



Roj: **SAP B 11720/2017 - ECLI:ES:APB:2017:11720**

Id Cendoj: **08019370152017100469**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **23/11/2017**

Nº de Recurso: **422/2016**

Nº de Resolución: **494/2017**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ALFONSO MERINO REBOLLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 8, 07-06-2016 ,  
SAP B 11720/2017**

## **AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA**

### **SECCIÓN DECIMOQUINTA**

Rollo núm. 422/2016

Juicio Ordinario núm. 582/2015

Juzgado Mercantil núm. 8 Barcelona

### **SENTENCIA núm. 494/2017**

#### **Composición del tribunal:**

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

ALFONSO MERINO REBOLLO

Barcelona, a veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.

**Parte apelante/APELADA:** Candelaria y Estudi Tutatis, S. L.

Letrada: Ángela Rus Sánchez

Procurador: Sergi Bastida Batlle

**Parte apelada/APELANTE:** Banús Vilaprinjó Agraria, S. L.

Letrada: Berta Agullo Batlle Molinari

Procurador: Montserrat Montal Gibert

**Objeto del proceso:** acción en materia **propiedad intelectual**.

**Resolución recurrida:** **sentencia**.

Fecha: 7 de junio de 2016

Parte demandante: Candelaria y Estudi Tutatis, S. L.

Parte demandada: Banús Vilaprinjó Agraria, S. L.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**



**PRIMERO.** La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: « *DESESTIMO la demanda interpuesta por D<sup>a</sup>. Candelaria Y ESTUDI TUTATIS S.L. y absuelvo a BANÚS VILAPRINYÓ AGRARIA S.L. de todos los pedimentos formulados en su contra, todo ello sin expresa condena en costas* ».

**SEGUNDO.** Contra la anterior sentencia, se interpuso recurso de apelación el 11 de julio de 2016. Admitido en ambos efectos, se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito oponiéndose al recurso de apelación a la vez que impugnaba la sentencia en materia de costas. Se dio traslado de dicha impugnación a la contraparte que presentó escrito oponiéndose a la mencionada impugnación. Tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 7 de septiembre pasado.

Ponente: magistrado ALFONSO MERINO REBOLLO.

## FUNDAMENTOS JURIDICOS

### PRIMERO . Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1 . En la demanda que dio origen a este litigio, los actores doña Candelaria (en adelante Sra. Candelaria ) y la entidad Estudi Tutatis, S. L., (en adelante Tutatis) interpusieron demanda al considerar que se habían vulnerado sus derechos de **propiedad intelectual** sobre su obra. Dicha obra estaba configurada por la creación de una página web, unas etiquetas para botellas de aceite y para envases de frutos secos y la creación de un logotipo consistente en una gota lateral de aceite de color verde brillante en diversas modalidades. Los actores, dedicados a la comunicación y diseño gráfico, recibieron el encargo de la entidad Banús Vilaprinýo Agraria, S. L., (en adelante Banús) para que le elaboraran dicha obra a cambio de un precio. Los actores sostuvieron que, a pesar de ser encargada dicha obra por Banús, no por ello se priva a la obra de su carácter original ni al autor de sus derechos sobre la misma. Mantuvieron los actores que no se cedieron los derechos patrimoniales de la obra a pesar de que Banús pagara por el encargo efectuado, puesto que el precio satisfecho por el diseño de la imagen corporativa fue muy inferior al precio de mercado de un diseño de imagen corporativa cuando se trata de un único encargo, a diferencia del asunto de autos donde existía una relación comercial continua entre diseñador y cliente. Consideran que, conforme al art. 43 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de **Propiedad Intelectual** (en adelante TRPLI), la mercantil Banús tenía solo un plazo de 5 años para utilizar la obra, sin embargo ha hecho suyos todos los componentes de la misma y los ha alterado, modificado, reproducido y distribuido sin el consentimiento de los actores, lo que supone una infracción de sus derechos de autor. Por tal infracción, reclaman la correspondiente indemnización de daños y perjuicios materiales y de daños morales.

2. Frente a ello, Banús en su escrito de contestación, se opuso a lo pretendido de contrario y solicitó que se dictara una sentencia desestimatoria por entender que se limitó a llevar a cabo un encargo de la imagen corporativa, la web y el diseño de etiquetas para la explotación de su negocio, pagando el importe que la actora le presupuestó. Mantuvo que las actoras en ningún momento le advirtieron que no quedaban cedidos, con el pago del encargo, los derechos de **propiedad intelectual** procedentes de la obra. Asimismo, niega que se le reclamara, durante el tiempo que duró su relación comercial, canon alguno por el uso de la misma, sino que simplemente se llevó a cabo un encargo a un profesional, que se ejecutó y se abonó, adquiriendo la obra con todos los derechos inherentes para su explotación. Afirman que cuando comunicó a los actores la resolución de la relación comercial, éstos le informaron que se habían reservado los derechos de **propiedad intelectual**.

3. La sentencia del Juzgado Mercantil desestima íntegramente la demanda y no impone las costas al existir dudas de hecho debido a la falta de contrato de cesión de derechos en forma. En primer lugar, la sentencia mantiene que estamos ante una obra por encargo que carece de regulación en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que mantiene que la normativa aplicable es la recogida en los arts. 43 y siguientes del TRLPI , así como en los arts. 1255 , 1258 , 1281 a 1289 todos del Código Civil (en adelante CC) y en los del arrendamiento de obra. En base a ello, sostiene la aplicación analógica del art. 51 apartados 2 y 3 del TRLPI lo que " *implica que el comitente adquiriría la **propiedad intelectual** de la obra creada como consecuencia del encargo, si bien solo con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual ejercitada por el comitente, es decir, para la satisfacción por el comitente del fin económico práctico perseguido al realizar el encargo* ". En segundo lugar, afirma que la demandada llevó a cabo un encargo a las actoras consistente en la creación de una imagen corporativa, de una web y de las etiquetas para ciertos productos, no indicando en las facturas aportadas nada sobre que quedarán reservados los derechos de **propiedad intelectual** ni que debiera abonarse un canon o royalties por el uso. En tercer lugar, se recoge que los actores no advirtieron a la demandada, en los diferentes presupuestos, que el precio era reducido por haberse reservado los derechos de **propiedad intelectual** o por existir una relación duradera entre las partes. En cuarto lugar, no aprecia infracción de derechos de **propiedad intelectual** en la actuación de Banús al utilizar la página web, el logotipo o las etiquetas tras el cese de la relación comercial entre las partes, ni tampoco se infringieron los derechos de autor por haber introducido en



la web la opción de la tienda o por utilizar el logo en camisetas o en carteles para ferias o el diseño de las etiquetas para otras variedades de almendras, avellanas o aceite, puesto que el encargo que se realizó llevaba implícito el uso del mismo para cualquier actividad relacionada con la explotación de su negocio.

4. La sentencia es recurrida por la parte actora porque considera que no es correcta la interpretación que se le ha dado a los arts. 14 , 43 , 45 y 51 del TRLPI ni a las normas de interpretación de los contratos del art. 1258 del Código Civil . Además, porque realiza una errónea valoración e interpretación de la prueba, infringiendo, incluso, el art. 218.2 de la LEC . Reitera la existencia de infracción de los derechos de autor.

5. La demandada se oponen al citado recurso de apelación, alegando, en esencia, que la transmisión de los derechos derivados de la obra se produjo a su favor con la aceptación de los presupuestos y con el pago de las facturas y que la normativa aplicable es el contrato de obra por encargo que, al carecer de regulación específica, supone la aplicación de los arts. 43 , 51.2 y 59.2 del TRPLI y de los arts. 1255 y 1258 del CC . Banús niega que la factura de modificación de etiquetas acredite que ella sabía que lo pagado en la factura no comprendía todos y cada uno de los derechos de explotación de la obra y que la sentencia vulnera el art. 218.2 LEC . Mantiene que no ha existido una infracción de los derechos de **propiedad intelectual**.

6. A su vez, la demandada Banús recurre en apelación la sentencia únicamente en relación con el pronunciamiento de costas procesales, al entender que debe aplicarse el criterio del vencimiento objetivo al no existir dudas de hecho. La Sra. Candelaria y la entidad Tutatis se oponen a dicha petición considerando que concurren dudas de hecho.

#### **SEGUNDO . Hechos que la resolución recurrida ha considerado probados.**

7. La resolución recurrida contiene el siguiente relato de hechos probados:

« 1. La demandante Candelaria y la entidad ESTUDI TUTATIS S.L., se dedican a la comunicación y diseño gráfico (hecho no controvertido)

2. La demandada BANUS VILAPRINYÓ AGRARIA S.L. es una empresa dedicada a la venta de productos de la tierra directamente al consumidor, como aceite de oliva virgen extra, almendras y avellanas (hecho no controvertido)

3. En el año 2010 la demandada BANUS VILAPRINYÓ AGRARIA S.L. solicitó presupuesto a la actora para el diseño y desarrollo del logotipo e imagen corporativa, presupuesto de fecha 21/06/2010 (anexo 2 del informe pericial de la actora).

4. Finalmente la demandada efectúa el encargo a la actora, ésta lo ejecuta y ESTUDI TUTATIS S.L. emite factura de fecha 23/07/2012 con concepto "diseño imagen corporativa y aplicaciones y diseño de aplicaciones" por importe de 1.770 euros (IVA incluido) que es abonada por la demandada (doc. 2 de la demanda)

5. En fecha 24/04/2012 ESTUDI TUTATIS S.L. emitió factura sobre "impresión de etiquetas" para los productos de almendras, avellanas y aceite de oliva por importe de 3.889,28 (IVA incluido) que es abonada por la demandada (doc. 3 de la demanda)

6. En fecha 11/05/2012 ESTUDI TUTATIS S.L. emite factura con concepto "Web" diseño y programación multiplataforma y adaptación a 5 idiomas por importe de 2.419,00 euros (IVA Incluido) que es abonada por la demandada (doc. 4 de la demanda)

7. Las partes cesan en su relación comercial en diciembre de 2012 a iniciativa de la parte demandada que remite carta de resolución contractual (doc. 8 a 23 de la demanda)

8. En fecha 02/01/2013 ESTUDI TUTATIS S.L. emite factura con concepto "Modificación de etiquetas" por importe de 387,20 euros (IVA Incluido) (doc. 4.2 de la demanda)

9. En la misma fecha, 2/01/2013, la actora remite por mail a la demandada las condiciones generales de cesión de documentación para su firma y la factura de las modificaciones (doc. 5 de la demanda)

10. El 10/12/2013 la demandada remitió carta a la actora solicitándole los archivos de las etiquetas para entregarlas al nuevo proveedor dada la falta de suministro de las encargadas en el plazo solicitado. (doc. 6 de la demanda)

11. Tras el cese de la relación comercial habida entre las partes la demandada ha continuado haciendo uso de la imagen corporativa, etiquetas y web creadas por la actora (doc. 24 y siguientes de la demanda).

12. Finalmente la presente demanda se presenta el 8 de julio de 2015 ».

8. A estos hechos debemos añadir los siguientes reconocidos por las partes ( ex art. 281.3 LEC ):

a) No existió un contrato que regulara la relación jurídica que se desarrolló entre ellas y que los únicos documentos que dieron soporte a la misma fueron los citados presupuestos y facturas.



b) No existe ningún documento que recoja expresamente que las actoras se reservaran los derechos patrimoniales derivados de la obra creada por encargo, ni que se transmitieran dichos derechos a la entidad Banús que encargó la mencionada obra.

### TERCERO. Régimen jurídico aplicable a las obras creadas por encargo.

9. Las recurrentes Estudi y la Sra. Candelaria mantienen que no es correcta la interpretación que se le ha dado a los arts. 14 , 43 , 45 y 51 del TRLPI ni a las normas de interpretación de los contratos del art. 1258 del Código Civil . Reconocen que, en el caso concreto, no existió contrato alguno, sino sólo unos presupuestos y unas facturas donde se detallaban el diseño realizado y el precio del mismo, por tanto, no hay un contrato escrito que haga mención a la transmisión de los derechos de explotación de la obra de manera específica. Ante esta situación, sostienen que la norma a la que se refiere el art. 1258 del CC es al propio TRLPI y no al Código Civil. Mantienen que el TRLPI recoge un supuesto de presunción de cesión de los derechos de explotación en el art. 88 para las obras cinematográficas, lo que, interpretado a *sensu* contrario, comporta que si el legislador hubiese querido prever una presunción de cesión de derechos de explotación general para todas las transmisiones ( art. 43 del TRLPI ), incluso para las que adolecen de contrato por escrito, así lo hubiera manifestado en el articulado de la ley. Además, indican que la cesión de derechos de explotación de las relaciones laborales del art. 51 del TRLPI no es aplicable al caso.

10. La sociedad Banús reconoce que toda la relación jurídica entre las partes se encuentra recogida en los presupuestos y en las facturas debidamente abonadas, así como que ningún contrato de cesión de derechos fue firmado entre las partes. Mantiene que la transmisión de los derechos derivados de la obra se produjo a su favor con la aceptación de los presupuestos y con el pago de las facturas, pues las actoras nunca mencionaron, ni de palabra ni por escrito, que no estuviesen incluidos los derechos de explotación de la obra o que se reservaran los mismos o que tuviera Banús que pagar un canon o *royalty* periódico por el uso de los mismos. Sostiene Banús que la normativa aplicable es el contrato de obra por encargo que, al carecer de regulación específica, supone la aplicación de los arts. 43 , 51.2 y 59.2 del TRPLI y de los arts. 1255 y 1258 del CC .

#### Valoración del Tribunal.

11. La obra creada por encargo es aquella figura jurídica por medio de la cual una de las partes (contratista o encargado) se obliga a crear una obra, no por iniciativa propia, sino de un tercero (comitente o contratante), y a entregársela a éste a cambio del pago de un precio cierto por ella.

12. Como acertadamente indica la Juez *a quo* , no existe en el TRLPI una regulación de la obra por encargo, sino que la única referencia a esta materia la encontramos en el art. 59.2 del TRLPI que indica que " *el encargo de una obra no es objeto del contrato de edición, pero la remuneración que pudiera convenirse será considerada como anticipo de los derechos que al autor le correspondiesen por la edición, si ésta se realizase* " .

13. Para colmar esta ausencia de regulación, conviene traer a colación el precedente de este precepto que lo encontramos en el art. 18.3 de la Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro que recogía lo siguiente: " *Asimismo, no se consideran contratos de edición aquellos por los que el editor encarga al autor la realización de una determinada obra literaria, científica o artística, los cuales se regularán, en su caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo dieciséis de esta Ley, por las disposiciones del Código Civil relativas al contrato de arrendamiento de obras y por las específicas sobre **propiedad intelectual**, que quedará transmitida al editor. Cuando, no obstante el encargo, se pacte expresamente que la **propiedad** de la obra no se transmita al editor, se entenderá concertado un contrato de edición sin limitación del número de ejemplares* " .

14. Ello nos inclina a considerar, como así hace también la mayoría de la doctrina científica, que podamos asimilar el encargo de una obra **intelectual** al contrato de arrendamiento de obra tipificado en los arts. 1588 al 1600 del CC , pues cuando alguien encarga la realización de una obra **intelectual** es esencial el resultado, siendo su ejecución prolongada y siendo el contratista la persona que asume los riesgos de la obra.

15. A partir de estas consideraciones, podemos concluir que la relación jurídica derivada de una obra creada por encargo se regulará:

a) En primer lugar, por las cláusulas del contrato ( *ex art. 1255 del CC* ), en lo que no contravengan las normas imperativas.

b) En segundo lugar, y de manera subsidiaria, por la normas dictadas para el contrato de obra y por la normas del TRLPI, que sean compatibles con la obra encargada, dentro de las cuales estarán las disposiciones generales de la transmisión de derechos de los arts. 43 y siguientes del TRLPI .

c) En tercer lugar, en aquello que no esté previsto, será de aplicación la normativa general sobre contratación del Código Civil, en concreto, el art. 1258 y los arts. 1281 a 1288 .



16. Con estos mimbres, hay que dar respuesta a la principal cuestión debatida, esto es, si el pago del precio por el comitente conlleva la transferencia a su favor de los derechos patrimoniales de la obra creada por encargo cuando no existe ni contrato ni estipulación alguna sobre la materia en la relación jurídica que une al comitente con el encargado.

17. El TRLPI regula de forma específica varios tipos de encargos, en los que aboga por una presunción legal de cesión de derechos, a saber:

a) El art. 8, para la obra colectiva, dice que " *salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre.* "

b) El art. 88, para la obra audiovisual, indica que " *sin perjuicio de los derechos que corresponden a los autores, por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor, con las limitaciones establecidas en este Título, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtítulo de la obra.* "

c) El art. 51.2 recoge que " *a falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.* "

18. Otros supuestos de tipos de encargos positivizados por el legislador y que también son proclives a dicha presunción legal son:

a) Art. 21 de la Ley General de Publicidad (en adelante LGP) que afirma que " *los derechos de explotación de las creaciones publicitarias se presumirán, salvo pacto en contrario, cedidos en exclusiva al anunciante o agencia, en virtud del contrato de creación publicitaria y para los fines previstos en el mismo.* "

b) Art. 301.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que reseña que " *salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de **propiedad intelectual** o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de **propiedad intelectual**, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1.* "

19. La respuesta al citado interrogante no es unánime entre la doctrina científica. De manera resumida, un sector doctrinal considera que por el encargo de la obra no aparece automáticamente el derecho de explotación de la misma, es decir, no existe una cesión de los derechos patrimoniales de la obra, por lo que, si no se ha pactado nada entre las partes, la explotación de la obra quedará reservada al autor, en tanto éste no preste su consentimiento autorizando a otra persona para utilizarla. Otro sector doctrinal (mayoritario) entiende que, a falta de acuerdo y de los supuestos especiales reseñados, no existe una presunción legal de cesión de derechos de explotación, pero sí una cesión expresa o tácita por aplicación del régimen general del art. 43 del TRLPI. Se inclinan pues, por una transmisión explícita o implícita limitada a aquellos derechos estrictamente necesarios para el cumplimiento de la finalidad del contrato.

20. Los preceptos transcritos nos ofrecen unos criterios válidos para responder a la mencionada pregunta, a los cuales debemos sumar las normas generales de transmisión de derechos del TRLPI (arts. 43 y siguientes). En base a ello, entendemos que puede haber una cesión expresa o tácita de los derechos patrimoniales de la obra encargada aunque no se haya pactado nada en el contrato que une a las partes. No podemos olvidar la intención de las partes en este tipo de contratos de obra por encargo. La obra encargada por Banús a los actores consistía en la creación de una página web, de unas etiquetas para botellas de aceite y para envases de frutos secos y de un logotipo consistente en una gota lateral de aceite de color verde brillante en diversas modalidades. La intención de Banús al encargar la obra era la explotación de la misma lo que supone la transmisión explícita o implícita de los derechos patrimoniales necesarios para cumplir el contrato. Banús encarga la obra para adquirir una ventaja competitiva frente a otras entidades, lo que hará legítimo su deseo de que esa obra no sea ofrecida a sus posibles competidores por quien es el autor de la misma. De ahí que la lógica pretensión de Banús será la de convertirse en titular de los derechos de explotación de la obra.

21. Finalmente, y ahondando en la hipótesis mantenida, cabe indicar que la STS N° 55/2005, de 1 de febrero (ECLI:ES:TS:2005:503), ante un contrato de naturaleza dudosa, entre edición y encargo de obra, da por sentado que esta segunda alternativa implica la automática transmisión de la **propiedad intelectual** al comitente.

**CUARTO. Sobre la aplicación normativa al caso concreto.**



22. La apelante considera que la sentencia de instancia no ha llevado a cabo una correcta aplicación normativa al caso concreto al realizar una errónea valoración e interpretación de la prueba. Sostienen que la sentencia de la Juez *a quo* no menciona la factura por la modificación de las etiquetas, la cual acreditaría, según las recurrentes, que Banús conocía perfectamente que lo pagado en la factura no comprendía todos y cada uno de los derechos de explotación de la obra. Asimismo, consideran infringido el art. 218.2 de la LEC porque la sentencia de instancia no hace referencia al informe pericial aportado por las actoras.

23. Banús niega que la factura de modificación de etiquetas acredite que ella sabía que lo pagado en la factura no comprendía todos y cada uno de los derechos de explotación de la obra, pues dicha factura no tiene ningún valor probatorio, ya que las etiquetas nunca fueron entregadas, desconociéndose si se hicieron, y su importe nunca fue reclamado. Afirma que la sentencia no vulnera el art. 218.2 LEC al no mencionar el informe pericial aportado por las actoras, debido a que dicha pericial va dirigida únicamente a la valoración de los daños, en los cuales no había que entrar al ser desestimada la infracción.

*Valoración del Tribunal.*

24. En el caso de autos, no existe un contrato que regule la relación jurídica entre los actores (encargados) y Banús (comitente), sino que los únicos documentos que dieron soporte a la misma fueron unos presupuestos y unas facturas que fueron pagadas íntegramente por Banús. Es más, la testigo María Luisa reconoció que los presupuestos y el precio no se negociaron ni se discutieron, sino que Banús aceptó directamente y pagó lo que le solicitaron las actoras.

25. Tampoco existe ningún documento que recoja expresamente que las actoras se reservaran los derechos patrimoniales derivados de la obra creada por encargo, ni que se transmitieran dichos derechos a la entidad Banús que encargó la mencionada obra. Las facturas se limitan a indicar los diferentes productos creados por Tutatis y el precio de los mismos. Los tres presupuestos (fechados en 2010, 2011 y 2012) recogen los productos incluidos en el mismo y los que no están incluidos, así como los precios, pero no hacen referencia alguna a los derechos de **propiedad intelectual** derivados de la obra.

26. La primera referencia que consta en las actuaciones sobre la no cesión de derechos de **propiedad intelectual** de la obra la encontramos en el contrato fechado el 3 de enero de 2013 que Tutatis envía a Banús como documento adjunto del mail de 2 de enero de 2013 (folios 20 y 21). Sin embargo, en esta fecha la relación comercial entre las partes ya había finalizado, ya que las partes cesan en su relación en diciembre de 2012 a iniciativa de la parte demandada que remitió carta de resolución contractual.

27. Durante los años de vigencia de la relación jurídica nunca se dijo nada de los derechos de explotación y de su cesión o reserva, sino que fue en el contrato enviado por las actoras a la demandada, una vez que se había roto la relación jurídica, la que mencionaba el tema de la cesión o reserva de derechos. Incluso en ese contrato solo se habla de derechos patrimoniales de parte de la obra (en concreto, de 4 clases de etiquetas) y no se dice nada de los derechos patrimoniales de **propiedad intelectual** sobre la web y sobre el logotipo. No sería hasta la carta 10 de diciembre de 2013 cuando se hablara de la no cesión de los derechos de **propiedad intelectual** en relación con toda la obra creada por encargo, lo cual se produce una vez que había transcurrido un año desde que finalizara la relación jurídica entre las partes.

28. También es muy significativo que, durante la vigencia de la relación jurídica, Banús modificó la página web y las etiquetas para adaptar éstas a los requisitos que deben reunir los productos alimenticios (v. gr. datos del producto y peso) y las actoras no se lo impidieron ni pusieron reparo alguno. Así lo manifestó la testigo María Luisa en su declaración. Esta testigo también indicó que Banús ha registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas diversos signos distintivos (v. gr. logotipo, color, etc.) y no ha habido oposición alguna a dicho registro.

29. La supuesta factura de la modificación de las etiquetas (denominada documentos 4.2) no puede probar por sí sola que Banús supiera que no se incluían los derechos de **propiedad intelectual**, ya que no se ha acreditado que realmente Tutatis llevara a cabo las citadas modificaciones de las etiquetas. Además, dicha supuesta modificación fue la que dio origen a que se rompiera la relación comercial, según reconocieron las partes, y, como ya hemos indicado, Banús realizó modificaciones de la obra y las actoras no se opusieron a las mismas.

30. Todo lo expuesto nos lleva a que podamos afirmar que Banús, una vez que pago el precio estipulado, adquirió, de menara implícita o tácita, los derechos patrimoniales derivados de la obra constituida por la página web, las etiquetas para botellas de aceite y para envases de frutos secos y el logotipo consistente en una gota lateral de aceite de color verde brillante en diversas modalidades. Ello supone que no haya llevado a cabo actos de infracción de los derechos patrimoniales de la obra, ni siquiera con las modificaciones que hizo de parte de la obra.



31. Finalmente, hay que descartar que la sentencia recurrida incurra en falta de motivación del art. 218.2 de la LEC por no hacer referencia al informe pericial aportado por la actora. El citado informe contiene una parte dirigida a analizar la equivalencia y continuidad entre los diseños iniciales presentados por Tutatis y el actual diseño vigente, así como una parte sobre los honorarios para los diseños y una valoración final que deberían tener los actuales diseños. La sentencia de la Juez a quo, al desestimar la infracción de los derechos de **propiedad intelectual** y reconocer que Banús había adquirido los derechos patrimoniales, no tenía necesidad alguna de analizar el citado informe pericial.

#### **QUINTO. Sobre la supuesta infracción de los derechos de autor.**

32. Los apelantes reiteran la existencia de infracción de los derechos de autor, tanto en la modalidad de derechos de explotación o patrimoniales, por la alteración, modificación y uso de la obra, como en la modalidad de derechos morales del autor, porque la modificación de la obra supone un menoscabo a la reputación del mismo.

33. Banús niega que haya existido una infracción de los derechos de **propiedad intelectual** ni siquiera en las modificaciones que se hicieron en las etiquetas. Mantiene que en la demanda principal no hay referencia alguna al menoscabo de los derechos morales del autor ni prueba en la causa que lo acredite.

#### *Valoración del Tribunal.*

34. En relación con la supuesta infracción de los derechos patrimoniales derivados de la obra, ya hemos explicado en los dos fundamentos anteriores que no existe la indicada infracción ni siquiera en las modificaciones llevadas a cabo por Banús. Por tanto, nos remitidos a lo ya expuesto.

35. En relación con la supuesta infracción de los derechos morales del autor de la obra, hay que indicar que el recurso de apelación no puede servir de cauce para la introducción en el proceso de cuestiones nuevas. Lo prohíbe no solo el art. 412 de la LEC sino, además y de forma más concreta para el recurso, el art. 456.1 de la LEC, conforme al cual, el ámbito del recurso queda circunscrito al de las cuestiones que se hubieran planteado durante la primera instancia. La demanda no hace ninguna mención a que se hubiera producido una infracción de los derechos morales del autor de la obra. Por tanto, esta alegación constituye cuestión nueva en la apelación, razón por la que no merecen respuesta alguna.

36. Todo lo expuesto, comporta que se desestime el recurso de apelación interpuesto por las actoras.

#### **SEXTO. Costas.**

37. La demandada Banús recurre en apelación la sentencia del Juzgado Mercantil únicamente en relación con el pronunciamiento de costas procesales, al entender que debe aplicarse el criterio del vencimiento objetivo al no existir dudas de hecho. Sostiene que en la demanda se realizaban cuatro peticiones en su suplico y las cuatros fueron desestimadas, por lo que procedería la condena en costas a la Sra. Candelaria y a la entidad Tutatis de conformidad con el art. 394.1 LEC.

38. Las actoras Sra. Candelaria y la mercantil Tutatis se oponen a dicha apelación considerando que no deben imponerse las costas de primera instancia al existir dudas de hecho, pues el caso de autos tuvo que ser llevado a los tribunales para su resolución debido a la complejidad y especialidad de la materia sobre la que versa.

39. El presente caso ofrece dudas de hecho, ya que, al no existir contrato entre las partes, ha sido necesario indagar en lo acontecido. Además, también ofrece dudas de derecho, pues la obra por encargo no está regulada expresamente en el derecho español y no existe una jurisprudencia consolidada en la materia. Por tanto, procede mantener la no imposición de costas en la primera instancia, desestimando el recurso de apelación interpuesto por Banús.

40. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, procede hacer imposición de las costas a los apelantes, al haber sido desestimado los recursos de apelación interpuestos.

#### **FALLAMOS**

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Candelaria y Estudi Tutatis, S. L., contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 7 de junio de 2016, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, con imposición a la recurrente de las costas del recurso.

Asimismo, desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Banús Vilaprinoyó Agraria, S. L., contra la indicada sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 7 de junio de 2016, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, con imposición a la recurrente de las costas del recurso.



Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**PUBLICACIÓN.** La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ