



Roj: **SJM BI 907/2019 - ECLI:ES:JMBI:2019:907**

Id Cendoj: **48020470022019100268**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Bilbao**

Sección: **2**

Fecha: **25/06/2019**

Nº de Recurso: **444/2019**

Nº de Resolución: **283/2019**

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: **48.04.2-19/011040**

NIG CGPJ / IZO BJKN : **48020.47.1-2019/0011040**

Procedimiento / *Prozedura* : **Juicio verbal / Hitzezko judizioa 444/2019 - N**

S E N T E N C I A Nº 283/2019

MAGISTRADA : D.ª OLGA AHEDO PEÑA

Lugar : BILBAO (BIZKAIA)

Fecha : veinticinco de junio de dos mil diecinueve

DEMANDANTE : SHE FIGHTER LTD

Abogado : D. Rafael Eizaguirre Garaizar

Procurador : D. Alfonso José Bartau Rojas

DEMANDADA: Dª. Diana

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 Dª. Diana en reclamación de 150 €, intereses legales y costas.

SEGUNDO .- Admitida a trámite la demanda por decreto de 26 de abril de 2019, el 20 de mayo siguiente tuvo entrada escrito de la demandada contestando y oponiéndose a la demanda.

TERCERO .- No solicitada la celebración de vista, por diligencia de ordenación de 27 de mayo de 2019 quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretensión de la demandante y planteamiento del debate



1. 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 la demandada 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 a la demandada 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) 12/29/2017 9:09:48 PM, desde la IP nº NUM000 de la que es titular, vulnerando la ley de Propiedad Intelectual*".

2. La demandada niega haber realizado la descarga. Afirma que la IP identifica al titular de la línea contratada pero no a quien realiza la descarga.

Planteado el debate y siendo los requisitos del art. 1902 del Código Civil (acción u omisión antijurídica, daño y relación de causalidad) los que deben concurrir para que prospere la acción ejercitada, procede analizar tales requisitos, anticipando la Juzgadora que la demanda será desestimada siguiendo el criterio adoptado en procedimientos ya resueltos, entre otros el Juicio verbal 441-19, porque no aporta el demandante elemento probatorio alguno de la indemnización que pretende. En consecuencia, no concurriendo el tercero de los requisitos necesarios para estimar la acción ejercitada, se desestimará la demanda sin necesidad de entrar en el examen de los dos primeros.

SEGUNDO.- 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, e 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 consecuencia 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 deberá 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.

TERCERO.- Costas

Desestimada la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 394. 1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, procede imponer las costas a la demandante.

FALLO

DESESTIMAR la demanda formulada por el procurador Sr. Bartau-Rojas, en nombre y representación de SHE FIGHTER LTD, contra D^a. D^a. Diana, absolviendo a la demandada de las pretensiones contra ella 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 25 de junio de 2019.