



Roj: **SJM BI 905/2019 - ECLI:ES:JMBI:2019:905**

Id Cendoj: **48020470022019100266**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Bilbao**

Sección: **2**

Fecha: **18/06/2019**

Nº de Recurso: **440/2019**

Nº de Resolución: **264/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación. Concurso de acreedores**

Ponente: **OLGA AHEDO PEÑA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE BILBAO

BILBOKO 2 ZK.KO MERKATARITZA-ARLOKO EPAITEGIA

BARROETA ALDAMAR, 10-3ª planta - C.P./PK: 48001

TEL. : 94-4016688 **FAX** : 94-4016969

NIG PV/ IZO EAE: **48.04.2-19/011027**

NIG CGPJ / IZO BJKN : **48020.47.1-2019/0011027**

Procedimiento / *Prozedura* : **Juicio verbal / Hitzezko judizioa 440/2019 - N**

S E N T E N C I A Nº 264/2019

MAGISTRADA : D.ª OLGA AHEDO PEÑA

Lugar : BILBAO (BIZKAIA)

Fecha : dieciocho de junio de dos mil diecinueve

DEMANDANTE : SHE FIGHTER LTD

Abogado : D. Rafael Eizaguirre Garaizar

Procurador : D. Alfonso José Bartau Rojas

DEMANDADO: Lucas (rebeldía)

OBJETO : propiedad intelectual

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- El 4 de abril de 2019 tuvo entrada en este Juzgado la demanda de juicio verbal formulada por el procurador Sr. Bartau-Rojas, en nombre y representación de SHE FIGHTER LTD, contra D. Lucas en reclamación de 150 €, intereses legales y costas.

SEGUNDO .- Admitida a trámite la demanda por decreto de 25 de abril de 2019, por diligencia de ordenación de 27 de mayo siguiente se declaró al demandado en situación de rebeldía procesal.

TERCERO .- No solicitada la celebración de vista, por diligencia de ordenación de 30 de mayo de 2019 quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretensión de la demandante



La demandante, poseedora en exclusiva de los derechos de propiedad intelectual sobre la película "Lady Bloodfight", ejercita la acción indemnizatoria prevista en los artículos 138 y 140 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (en adelante, TRLPI), en solicitud de la remuneración que hubiera percibido (que fija en 150 €) si el demandado hubiera solicitado autorización (art. 140.2.b TRLPI) para realizar el acto de comunicación pública consistente en poner a disposición de terceros la película referida. Y ello porque la comunicación pública es un derecho cuyo ejercicio exclusivo corresponde al autor de la obra (art. 17 TRLPI) o a quien, en su caso, hubiera sido transmitido en las formas previstas en el TRLPI (art. 42 y 43 TRLPI). El art. 20.1 TRLPI define el acto de comunicación pública al decir que " *Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra, sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas .* " Añade en el párrafo segundo que " *No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión d cualquier tipo*".

En este caso, el acto que se atribuye al demandado es " *poner a disposición o difundir de forma directa o indirecta el fichero con nombre Lady bloodfight (HDRip) (EliteTorrent.net).avi, correspondiente a la película del mismo nombre, mediante un programa Cliente P2P y con fecha (mes/día/año-hora) 2/6/2018 7:06:30 PM, desde la IP nº NUM000 de la que es titular, vulnerando la ley de Propiedad Intelectual*".

SEGUNDO.- Acción ilícita atribuida al demandado: comunicación pública no autorizada a través de la utilización de sistemas P2P.

1. Acción ilícita: normativa y jurisprudencia aplicables.

Que los usuarios de sistemas P2P realizan actos de reproducción y comunicación pública es una cuestión ya resuelta por los Tribunales.

En este sentido procede traer a colación la **SAP de Madrid, sección 28, de 4 de diciembre de 2017** (nº 550/2017; rec. 556/2015):

"22. *Infracción directa. Comunicación pública.*

No cabe duda de que los usuarios de los sistemas P2P realizan actos de reproducción y de comunicación pública de las obras protegidas (¿)

El artículo 8 del Tratado OMPI sobre derechos de autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 introduce el concepto de "puesta a disposición del público" comprendida en la comunicación al público, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a las obras desde el lugar y en el momento que cada uno elija.

Ese es el concepto que contempla incluido en la comunicación al público el artículo 3 de la Directiva 29/2001/CE , relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. El considerando 23 de la Directiva señala que el derecho de comunicación pública "debe entenderse en un sentido amplio que incluya todo tipo de comunicación al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación". Como no se contiene ninguna definición de "comunicación al público" o de "puesta a disposición del público" es el tribunal de Justicia el que ha venido perfilando los contornos de ambos conceptos.

(¿) Por su parte, los sistemas P2P carecen de servidores centrales. Las peticiones de búsqueda y las respuestas se tramitan a través de los ordenadores conectados. Una vez localizado el ordenador que alberga el archivo buscado, la conexión para la descarga se efectúa directamente entre el nodo peticionario y el suministrador. Los sitios intermedios con enlaces hacen posible que los usuarios del sistema de intercambio puedan localizar los archivos con los contenidos que desean en los ordenadores de otros usuarios, aunque la descarga se efectúa directamente desde los ordenadores de los otros usuarios sin que la información circule por el servidor en el que se encuentra alojada la página en la que se incluye el enlace.

En sus conclusiones en el asunto C-610/15 , TPB, el Abogado General Sr. Maciej Szpunar explica el funcionamiento de las redes peer to peer del siguiente modo (20):

En este modelo, el ordenador de cada usuario, esto es, de cada par (peer), no sólo es un cliente que recibe los datos, sino también un servidor que los almacena y los pone a disposición de otros pares. Por lo tanto la red está descentralizada (no existen servidores centrales) y presenta una "geometría variable", dado que sólo los pareservidores conectados forman la red en un momento dado (al contrario que en una red "tradicional", en la que los servidores suelen estar conectados permanentemente y sólo los clientes se conectan y desconectan temporalmente). Tal configuración de la red presenta múltiples ventajas, especialmente en lo referente a la optimización del uso de las capacidades de almacenamiento y de transmisión de datos. Igualmente, gracias a su arquitectura descentralizada, una red de este tipo es más resistente ante los ataques así como ante las intervenciones de las fuerzas del orden o de los derechohabientes de los derechos de autor.



Es particularmente difícil suprimir el contenido presente en una red peer-to-peer, ya que éste se encuentra en diferentes servidores que pertenecen a diferentes personas físicas situadas en diferentes países".

SAP de Madrid, sección 28, de 31 de marzo de 2014 (nº 103/2014; rec 631/2012):

" CUARTO.- Los protocolos "Peer to Peer" (ó P2P) permiten la conexión entre ordenadores y con ello el que diversos sujetos puedan compartir contenidos. La evolución de dichos protocolos ha sido, a medida que el avance tecnológico lo ha permitido, hacia la descentralización, de modo que ya no precisan de un servidor central que actúe de interconexión, sino que la tecnología permite que a través de un programa informático los ordenadores de los usuarios se conecten directamente entre sí, a modo de una red, y puedan acceder a los contenidos que los demás conectados al sistema tienen almacenados para derivarlos hacia el disco duro del propio ordenador; cada usuario puede funcionar así como cliente y como servidor a un tiempo. La realización de dichos intercambios de archivos entre particulares constituye una actividad perfectamente lícita en la medida en la que los que sean objeto de transferencia no estén sujetos a derechos exclusivos de tercero o se cuente con la autorización de éste.

Ahora bien, el intercambio entre usuarios de Internet de archivos que estén amparados por derechos de propiedad intelectual, si no se cuenta con la autorización del titular de los mismos, entraña una infracción de aquéllos. La misma se comete por inmiscuirse en la órbita de los derechos exclusivos de explotación que incumben al titular de los mismos (artículo 17 del TRLPI), en concreto, el de comunicación pública, en su modalidad de puesta a disposición del público de forma interactiva de las obras (artículo 20, párrafo 2, apartado i del TRLPI y artículo 116 del mismo cuerpo legal en lo que respecta a los productores de fonogramas), de modo que se confiere la posibilidad de acceder a ellas vía Internet a voluntad del que esté interesado, y el de reproducción (artículo 18 del TRLPI , con carácter general, y artículo 115 en lo que atañe a los productores de fonogramas), por la realización in consentida de copias digitales de las obras protegidas, sin que ello lo ampare el límite de copia privada (artículo 31.2 del TRLPI), pues su vocación es la de la utilización colectiva de esas copias, que además, en muchos casos, se realizan precisamente a partir de un ejemplar ilegítimo".

SAP de Barcelona, sección 15, de 7 de julio de 2011 (nº 301/2011; rec. 589/2010)

"II. (¿) Como resulta de la prueba pericial, el principal uso de las redes P2P es el de compartir archivos (cadenas de bits) en Internet. Los archivos compartidos los pone el usuario en un directorio de su ordenador conocido por el programa P2P. Cuando un usuario busca un archivo lo puede hacer utilizando su programa P2P (por ejemplo, búsqueda con eMule), pero es muy útil que esta búsqueda se realice a través de enlaces publicados en páginas web. Cuando se pulsa uno de estos enlaces, en el navegador de Internet: 1) Se abre el programa P2P (si no está instalado, se visualizará un mensaje de error y no se producirá ninguna descarga); 2) Se producirá una búsqueda en función de la información del enlace y 3) Se iniciará el intercambio entre particulares, en que el oferente del archivo es un usuario distinto a la web que aloja el enlace.

Atendidos los anteriores datos fácticos, no desvirtuados, debemos mantener las consideraciones expuestas en la sentencia de esta Sección 15ª, de 24 de febrero de 2011, en relación, concretamente, con los enlaces a contenidos la red P2P, en un caso de la misma naturaleza.

En una red de archivos compartidos P2P, quien dispone de un archivo musical o de una película y lo introduce en una carpeta de archivos compartidos, a la que cualquiera puede tener acceso mediante un programa cliente P2P, además de llevar a cabo un acto de reproducción no amparado por la excepción del artículo 31.2 LPI, pues no cabría hablar de un uso privado, está poniendo estos archivos a disposición del público y, por ello, realiza un acto de comunicación pública previsto en el artículo 20.2.i) LPI".

Siendo claro que nos encontramos ante un acto de comunicación pública no autorizado, la siguiente cuestión es determinar la responsabilidad del demandado.

2. Infractor. Valoración de la prueba

En este caso, acreditado por la actora (contenido de las diligencias preliminares) que desde el ordenador del demandado se ha producido una descarga, almacenamiento y difusión de la película sin que conste autorización para ello, debe concluirse que ha infringido el demandado el derecho exclusivo de comunicación pública que sobre la película en cuestión corresponde a aquélla.

TERCERO.- Existencia del daño

Recuerda la **STS de 3 de mayo de 2017** (nº 263/2017; rec. 2579/2014), con cita de la sentencia 351/2011, de 31 de mayo y 692/2008, de 17 de julio que:

" la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe (...). Esta doctrina, pacífica



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

Pero, como aclara la reseñada sentencia 351/2011, de 31 de mayo, "una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba". Y, en última instancia, "la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia".

Significa lo anterior, como señala la **SAP, sección 28, del 30 de septiembre de 2013** (nº 271/2013; rec. 325/2012), que " la actividad probatoria que incumbe al demandante es la que consiste en acreditar aquellos datos capaces de configurar ese estado de cosas, de manera que, una vez acreditados esos datos, la aplicación de la regla "in re ipsa" pueda dispensarle de una actividad probatoria de mayor alcance como lo sería aquella que tuviera por objeto demostrar la presencia de daños empíricamente contrastables y evaluables".

Y " una vez probada la presencia de ese entorno favorable a la aplicación de la referida máxima, el Art. 43-2 de la Ley de Marcas (que tiene su correlato en las leyes reguladoras de las demás modalidades de propiedad industrial) confiera al agraviado la facultad de optar por distintos mecanismos de cuantificación que no necesariamente han de conducir con exactitud - especialmente cuando se opta por la regalía hipotética del apartado b)- a la determinación de la envergadura del daño realmente padecido".

En este caso, la demandante ha acreditado la tenencia por el demandado de un archivo de la película para compartirla y ponerla a disposición de terceros, y ello evidencia un interés del público en esa película del que se puede colegir que la demandante ha dejado de percibir al menos lo que hubiera cobrado de los interesados en ella por su visionado autorizado. Cabe por ello presumir la existencia del daño.

Cuestión diferente será la cuantificación del daño.

CUARTO.- Cuantificación de la indemnización

1. Normativa y jurisprudencia aplicables

La demandante solicita una indemnización a tanto alzado de 150 € en aplicación del art.140.2 b) TRLPI y el art. 13 b) de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto a los Derechos de Propiedad Intelectual. Invoca también la demandante los precedentes anteriores del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao y el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria.

Lo que señala el art. 140.2.b) TRLPI, en la redacción dada al mismo 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, ley por la que se traspuso la Directiva 2004/48/CE, es que " La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes: b) la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión".

Sobre la regalía hipotética se ha pronunciado el Tribunal Supremo, entre otras, en la **STS de 19 de febrero de 2016** (nº 98/2016; rec. 2716/2013)

"2.- La sentencia de esta Sala núm. 706/2010, de 18 de noviembre, con cita de las núm. 936/2009, de 2 de marzo, y 40/2008, de 5 de febrero, señala que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción -"manifesta non egent probatione".

Este sistema indemnizatorio tiene su origen en el art. 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, que fue traspuesta por la Ley 19/2006, que modificó, entre otras normas, el artículo 43 LM. El citado artículo de la Directiva señala lo siguiente:

"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".

A su vez, el considerando 26 de la Directiva explica que, con el fin de reparar el perjuicio sufrido como consecuencia de infracciones de propiedad intelectual (en el sentido amplio que utiliza la normativa internacional, que incluye lo que en España denominamos como propiedad industrial): "[e]l 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".

3.- Este criterio objetivo debe determinar el porcentaje a aplicar para el cálculo de la regalía hipotética, cuya finalidad es la indemnización del perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida recurriendo para ello a una ficción (la concesión de la licencia) y a construir la hipótesis de cuál sería el precio que el infractor pagaría al titular de la marca por la concesión de la licencia atendiendo las concretas circunstancias del caso. Este ejercicio deviene más difícil cuando el titular no licencia su marca, ni tampoco consta la existencia de licencias en el sector que permitan concretar una regalía habitual en el sector. No obstante, la ausencia de licencias de referencia no impide la aplicación del criterio de la letra b) del artículo 43.2 LM, cuando su finalidad reside, precisamente, en facilitar la prueba del perjuicio para paliar la ausencia de indemnización del lucro cesante. Es así que la opción indemnizatoria de la regalía hipotética acogida por la Audiencia Provincial no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la exacta entidad de los perjuicios, ante la evidencia del daño causado a consecuencia de una infracción marcaria mediante utilización de los signos de la actora que jurídicamente podrían ser objeto de licencia.

4.- (¿) Precisamente la jurisprudencia ha configurado la regalía hipotética como opción para solventar los problemas de prueba y asegurar una indemnización sin necesidad de probar en concreto el daño causado. Por tanto, elegido este criterio indemnizatorio y reconocida y declarada la existencia de infracción, procederá la condena a indemnizar. Como dijo la ya citada sentencia de esta Sala 706/2010, de 18 de noviembre, probada la infracción de la marca de la actora, la opción indemnizatoria de la regalía hipotética "[n]o puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia "ex re" del lucro cesante a consecuencia, en la modalidad dicha, de una utilización de los signos registrados, jurídicamente admisible mediante licencia".

Y en la STS de **3 de mayo de 2017** (nº 263/2017; rec. 2579/2014), FJº 6.

"Además, la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art. 66 LP, muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la patente, no debe venir determinado necesariamente por que se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido".

Sobre los conceptos indemnizatorios compatibles con la regalía hipotética se pronuncia la **SAP de Barcelona, sección 28, de 5 de abril de 2019** (nº 180/2019; rec. 1005/2017) ha declarado en relación con la regalía hipotética, FJ 4º:

"A pesar de la literalidad del artículo 140.2.b LPI que limita la indemnización de daños y perjuicios, de optarse por ese criterio, a la regalía hipotética en sentido estricto, esto es, a la "cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión", debe efectuarse una interpretación de la norma conforme a 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.



El artículo 13 de la Directiva no contempla como criterio alternativo al de las consecuencias económicas negativas el de la estricta regalía hipotética sino que lo fija en "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".

Especialmente ilustrativo es el considerando 26 de la Directiva según el cual: "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 " (énfasis añadido).

En consecuencia, no existe inconveniente para que, en el caso de que se opte por el criterio de la regalía hipotética, la indemnización comprenda los gastos de obtención de pruebas y otros daños directos sufridos con ocasión de la identificación e investigación de la infracción.

Sólo así se consigue que la indemnización sea adecuada a los daños y perjuicios efectivos que el titular haya sufrido como consecuencia de la infracción, como exige el artículo 13.1 de la Directiva 2004/48 y remarca su considerando 26.

Ya el Tribunal de Justicia en su sentencia de fecha 17 de marzo de 2016, asunto C-99/2015, ha considerado compatible la indemnización por daño moral con el criterio de la regalía hipotética, lo que ha dado lugar a que el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 19 de julio de 2016 así lo admita pese a que la norma española sólo incluye el daño moral, por una deficiente transposición de la directiva, en el marco del criterio contemplado en el apartado a) del artículo 140.a LPI, esto es, el de las consecuencias económicas negativas.

El propio Tribunal de Justicia en su sentencia de 25 de enero de 2017, asunto C-367/15, apartado 30, ha puesto de manifiesto que: " el mero pago, en el supuesto de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual, del canon hipotético no puede garantizar una indemnización de todo el perjuicio realmente sufrido, dado que el pago de ese canon, por sí solo, no garantiza ni el reembolso de los eventuales gastos vinculados a la investigación e identificación de posibles infracciones, evocados en el considerando 26 de la Directiva 2004/48, ni la indemnización de un posible daño moral" (énfasis añadido).

Por tanto, el criterio de la regalía hipotética debe considerarse compatible no sólo con el daño moral sino también con la indemnización por los gastos vinculados a la investigación e identificación de las posibles infracciones.

La **SAP de Madrid, sección 28, de 30 de septiembre de 2013**, señala que ha indicado en su auto de 8 de junio de 2010 que "...El legislador (¿) ya ha tenido en cuenta que no se trata de un otorgamiento voluntario de la misma (la licencia) y pese a ello establece esta *ficción legal* porque la considera un modo razonable de cuantificar el lucro cesante sufrido por la parte demandante, suavizando así las dificultades probatorias con las que éste se podría encontrar para acreditar lo que habría dejado de ganar por causa de la infracción. De manera que a lo que deberá atenderse es a lo que resulte probado como justo precio por tal concepto...".

Finalmente la **SAP de Barcelona, sección 15, de 3 de noviembre de 2006** (nº 507/2006; rec. 517/2005), rechaza la regalía hipotética porque el demandante no pide una cantidad determinada y no realiza actividad probatoria para cuantificar su importe.

(¿) " El art. 41.1 b) LM reconoce al titular de la marca infringida una acción para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados con dicha infracción. Dentro de estos daños y perjuicios se encuentran los beneficios dejados de obtener, que es lo que reclama la actora en su demanda. Para su cuantificación, el art. 43.2 LM concede al perjudicado tres opciones. De entre ellas, la actora escogió en su demanda la tercera [art. 43.2.c) LM], al remitirse expresamente a ella en el suplico de la demanda: "el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho". No obstante, la actora ni pidió una cantidad determinada en tal concepto, ni ha realizado actividad probatoria alguna para cuantificar el importe de la regalía hipotética. En realidad, la acreditación del precio de la licencia le correspondía a ella misma, que era a fin de cuentas quien debería concederla.

2. Valoración de la prueba.



En este caso, la absoluta ausencia probatoria y alegatoria sobre los elementos que habrían de llevar a un justo precio de 150 € conducirá a la desestimación de la demanda, pues el criterio de la regalía hipotética libera de la necesidad de acreditar el real daño sufrido pero no de alegar y acreditar los elementos que conducen a su cuantificación y que han de poder ser valorados por el Juez para concluir sobre su razonabilidad. Lo contrario conduciría al establecimiento de indemnizaciones automáticas, y la infracción en relación con cualquier película y titular de derechos debería suponer idéntica indemnización en aplicación del criterio de la regalía hipotética, lo que no se ajusta a la finalidad de la figura.

Respecto a las cuantificaciones realizadas por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao y por el de Vitoria-Gasteiz siguiendo el criterio del primero, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao toma en consideración elementos tales como lo que hubiese tenido que pagar el infractor por la descarga lícita, gastos derivados de la reclamación judicial y gastos, pero en este procedimiento la demandante ni siquiera ha hecho mención de los mismos. Por el contrario, se limita a invocar el art. 149.2.b TRLPI sin hacer mención a gastos compatibles con la regalía hipotética.

Argumenta la demandante sobre la dificultad de cuantificar el perjuicio sufrido, el elevado coste del dictamen de un perito y el astronómico importe al que podría ascender la reclamación. Pero no se está exigiendo a la demandante acreditar el efectivo perjuicio. Lo que se le exige es que argumente mínimamente y pruebe en base a qué datos fija el "precio justo" de la película en 150 €, pues la carga alegatoria y probatoria corresponde al demandante y la razonabilidad de la cantidad pretendida debe establecerse en base a elementos objetivos, no en base a apreciaciones subjetivas, y la demandante ni siquiera cifra cuál es el precio de descarga lícita de la película o de venta al público de la misma.

Por todo lo expuesto se desestima la demanda.

QUINTO.- Costas

Desestimada la demanda, procede imponer las costas a la demandante (art. 394.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

FALLO

DESESTIMAR la demanda formulada por el procurador Sr. Bartau-Rojas, en nombre y representación de SHE FIGHTER LTD, contra D. Lucas , absolviendo al demandado de las pretensiones contra el mismo deducidas, con imposición de costas a la demandante.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN .- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por Sr./Sra. MAGISTRADO(A) que la dictó, estando mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia doy fe, en BILBAO (BIZKAIA), a 18 de junio de 2019.