por falta de jurisdicción internacional y competencia territorial. La representación de Atrium Group de Ediciones y Publicaciones, S.L. se opuso a la declinatoria formulada de contrario. El Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona, con fecha 6 de abril de 2011 dictó auto en el que desestimaba la cuestión de competencia promovida por la representación de Tandem Verlag GmbH, lo que fue confirmado en el auto de 1 de julio de 2011, en que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 6 de abril.

4.- La procuradora D.^a Margarita Ribas Iglesias, en representación de Tandem Verlag GmbH, contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] declarando la resolución de los contratos suscritos entre Atrium Group de Ediciones y Publicaciones, S.L. y Tandem Verlag GmbH, se proceda a la recíproca restitución de las prestaciones de las partes de acuerdo con lo expuesto en la alegación sexta, con expresa imposición de costas a la parte actora».

5.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona, dictó sentencia núm. 12/2012 de fecha 19 de enero , con la siguiente parte dispositiva:

«Fallo: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Don Rafael Ros Fernández, Procurador de los Tribunales y de Atrium Group de Ediciones y Publicaciones SL contra Tandem Verlag GmbH, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Margarita Ribas Iglesias, debo acordar y acuerdo;

- » 1º) Declarar que la demandada ha incumplido los contratos suscritos con Atrium Group de Ediciones y Publicaciones de fechas 1 de marzo y 21 de noviembre de 2005.
- » 2º) Declarar que la transformación que la demandada ha realizado de tres de los títulos titularidad de la actora para unirlos a un cuarto de otro autor, sin autorización de la actora, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora.
- » 3º) La resolución de los contratos suscritos entre Atrium Group de Ediciones y Publicaciones SL y Tandem Verlag GmbH de fechas 1 de marzo y 21 de noviembre de 2005 en la forma descrita en el fundamento jurídico séptimo de esta resolución.
- » 4º) Se condena a la demandada a cesar en la explotación de los libros objeto de los contratos declarados resueltos, y a cesar en la explotación del libro transformado, ya sea directamente, ya a través de otras editoriales.

No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales».

SEGUNDO. Tramitación en segunda instancia.



1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Atrium Group de Ediciones y Publicaciones, S.L. La representación de Tandem Verlag GmbH, se opuso 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 718/2012 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 326/2013 en fecha 12 de septiembre, cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: Desestimamos el recurso de apelación de Tandem Verlag GmbH y estimamos el recurso interpuesto por Atrium Group de Ediciones y Publicaciones S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 7 de Barcelona de fecha 19 de enero de 2012, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que modificamos en parte en el sentido que a continuación exponemos:

»a) Estimamos la demanda de Atrium Group de Ediciones y Publicaciones, S.L. contra Tandem Verlag GmbH también en cuanto a la acción de revisión ejercitada y condenamos a la demandada a hacerle pago a la actora del porcentaje del 7%, en los términos que más ampliamente hemos expresado en el fundamento jurídico décimo y particularmente en el apartado 69 de esta resolución.

» b) Estimamos la demanda de Atrium Group de Ediciones y Publicaciones, S.L. contra Tandem Verlag GmbH a la que asimismo condenamos a resarcirle por los daños y perjuicios de carácter patrimonial derivados de la infracción de derechos de propiedad intelectual, en los términos que hemos concretado en el fundamento undécimo, particularmente en su apartado 78.

» c) Determinamos que los importes de esas condenas se determinen en ejecución de sentencia a partir de las bases fijadas en la presente resolución, particularmente en los fundamentos antes referidos.

» Confirmamos en los demás extremos la resolución recurrida.

» Imponemos las costas de la primera instancia a la parte demandada y no hacemos imposición de las correspondientes a la segunda instancia, apreciando, respecto del recurso de la demandada, la existencia de dudas de derecho a que hemos hecho referencia en la fundamentación. Con devolución del depósito constituido».

Tandem Verlag, GmbH, solicitó aclaración de la sentencia y por auto de 6 de noviembre de 2013 se acordó que no había lugar a aclararla.

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

1.- La procuradora D.^a Margarita Ribas Iglesias, en representación de Tandem Verlag, GmbH., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primero.- Al amparo del artículo 469.1.1º LEC, se denuncia la infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional, en concreto, del artículo 5.3 del Reglamento 44/2001, en relación con el artículo 65.2 de la LEC, declarar a los Juzgados españoles competentes para conocer de la presente litis».

«Submotivo Primero: Subsidiariamente, al amparo del artículo 469.1.1º de la LEC se denuncia la infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva y funcional, en concreto, de los artículos 45 de la LEC y 86 Ter de la LOPJ, relativos a la competencia objetiva de los Juzgados mercantiles».

«Submotivo Segundo: Subsidiariamente, al amparo del artículo 469.1.1º de la LEC, se denuncia la infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional, en concreto, del art. 5.3 del Reglamento 44/2001, al declarar a los Juzgados españoles competentes para conocer de los daños causados en terceros estados miembros».

«Segundo.- Al amparo del artículo 469.1.1º de la LEC se denuncia la infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional, en concreto, del artículo 52.1.11º de la LEC, relativo a las competencias imperativas en materia de infracciones de la propiedad intelectual».

«Tercero.- Al amparo del artículo 469.1.3º de la LEC se denuncia infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiere podido producir indefensión, en concreto, de lo dispuesto en el artículo 134 de la LEC, en relación con los artículos 30.1.2º y 458.1 de la LEC, por lo que respecta a la suspensión del plazo para recurrir».

«Cuarto.- Al amparo del artículo 469.1.3º de la LEC se denuncia infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiere podido



producir indefensión, en concreto, de lo que prevé el artículo 464 de la LEC , en relación con los artículos 460 , 270 y 272 de la LEC , en cuanto a la admisión de documentos en la segunda instancia».

«Submotivo primero: Al amparo del artículo 469.1.3º de la LEC se denuncia infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión, en concreto, de lo que prevén los artículos 460 , 270 y 272 de la LEC , en cuanto a la admisión de documentos en la segunda instancia.»

«Quinto. Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC se denuncia infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto, sobre los efectos del incumplimiento de las reglas de distribución de la carga de la prueba (art. 217.1 LEC), sobre motivación de las sentencias (art. 218.2 LEC); así como al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC , vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art 24.1 CE), ambos casos en relación con la presunta existencia de una cesión de derechos entre Arco y Atrium».

«Sexto.- Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC se denuncia infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba (art. 217.1 LEC), sobre motivación de las sentencias (art. 218.2 LEC); así como al amparo del artículo 469.1.4º LEC por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); ambos casos en relación a la acción de revisión ejercida por Atrium».

«Séptimo.- Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC se denuncia infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto, sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba (art. 217.1 LEC) sobre motivación de las sentencias (art. 218.2 LEC), así como al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ambos casos por lo que se refiere a la "iniciativa" y la "coordinación" por parte de una persona, como presupuestos esenciales para la consideración de una obra colectiva (art. 8 LPI)».

«Octavo.- Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC se denuncia infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto, sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba (art. 2217.1 LEC), sobre motivación de las sentencias (art. 218.2 LEC); así como al amparo del art. 469.1.4º de la LEC por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ambos casos en relación con la cuantificación de la indemnización».

«Noveno.- Al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC se denuncia la vulneración, en el proceso civil, de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 y 120.3 de la Constitución , en relación con los artículos 209 , 218.2 y 394 de la LEC , en concreto, de la falta de motivación que se aprecia en la sentencia en cuanto a la imposición de las costas de la primera instancia, siendo parcial la estimación de la demanda».

«Submotivo primero: Subsidiariamente, al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC se denuncia la vulneración, en el proceso civil, de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 y 120.3 de la Constitución , en relación con los artículos 209 , 218.2 y 394 de la LEC , en concreto, de la falta de motivación que se aprecia en la sentencia en cuanto a la imposición de las costas de la primera instancia, apreciándose por el Tribunal dudas de derecho.»

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Al amparo del artículo 477.3 LEC , el recurso presenta interés casacional, al infringir la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a los límites de la doctrina de los actos propios: indisponibilidad de las normas imperativas, como la que impide considerar como autor de una obra de propiedad intelectual a una persona jurídica (artículo 5.1 LPI)».

«Segundo.- Al amparo del artículo 477.3 LEC , el recurso presenta interés casacional, al infringir la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada en interpretación del art. 5 LPI , en relación a que no cabe considerar autor de una obra a una persona jurídica».

«Tercero.- Al amparo del artículo 477.3 LEC , el recurso presenta interés casacional, al infringir la jurisprudencia del Tribunal Supremo que determina la necesidad de existencia del título traslativo del dominio en base al cual se reclama».

«Cuarto.- Al amparo del artículo 477.3 LEC , el recurso presenta interés casacional, al infringir la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a la imposibilidad de transmisión a un tercero de más derecho que el que el transmitente tiene (*nemo plus juris ad alium tranferre potest, quam ipse haberet*)».

2.- 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 y personadas las partes por medio de los



procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 7 de octubre de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

« 1º. Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de Tandem Verlag GmbH contra la Sentencia dictada, con fecha 12 de septiembre de 2013, por la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª), en el rollo de apelación nº 718/2012, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 572/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona.

» 2º. Entregar copia de los escritos de interposición de los recursos formalizados, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría ».

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

La representación del recurrente presentó sendos escritos de «ampliación de los hechos alegados» en el recurso extraordinario por infracción procesal y en el recurso de casación, de los que se dio traslado a la parte recurrida, que formuló alegaciones.

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el 21 de abril de 2016, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Antecedentes del caso.

1.- La sentencia de la Audiencia Provincial resume los hitos fundamentales del litigio del siguiente modo:

Atrium Group de Ediciones y Publicaciones, S.L. (en adelante, Atrium), después de afirmar que había suscrito con Tandem Verlag GmbH (en lo sucesivo, Tandem), el 1 de marzo y el 21 de noviembre de 2005, dos contratos de cesión en exclusiva de los derechos de impresión, encuadernación, publicidad y venta de la edición de los libros *watercolor, drawing, pastel, oil painting, painting on wood, silk painting, decorative wall painting, perspective, houses of the world, the atlas of modern architecture* y *the interior design atlas*, ejercitó frente a Tandem las siguientes acciones:

A) De carácter declarativo :

- a) La de incumplimiento de los referidos contratos.
- b) La de infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante.
- c) La de resolución de los contratos referidos.

B) Acciones de cesación :

- d) En la explotación de las obras cedidas.
- e) Particularmente, en la explotación de una obra (un libro) que contenía diversas obras que la demandada había transformado.

C) Acciones de resarcimiento de daños :

- f) Indemnización por el daño patrimonial derivado de los incumplimientos referidos.
- g) Indemnización de 100.000 euros, cantidad fijada a tanto alzado por la omisión de la indicación de autoría en dos libros concretos (*Lofts* y *Minimalismus*).

D) También ejercitó la acción de revisión prevista en el art. 47 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, TRLPI) en solicitud de que se revisara la remuneración fijada en el contrato por desproporción entre la establecida por las partes y los beneficios obtenidos por la editorial demandada, y se fijara la retribución que se estimara equitativa.

2.- La demandada, después de haber opuesto la declinatoria de jurisdicción por falta de competencia internacional y falta de competencia territorial, que fue desestimada por el juzgado mercantil, contestó la demanda alegando falta de legitimación activa de la demandante, por no ser titular de los derechos por los que reclama, ya que la autoría de las obras corresponde a terceros. En cuanto al fondo, opuso que no existió incumplimiento contractual por su parte ni tampoco la infracción de los derechos de propiedad intelectual que la demanda afirma violados y negó que hubiera causado daño alguno a la demandante.



3.- La sentencia del Juzgado Mercantil estimó en parte la demanda. Concretamente, estimó todas las acciones declarativas, así como las acciones de cesación. No obstante, desestimó íntegramente las pretensiones de resarcimiento de los daños y perjuicios, así como la acción de revisión.

El juzgado mercantil justificó su decisión estimatoria apreciando que:

- a) La demandada cedió los derechos a terceros sin contar con el preceptivo consentimiento previo de Atrium.
- b) Transformó tres de las obras objeto de la cesión al publicarlas como un libro único, junto con una cuarta obra escrita por un tercero.
- c) Publicó dos obras sin hacer constar en la portada la autoría de Arco Team.

Y desestimó la acción de revisión por considerar que no concurrían los presupuestos legalmente exigidos y las de resarcimiento por no apreciar acreditado el daño, en el caso de los daños patrimoniales, o bien por estimar que no existían daños morales.

4.- El recurso de apelación interpuesto por Atrium cuestionó la desestimación de las acciones de resarcimiento e imputó a la resolución recurrida que no hubiera atribuido consecuencia económica alguna a los incumplimientos de la demandada.

Los concretos motivos en los que se fundó el recurso de apelación eran los siguientes:

- a) Error en la valoración de la prueba documental aportada por la demandada.
- b) Haber desestimado injustificadamente la acción de revisión por remuneración no equitativa del art. 47 TRLPI .
- c) Haber desestimado injustificadamente la acción de resarcimiento de daños patrimoniales del art. 140.2 b) TRLPI .
- d) No haber concedido, de forma injustificada, indemnización por daños morales.

5.- Tandem se opuso a la admisibilidad del recurso, alegando que el procedimiento quedó en suspenso de forma injustificada durante un lapso temporal muy dilatado (unos seis meses), lo que debía conducir a apreciar que su interposición fue extemporánea. En cuanto al fondo, se opuso a cada uno de los motivos del recurso y solicitó la confirmación de la resolución recurrida.

También impugnó la resolución alegando que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para conocer de las acciones ejercitadas y que los tribunales de Barcelona no tenían competencia territorial.

Subsidiariamente solicitó que se revocaran los pronunciamientos relativos a la declaración de incumplimiento de los contratos, la declaración de infracción de los derechos de propiedad intelectual y la condena a cesar en la comercialización de los libros. Y expresamente declaró como excluido de la impugnación el pronunciamiento resolutorio de los contratos y solicitó que se impusieran las costas a la demandante.

Los concretos motivos relativos al fondo eran los siguientes:

- a) Error al atribuir legitimación activa a Atrium, cuando la misma carece de la condición de autora, condición de la que también carece Arco, entidad que le había transmitido a Atrium los derechos sobre las obras, ya que la autoría correspondía a tres personas físicas que fueron quienes materialmente elaboraron la obra.
- b) Error al considerar que Tandem había cedido sin autorización los derechos que Atrium le transmitió, cuando lo cierto es que no se produjo cesión alguna a terceros sino que fue Tandem quien editó las obras, aunque por razones de marketing se hizo constar en ellas el nombre de editoriales locales.
- c) Error al considerar que ha existido transformación de la obra.

6.- La Audiencia Provincial dictó sentencia en la que desestimó el recurso de apelación de Tandem y estimó en parte el recurso interpuesto por Atrium. Como consecuencia de estos pronunciamientos, estimó la demanda de Atrium contra Tandem también en cuanto a la acción de revisión ejercitada y condenó a la demandada a pagar a la demandante el porcentaje del 7 %, en los términos expresados en el fundamento jurídico décimo y en particular en el apartado 69, y también en cuanto a la acción de indemnización de los daños y perjuicios de carácter patrimonial derivados de la infracción de derechos de propiedad intelectual, en los términos que aparecen concretados en el fundamento undécimo, particularmente en su apartado 78.

Determinó que los importes de esas condenas se concretaran en ejecución de sentencia a partir de las bases fijadas en los fundamentos de la sentencia.

Confirmó en los demás extremos la resolución recurrida, impuso las costas de la primera instancia a la parte demandada por entender que la estimación de la demanda había sido sustancial y no hizo imposición de las



correspondientes a la segunda instancia, apreciando, respecto del recurso de la demandada, la existencia de dudas de derecho.

7.- Tandem ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal basado en trece motivos, nueve que ha formulado con carácter principal y cuatro formulados con carácter subsidiario de algunos de los principales (e incluso de alguno de los subsidiarios), y recurso de casación fundado en cuatro motivos, todos los cuales han sido admitidos a trámite.

8.- Asimismo, estando tramitándose los recursos en esta sala, la recurrente ha presentado dos escritos de «ampliación de los hechos alegados» en los recursos, aportando en uno de ellos un documento y en otro la copia de una sentencia del TJUE.

No procede tomar en consideración tales escritos. Una vez formulado el recurso (o la oposición al mismo) la parte no puede ampliar sus alegaciones, porque ha precluido la oportunidad de hacerlo. La naturaleza y finalidad de los recursos extraordinarios de infracción procesal y de casación de que conoce esta sala, que es controlar la existencia de determinadas infracciones legales de naturaleza procesal o sustantiva, siempre que se cumplan los requisitos de admisibilidad de los recursos y las infracciones denunciadas tengan cabida en el cauce procesal de uno u otro recurso, es incompatible con la reelaboración de la base fáctica de la que parte la sentencia recurrida. Como declaró esta sala en su sentencia 408/2000, de 19 de abril, «si ya la doctrina de esta Sala sobre la imposibilidad de plantear cuestiones nuevas en casación es tan notoria que huelga la cita de cualquier sentencia al respecto, aún más notorio es que el recurso de casación no puede fundarse sobre hechos diferentes de los que hayan sido objeto de debate».

Tanto más cuando se pretende aportar documentación incompleta, según señala la parte recurrida al evacuar el trámite de audiencia que se le concedió.

Los recursos extraordinarios de los que conoce esta sala tienen una tramitación que se limita, en lo que aquí interesa, al escrito de interposición del recurso y a la oposición que pueda formular la parte recurrida. No es posible estar aportando constantemente escritos una vez precluido el trámite de alegaciones que se concede a cada parte, pretendiendo añadir argumentos a lo expuesto en dicho trámite de alegaciones.

El segundo de los escritos no puede tener el efecto que se pretende, porque la sentencia dictada por el TJUE no es un "hecho nuevo". Se trata, en todo caso, de jurisprudencia comunitaria cuyo conocimiento se encuentra al alcance de esta sala sin necesidad de que le sea aportada por la parte.

Recurso extraordinario por infracción procesal.

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

1.- El primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza con este título:

«Al amparo del artículo 469.1.1º LEC, se denuncia la infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional, en concreto, del artículo 5.3 del Reglamento 44/2001, en relación con el artículo 65.2 de la LEC, declarar a los Juzgados españoles competentes para conocer de la presente litis».

2.- Los argumentos que se exponen en el desarrollo del motivo son, resumidamente, que la sentencia recurrida infringe las normas citadas en el encabezamiento porque la naturaleza de las acciones ejercitadas por Atrium es de carácter cuasi delictual, por lo que son nulas las cláusulas de sumisión. Para la protección de los derechos de propiedad intelectual sería competente «el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso».

Además, la cláusula de sumisión expresa contenida en los contratos celebrados por Atrium y Tandem sería nula por no cumplir los requisitos de claridad y precisión legal exigidos por la jurisprudencia.

TERCERO.- *Decisión de la Sala. La competencia judicial internacional para conocer de las acciones derivadas de los contratos sobre derechos de propiedad intelectual.*

1.- Las acciones que Atrium ha ejercitado en su demanda versan, resumidamente, sobre la infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante como consecuencia del incumplimiento por Tandem de los contratos que ambas partes celebraron para la cesión y explotación de determinados derechos de propiedad intelectual, y sobre el ejercicio de la acción de revisión de la remuneración en caso de cesión a tanto alzado que prevé el art. 47 TRLPI.

2.- El art. 5.3 del Reglamento 44/2001, de 22 de diciembre, sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, establece:

«las personas domiciliadas en un estado miembro podrán ser demandadas en otro estado miembro:

»[...] en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso».

3.- Las acciones por incumplimiento de contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual o de ejercicio de alguna de las facultades que la normativa sobre propiedad intelectual otorga al titular de derechos que los cede a tanto alzado, no pueden encuadrarse en la materia «delictual o cuasidelictual» prevista en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001, pues tienen naturaleza contractual, y así lo ha considerado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 23 de abril de 2009, asunto C-533/07, caso *Falco Privatstiftung y Thomas Rabitsch contra Gisela Weller-Lindhorst*.

En caso de que se trate de acciones en materia contractual, al no tratarse de ninguna de las materias excluidas por el art. 23.5, es de plena aplicación la previsión que sobre prórroga de competencia establece el art. 23.1 del Reglamento 44/2001, según el cual:

«Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes [...]».

Por tanto, el pacto por el que las partes acordaron someterse, en las cuestiones relativas a los contratos que habían suscrito, a los tribunales de un determinado Estado miembro de la Unión Europea no es nulo por contravención de lo dispuesto en el Reglamento 44/2001.

4.- La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 enero 2015, asunto C-441/13, caso *Pez Hejduk contra EnergieAgentur.NRW GmbH*, se refiere a un supuesto de vulneración de derechos de propiedad intelectual en el que no existía contrato alguno entre el titular de los derechos y quien los vulneró, por lo que era aplicable el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 y, evidentemente, no podía existir pacto de sumisión expresa a los tribunales de un determinado Estado.

5.- La Audiencia Provincial ha interpretado la cláusula de sumisión expresa incluida en los contratos firmados por las partes y ha considerado que muestra con claridad la voluntad de ambas partes de someter sus disputas, relacionadas con los contratos suscritos, a los tribunales españoles. Dicha interpretación no vulnera los preceptos reguladores de la interpretación contractual y no es arbitraria o ilógica, por lo que ha de estarse a dicha interpretación. No puede obviarse, como pone de manifiesto la Audiencia Provincial, que el Reglamento 44/2001, en el propio art. 23.1, establece unos requisitos de forma muy flexibles para este tipo de pactos.

El hecho de que no se designe en dicha cláusula los tribunales de ninguna localidad española en concreto carece de trascendencia, pues, como ha declarado la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de noviembre de 2000 (asunto C-387/98, caso *Coreck Maritime GmbH contra Handelsveem BV y otros*), no es preciso que de la cláusula se siga con precisión el órgano jurisdiccional competente. Siendo claro que quisieron someterse a los tribunales españoles, la determinación de la localidad donde debían estar radicados tales tribunales podía determinarse conforme a la ley interna atributiva de la competencia objetiva, funcional y territorial.

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

1.- Bajo la mención ordinal de «submotivo primero», la recurrente formula un nuevo motivo de recurso con este epígrafe:

«Subsidiariamente, al amparo del artículo 469.1.1º de la LEC se denuncia la infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva y funcional, en concreto, de los artículos 45 de la LEC y 86 Ter de la LOPJ, relativos a la competencia objetiva de los Juzgados mercantiles».

2.- Los argumentos que se expresan en el desarrollo del motivo consisten en que en materia contractual no resultan competentes los tribunales mercantiles, sino los juzgados de primera instancia.

QUINTO.- *Decisión de la Sala. La competencia de los juzgados de lo mercantil en materia de propiedad intelectual.*

1.- El art. 86.ter.2.a de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece:

«Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:

a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas».



2.- Las acciones relativas a la propiedad intelectual pueden tener naturaleza contractual, cuando entre demandante y demandado existe una relación contractual que tiene por objeto derechos de propiedad intelectual, respecto de la cual ha surgido la controversia planteada en la demanda, o extracontractual, cuando tal relación no existe y el demandante alega que el demandado, con quien no le une relación contractual alguna, ha vulnerado sus derechos de propiedad intelectual.

Tanto en un caso como en otro, los juzgados mercantiles son competentes para el conocimiento de las demandas en que se ejerciten tales acciones. Lo determinante es la materia sobre la que versan, propiedad intelectual, no si la naturaleza de la acción ejercitada es contractual o extracontractual.

SEXTO.- *Formulación del tercer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal.*

1.- El tercer motivo del recurso, bajo la mención ordinal de «submotivo segundo», se encabeza así:

«Subsidiariamente, al amparo del artículo 469.1.1º de la LEC, se denuncia la infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional, en concreto, del art. 5.3 del Reglamento 44/2001, al declarar a los Juzgados españoles competentes para conocer de los daños causados en terceros estados miembros».

2.- En este motivo, la recurrente alega que se infringe la jurisprudencia comunitaria si se permite que los tribunales españoles enjuicien el daño causado en el territorio de otros Estados Miembros, sustituyendo a los tribunales de dichos Estados.

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

1.- El argumento desarrollado en el motivo es inconsistente. Siempre que la competencia internacional se determina en virtud de un pacto existente entre las partes, se está sustituyendo la competencia internacional de los tribunales del Estado que, de acuerdo con las normas legales de atribución de fuero, serían competentes, por las que las partes eligen, y sin embargo el propio Reglamento 44/2001 permite esos pactos de prórroga de la competencia internacional salvo en los casos expresamente previstos.

2.- La sentencia del TJUE de 3 de octubre de 2013 (caso *Peter Pinckney y KDG Mediatech AG*, asunto C-170/12), que se invoca por Tandem en el desarrollo del motivo para apoyar su impugnación, se refiere a un caso de naturaleza diferente, en el que no existía relación contractual entre las partes ni, lógicamente, pacto de prórroga de competencia internacional y en el que la acción versaba sobre daños delictuales o cuasidelictuales, por lo que su doctrina no es aplicable.

OCTAVO.- *Formulación del cuarto motivo del recurso extraordinario por infracción procesal.*

1.- Bajo el ordinal segundo, se formula el siguiente motivo:

«Al amparo del artículo 469.1.1º de la LEC se denuncia la infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional, en concreto, del artículo 52.1.11º de la LEC, relativo a las competencias imperativas en materia de infracciones de la propiedad intelectual».

2.- El motivo se funda en la infracción del art. 52 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece la competencia territorial en casos especiales.

NOVENO.- *Decisión de la Sala. Improcedencia de impugnar en el recurso extraordinario por infracción procesal la decisión sobre competencia territorial.*

1.- En el recurso extraordinario por infracción procesal no pueden impugnarse cualesquiera infracciones procesales, pues según prevé el art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dicho recurso «sólo podrá fundarse en los siguientes motivos», enumerando a continuación cuatro motivos posibles de recurso.

2.- Ninguno de los cuatro motivos previstos en el art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ampara que el recurso extraordinario por infracción procesal se funde en la infracción de las normas que determinan la competencia territorial. Así lo declararon las sentencias de esta sala 216/2009, de 2 de abril, y 645/2009, de 15 de octubre.

DÉCIMO.- *Formulación del quinto motivo del recurso extraordinario por infracción procesal.*

1.- Bajo el ordinal tercero, la recurrente formula un motivo con el siguiente encabezamiento:

«Al amparo del artículo 469.1.3º de la LEC se denuncia infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiere podido producir indefensión, en concreto, de lo dispuesto en el artículo 134 de la LEC, en relación con los artículos 30.1.2º y 458.1 de la LEC, por lo que respecta a la suspensión del plazo para recurrir».

2.- Bajo este epígrafe, la recurrente denuncia que se infringieron los preceptos citados en dicho epígrafe al haber suspendido el plazo para que la recurrente interpusiera el recurso de apelación a causa de las renuncias



sucesivas de su dirección letrada y su representación. Ello habría dejado a la hoy recurrente en situación de indefensión.

UNDÉCIMO.- *Decisión de la Sala. Desestimación del motivo.*

1.- Se causa indefensión cuando se impide o se obstaculiza gravemente que la parte pueda realizar alegaciones o practicar prueba. Consecuentemente, ninguna indefensión se ha provocado a la hoy recurrente porque el juzgado accediera, en dos ocasiones, a la solicitud de la parte contraria de suspender el plazo para interponer el recurso de apelación por haber renunciado su abogado y su procurador.

2.- El razonamiento de la Audiencia Provincial es correcto. Aunque tal suspensión fue improcedente, se causaría indefensión a la parte apelante si tras permitirle el juzgado posponer la presentación de su escrito de interposición del recurso de apelación, el tribunal de apelación lo declarara interpuesto fuera de plazo. Y ello porque la concesión de la prórroga que trajo consigo la suspensión del plazo para interponer el recurso provocó una apariencia de regularidad en la que confió el apelante, que ajustó la interposición del recurso de apelación a los plazos que le concedió el juzgado. Es lógico pensar que si el juzgado le hubiera denegado la suspensión, el apelante habría tenido que ajustar su actuación al plazo no suspendido. Y que, por tanto, se le estaría causando indefensión si habiendo recurrido en el plazo cuya apariencia de regularidad resultaba de haber sido concedido por el juzgado, la Audiencia Provincial hubiera declarado extemporáneo el recurso.

DUODÉCIMO.- *Formulación de los motivos sexto y séptimo del recurso extraordinario por infracción procesal.*

1.- Bajo los ordinales cuarto y cuarto apartado primero, la recurrente formula nuevos motivos del recurso extraordinario por infracción procesal, con los siguientes epígrafes:

«Al amparo del artículo 469.1.3º de la LEC se denuncia infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiere podido producir indefensión, en concreto, de lo que prevé el artículo 464 de la LEC , en relación con los artículos 460 , 270 y 272 de la LEC , en cuanto a la admisión de documentos en la segunda instancia».

«Al amparo del artículo 469.1.3º de la LEC se denuncia infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión, en concreto, de lo que prevén los artículos 460 , 270 y 272 de la LEC , en cuanto a la admisión de documentos en la segunda instancia».

2.- La infracción habría sido causada al admitir la Audiencia Provincial la presentación de los documentos 56 a 61 junto con el escrito de interposición del recurso de apelación, que no cumplen con los requisitos establecidos en los arts. 460 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que es extemporánea, pues debieron acompañarse con la demanda, que la ahora recurrente no pudo recurrir y que la Audiencia Provincial ha justificado como una suerte de «subsanción de error procesal» que carece de encaje legal.

DECIMOTERCERO.- *Decisión de la Sala. Desestimación del motivo. Subsanción de defectos procesales.*

1.- La admisión por la Audiencia de los documentos 56 a 61 no se ha basado en los arts. 460 , 270 o 272 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se citan como infringidos. La Audiencia Provincial ha razonado ampliamente, en el fundamento quinto de su sentencia, que no se conocía a quién se debía la ausencia material de dichos documentos del expediente del proceso, pero que «en modo alguno podía considerarse ajeno al propio órgano jurisdiccional [...] a quien le corresponde la función de constatar que los documentos que se unen a las actuaciones son los que la demandada afirman que se aportan. Y también le corresponde velar por su posterior custodia». Afirmaba la Audiencia que «existían tantos indicios que podían permitir sostener que su ausencia de las actuaciones obedeciera a causas distintas de la falta de aportación de la actora». Indicó que Atrium se había referido en diversas ocasiones, a lo largo de la primera instancia (demanda, escrito de aportación de la traducción jurada de la demanda y documentos para emplazar a Tandem, etc.) a esos documentos, sin que en momento alguno Tandem mencionara su ausencia, lo que «solo puede tener una lectura razonable: que se le dio traslado de ellos en su redacción original, esto es, en lengua inglesa, sin que hiciera objeción alguna no por la falta de traslado ni tampoco por la falta de traducción».

La Audiencia concluía en su sentencia la procedencia de «estimar correctamente aportados los documentos con el recurso como medio de subsanción del defecto referido, no como un medio de prueba de nueva práctica».

2.- De lo expuesto se deduce que la Audiencia Provincial no ha vulnerado los arts. 270 , 272 , 460 y 464 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque esos documentos no han sido admitidos como nueva prueba, sino porque se ha considerado que su ausencia material del expediente no consta que sea imputable a la demandante, que en todo momento hizo referencia a que eran aportados con la demanda, sin que durante la tramitación del procedimiento, el juzgado o la demandada afirmaran lo contrario.



La afirmación de Tandem de que se le privó del derecho a recurrir la admisión de tales documentos no puede estimarse, por cuanto que la ley no impide que la decisión se adoptara en la sentencia que resolvía el recurso de apelación, que es la resolución que ahora está recurriendo.

Tampoco puede afirmarse que se causa indefensión a la demandada o que se le ha privado de poder contradecir el contenido de tales documentos, puesto que la Audiencia Provincial ha concluido que se le dio traslado de tales documentos.

3.- La posibilidad de subsanar este tipo de defectos está reconocida en los arts. 11.3 y 243.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El Tribunal Constitucional ha entroncado la subsanación de este tipo de defectos con las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva, que impide que las pretensiones de un litigante sean rechazadas con base en un defecto subsanable.

DECIMOCUARTO.- *Formulación de los motivos octavo a undécimo del recurso extraordinario por infracción procesal.*

1.- Bajo el ordinal quinto, Tandem formula el motivo octavo de su recurso extraordinario por infracción procesal, que lleva este epígrafe:

«Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC se denuncia infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto, sobre los efectos del incumplimiento de las reglas de distribución de la carga de la prueba (art. 217.1 LEC), sobre motivación de las sentencias (art. 218.2 LEC); así como al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ambos casos en relación con la presunta existencia de una cesión de derechos entre Arco y Atrium».

2.- El noveno motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, que lleva el ordinal sexto, se encabeza así:

«Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC se denuncia infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba (art. 217.1 LEC), sobre motivación de las sentencias (art. 218.2 LEC); así como al amparo del artículo 469.1.4º LEC por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); ambos casos en relación a la acción de revisión ejercida por Atrium».

3.- El décimo motivo, al que el recurso asigna el ordinal séptimo, lleva este título:

«Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC se denuncia infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto, sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba (art. 217.1 LEC) sobre motivación de las sentencias (art. 218.2 LEC), así como al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ambos casos por lo que se refiere a la "iniciativa" y la "coordinación" por parte de una persona, como presupuestos esenciales para la consideración de una obra colectiva (art. 8 LPI)».

4.- El undécimo motivo del recurso, al que se asigna el ordinal octavo, lleva este epígrafe:

«Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC se denuncia infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto, sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba (art. 2217.1 LEC), sobre motivación de las sentencias (art. 218.2 LEC); así como al amparo del art. 469.1.4º de la LEC por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ambos casos en relación con la cuantificación de la indemnización».

5.- En estos motivos, la recurrente muestra su desacuerdo con la valoración de la prueba que ha llevado a la Audiencia Provincial a alcanzar determinadas conclusiones, y hacer los pronunciamientos consiguientes, sobre la cesión de derechos entre Arco y Atrium, la procedencia de la acción de revisión del precio de la cesión de derechos de Atrium a Tandem, la consideración de la obra como obra colectiva por haber existido iniciativa y coordinación por parte de una persona, y, por último, sobre la cuantificación de la indemnización. Afirma la recurrente que, al haber estimado la Audiencia las pretensiones de Atrium sin que hubiera prueba adecuada de los postulados de tales pretensiones, se habría producido la inversión de la carga de la prueba, y se habría empleado una motivación arbitraria determinante de una falta real de motivación.

6.- Los defectos comunes a los motivos formulados, que determinan su desestimación, aconsejan resolverlos de modo conjunto.

DECIMOQUINTO.- *Decisión de la Sala. Desestimación de los motivos.*

1.- Ya de entrada, sorprende que una sentencia como la recurrida, que, con independencia de que se compartan o no sus conclusiones, puede considerarse modélica en el desarrollo de su argumentación sobre las cuestiones



litigiosas, pueda acumular una cantidad de infracciones procesales tan ingente como la que denuncia la recurrente en estos motivos, y en concreto, la de ausencia real de motivación por arbitrariedad en la empleada, y suponga la infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la recurrente. La afirmación supone, cuanto menos, una banalización del art. 24 de la Constitución .

2.- La acumulación de infracciones diferentes en cada uno de los motivos, formuladas al amparo de diferentes ordinales del art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y la realización de alegaciones que no solo afectan a cuestiones heterogéneas en el orden procesal, sino también a cuestiones sustantivas (quién puede ejercitar la acción de revisión y con qué criterios puede establecerse tal revisión, qué requisitos son precisos para que una obra tenga la consideración de obra colectiva, qué criterios deben utilizarse para la fijación de la indemnización, qué características presenta la obra objeto del litigio, etc.), muestran de un modo claro que la recurrente no respeta las exigencias del recurso por infracción procesal, cuyo carácter extraordinario no permite fundarlo en cualesquiera irregularidades o incluso infracciones procesales e impone la identificación de concretas infracciones procesales que tengan cabida en alguno de los motivos que, *numerus clausus* [en relación cerrada], contiene el art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , mediante alegaciones precisas.

La recurrente, en sus extensas alegaciones, desconoce estas exigencias y pretende plantear de nuevo toda la problemática fáctica y jurídica del litigio, de modo que las infracciones denunciadas son una mera excusa para realizar alegaciones en que se mezclan diversas cuestiones fácticas y sustantivas, y en las que no se delimita como se debiera infracciones procesales precisas susceptibles de ser alegadas por alguno de los motivos del art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

El recurso extraordinario por infracción procesal no es una tercera instancia, y el escrito mediante el que se interpone no puede ser en la práctica un simple escrito de alegaciones en el que se haga referencia a cualesquiera cuestiones relativas al litigio, mezclando infracciones de naturaleza heterogénea, ni siquiera cuando se pretende cobijar bajo la invocación formal de concretos motivos del recurso extraordinario.

3.- La discrepancia de la recurrente con la valoración de la prueba realizada por la Audiencia Provincial no le legitima para tildarla de arbitraria e irracional, ni para tergiversar alguna de las afirmaciones de la sentencia recurrida, aislándola de su contexto. Tampoco le legitima para ello que la base fáctica en la que la Audiencia Provincial basa su resolución no convenga a sus intereses, o que la selección de las pruebas relevantes realizada por el tribunal de instancia para fundar la decisión no sea la que hubiera realizado la recurrente y pretenda que sean otros los elementos probatorios a tomar en consideración. Tampoco le autoriza a concluir que, al no existir base probatoria (pues la recurrente discrepa de las conclusiones probatorias alcanzadas por la Audiencia), se han vulnerado los principios de la carga de la prueba. Tampoco la discrepancia con los argumentos de orden sustantivo de la sentencia recurrida permiten a la recurrente calificar la motivación de arbitraria o irracional, y menos de inexistente.

DECIMOSEXTO.- *Formulación de los motivos duodécimo y decimotercero del recurso.*

1.- Bajo los ordinales noveno y noveno apartado primero, se formulan sendos motivos bajo los siguientes epígrafes:

«Al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC se denuncia la vulneración, en el proceso civil, de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 y 120.3 de la Constitución , en relación con los artículos 209 , 218.2 y 394 de la LEC , en concreto, de la falta de motivación que se aprecia en la sentencia en cuanto a la imposición de las costas de la primera instancia, siendo parcial la estimación de la demanda».

«Subsidiariamente, al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC se denuncia la vulneración, en el proceso civil, de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 y 120.3 de la Constitución , en relación con los artículos 209 , 218.2 y 394 de la LEC , en concreto, de la falta de motivación que se aprecia en la sentencia en cuanto a la imposición de las costas de la primera instancia, apreciándose por el Tribunal dudas de derecho.»

2.- En el desarrollo de estos motivos se argumenta, expuesto de un modo resumido, que la sentencia de la Audiencia Provincial infringe el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al condenar a Tandem al pago de las costas de primera instancia por estimar sustancialmente estimada la demanda. Se trataría de un «dislate jurídico», carente de motivación lógica. La desestimación de la solicitud de indemnización de daños morales, por 100.000 euros, no puede considerarse como accesorio o intrascendente.

Además, resultaría inexplicable que habiendo expresado la Audiencia que existían dudas respecto de una de las cuestiones jurídicas planteadas (la transformación de algunas obras), imponga las de primera instancia, no así las de apelación.

DECIMOSÉPTIMO.- *Decisión de la Sala. Exclusión de los pronunciamientos sobre costas del ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal.*



1.- En la sentencia 557/2012, de 1 de octubre , afirmamos:

«Hemos declarado en reiteradas ocasiones que no todas las infracciones procesales son controlables a través del recurso extraordinario por infracción procesal, ya que es imprescindible que la vulneración de la norma procesal tenga encaje en alguno de los motivos tasados en el artículo 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , lo que no sucede con las normas relativas a imposición de costas, sin perjuicio de que, siendo la imposición de costas una de las consecuencias o condiciones que pueden incidir en el derecho de acceso a la jurisdicción o que pueden actuar en desfavor de quien actúa jurisdiccionalmente, cabe controlar si la decisión judicial ha podido suponer la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva cuando incurra en error patente, arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad o, en su caso, si debiendo motivarse resulta inmotivada (en este sentido, 401/2010, de 1 de julio, 798/2010, de 10 de diciembre, 261/2011 de 20 de abril, 358/2011, de 6 junio, y 280/2012, de 7 de mayo)».

2.- No es cierto que el pronunciamiento sobre imposición de las costas de primera instancia carezca de motivación, puesto que la Audiencia afirma que la estimación de la demanda ha sido sustancial y en consecuencia aplica el principio del vencimiento. Lo que ha de motivarse es la excepción a la aplicación del criterio del vencimiento, no lo contrario.

3.- No resulta constitutivo de error patente, arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad que en un proceso en el que se ejercitan acciones de contenido patrimonial por cuantías muy considerables, según resulta de los datos manejados en el proceso y las bases fijadas en la sentencia, como las de indemnización de daños y perjuicios patrimoniales por incumplimiento de contratos sobre cesión de derechos patrimoniales de propiedad intelectual y de revisión de la retribución por dicha cesión, la pretensión acumulada referida a la indemnización de daños morales por la omisión de la indicación de la autoría sea considerada accesoría.

Desde un punto de vista cuantitativo, el valor de dicha pretensión indemnizatoria no puede ser comparado, como pretende la recurrente, con el precio pagado por la cesión, que no es objeto de reclamación, sino con las partidas que se reclaman por la revisión de tal precio y por la indemnización de daños y perjuicios patrimoniales. Aunque la cuantificación de tales partidas ha sido dejada a ejecución de sentencia, las bases fijadas en la sentencia han permitido a la Audiencia Provincial considerar que su cuantía permite considerar accesoría, también desde un punto de vista cuantitativo, la pretensión de indemnización de daños morales.

4.- Respecto de la existencia de dudas, debe recordarse que lo que excepciona la aplicación del principio del vencimiento objetivo no es la simple existencia de dudas. Se exige que «el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho». La Audiencia Provincial no ha afirmado la existencia de «serias dudas de hecho o de derecho» en la estimación sustancial de la demanda, sino «la existencia de dudas de derecho» respecto de la cuestión de la transformación de la obra planteada en el recurso de apelación.

Lo que podría ser incorrecto es la no imposición de las costas del recurso de apelación de Tandem por la simple existencia de dudas, pero no la condena a la demandada al pago de las costas de primera instancia.

5.- En todo caso, la cuestión carece de trascendencia práctica desde el momento en que la estimación parcial del recurso de casación supondrá la revocación de uno de los pronunciamientos condenatorios de la demandada y, en consecuencia, la desestimación de una de las principales pretensiones formuladas en la demanda, lo que conlleva que tampoco en primera instancia se haga expresa condena en costas.

Recurso de casación.

DECIMOCTAVO.- *Formulación de los motivos primero y segundo del recurso de casación.*

1.- El primer motivo del recurso de casación formulado por Tandem se encabeza con este epígrafe:

«Al amparo del artículo 477.3 LEC , el recurso presenta interés casacional, al infringir la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a los límites de la doctrina de los actos propios: indisponibilidad de las normas imperativas, como la que impide considerar como autor de una obra de propiedad intelectual a una persona jurídica (artículo 5.1 LPI)».

2.- El motivo se fundamenta en que no puede aplicarse la doctrina de los actos propios al hecho de que Tandem reconociera en los contratos celebrados con Atrium la autoría de Arco sobre las obras objeto de tales contratos, cuyos derechos habría cedido a Atrium, pues se trataría de un acto ineficaz por ser abiertamente contrario a la norma imperativa que establece que solo las personas naturales pueden ser autoras de una obra de propiedad intelectual. La figura de los «actos propios» no podría ser de aplicación porque la consideración de Arco como autor trasciende de la esfera voluntarista negocial para incidir en la aplicación de una norma positiva de carácter imperativo, el art. 5 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual .

3.- El título que encabeza el motivo segundo del recurso de casación es el siguiente:



«Al amparo del artículo 477.3 LEC , el recurso presenta interés casacional, al infringir la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada en interpretación del art. 5 LPI , en relación a que no cabe considerar autor de una obra a una persona jurídica».

4.- En su desarrollo, la recurrente argumenta que el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual no permite atribuir la condición de autor a una persona jurídica, que los autores de las obras objeto del litigio fueron varias personas físicas, que fueron coordinadas por otra persona física, no por Arco, lo que habría resultado sobradamente probado en el proceso.

DECIMONOVENO.- *Decisión de la Sala. La atribución originaria de los derechos de autor a la persona jurídica.*

1.- Varias de las cuestiones planteadas por la recurrente en estos motivos del recurso fueron abordadas por esta sala en su anterior sentencia 155/2014, de 19 de marzo . En esa sentencia declaramos que una obra consistente en un curso práctico de dibujo y pintura reúne las características adecuadas para ser considerada como una obra colectiva, pues es creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona, en este caso jurídica, que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones (textos, dibujos, fotografías) de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual ha sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada, por lo que encaja en el concepto de tal obra establecido en el art. 8 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual . Este carácter de obra colectiva es más frecuente en este tipo de obras educativas o de divulgación que en las obras literarias o artísticas.

En este caso, con el término "editar" la ley no se está refiriendo al editor que es parte en un contrato de edición, es decir, aquel que asume la obligación de reproducir y distribuir la obra por su cuenta y riesgo, sino que se refiere al encargado, por sí o por las personas que de él dependen, de ensamblar las distintas aportaciones individuales para conseguir la creación única y autónoma en que consiste la obra colectiva.

Que Arco tiene la condición de titular originario de los derechos de autor de la obra colectiva resulta de los hechos declarados probados por la sentencia de la Audiencia Provincial, de la que resulta que dicha persona jurídica realizó la conducta apropiada para ser considerado como tal, fundamentalmente la de decidir el contenido y objeto de las obras, elegir y encargar a varias personas la elaboración de los materiales que las integrarían (texto, fotografías, dibujos), elegir a quien las dirigiría y coordinaría, y decidir si se había de publicar y la forma y condiciones de esa publicación.

La recurrente incurre en el defecto casacional de petición de principio al basar su impugnación sobre hechos distintos de los fijados por la Audiencia Provincial. La impugnación que en estos motivos, en concreto en el segundo, se hace de la valoración probatoria realizada por la Audiencia en su sentencia es improcedente en un recurso de casación.

2.- Decíamos también en esa sentencia que el art. 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual prevé que de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella, y uno de esos casos es el de las obras colectivas a que se refiere el art. 8 de la ley, en las que se otorga la titularidad originaria de los derechos de autor a una persona jurídica, incluidos los de naturaleza no patrimonial.

3.- Por consiguiente, la consideración de una persona jurídica como titular originario de los derechos de autor sobre una obra colectiva no vulnera ningún precepto imperativo, antes al contrario, está previsto expresamente en la ley, por lo que el motivo segundo no puede ser estimado.

4.- Sentado lo anterior, no puede ser estimado el motivo primero, en el que se denunciaba que se vulneraba la doctrina de los actos propios en tanto que la conducta de Tandem al reconocer a Arco como autor de una obra colectiva era un acto ineficaz por ser abiertamente contrario a norma imperativa, pues, como se ha expuesto, tal contrariedad no existe. Es por tanto plenamente aplicable la doctrina jurisprudencial que afirma que no le es lícito a una parte desconocer e impugnar la personalidad y legitimación de la contraparte en un litigio, cuando anteriormente se la tenía reconocida en actos jurídicos relacionados directamente con el debate sostenido en el procedimiento judicial.

Tampoco puede ser estimada la primera parte del segundo motivo de casación, porque, como se ha declarado, una persona jurídica puede ser considerada titular originario de los derechos de autor de una obra colectiva.

VIGÉSIMO.- *Formulación de los motivos tercero y cuarto del recurso de casación.*

1.- El título con que se encabeza el tercer motivo del recurso de casación es como sigue:



«Al amparo del artículo 477.3 LEC , el recurso presenta interés casacional, al infringir la jurisprudencia del Tribunal Supremo que determina la necesidad de existencia del título traslativo del dominio en base al cual se reclama».

2.- El cuarto motivo se inicia con el siguiente epígrafe:

«Al amparo del artículo 477.3 LEC , el recurso presenta interés casacional, al infringir la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a la imposibilidad de transmisión a un tercero de más derecho que el que el transmitente tiene (*nemo plus juris ad alium tranferre potest, quam ipse haberet*)»

3.- Los motivos se desarrollan con argumentos que tienen una estrecha conexión entre sí.

La recurrente afirma que Arco, en tanto que persona jurídica, carecía de la condición de autor; que no se acreditó la existencia de contrato entre los autores de las obras (que serían las personas físicas mencionadas en el recurso) y Arco o Atrium; que Atrium nunca ha probado la existencia de título mediante el que se produjo la cesión por parte de Arco, y califica de «acrítica» la afirmación de la sentencia de la Audiencia Provincial de que Atrium es cesionaria de los derechos que le cedió Arco.

4.- Alega también la recurrente en el tercer motivo, siguiendo con lo que había empezado a desarrollar en el segundo motivo, que no es posible que se cediera a Atrium la acción de revisión porque corresponde únicamente al autor y por tanto no es transmisible. La estimación de la acción de revisión sería injustificada porque dicha acción no podría haber sido transmitida, aunque quisiera, por parte de Arco a Atrium.

5.- Por último, alega también que de existir la cesión de Arco a Atrium, al no existir expresa previsión de los derechos cedidos, de las modalidades autorizadas, del ámbito temporal o territorial de la supuesta cesión, debería aplicarse el régimen subsidiario establecido en el art. 43.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual .

6.- Por razones de claridad expositiva, procede analizar separadamente cada una de estas tres cuestiones.

VIGÉSIMOPRIMERO.- *Decisión de la Sala (I). Titularidad originaria de los derechos de autor por parte de Arco. Petición de principio.*

El primer grupo de argumentos empleados para fundamentar estos dos motivos parten del presupuesto de negar a Arco la condición de titular originaria de los derechos de autor sobre las obras colectivas objeto del litigio, cuestión que ya ha sido decidida. La recurrente se basa en hechos distintos a los afirmados en la sentencia de la Audiencia Provincial.

Por tanto, estos argumentos no pueden ser admitidos.

VIGÉMOSEGUNDO.- *Decisión de la Sala (II). El ejercicio de la acción de revisión por el cesionario de los derechos de autor.*

1.- En el tercer motivo del recurso, continuando lo argumentado en la última parte del segundo motivo, Tandem plantea la imposibilidad de que el autor pueda transmitir la acción de revisión prevista en el art. 47 TRLPI y, por tanto, la improcedencia de que quien es titular derivativo de derechos de autor pueda ejercitar la acción de revisión del art. 47 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual contra quien ha concertado con dicho titular derivativo un contrato de cesión de derechos de explotación.

2.- Las objeciones de la recurrida, relativas a la falta de interés casacional de esta cuestión, no pueden ser estimadas, pues el problema jurídico aparece correctamente perfilado, quizás justamente por la brevedad con que se plantea en el recurso, en claro contraste con la desmesurada extensión y profusión de argumentos de las alegaciones hechas en apoyo del resto de cuestiones planteadas por Tandem en sus recursos. El carácter novedoso de la cuestión dota precisamente de interés su resolución en esta sede.

3.- La acción de revisión establecida en el art. 47 TRLPI fue introducida en nuestra normativa sobre propiedad intelectual por la ley de 1987, y tiene referentes en Derecho comparado, concretamente en las legislaciones francesa (art. 131.5 del *Code de la propriété intellectuelle*) y alemana (art. 32.a de la *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte*). Aunque algunos autores han relacionado esta figura con la cláusula *rebus sic stantibus*, la norma no exige el elemento de ausencia de previsibilidad propio de esta institución, sino solamente «la manifiesta desproporción» entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario.

El art. 47 TRLPI se aparta del criterio general de nuestro ordenamiento jurídico consistente en respetar el precio acordado por las partes aunque pueda considerarse que no es un «precio justo», y lo hace con una finalidad tuitiva del autor, en tanto que este es considerado como la parte más débil en la contratación en el ámbito de la propiedad intelectual. Por ello, se trata de un beneficio legal irrenunciable incluido en el ámbito del art. 55



TRLPI y relacionado con otras previsiones de dicha ley, como es la del derecho de participación de los autores de obras plásticas del art. 24 TRLPI .

La jurisprudencia ha abordado esta figura para declarar que no es aplicable retroactivamente a aquellos contratos celebrados con anterioridad a la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 (sentencia de esta sala 14/2000, de 24 de enero) y para declarar que procede cuando la retribución del autor se ha establecido mediante la determinación de una cantidad fija y se constata la existencia de desproporción entre la remuneración percibida por el autor y los beneficios del editor (sentencia 331/2001, de 29 de marzo).

4.- Lo que se plantea en el presente recurso versa sobre una cuestión diferente: si la acción de revisión por remuneración no equitativa está atribuida solo al titular originario de los derechos de autor, o si tiene carácter transmisible y, por tanto, puede ejercitarla un titular derivativo de tales derechos de autor que, a su vez, haya cedido por tanto alzado a un tercero determinados derechos de explotación de la obra.

A tal efecto, debe partirse de que, como se establece en la sentencia de la Audiencia Provincial, la titular originaria de los derechos de autor sobre las obras colectivas objeto del litigio fue Arco, y que la demandante Atrium es solamente titular derivativa de tales derechos en virtud de la cesión realizada por Arco. Esta es la razón que llevó a la Audiencia Provincial a negar a Atrium la legitimación para el ejercicio de las acciones relacionadas con los derechos morales que corresponden exclusivamente al autor.

5.- Consideramos que la facultad de solicitar la revisión de la remuneración fijada a tanto alzado cuando se produce una desproporción manifiesta con los beneficios obtenidos por el cesionario, no se otorga a cualquier cedente de derechos de autor, sino exclusivamente al autor, esto es, al titular originario de tales derechos, cuando concurren los requisitos objetivos, procedimentales y temporales previstos por la norma, en síntesis, que la cesión haya tenido lugar a tanto alzado, que se haya producido una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, que el autor haya intentado sin éxito un acuerdo con el cesionario sobre la revisión, y que ejercite la facultad de revisión dentro de los diez años siguientes al de la cesión. Pero que tal facultad no es transmisible por el autor cuando transmite *inter vivos* derechos de propiedad intelectual.

6.- Que el único legitimado para ejercitar la acción de revisión prevista en el art. 47 TRLPI es el autor resulta, en primer lugar, del propio texto del art. 47 TRLPI , que otorga la facultad de revisión al «autor». Asimismo resulta de la ubicación sistemática del precepto, complementario del art. 46.2 TRLPI , que prevé la modalidad de remuneración a tanto alzado para el autor. Y, por último, resulta de los principios que inspiran la propia ley, entre los que destaca el de la protección del autor, que no se extiende a quienes adquieren de este los derechos susceptibles de transmisión.

7.- No es objeto de discusión en este recurso si la norma del art. 47 TRLPI protege exclusivamente a los autores personas físicas o también a las personas jurídicas a las que, conforme a la previsión del art. 5.2 TRLPI , la ley extiende la protección prevista para el autor, como sería el caso de Arco por aplicación del segundo párrafo del art. 8 TRLPI . Lo que aquí se discute es si esa protección se circunscribe a los autores, esto es, a los titulares originarios de los derechos de autor, o si la acción es transmisible y, por tanto, la protección que otorga esa norma se extiende a cualquier titular derivativo que, a su vez, haya cedido a tanto alzado los derechos de explotación sobre la obra. Y, en esta dicotomía, la sala considera que la opción correcta es la primera, por las razones que se han expuesto.

Por estas razones, el tercer motivo del recurso debe ser estimado, y el pronunciamiento de la sentencia de la Audiencia Provincial que estima la acción de revisión (apartado "a" del fallo) debe ser revocado.

VIGÉSIMOTERCERO.- *Decisión de la Sala (III). Improcedencia de plantear cuestiones nuevas en casación.*

1.- Las alegaciones relativas a la aplicabilidad del art. 43.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual hacen referencia a una cuestión nueva, puesto que no fue suscitada por la hoy recurrente en el momento procesal oportuno, la contestación a la demanda, y por tal razón no integró el objeto del litigio ni fue abordada por la Audiencia Provincial en su sentencia, sin que lógicamente la recurrente haya denunciado incongruencia o falta de exhaustividad en la motivación de tal sentencia por omitir el análisis y resolución de esta cuestión.

2.- Esta sala tiene declarado que no procede en casación plantear tales cuestiones nuevas, pues la función propia del recurso de casación es revisar la corrección en la aplicación de las normas adecuadas para resolver las cuestiones objeto del proceso para determinar si se han producido las infracciones legales denunciadas, no resolver cuestiones planteadas por primera vez en el propio recurso extraordinario.

VIGÉSIMOCUARTO.- *Costas y depósitos.*



1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso extraordinario por infracción procesal deben ser impuestas a la recurrente y no procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación.

2.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal, y la devolución del constituido para la interposición del recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

FALLO

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 en parte el recurso de casación interpuesto Tandem Verlag GmbH contra la sentencia núm. 326/2013 de 12 de septiembre, dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelación núm. 718/2012.

2.º- Casamos la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni efecto alguno en lo relativo a la estimación de la acción de revisión (apartado "a" del fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial) y a la condena a la demandada al pago de las costas de primera instancia, pronunciamientos que revocamos y dejamos sin efecto. Desestimamos las demás pretensiones formuladas en el recurso de casación, por lo que confirmamos el resto de los pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia Provincial. 3.º- No procede hacer imposición de las costas del recurso de casación. Condenamos a la recurrente al pago de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal. Devuélvase al recurrente el depósito constituido para interponer el recurso de casación, y se le condena a la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal. Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

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

Así se acuerda y firma. Francisco Marin Castan Francisco Javier Orduña Moreno Rafael Saraza Jimena Pedro Jose Vela Torres