



Roj: **STS 3844/2016** - ECLI: **ES:TS:2016:3844**

Id Cendoj: **28079110012016100502**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **19/07/2016**

Nº de Recurso: **834/2013**

Nº de Resolución: **501/2016**

Procedimiento: **Casación**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 19 de julio de 2016

Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 14/2013 de 21 de enero, dictada en grado de apelación por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 69/2009 del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, sobre propiedad intelectual. El recurso fue interpuesto por D. Constancio, representado por el procurador D. Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla y asistido por el letrado D. Eric Jordi Cubells. Son partes recurridas Producciones Mandarinina, S.L, representada por el procurador D. Federico Ortiz-Cañavate Levenfeld y asistido por el letrado D. Alfonso González Gozalo y, Gestevisión Telecinco, S.A. representada por el procurador D. Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal y asistido por el letrado D. Ralph Seel.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia.*

1.- El procurador D. Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla, en nombre y representación de D. Constancio, interpuso demanda de juicio ordinario contra Gestevisión Telecinco, S.A. y Mandarinina Producciones, S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] por la que, estimando íntegramente esta demanda:

» i) Declare que Gestevisión Telecinco, S.A. y Mandarinina Producciones, S.L. han violado los derechos de propiedad intelectual titularidad de mi representado sobre la obra "Dos Patrias".

» ii) Condene a las entidades demandadas a la cesación en sus actos de reproducción, comercialización, exportación, distribución, comunicación pública y, en definitiva, cualquier acto que suponga una vulneración de los derechos exclusivos de mi representada.

» iii) Prohíba a las sociedades codemandadas a reanudar la actividad infractora que contraviene los derechos morales y de explotación de mi representado.

» iv) Condene a Gestevisión Telecinco, S.A. y Mandarinina Producciones, S.L. a la retirada del tráfico económico de todas las copias que infrinjan los derechos de propiedad intelectual titularidad de mis representadas.

» v) Condene a Gestevisión Telecinco, S.A. y Mandarinina Producciones, S.L. al pago de las siguientes indemnizaciones:

» a. 6.740 € en concepto de indemnización por la infracción de los derechos de explotación de mi representado.

» b. 10.000 € en concepto de indemnización por la infracción de los derechos morales de mi representado.

» Todo ello con expresa condena de costas de la presente Litis a la parte demandada».



2.- La demanda fue presentada el 30 de enero de 2009 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid y fue registrada con el núm. 69/2009 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas.

3.- El procurador D. Federico Ortiz-Cañavate Levenfeld, en representación de Producciones Mandarina, S.L., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda por lo que a esta parte se refiere y condenando a la demandante al pago de las costas generadas».

El procurador D. Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal, en representación de Gestevisión Telecinco, S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] se sirva dictar sentencia mediante la cual se desestime íntegramente la demanda, condenando a la actora expresamente en costas».

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, dictó sentencia núm. 587/2011 de fecha 30 de junio , con la siguiente parte dispositiva:

«Que estimando, íntegramente la demanda formulada a instancia de D. Constancio , representada por el Procurador Sr. Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla y asistido del Letrado D. Eric Jordi Cubells; contra la mercantil Producciones Mandarina, S.L., representada por el Procurador Sr. Ortiz González; y contra la mercantil Gestevisión Telecinco S.A., representada por el Procurador Sr. Sánchez-Puelles González-Carvajal; debo:

- » 1.- declarar que las demandadas han violado los derechos de propiedad intelectual titularidad de la actora;
- » 2.- condenar a las demandadas a la cesación en sus actos de reproducción, comercialización, exportación, distribución, comunicación pública y, en definitiva, cualquier acto que suponga una vulneración de los derechos exclusivos de la actora.
- » 3.- condenar a las demandadas a la retirada del tráfico económico de todas las copias que infrinjan los derechos de propiedad intelectual titularidad del demandante;
- » 4.- condenar a las demandadas a abonar solidariamente a la actora la cantidad de 3.370.-€ en concepto de daño por infracción de los derechos de explotación y la cantidad de 10.000.-€ por daño moral causado al prestigio y reputación del demandante;
- » 5.- sin hacer imposición de las costas».

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia.*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las representaciones de Mandarina Producciones, S.L. y Gestevisión Telecinco, S.A. La representación de D. Constancio se opuso al recurso interpuesto de contrario.

2.- La resolución de estos recursos correspondió a la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 722/2011 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 14/2013 en fecha 21 de enero , cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: Estimamos parcialmente los recursos de apelación interpuestos por Producciones Mandarina, S.L. y Gestevisión Telecinco S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Seis de Madrid en el proceso del que dimanen las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes y, en consecuencia, revocamos parcialmente dicha resolución y dejamos sin efecto el apartado cuarto de los pronunciamientos de la sentencia y, en su lugar:

- » Condenamos a las demandadas a abonar solidariamente al actor la cantidad de 962,33 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios, como remuneración que hubiera percibido si los infractores hubieran pedido autorización para utilizar sus derechos de propiedad intelectual.
- » Mantenemos el resto de pronunciamientos de la sentencia recurrida.
- » No se efectúa expresa imposición de las costas derivadas de los recursos».

TERCERO.- *Interposición y tramitación del recurso de casación.*

1.- El procurador D. Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla, en representación de D. Constancio , interpuso recurso de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:



«Primero.- Al amparo del artículo 477.3 LEC , el recurso presenta interés casacional, al resolver la sentencia recurrida puntos y cuestiones sobre los que existe jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales, denegando la indemnización por daños morales por haber optado el perjudicado por una infracción de propiedad intelectual por la indemnización de los daños patrimoniales en base al criterio de regalía hipotética recogido en el artículo 140.2 b) TRLPI , solicitando esta parte que esta Sala dicte jurisprudencia según la cual la indemnización del daño moral resulta independiente de cuál de los dos criterios indemnizatorios del daño patrimonial establecidos en los apartados a y b del artículo 140.2 TRLPI sea elegido por el perjudicado por una infracción de derecho de propiedad intelectual».

«Segundo.- Al amparo del artículo 477.3 LEC , el recurso presenta interés casacional, al aplicar la sentencia recurrida normas que no llevan más de cinco años en vigor, esto es, el artículo Segundo de la Ley 19/2006, de 5 de junio , por el que se modifica el artículo 140 TRLPI , sin que exista doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido, solicitando esta parte que esta Sala dicte jurisprudencia según la cual la indemnización del daño moral resulta independiente de cuál de los dos criterios indemnizatorios del daño patrimonial establecidos en los apartados a y b del artículo 140.2 TRLPI sea elegido por el perjudicado por una infracción de derecho de propiedad intelectual».

«Tercero.- Al amparo del artículo 477.3 LEC , la sentencia recurrida se opondría a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que interpreta y aplica el artículo 140.2 TRLPI , al denegar la sentencia impugnada un derecho de indemnización de los daños morales aun habiendo quedado acreditada y fundamentada la concurrencia de un daño moral, solicitando esta parte que esta Sala dicte jurisprudencia según la cual la indemnización del daño moral resulta independiente de cuál de los dos criterios indemnizatorios del daño patrimonial establecidos en los apartados a y b del artículo 140.2 TRLPI sea elegido por el perjudicado por una infracción del derecho de propiedad intelectual».

Tras formular los motivos del recurso, el recurrente solicitaba que se plantease cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea «por la que se aclare si el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, así como su trasposición al ordenamiento español, que se plasma en la redacción del artículo 140.2 TRLPI dada por la Ley 19/2006, debe interpretarse en el sentido de que el perjudicado por una infracción de propiedad intelectual que reclame la indemnización de los daños patrimoniales basada en la denominada regalía hipotética pueda ser impedido a solicitar la indemnización derivada de los daños morales producidos, o si por el contrario debe interpretarse que la reclamación del daño moral es independiente del criterio indemnizatorio elegido por dicho perjudicado para la reparación del daño patrimonial».

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 en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 7 de enero de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

« **1.º** ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de D. Constancio contra la sentencia dictada, el día 21 de enero de 2013, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª), en el rollo de apelación n.º 722/2011 , dimanante del juicio ordinario n.º 69/2009 del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid.

» **2.º** Dese traslado por el secretario de la Sala del escrito de interposición del recurso, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría de la Sala ».

3.- Se dio traslado a las partes recurridas para que formalizaran su oposición al recurso, lo que hicieron mediante la presentación de los correspondientes escritos. Una de ellas formuló alegaciones en las que se opuso al planteamiento de la cuestión prejudicial. Asimismo se oyó al Ministerio Fiscal, que se opuso al planteamiento de la cuestión.

4.- En la deliberación convocada para la votación y fallo del recurso, se acordó el planteamiento de la cuestión prejudicial. El 12 de enero de 2014 se dictó auto cuya parte dispositiva era la siguiente:

«En virtud de lo expuesto, la Sala acuerda plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente petición de decisión prejudicial:

Si el artículo 13.1 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, puede interpretarse en el sentido de que el perjudicado por una infracción de propiedad intelectual que reclame la indemnización del daño patrimonial basada en el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar

el derecho de propiedad intelectual en cuestión, no puede solicitar además la indemnización del daño moral producido».

5.- Tras la correspondiente tramitación de la cuestión prejudicial, la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia con fecha 17 de marzo de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

« [...] el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

» «El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que permite al perjudicado por la violación de su derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada, con arreglo al párrafo segundo, letra b), del apartado 1 de este artículo, sobre la base del importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor le hubiere solicitado autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate reclamar además la indemnización del daño moral tal como está prevista en el apartado 1, párrafo segundo, letra a) de dicho artículo.»»

6.- Se dio traslado de la sentencia del Tribunal de Justicia a las partes para que pudieran formular alegaciones, lo que hicieron mediante la presentación de los correspondientes escritos, en los que el recurrente solicitó la estimación del recurso, y las recurridas, su desestimación.

7.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 6 de julio de 2016, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes del caso.

1.- El demandante, D. Constancio, es director, guionista y productor de la obra audiovisual titulada "Dos patrias, Cuba y la noche". Esta obra audiovisual narra seis historias personales e íntimas de diversos habitantes de La Habana, cuyo común denominador es su opción homosexual o transexual. La película utiliza obras musicales y poesías, y muestra las familias, viviendas, ocupaciones y oficios de los personajes. La película fue presentada en diversos festivales de cine y obtuvo varios galardones.

2.- La empresa "Producciones Mandarina, S.L." (en lo sucesivo, Producciones Mandarina) realizó un documental audiovisual sobre la prostitución infantil en Cuba en el que se reflejaban estas actividades sórdidas, delictivas y clandestinas, que eran grabadas mediante cámara oculta. En dicha obra se insertaban algunos pasajes de la obra "Dos patrias, Cuba y la noche" pese a no haber solicitado autorización a D. Constancio. Este programa fue emitido por la cadena de televisión Telecinco, de la que es titular "Gestevisión Telecinco, S.A." (en lo sucesivo, Gestevisión Telecinco), y tuvo una cuota de audiencia del 13,4%.

3.- D. Constancio presentó una demanda contra Producciones Mandarina y contra Gestevisión Telecinco en la que, en síntesis, solicitaba que se declarara que las demandadas habían vulnerado sus derechos de propiedad intelectual sobre la obra "Dos patrias, Cuba y la noche" y las condenara a cesar en cualquier vulneración de tales derechos y a indemnizarle en 6.740 euros por la infracción de los derechos de explotación y en 10.000 euros por el daño moral.

Para la determinación de la indemnización por la infracción de los derechos de explotación de su obra, el demandante utilizó el criterio de la licencia o regalía hipotética, esto es, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si las infractoras le hubieran pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. Para fijar su importe, el demandante utilizó las tarifas de Egeda, la entidad de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de los productores audiovisuales. La indemnización por daños morales la calculó a tanto alzado, tomando en consideración circunstancias tales como la cuestión sobre la que trataba el documental en que se utilizaron los fragmentos de la obra (la prostitución infantil), la cuota de audiencia de este documental, el desprecio con que fueron tratados los derechos morales del demandante, etc.

4.- El Juzgado Mercantil dictó sentencia en la que declaró que las demandadas habían vulnerado los derechos de propiedad intelectual del Sr. Constancio, las condenó a cesar en la vulneración y a indemnizar al Sr. Constancio en 3.370 euros por el daño causado por la infracción de los derechos de explotación (aplicando el apartado de las tarifas de Egeda que consideró pertinente a la duración de los fragmentos utilizados, para así calcular la licencia hipotética), y en 10.000 euros por el daño moral causado al prestigio y reputación del demandante.



5.- Producciones Mandarina y Gestevisión Telecinco recurrieron en apelación la sentencia dictada en primera instancia.

Las cuestiones planteadas en el recurso eran, en primer lugar, la inexistencia de infracción de los derechos de propiedad intelectual del demandante pues los fragmentos de obra utilizados no afectaban a una parte sustancial de la obra. La Audiencia Provincial rechazó esta impugnación.

La segunda cuestión planteada en el recurso afectaba a la cuantía de la indemnización por la vulneración de los derechos de explotación, y en ella se impugnaba el apartado de las tarifas de Egeda aplicado por el Juzgado y la duración que se atribuía a los fragmentos de la obra del demandante utilizados. La Audiencia estimó en parte estos argumentos y redujo a 962,33 euros la indemnización resultante de aplicar el criterio de la licencia hipotética.

La tercera cuestión planteada por las recurrentes, que es la que tiene relevancia en el recurso planteado ante esta sala, consistía en que no era compatible la exigencia de indemnización por daño moral con la elección por el demandante del criterio de la licencia hipotética para ser indemnizado. Las recurrentes afirmaban que solo era posible reclamar la indemnización del daño moral si se utilizaban los criterios indemnizatorios previstos en el artículo 140.2.a del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, TRLPI), que transponía el artículo 13.1.a de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (en lo sucesivo, la Directiva), pero no si se utilizaba el criterio indemnizatorio de la licencia hipotética del artículo 140.2.b TRLPI. Además, las recurrentes negaban que se hubiera producido daño moral alguno.

La Audiencia Provincial estimó el primero de los argumentos expuestos, por lo que no llegó a analizar el segundo. Consideró que la exigencia de indemnización del daño moral no es compatible con la elección, como criterio indemnizatorio, de la licencia hipotética. La Audiencia analizó el artículo 13.1 y el considerando 26 de la Directiva así como el artículo 140 del TRLPI, modificado por la Ley 19/2006, de 5 de junio, que transpuso la Directiva a Derecho interno. Con base en estas normas, la Audiencia consideró que «la opción de la regalía hipotética constituye un criterio indemnizatorio alternativo, que prescinde de los perjuicios reales contemplados en el apartado a) del precepto para facilitar la indemnización. [...] tal criterio alternativo se circunscribe a lo expresado en el apartado b) sin que el legislador permita acudir a un tercer criterio, que sería el que mezcla los conceptos indemnizatorios de ambos apartados, con la posibilidad en consecuencia de añadir a la regalía hipotética los daños morales. Si el perjudicado opta por el criterio de la regalía hipotética ante la dificultad de determinar el perjuicio realmente sufrido o por cualquier otra circunstancia, la reclamación no puede comprender el daño moral, que sólo cabe reclamar cuando se elija el primero de los criterios señalados».

Como consecuencia de esta argumentación, la Audiencia dejó sin efecto la condena a indemnizar el daño moral que había acordado el juzgado, por lo que la indemnización a pagar por las demandadas al Sr. Constancio quedó reducida a 962,33 euros, correspondientes exclusivamente a la licencia hipotética.

6.- Las demandadas se han aquietado a la sentencia de la Audiencia Provincial. D. Constancio ha interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia, circunscrito a la revocación de la indemnización del daño moral, pues considera que la sentencia recurrida infringe el artículo 140.2.b del TRLPI. Solicita que se sienta doctrina jurisprudencial según la cual la indemnización del daño moral resulta independiente de cuál de los dos criterios indemnizatorios del daño patrimonial establecidos en los apartados "a" y "b" del artículo 140.2 del TRLPI sea elegido por el perjudicado por una infracción de derecho de propiedad intelectual.

También solicitó a esta sala que procediera a plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE). La sala planteó tal cuestión, y el TJUE resolvió la consulta declarando que el art.13.1 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que permite al perjudicado por la violación de su derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada, con arreglo al párrafo segundo, letra b), del apartado 1 de este artículo, sobre la base del importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor le hubiere solicitado autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate, reclamar además la indemnización del daño moral tal como está prevista en el apartado 1, párrafo segundo, letra a) de dicho artículo.

SEGUNDO.- *Formulación de los dos primeros motivos del recurso de casación.*

1.- El primer motivo del recurso se ha enunciado con el siguiente epígrafe:

«Al amparo del artículo 477.3 LEC, el recurso presenta interés casacional, al resolver la sentencia recurrida puntos y cuestiones sobre los que existe jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales, denegando la indemnización por daños morales por haber optado el perjudicado por una infracción de propiedad intelectual por la indemnización de los daños patrimoniales en base al criterio de regalía hipotética recogido en el artículo 140.2 b) TRLPI, solicitando esta parte que esta Sala dicte jurisprudencia según la cual



la indemnización del daño moral resulta independiente de cuál de los dos criterios indemnizatorios del daño patrimonial establecidos en los apartados a y b del artículo 140.2 TRLPI sea elegido por el perjudicado por una infracción de derecho de propiedad intelectual».

El segundo motivo se ha encabezado así:

«Al amparo del artículo 477.3 LEC , el recurso presenta interés casacional, al aplicar la sentencia recurrida normas que no llevan más de cinco años en vigor, esto es, el artículo Segundo de la Ley 19/2006, de 5 de junio , por el que se modifica el artículo 140 TRLPI , sin que exista doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido, solicitando esta parte que esta Sala dicte jurisprudencia según la cual la indemnización del daño moral resulta independiente de cuál de los dos criterios indemnizatorios del daño patrimonial establecidos en los apartados a y b del artículo 140.2 TRLPI sea elegido por el perjudicado por una infracción de derecho de propiedad intelectual».

2.- El demandante no denuncia diferentes infracciones legales en uno y otro motivo. En ambos denuncia la infracción del art. 140.2 TRLPI . Lo que difiere en uno y otro motivo es la justificación del interés casacional, pues en el primero se justifica por la existencia de jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales sobre la cuestión y en el segundo, por aplicar normas que no llevan más de cinco años en vigor.

3.- Como fundamento de la impugnación, el recurrente alega que la sentencia recurrida ha infringido el art. 140.2 TRLPI al considerar que la indemnización del daño patrimonial que se solicita utilizando el criterio de la licencia hipotética y la indemnización del daño moral son incompatibles. Tal interpretación no se correspondería con el sentido, espíritu y finalidad de la norma, ni sería aceptable desde el punto de vista de la lógica jurídica. Por tanto, el derecho del autor a ser indemnizado en los daños morales no debería verse afectado por el criterio por el que haya optado para la indemnización de los daños patrimoniales.

TERCERO.- *Decisión de la sala. El criterio elegido para la indemnización del daño patrimonial causado por la infracción del derecho de propiedad intelectual no impide la indemnización del daño moral que haya podido producirse.*

1.- Las objeciones a la admisión del recurso expuestas por las recurridas no pueden estimarse. El interés casacional ha sido adecuadamente justificado por el recurrente, que ha delimitado correctamente el problema jurídico planteado. Las sentencias de esta sala citadas por las recurridas no resuelven la cuestión litigiosa en aplicación de la nueva redacción del art. 140 TRLPI , dada por la Ley 19/2006, de 5 de junio, y la norma tenía una antigüedad menor a cinco años cuando el juzgado dictó su sentencia.

Por otra parte, el contenido de la sentencia dictada por el TJUE al resolver la cuestión prejudicial planteada por esta sala pone de manifiesto la existencia de un claro interés casacional en la cuestión planteada en el recurso.

2.- Las demandadas no recurrieron la sentencia, en la que se acordaba una indemnización por el daño patrimonial provocado por la vulneración de los derechos de propiedad intelectual del demandante aplicando el criterio de la licencia hipotética. No puede admitirse la pretensión que formulan al realizar alegaciones sobre la sentencia del TJUE, en el sentido de que no es procedente la aplicación del criterio de la licencia hipotética para indemnizar la vulneración del daño patrimonial provocado por la vulneración de los derechos de propiedad intelectual del demandante.

3.- El art. 140 TRLPI , en la redacción aplicable al supuesto objeto del recurso, fue redactado por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Dicha ley tenía por objeto la trasposición de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

En concreto, el art. 140 TRLPI transpone al Derecho interno el art. 13 de la Directiva, que regula la indemnización de los daños y perjuicios que sean consecuencia de una vulneración de derechos de propiedad intelectual, en un sentido amplio que incluye también los derechos de propiedad industrial. En su primer apartado, dicho precepto de la Directiva establece:

«Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

»Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

»a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos



obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho; o

»b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión».

El considerando 26 de la Directiva declara sobre esta cuestión:

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

4.- En la redacción del artículo 140 del TRLPI anterior a la reforma operada por la transposición de la Directiva comunitaria, se establecían claramente dos criterios alternativos para calcular la indemnización del daño patrimonial («el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación»), entre los que el perjudicado podía elegir, y se permitía que el perjudicado pudiera reclamar además la indemnización del daño moral, caso de que tal daño existiera, incluso si no se hubiera probado la existencia de perjuicio económico.

Pero tras la transposición de la Directiva, esta sala consideró que existían dudas sobre si es posible solicitar la indemnización del daño moral en el caso de que se haya optado por el criterio indemnizatorio del artículo 140.2.b del TRLPI, consistente en «la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión», esto es, la licencia hipotética.

Por un lado, el criterio indemnizatorio del artículo 13.1.b de la Directiva está previsto «como alternativa a lo dispuesto en la letra a)». Este carácter de criterio alternativo se desprende también del considerando 26 de la Directiva. La sentencia de la Audiencia, recurrida en casación, interpretó el precepto en el sentido de que la mención a este carácter alternativo implica que si se opta por una indemnización consistente en una cantidad a tanto alzado que pueda inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate y que consista, al menos, en el importe de tales cánones o derechos (que es la prevista en el apartado "b"), no puede solicitarse indemnización conforme a ninguno de los criterios establecidos en el apartado "a", entre los que está el daño moral.

La Audiencia consideró que esta interpretación se desprende del texto de la norma de Derecho interno que transpone este precepto de la Directiva, puesto que los criterios indemnizatorios de las letras "a" y "b" del artículo 140.2 del TRLPI se establecen como alternativos, de modo que el perjudicado debe optar por uno u otro. La exposición de motivos de la ley que transpone la Directiva declara que hay dos módulos de cálculo de la indemnización alternativos, y solo en el primero se menciona el daño moral, lo que no sucede en el segundo módulo, que establece el criterio de la licencia hipotética. Por tanto, si se solicita la indemnización por el criterio de la licencia hipotética, no puede solicitarse una indemnización adicional por el daño moral.

5.- Esta sala encontró serias objeciones a esta interpretación de la Directiva. El propio apartado 1 del artículo 13 de la Directiva establece la obligación de los Estados miembros de garantizar el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

El adjetivo «efectivos» aplicado al concepto «daños y perjuicios» no parece compatible con la exclusión de la indemnización del daño moral cuando se haya optado por un criterio indemnizatorio, el de la licencia hipotética, que parece estar destinado a valorar exclusivamente daños patrimoniales, si las circunstancias que concurren muestran que es posible la existencia de un daño moral, que puede ser de mayor entidad incluso que el daño patrimonial.



La propia sentencia de la Audiencia afirmaba que si el perjudicado elige fijar la indemnización conforme al criterio previsto en el artículo 140.2.b del TRLPI, que corresponde a la transposición del apartado "b" del artículo 13.1 de la Directiva, está optando por «un criterio indemnizatorio alternativo, que prescinde de los perjuicios reales contemplados en el apartado a)». Este «prescindir de los perjuicios reales» no parece tampoco compatible con la indemnización de los daños y perjuicios «efectivos» que prevé el primer párrafo del artículo 13.1 de la Directiva.

Por tanto, era posible una interpretación alternativa que considerase que la opción de la letra "b" del artículo 13.1 de la Directiva establece un criterio indemnizatorio alternativo solo en relación a los criterios indemnizatorios de la letra "a" que se refieren al daño patrimonial (esto es, «las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor»). Este criterio indemnizatorio alternativo estaría justificado por la existencia de dificultades probatorias para fijar la indemnización conforme a los criterios previstos en el apartado "a" o por otras razones. En tal caso, ese carácter alternativo (y por tanto no acumulable) no afectaría al daño moral, cuya indemnización podría reclamarse aunque se hubiera optado por el criterio de la letra "b", referenciado a la licencia hipotética. La reclamación de indemnización del daño moral habría de considerarse independiente del criterio indemnizatorio elegido por el perjudicado para la reparación del daño patrimonial, y podría acumularse a la reclamación de indemnización del daño patrimonial hecha con base en cualquiera de los criterios de las letras "a" o "b" del artículo 13.1 de la Directiva.

6.- Otra interpretación alternativa posible sería que la reclamación de indemnización del daño moral de forma independiente y acumulada a la indemnización del daño patrimonial solicitada por el segundo de los dos apartados del precepto sería admisible cuando el legislador interno hubiera transpuesto la Directiva de modo que esa segunda alternativa, la de la letra "b" del artículo 13.1 de la Directiva, consista exclusivamente en la cuantía de la licencia hipotética, como ha hecho el legislador español, puesto que la previsión de la Directiva es que ese criterio indemnizatorio (la licencia hipotética) sea el mínimo indemnizable («cuando menos», dice la Directiva). Y que en tal caso, de existir daño moral, sería posible fijar como indemnización una cantidad a tanto alzado que añadiera al importe de la licencia hipotética el importe de la indemnización del daño moral.

7.- Las dudas interpretativas se veían acrecentadas porque las legislaciones de algunos Estados miembros, al transponer la Directiva, han establecido criterios alternativos de indemnización del daño patrimonial causado por la infracción de los derechos de propiedad intelectual, a elección del perjudicado, en desarrollo de lo previsto en los apartados "a" y "b" del artículo 13.1 de la Directiva, pero permiten que pueda formularse acumuladamente la solicitud de indemnización del daño moral cualquiera que sea el módulo o criterio indemnizatorio del daño patrimonial elegido por el perjudicado. Así se establece, por ejemplo, en el artículo 97.2 de la Ley de Propiedad Intelectual alemana, el artículo 158 de la Ley núm. 633 de 1941 de Italia o el artículo L331-1-3 del Código de la Propiedad Intelectual francés.

El considerando 10 de la Directiva establece como objetivo de la misma «aproximar dichas legislaciones para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior». Una interpretación del artículo 13.1 de la Directiva como la efectuada por la Audiencia, que difiera de la llevada a cabo en otros Estados miembros y que otorgue una protección significativamente menor de los derechos de propiedad intelectual, podría poner en peligro este objetivo.

Por tal razón, al tratarse de un tribunal cuyas sentencias no son susceptibles de ser recurridas, la sala decidió plantear la cuestión al TJUE.

8.- La respuesta dada por el TJUE a la cuestión planteada por esta sala resuelve las dudas expuestas.

En la sentencia de 17 de marzo de 2016, dictada en el asunto C-99/15, que da respuesta a la cuestión prejudicial planteada, el TJUE afirma que para interpretar una disposición del Derecho de la Unión no sólo debe tenerse en cuenta su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (apartado 14).

Aunque art. 13, apartado 1, párrafo segundo, letra b), de la Directiva no incluye el daño moral como elemento que las autoridades judiciales hayan de tener en cuenta cuando fijan la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular del derecho, tampoco excluye que se tenga en cuenta este tipo de daño. Esta disposición, al prever la posibilidad de fijar un importe a tanto alzado de la indemnización por daños y perjuicios «cuando menos» sobre la base de los elementos que en él se mencionan, permite incluir en dicho importe otros elementos, como, en su caso, la indemnización del daño moral causado al titular de dicho derecho (apartado 15).

Afirma también el TJUE que del análisis del contexto del que forma parte la disposición controvertida resulta que, por un lado, el párrafo primero del artículo 13, apartado 1, de la Directiva establece la regla general,



según la cual las autoridades judiciales competentes deben ordenar al infractor el pago al titular del derecho de propiedad intelectual perjudicado de una indemnización por daños y perjuicios «adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción». El menoscabo de la reputación del autor de una obra constituye, siempre que se haya demostrado, un componente del daño efectivo que este ha sufrido. Por tanto, el tenor mismo del precepto de la Directiva excluye que el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular del derecho controvertido se base exclusivamente en el importe de las licencias hipotéticas cuando dicho titular ha sufrido efectivamente un daño moral, puesto que tal criterio indemnizatorio, aplicable «cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido» (considerando 26 de la Directiva) tiene en cuenta los posibles daños morales (apartados 16 a 20).

La sentencia del TJUE hace referencia también a diversos considerandos de la Directiva en los que se afirma que esta tiene por objetivo garantizar, en particular, un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior (considerando 10), determinando en cada caso las medidas a adoptar de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus características específicas (considerando 17), y que con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, y, en particular, el daño moral ocasionado al titular (considerando 26). De todo lo cual se desprende que la Directiva tiene por objeto alcanzar un elevado nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual que tenga en cuenta las especificidades de cada caso y esté basado en un método de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios que responda a estas especificidades (apartados 21 a 24).

El TJUE, realizando una interpretación teleológica del precepto de la Directiva, considera que tal precepto establece el principio de que el cálculo del importe de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular de un derecho de propiedad intelectual debe tener por objeto garantizar la reparación íntegra del perjuicio «efectivamente sufrido», incluido también en su caso el posible daño moral causado. Dado que una determinación a tanto alzado del importe de la indemnización por daños y perjuicios adeudada que se base únicamente en las licencias hipotéticas solo cubre el daño material sufrido por el titular del derecho de propiedad intelectual de que se trate, para permitir la reparación íntegra, dicho titular debe poder solicitar, además de la indemnización calculada de este modo, la indemnización del daño moral que en su caso haya sufrido (apartados 25 y 26).

Por esas razones, el TJUE concluyó que el precepto de la Directiva debía interpretarse en el sentido de que permite al perjudicado por la violación de su derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada, con arreglo al párrafo segundo, letra b), del apartado 1 del art. 13 de la Directiva, sobre la base del importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor le hubiese solicitado autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate reclamar además la indemnización del daño moral tal como está prevista en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), de dicho artículo.

9.- Debe tenerse también en cuenta que no se está en el supuesto excepcional previsto en el art. 13.2 de la Directiva, esto es, el de aquellas vulneraciones en las que el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, supuesto en el cual, la STJUE de 22 de junio de 2016, asunto C-280/15, caso *Irina Nikolajeva y Multi Protect OÜ*, ha considerado que la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que puedan ser preestablecidos, que establece dicho precepto para este tipo de infracciones, no incluyen la indemnización del daño moral.

10.- Resueltas las dudas sobre la compatibilidad de la indemnización del daño moral y del daño patrimonial cuando el perjudicado haya optado, para cuantificarlo, por el criterio de la licencia hipotética por las dificultades existentes para determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, ha de concluirse que procede la estimación del recurso.

Las circunstancias concurrentes, en concreto la vulneración de derechos morales del autor tales como el derecho a la integridad de la obra y al reconocimiento de la autoría, el daño causado al prestigio y reputación del demandante por haberse utilizado una obra que pretendía ser poética en un documental sobre prostitución infantil, y la cuota de audiencia de este documental en una cadena de televisión de ámbito nacional, son elementos que permiten afirmar que el demandante no solo sufrió perjuicios patrimoniales al resultar vulnerados sus derechos de explotación, sino también daños morales que no resultaron indemnizados con la exigua indemnización resultante de la aplicación del criterio de la licencia hipotética.

Esta sala, en la sentencia 964/2000, de 19 de octubre, con cita de otras anteriores, declaró que la valoración del daño moral a efectos de fijar su indemnización no puede obtenerse de una prueba objetiva, pero no por ello se ata a los tribunales e imposibilita legalmente para fijar su cuantificación a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso.



Dadas las circunstancias expresadas (gravedad del daño moral por sus características intrínsecas y por la divulgación del documental infractor), la indemnización de 10.000 euros se muestra adecuada y no excesiva, por lo que debe confirmarse, en este extremo, la sentencia de primera instancia.

La estimación de estos dos motivos del recurso hace innecesario entrar a analizar el tercero.

CUARTO.- Costas y depósito.

1.- La estimación del recurso conlleva que, en cuanto a costas, no se haga especial declaración de las de ninguna de ambas instancias, ni de las ocasionadas por el recurso de casación, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

2.- Procédase a la devolución del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 8, 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- Estimar el recurso de casación interpuesto por D. Constancio contra la sentencia núm. 14/2013 de 21 de enero, dictada por la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 722/2011 . 2.º- Casamos la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni efecto alguno en lo relativo a la revocación de la condena a indemnizar el daño moral en 10.000 euros impuesta por el Juzgado Mercantil, y en su lugar acordamos añadir a la condena impuesta por la Audiencia Provincial a las demandadas a indemnizar solidariamente al demandante en 962,33 euros por el daño patrimonial, la condena a indemnizar, también solidariamente, al demandante en 10.000 euros por daño moral. 3.º- No procede imposición de costas del recurso de casación No procede la imposición de las costas del recurso de apelación, ni de primera instancia. Devuélvase al recurrente el depósito constituido para interponer el recurso. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

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

Así se acuerda y firma.