



Roj: **STS 1241/2014 - ECLI:ES:TS:2014:1241**

Id Cendoj: **28079110012014100155**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **19/03/2014**

Nº de Recurso: **234/2012**

Nº de Resolución: **155/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 2, 10-11-2010 ,  
SAP B 13142/2011,  
STS 1241/2014**

## **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Marzo de dos mil catorce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación núm. 234/2012, interpuesto por el Procurador D. Jesús Miguel Acín Biota, en nombre y representación de la entidad "RBA COLECCIONABLES, S.A.", representada ante esta Sala por el Procurador D. Luis María Carreras de Egaña, contra la sentencia núm. 450/2011, de 17 de noviembre, dictada por la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelación núm. 179/2011, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 743/2009, seguidas ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona. Primera Instancia núm. 42 de Madrid. Han sido partes recurridas las entidades "ATRIUM GROUP DE EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.L." y "ARCO EDITORIAL, S.A.", personadas ante esta a través de la Procuradora D.<sup>a</sup> María Isabel Torres Ruiz, quien fue sustituida por el también Procurador D. Miguel Ángel Montero Reiter.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO** .- El Procurador D. Rafael Ros Fernández, en nombre y representación de las entidades "ATRIUM GROUP DE EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.L." y "ARCO EDITORES, S.A.", presentó en el Decanato de los Juzgados de Barcelona, con fecha 23 de septiembre de 2009, demanda de juicio ordinario que, una vez repartida, tuvo entrada en el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 y fue registrada como P.O. núm. 234/2012, cuyo suplico decía: «[...] recaiga sentencia definitiva por la que:

» 1.- SE DECLARE:

A) QUE ARCO EDITORIAL fue la creadora de los primeros veintitrés fascículos de la Colección Curso Práctico de Dibujo y Pintura, y en consecuencia, titular originaria de todos los derechos de explotación derivados de dichos fascículos; siendo actualmente ATRIUM GROUP DE EDICIONES Y PUBLICACIONES la cesionaria de dichos derechos.

B) Que desde enero de 2008, RBA COLECCIONABLES no puede explotar, de ninguna forma, los primeros veintitrés fascículos de la Colección CURSO PRÁCTICO DE DIBUJO Y PINTURA.

C) Que todas las ventas efectuadas por parte de RBA COLECCIONABLES, en el canal kiosko, a partir de enero de 2004, de los primeros veintitrés fascículos de la Colección CURSO PRÁCTICO DE DIBUJO Y PINTURA, constituyen una infracción de los derechos de propiedad intelectual de las demandantes; y subsidiariamente, desde enero de 2008.



D) Que todas las ventas efectuadas por parte de RBA COLECCIONABLES, a través de Internet y/o venta directa (suscripciones), a partir de enero de 2004, de los primeros veintitrés fascículos de la Colección CURSO PRÁCTICO DE DIBUJO Y PINTURA, constituyen una infracción de los derechos de propiedad intelectual de las demandantes

E) Que la transformación que RBA COLECCIONABLES ha realizado de los primeros veintitrés fascículos de la Colección CURSO PRÁCTICO DE DIBUJO Y PINTURA, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de las demandantes

F) Que todas las actividades promocionales (venta conjunta) realizadas por RBA COLECCIONABLES con diversos diarios españoles, en relación con la obra transformada que incluye los primeros veintitrés fascículos de la Colección CURSO PRÁCTICO DE DIBUJO Y PINTURA, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de las demandantes

G) Que la traducción que RBA COLECCIONABLES ha realizado o ha autorizado, de los primeros veintitrés fascículos de la Colección CURSO PRÁCTICO DE DIBUJO Y PINTURA, al idioma portugués (CURSO PRÁCTICO DE DESENHO E PINTURA), así como cualquier explotación de la obra resultante de dicha traducción -en los fascículos indicados- constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de las demandantes

H) Que la traducción que RBA COLECCIONABLES ha realizado o ha autorizado, de la obra transformada que incluye los, al idioma italiano (L'ACADEMIA CORSO PRATICO DE DISEGNO E PITTURA), así como cualquier explotación de la obra resultante de dicha traducción -en los fascículos indicados-, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de las demandantes.

I) Que la edición que RBA COLECCIONABLES ha realizado o ha autorizado, y que ha sido puesta en el comercio por EDITORIAL TELEVISA en México, de los primeros veintitrés fascículos de la Colección CURSO PRÁCTICO DE DIBUJO Y PINTURA, en el año 2008, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de las demandantes

J) Que la falta de mención del © a favor de ARCO EDITORIAL, en todas las ediciones y reediciones que RBA COLECCIONABLES ha puesto en el mercado o ha autorizado, sean ésta lícitas o ilícitas, constituye una infracción de los derechos que corresponden a mi mandante.

» 2.- SE CONDENE A RBA COLECCIONABLES:

A) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

B) A cesar en la explotación de los primeros veintitrés fascículos de la Colección CURSO PRÁCTICO DE DIBUJO Y PINTURA, salvo que obtenga la preceptiva y previa autorización de las demandantes.

C) A pagar a las demandantes la cantidad que, en concepto de daño patrimonial, resulte de aplicar las bases fijadas en el hecho sexto de la presente demanda.

D) A pagar a ARCO EDITORIAL el duplo de la cantidad que resulte en concepto de daño patrimonio (apartado "c" anterior), por la falta de mención del © a favor de ARCO EDITORIAL en las ediciones y reediciones puestas en el mercado por la demandada, en relación con los primeros veintitrés fascículos de la Colección CURSO PRÁCTICO DE DIBUJO Y PINTURA

E) A pagar a las demandantes los gastos incurridos para obtener pruebas razonables de la comisión de las infracciones objeto del procedimiento judicial, y cuyo importe, según facturas acompañadas, asciende, s.e.u.o., a 2.761,20 euros.

F) A pagar las costas del presente procedimiento.

El total de este concepto asciende a 2.761,20 euros, s.e.u.o.»

**SEGUNDO.-** Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar a la parte demandada para su contestación.

**TERCERO.-** D. Jesús Miguel Acín Biota, Procurador de la entidad "RBA COLECCIONABLES, S.A.", en su escrito de contestación a la demanda suplicó al Juzgado: «[...] y, llegados a la audiencia previa al juicio, estimar la excepción de cosa juzgada planteada por esta parte, dictando el auto de sobreseimiento previsto en el art. 421 de la LEC ; y, en su defecto, resolver lo procedente respecto del litisconsorcio planteado (y al que nos referiremos en el siguiente otrosí), continuando con la tramitación del procedimiento hasta dictar sentencia por la que, desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la parte actora, y absolviendo, en su consecuencia, de ella a mi mandante, no se dé lugar a las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda, condenándose a las actoras al pago de las costas causadas con expresa mención de su temeridad.



Subsidiariamente, para el improbable caso de estimarse, se acuerde igualmente la compensación de la posible condena dineraria a mi mandante con la condena líquida y exigible impuesta a la sociedad ARCO EDITORES en importe de 19,5 millones de pesetas (117.197,36 euros) más los intereses que procedan a liquidar en el momento oportuno.»

**CUARTO.-** En la audiencia previa, se desestimaron las excepciones de litisconsorcio y de cosa juzgada, resolución que fue recurrida en reposición. Mediante auto de 22 de abril de 2010, se desestimó dicho recurso, no solamente por razones de forma sino por estimarse no existía identidad de cosa juzgada.

El letrado de la actora interpuso recurso de reposición contra la inadmisión de la prueba más documental núm. 3 y más documental núm. 4, recurso que fue desestimado, formulándose protesta a efectos de apelación.

El letrado de la demandada recurrió en reposición la inadmisión de la documental aportada como documento núm. 10, recurso que fue estimado, por lo que el letrado de la parte actora formuló protesta a efectos de segunda instancia.

**QUINTO.-** Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado Juez de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona dictó la Sentencia núm. 294/2010, de 10 de noviembre, cuyo Fallo se transcribe a continuación: «Con desestimación íntegra de la demanda, 1. Absuelvo a la demandada de todas las pretensiones deducidas contra ella. 2. Impongo las costas a la parte actora.»

#### **Tramitación en segunda instancia**

**SEXTO.-** El representante procesal de la parte actora apeló la Sentencia dictada en primera instancia y suplicó a la Audiencia Provincial: «[...] dicte Sentencia por la que, estimando el presente recurso de apelación, revoque la Sentencia de instancia, en las pretensiones objeto del presente, estimando íntegramente la demanda interpuesta por mi mandante contra RBA COLECCIONABLES, S.A., con expresa condena en costas para la parte adversa.»

**SÉPTIMO.-** El Procurador de la demandada se opuso al recurso de apelación interpuesto de adverso y al Juzgado, para la Sala, suplicó: «[...] continuando la tramitación que corresponda hasta dictar la oportuna sentencia desestimando totalmente dicho recurso, imponiendo las costas de esta alzada a la parte apelante.»

En el segundo otrosí del escrito de oposición dijo: «En el supuesto que la Sala entendiera que la cuestión relativa a la excepción de cosa juzgada debe plantearse mediante la expresa interposición de un recurso de apelación contra el Auto de fecha 22 de abril de 2010 dictado por el propio Juzgado de lo Mercantil 2, deberá entenderse como así formulado en los términos expuestos en nuestra alegación primera que, en lo menester deberán darse por reproducidos a los efectos de la impugnación prevista en el art. 461.1.»

**OCTAVO.-** La resolución del recurso de apelación interpuesto correspondió a la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo tramitó con el núm. de rollo 179/2011 y tras seguir los correspondientes trámites dictó la Sentencia núm. 450/2011, de 17 de noviembre, cuya parte dispositiva disponía: «Fallamos:

» ESTIMAMOS, EN PARTE, el recurso de apelación interpuesto por ARCO EDITORES, S.A. y ATRIUM GROUP DE EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona, el 10 de noviembre de 2010, en el juicio ordinario número 743/2009, seguido a instancia de ARCO EDITORES, S.A. y ATRIUM GROUP DE EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.L., contra RBA COLECCIONABLES, S.A.

REVOCAMOS la sentencia.

ESTIMAMOS EN PARTE la demanda

» DECLARAMOS:

1. RBA no puede explotar, de ninguna forma, los primeros 23 fascículos de la colección CURSO PRÁCTICO DE DIBUJO Y PINTURA, objeto del contrato entre ARCO y RBA de 10 de marzo de 1998, sin autorización de la parte demandante.

2. Las ventas efectuadas por RBA de esos fascículos, en el canal kiosko, desde enero de 2008, incluidas las ventas efectuadas de forma conjunta con diversos diarios españoles, infringen los derechos de propiedad intelectual de la demandante.

3. Las ventas efectuadas por RBA a través de Internet y/o venta directa (suscripciones), a partir de enero de 2004, de los 23 fascículos citados, infringen los derechos de propiedad intelectual de la demandante.



4. La transformación que RBA ha realizado de dichos fascículos, su traducción al portugués y al italiano y la explotación de la obra resultante de dicha traducción, infringen los derechos de propiedad intelectual de la demandante.

5. La edición de dichos 23 fascículos que RBA ha realizado o ha autorizado, puesta en el comercio por EDITORIAL TELEVISA en México, en el año 2008, infringe los derechos de propiedad intelectual de la demandante.

6. La falta de mención del © a favor de ARCO, en todas las ediciones y reediciones que RBA ha puesto en el mercado o ha autorizado, infringe los derechos de propiedad intelectual de la demandante.

» CONDENAMOS a RBA COLECCIONABLES, S.A. a:

1. Cesar en la explotación de los primeros 23 fascículos de la colección CURSO PRÁCTICO DE DIBUJO Y PINTURA, salvo autorización previa de ATRIUM.

2. Pagar a ATRIUM GROUP DE EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.L., la suma de 191.693,69 euros, de la que deberá deducirse, en virtud de compensación, la suma adeudada por la actora a RBA, de 117.197,36 euros, de principal, más los intereses desde la sentencia de 12 de septiembre de 2000 .

No imponemos las costas de ninguna de las dos instancias del juicio.»

### **Interposición y tramitación de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación**

**NOVENO.-** El Procurador de la entidad "RBA COLECCIONABLES, S.A." interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la Sentencia núm. 450/2011, de 17 de noviembre, dictada por la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona .

El recurso extraordinario por infracción procesal fue interpuesto, al amparo de los apartados 2º y 4º del artículo 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , con base en los siguientes motivos:

» Motivo primero. La excepción de cosa juzgada. Los efectos negativos y positivos de la cosa juzgada. Infracción de las normas contenidas en el artículo 222 de la LEC y la doctrina jurisprudencial dictada al respecto.

» Motivo segundo. Listiconsorcio pasivo en relación con los autores materiales de la obra. Vulneración de los arts. 12.2 y 420 de la LEC y la doctrina jurisprudencial dictada al respecto.

» Motivo tercero. Infracción de las normas sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba ( art. 217.1 LEC ), sobre motivación de las sentencias ( art. 218.2 LEC ) y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), en relación con la existencia de una cesión de derechos entre las dos compañías actoras.

» Motivo cuarto. Infracción de las normas sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba ( art. 217.1 LEC ), sobre motivación de las sentencias ( art. 218.2 LEC ) y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), en relación con la cuantificación de la indemnización.»

El recurso de casación se formalizó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 477, apartado 2, supuesto tercero, y apartado 3, con fundamento en los motivos que a continuación se transcriben:

» Motivo primero. Infracción de la jurisprudencia relativa a los límites de la doctrina de los actos propios: indisponibilidad de las normas imperativas, como la que impide considerar como autor de una obra de propiedad intelectual a una persona jurídica.

» Motivo segundo. Infracción de la jurisprudencia dictada en interpretación del art. 5 de la Ley de Propiedad Intelectual y en relación a que no cabe considerar autor de una obra a una persona jurídica. La consecuente ausencia de derechos de ARCO/ATRIUM frente a los que sí ostenta la demandada RBA.

» Motivo tercero. Subsiguiente vulneración de la jurisprudencia que confirma que los derechos morales autorales previstos en la Ley de Propiedad Intelectual solo cabe reconocerlos a la persona natural.

» Motivo cuarto. Vulneración de la doctrina jurisprudencial que determina la necesidad de existencia del título traslativo del dominio en base al cual se reclama.

» Motivo quinto. Vulneración de la doctrina jurisprudencial en relación a la imposibilidad de transmisión a un tercero de más derecho que el que el transmitente tiene (nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet).



**DÉCIMO.-** La Audiencia Provincial remitió las actuaciones a esta Sala, con emplazamiento de las partes. Personadas éstas a través de los Procuradores mencionados en el encabezamiento de esta resolución se dictó Auto de 26 de junio de 2012, cuya parte dispositiva decía: «La Sala acuerda:

»1.- Admitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de "RBA COLECCIONABLES, S.A.", contra la sentencia dictada, con fecha 17 de noviembre de 2011, por la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª), en el rollo de apelación nº 179/2011, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 743/2009, del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de Barcelona.

» 2.- Y entréguese copia [de los] del escrito [s] de interposición del recurso de casación y [del] recurso extraordinario por infracción procesal formalizados, con sus documentos adjuntos, a [la representación procesal de] las partes recurridas personadas ante esta Sala, para que formalice[n] su oposición en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría.»

**UNDÉCIMO.-** El Procurador de las entidades "ATRIUM GROUP DE EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.L." y "ARCO EDITORIAL, S.A." presentó escrito de oposición a los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos y suplicó a esta Sala: «[...] dictar en su día sentencia desestimando íntegramente dicho recurso, con imposición de las costas a la recurrente.»

**DUODÉCIMO.-** Se tuvo por formalizada la oposición y al no haber solicitado todas las partes la celebración de vista, quedó el recurso pendiente de vista o votación y fallo.

**DECIMOTERCERO.-** Se nombró Ponente al que lo es en este trámite y, al no haber solicitado todas las partes celebración de vista, se acordó resolver el presente recurso, previa votación y fallo, señalándose a tal efecto el día 23 de enero de 2014.

**DECIMOCUARTO.-** Mediante Providencia de 22 de enero de 2014 se acordó suspender, por necesidades del servicio, la votación y fallo señalados para el 23 de enero de 2014 y se acordó como nueva fecha de señalamiento el 5 de marzo de 2014, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO.- Antecedentes relevantes

1.- Para la adecuada comprensión de las cuestiones que se someten a la decisión de la sala en los recursos extraordinarios formulados por la demandada es conveniente fijar los antecedentes más relevantes, tal como han sido fijados en la instancia.

(i) El contrato firmado en 1998 entre ARCO y RBA

El 10 de marzo de 1998 las entidades "ARCO EDITORIAL, S.A." (en adelante, ARCO) y "RBA EDITORES" (hoy RBA COLECCIONABLES y a la que, en adelante, llamaremos RBA) suscribieron un contrato en el que las partes denominan a ARCO, "el CEDENTE" y a RBA, "el EDITOR", del que interesa destacar las partes más relevantes.

Los contratantes hacen constar en el contrato:

«El CEDENTE realiza por cuenta propia una obra sobre dibujo y pintura en forma de fascículos, titulada provisionalmente CURSO DE DIBUJO Y PINTURA, compuesta de 100 fascículos de 20 páginas + 4 de cubiertas cada uno, en adelante denominado la OBRA.»

El pacto segundo del contrato dice literalmente:

«El CEDENTE cede al EDITOR el derecho a imprimir, publicar, distribuir y vender la OBRA en exclusiva en el canal kiosco en forma de fascículos en todos los países del mundo. Es decir, el CEDENTE garantiza al EDITOR que ningún tercero tiene ni tendrá licencia para comercializar la OBRA en dicho canal y territorios durante la vigencia del presente contrato.

»El resto de canales no recogidos en este contrato serán explotados por el CEDENTE, si bien si el EDITOR tuviera posibilidad de explotar alguna otra forma de venta se lo haría saber al CEDENTE de cara a alcanzar acuerdos puntuales en este sentido.»

En el pacto tercero se estipula:





«El presente contrato tendrá una duración de NUEVE (9) años contados a partir de la fecha del primer lanzamiento de la OBRA en fascículos por parte del EDITOR, estimado para el próximo mes de septiembre de 1998.»

El pacto cuarto establece como precio por la cesión de derechos efectuada, la suma de 50 millones de pesetas. De dicha suma, se abonarán 6 millones a la firma del contrato; 6 millones, una vez aprobado por el EDITOR el plan de la OBRA, la maqueta del primer fascículo y el calendario completo de entrega de fotolitos por el CEDENTE al EDITOR, aprobación que debía tener lugar no más tarde del 23 de abril de 1998; los 38 millones de pesetas restantes se abonarán en pagos mensuales, salvo agosto de 1999, de 2.375.000 pesetas, de septiembre de 1998 a enero de 2000. Se precisaba que:

«El pago de dicha cantidad exime al EDITOR de cualquiera otros pagos que por cualquier concepto pudieran derivarse, los cuales en caso de producirse correrían a cargo del CEDENTE. Queda por tanto entendido que todos los pagos correspondientes a autores, editores, fotógrafos, ilustradores, maquetistas, agencias fotográficas, correctores, talleres de fotocomposición y fotomecánica, etc., correrán a cargo del CEDENTE.»

Dentro del pacto quinto se prevé:

«En el caso de que el EDITOR no aprobara el plan editorial, la maqueta y el fascículo número cero de la OBRA presentados por el CEDENTE, no abonará a éste la totalidad del importe acordado en el presente contrato; tan sólo deberá hacer efectivos los seis millones correspondientes al primer pago, en concepto de los gastos en que haya incurrido el CEDENTE en la elaboración de dicho material preliminar.»

El pacto sexto, en su párrafo segundo, dice:

«Dado que la estricta puntualidad en la entrega de los fotolitos del CEDENTE al EDITOR se convierte en factor indispensable para cumplir el fin del presente contrato, cualquier retraso por parte del CEDENTE en la entrega al EDITOR de los fotolitos de las diferentes entregas, comportará una penalización de 50.000 pesetas por cada día de retraso sobre la fecha pactada.»

En el pacto séptimo se estipula:

«En el supuesto de que el CEDENTE suspenda la realización de la OBRA antes de su finalización, el EDITOR podrá continuar por sí mismo su creación con el fin de no interrumpir su comercialización. No obstante lo anterior, de producirse este extremo, el EDITOR queda autorizado a suspender todos los pagos pendientes al CEDENTE, sin perjuicio de las acciones que pueda emprender contra él para reclamarle la compensación por los daños y perjuicios que su acción provoque.»

En el pacto octavo se establece:

«Cada fascículo deberá ser previamente aprobado por escrito por el EDITOR en sus estadios tanto de índice como de maqueta.»

Pacto décimo:

«El EDITOR publicará únicamente con su propio pie editorial la OBRA, haciendo constar en su edición el copyright a favor del CEDENTE.»

(ii) El anterior proceso entre ARCO y RBA y las sentencias que lo resolvieron.

(ii') La demanda

El 31 de julio de 1999, RBA presentó demanda de juicio de menor cuantía contra ARCO. Tal como resumía la sentencia del juzgado que decidió el litigio, la demandante solicitaba, en cuanto aquí puede interesar:

1) Que se declarara:

a) Su derecho de propiedad única y exclusiva sobre la obra de fascículos coleccionables denominada Curso Práctico de Dibujo y Pintura, cuyo encargo a la demandada fue objeto del contrato suscrito por ambas partes el 10 de marzo de 1998.

b) Que la resolución de este contrato, formalizada y notificada por la actora el 26 de abril de 1999, fue legítima debido al incumplimiento de la demandada.

2) Que se condenara a la demandada a indemnizar a la actora los daños y perjuicios causados por el incumplimiento contractual y por el empobrecimiento injusto que había padecido.

(ii'') La sentencia de primera instancia.

El juzgado, en sentencia de 12 de septiembre de 2000, estimó la demanda en parte.



## 1) Declaró:

a) Que RBA era titular en exclusiva del derecho de continuación y explotación de la obra por fascículos Curso Práctico de Dibujo y Pintura, a que se refiere el contrato de 10 de marzo de 1998, compuesta de 100 fascículos y 20 vídeos.

b) Que la resolución del contrato operada por la actora el 26 de abril de 1999 era legítima y quedaba autorizada a suspender los pagos pendientes a la demandada ARCO.

## 2) Condenó a ARCO a pagar a la actora 19.500.000 pesetas.

La sentencia consideró que lo concertado entre ARCO y RBA era un contrato de encargo de obra por entregas o fascículos, a realizar por el autor para su entrega al editor en los plazos convenidos, al objeto o efecto de su publicación por éste último con periodicidad semanal. El contrato obligaba al autor a la progresiva creación y entrega puntual de cada parte en que se dividía la obra y sobre ella no se le negaba el derecho moral de ser reconocida como fruto de su originalidad e ingenio -pactos primero y décimo-, derecho que adquiriría una vez creada cada parte o unidad de entrega, esto es, a medida que la obra se iba creando. Tal era, según el juez, la definición del derecho resultante sobre la obra intelectual que convinieron las partes: ARCO era reconocida como autora y RBA como cesionaria de los derechos de explotación limitados al canal kiosco (fundamento de derecho 2º, in fine, de la sentencia).

La sentencia observaba que en el contrato se había previsto una cláusula de definición de derechos para el caso de terminación anormal de la relación contractual antes del completamiento de la obra (pacto séptimo). El término suspensión empleado por las partes no podía interpretarse de manera literal y restrictiva, de dejación absoluta o cese definitivo en la labor creativa por parte del autor, sino que incluía un incumplimiento de entidad bastante para frustrar el interés económico del editor, fuera del caso de simples retrasos puntuales en la entrega, que tenían distinto tratamiento (pacto sexto).

Analizados los hechos del caso, el juez concluyó que, efectivamente, ARCO había incumplido de manera generalizada el calendario de entregas y había frustrado el interés económico-negocial de RBA, lo que legitimaba la resolución contractual ( artículo 1124 del Código civil ) y autorizaba a la actora para continuar por sí misma la creación y publicación de la obra, respetando la autoría de la demandada sobre los fascículos ya entregados a la fecha de la resolución.

La condena de ARCO a pagar 19.500.000 pesetas obedeció, según se razona en el fundamento de derecho 7º, al hecho de que, a la fecha de la resolución, RBA había abonado a ARCO 31 millones de pesetas, cantidad superior al valor proporcional del material entregado por ARCO, 23 fascículos. El magistrado consideró que, si por los 100 fascículos previstos se había pactado un precio total de 50 millones de pesetas, a la parte de la obra entregada -23 fascículos- correspondía un precio de 11.500.000 pesetas. El exceso -19.500.000 pesetas- hasta lo pagado por RBA -31 millones- debía restituirlo ARCO a RBA.

## (ii") La sentencia de apelación

La sentencia del Juzgado 42 fue impugnada por ARCO. La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 11 de julio de 2003 , desestimó el recurso de apelación. Calificó el contrato de cesión de los derechos de explotación de una obra futura, concreta, individualizada y determinable, que la cedente, ARCO, se comprometió a ejecutar previamente. Estimó que la resolución se produjo por concurrir el supuesto del artículo 1124 del Código Civil .

En el fundamento de derecho duodécimo, el tribunal explicó la suma de 19.500.000 pesetas objeto de condena en la sentencia del juzgado por la necesidad de restar del precio ya pagado por RBA a ARCO la cantidad correspondiente a la parte de obra entregada por ésta a aquélla, por lo que el juez había condenado a la incumplidora a restituir el exceso. La sentencia de apelación observaba que la resolución afectaba a la relación contractual, no al contrato, y que nos hallábamos "ante la necesidad de liquidar una extinguida sobrevenidamente relación sinalagmática, de tracto sucesivo, duradera y en parte consumada, que ha de regirse por el principio de equivalencia, por virtud del cual la parte que recibió más de lo que entregó debe restituir el exceso."

**2.- ARCO y ATRIUM GROUP DE EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.L. (en adelante, ATRIUM), que, según la demanda, sería cesionaria de ARCO, han interpuesto demanda de juicio ordinario contra RBA.**

En su demanda parten de la consideración de que los derechos de explotación de RBA sobre los 23 primeros fascículos del Curso Práctico de Dibujo y Pintura quedan limitados exclusivamente a aquello que las partes previeron en el contrato de 10 de marzo de 1998: al derecho de imprimir, publicar, distribuir y vender los fascículos en exclusiva en el canal kiosco, en forma de fascículos, durante un período de nueve años, contados a partir de la fecha del primer lanzamiento de la obra en fascículos por parte del editor, y haciendo



constar siempre el *copyright* a favor del cedente, ARCO. Las demandantes alegan que la fecha de ese primer lanzamiento, estimada en el contrato para septiembre de 1998, fue, finalmente, enero de 1999, por lo que el plazo de nueve años habría finalizado en enero de 2008. De acuerdo con esa tesis, todos los restantes derechos de explotación y derechos morales sobre los 23 primeros fascículos contratados con RBA, corresponderían a ARCO (por la cesión alegada, a ATRIUM), no a RBA. Con esa base, se formulan las peticiones que se han transcrito en el antecedente de hecho primero.

Resumidamente, las demandantes pretenden que se declare que ARCO es titular originaria de todos los derechos de explotación derivados de dichos fascículos y ATRIUM la cesionaria y, en consecuencia, que, desde enero de 2008, RBA no puede explotar, de ninguna forma, los primeros 23 fascículos de la colección. Piden que se declare que RBA ha infringido los derechos de propiedad intelectual de las demandantes: al venderlos en el canal kiosco a partir de 2004 (subsidiariamente, a partir de 2008); en las ventas directas y por Internet, a partir de enero de 2004; en su transformación; en sus ventas promocionales con determinados diarios; en su traducción al portugués y al italiano y las explotaciones derivadas; en la edición de Editorial Televisa, de México. Piden que se declare, finalmente, que RBA ha infringido los derechos de ARCO al omitir la mención de © a su favor en las ediciones y reediciones de aquellos fascículos.

Solicitan que se condene a la demandada a cesar en la explotación de aquellos fascículos sin la autorización previa de las demandantes; a indemnizarles por los daños patrimoniales y a ARCO también por la referida omisión del ©, así como a pagar 2.761,20 euros por los gastos de las demandantes para obtener pruebas razonables de la comisión de las infracciones objeto del procedimiento y al pago de las costas del juicio.

**3.-** La parte demandada, RBA, centra su contestación a la demanda en la excepción de cosa juzgada. Considera que la pretensión relativa a la titularidad de los derechos de explotación de los 23 primeros fascículos de la obra Curso Práctico de Dibujo y Pintura ya fue objeto del anterior proceso seguido entre las mismas partes y fue decidida en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, en la cual se reconoció la titularidad exclusiva de RBA sobre los 100 fascículos (y 20 videos) en que consiste la obra, incluyendo, por tanto, los 23 primeros sobre los cuales las ahora actoras pretenden que les sean reconocidos los mismos derechos.

También excepciona la falta de litisconsorcio pasivo necesario, porque no habían sido demandados el guionista y el dibujante que habían sido lo autores materiales de la obra.

Y en cuanto al fondo del asunto, RBA alega que los derechos sobre la obra, constituida sobre los 100 fascículos, no pertenecían a las demandantes, sino a la RBA, como se declaró con ocasión del pleito anterior. Sostenía que obra era única y no podía desgajarse de la misma y considerar como obra independiente cada uno de los fascículos que la componían. De este modo, negaba que las demandantes ostentarán la condición de autoras.

**4.-** En primera instancia, el juzgado mercantil desestimó las excepciones procesales de cosa juzgada y de falta de litisconsorcio pasivo necesario, pero apreció la objeción formulada en la contestación de que las demandantes carecían de derechos sobre la obra, porque constan reconocidos a RBA en las sentencias que resolvieron el primer litigio, sin ninguna condición ni limitación. Por esta razón desestimó las pretensiones contenidas en la demanda.

**5.-** Recurrída en apelación por ARCO y ATRIUM, la audiencia revocó la sentencia de primera instancia y estimó parcialmente la demanda.

La sentencia de la audiencia admitió la existencia de la cesión de derechos de ARCO a ATRIUM. Desestimó la excepción de cosa juzgada negativa opuesta por RBA, y consideró que la anterior sentencia sí producía efectos de cosa juzgada positiva, en el sentido de que los derechos de explotación de la obra reconocidos en la sentencia a RBA eran los previstos en el contrato, sujetos a los límites fijados en el mismo, y que ARCO era titular de los derechos de autoría sobre los primeros 23 fascículos, pues no los había perdido como efecto de la resolución contractual. Tales derechos le habían sido reconocidos por RBA a ARCO en el contrato firmado en 1998, extensamente transcrito en la sentencia, y habían sido también expresamente reconocidos por RBA en la demanda que inició el anterior litigio.

Consideró la audiencia que RBA había infringido los derechos de autor de ARCO sobre esos primeros 23 fascículos al explotarlos una vez transcurridos los nueve años previstos en el contrato, y también al explotarlos antes del transcurso de ese plazo pero en modalidades de explotación que excedían del concepto de "venta en el canal kiosco" que era el único autorizado en el contrato y también por la falta de mención del © a favor de ARCO en las ediciones y reediciones que RBA ha puesto en el mercado o ha autorizado.

La audiencia consideró que la extralimitación de la parte demandada respecto de las modalidades y el plazo de la cesión había generado a la parte actora el daño consistente en la privación de la ganancia que, de otra forma, hubiera podido obtener. Analizó las pruebas practicadas para determinar cuál hubiera sido la remuneración que ARCO hubiera percibido de RBA si esta hubiera pedido autorización, que fijó en un 3% del precio de venta





al público de los fascículos. Excluyó la indemnización por daño moral, y estimó la reclamación de los gastos necesarios para la obtención de pruebas.

Es por ello que tras compensar los 117.197,36 euros, cantidad que la sentencia dictada en el anterior proceso condenó a ARCO a pagar a RBA y que esta no había podido cobrar por la insolvencia de ARCO, la sentencia de la audiencia estimó parcialmente el recurso, revocó la sentencia de primera instancia y estimó parcialmente la demanda, declarando que RBA no puede explotar, de ninguna forma, los primeros 23 fascículos de la colección CURSO PRÁCTICO DE DIBUJO Y PINTURA, objeto del contrato entre ARCO y RBA de 10 de marzo de 1998, sin autorización de la parte demandante, que las ventas efectuadas por RBA de esos fascículos, en el canal kiosco, desde enero de 2008, las ventas efectuadas por RBA a través de Internet y/o venta directa (suscripciones), a partir de enero de 2004, de los 23 fascículos citados, a transformación que RBA ha realizado de dichos fascículos, su traducción al portugués y al italiano y la explotación de la obra resultante de dicha traducción, la edición de dichos 23 fascículos que RBA ha realizado o ha autorizado, puesta en el comercio por EDITORIAL TELEVISA en México, en el año 2008, y la falta de mención del © a favor de ARCO, en todas las ediciones y reediciones que RBA ha puesto en el mercado o ha autorizado, infringe los derechos de propiedad intelectual de la demandante, y condenó a RBA a cesar en la explotación de esos primeros 23 fascículos, salvo autorización previa de ATRIUM, a ATRIUM 191.693,69 euros, de la que deberá deducirse, en virtud de compensación, la suma adeudada por la actora a RBA, de 117.197,36 euros, de principal, más sus intereses.

6.- RBA ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal con base en cuatro motivos, y de casación, con base en cinco motivos, contra esta sentencia.

### **Recurso extraordinario por infracción procesal**

#### **SEGUNDO.- Formulación del primer motivo del recurso**

1.- El primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza con el siguiente epígrafe: «La excepción de cosa juzgada. Los efectos negativos y positivos de la cosa juzgada. Infracción de las normas contenidas en el artículo 222 de la LEC y la doctrina jurisprudencial dictada al respecto».

2.- El motivo se fundamenta, sucintamente, en que la sentencia recurrida vulnera la cosa juzgada negativa de la anterior sentencia, pues la primera de las pretensiones de ARCO fue objeto del anterior proceso en el que se reconoció la titularidad de RBA sobre los derechos de explotación de los 100 fascículos de la obra, incluidos los 23 primeros, de modo que la estimación parcial de la demanda es contrario a lo declarado en el anterior litigio. Y vulnera también la regulación de la vertiente positiva de la cosa juzgada al considerar que ha de partirse de la autoría de ARCO sobre los citados 23 fascículos, pues, afirma la recurrente, tal cuestión no fue nunca objeto del anterior proceso, aunque sea cierto que las partes del anterior proceso, incluida RBA, y la sentencia allí dictada, partieron de esa premisa errónea.

#### **TERCERO.- Valoración de la sala. Términos en que fue resuelto el anterior litigio**

1.- La impugnación formulada por RBA en este motivo no versa tanto sobre la función y el alcance de la cosa juzgada, en sus vertientes negativa y positiva, sino en la fijación de los términos en que fue resuelto el anterior litigio.

El efecto de cosa juzgada material de las sentencias firmes, en su aspecto negativo, «excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se produjo» ( art. 222.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), y «afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes» ( art. 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). En su aspecto positivo, «lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal» ( art. 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Pero ese efecto lo produce lo que efectivamente ha decidido el órgano jurisdiccional y ha plasmado en la sentencia de acuerdo con las pretensiones formuladas por las partes, no la interpretación interesada que de la sentencia pueda hacer la parte ( sentencias de esta sala núm. 23/2012, de 26 enero , y 777/2012, de 17 de diciembre ).

2.- La sala considera acertada la fijación que la audiencia hace de los términos en que fue resuelto el anterior litigio por sentencia firme. Como explica la sentencia recurrida, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que resolvió el anterior litigio calificó el contrato de cesión de los derechos de explotación de una obra futura, concreta, individualizada y determinable, que la cedente, ARCO, se comprometió a ejecutar previamente, de la que ARCO solo realizó 23 fascículos, de los 100 comprometidos, y de ahí que al incumplir ARCO de manera generalizada y no meramente aislada o esporádica los plazos de entrega convenidos, la



sentencia acordara la resolución solicitada por RBA, precisando la audiencia en aquella sentencia que tal resolución afectaba a la relación contractual, no al contrato, y que nos hallábamnos «ante la necesidad de liquidar una extinguida sobrevenidamente relación sinalagmática, de tracto sucesivo, duradera y en parte consumada, que ha de regirse por el principio de equivalencia, por virtud del cual la parte que recibió más de lo que entregó debe restituir el exceso».

La estimación de la demanda no fue plena, sino parcial, y no declaró la propiedad de RBA de todos los derechos para explotar en exclusiva la obra, como se pretendía en la demanda, sino sólo del derecho de continuación y explotación de la obra, a que se refiere el contrato suscrito en marzo de 1998, pronunciamiento que ha de entenderse referido a los derechos de explotación en exclusiva de la obra en los términos del contrato.

Se consideró entonces que en el contrato celebrado por las partes ARCO era reconocida como autora, titular también del contenido moral de la propiedad intelectual, y RBA resultaba ser cesionaria de los derechos de explotación limitados al canal kiosco por un plazo de nueve años. Los derechos de explotación de la obra reconocidos en aquella sentencia a RBA eran los previstos en el contrato y, por tanto, sujetos a los límites igualmente previstos, límites que en lo fundamental se referían al canal de comercialización, kiosco, y al plazo de nueve años, de lo que se desprende que ARCO seguía siendo titular del resto de derechos de explotación de la obra no afectados por la cesión realizada en el contrato.

**3.-** En consecuencia, es correcta la conclusión a que llega la sentencia recurrida de que no puede apreciarse cosa juzgada negativa de la anterior sentencia respecto de este litigio. No concurren las identidades objetivas, dadas las diferencias considerables entre el objeto de uno y otro litigio, al no haber estimado plenamente la anterior sentencia la pretensión formulada por RBA en términos muy amplios de que se reconociera la titularidad de RBA sobre los derechos de explotación, única que podía suponer un obstáculo a que en el presente litigio pudieran estimarse las pretensiones de ARCO, sino que se le reconocieron determinados derechos de explotación (distribución por canal kiosco) por haber sido cedidos por ARCO, titular originario de los mismos, limitados a nueve años.

**4.-** Asimismo es correcta la conclusión de la sentencia recurrida de que la sentencia dictada en el anterior litigio despliega efectos de cosa juzgada positiva, en tanto que sus pronunciamientos constituyen un antecedente lógico de lo que constituye el objeto del presente litigio, puesto que tales pronunciamientos se asentaban en la titularidad de ARCO de los derechos de autor sobre los 23 fascículos en cuestión y en que los derechos de explotación de RBA eran los fijados en el contrato firmado por las partes en 1998, y existe una coincidencia en las partes, al venir promovida la demanda por ARCO y por quien de ella trae causa, contra RBA.

Las consideraciones del recurso, y la invocación de la jurisprudencia de esta sala, se proyectan sobre una base equivocada al tergiversar la recurrente los términos en que fue resuelto el anterior litigio entre las partes por sentencia firme.

El motivo por tanto debe ser desestimado.

#### **CUARTO.-Formulación del segundo motivo del recurso**

**1.-** El segundo motivo de infracción procesal se encabeza con el siguiente enunciado: «Listisconsorcio pasivo en relación con los autores materiales de la obra. Vulneración de los arts. 12.2 y 420 de la LEC y la doctrina jurisprudencial dictada al respecto».

**2.-** El motivo se fundamenta en que debió dirigirse la demanda contra D. Bienvenido , D. Fabio y D. Jacobo , puesto que los mismos eran los autores materiales de la obra.

#### **QUINTO.-Valoración de la sala. Desestimación del motivo**

**1.-** ARCO ha interpuesto la demanda como titular originaria de los derechos de autor sobre los 23 fascículos en cuestión, y ATRIUM como cesionaria de los derechos económicos integrados en tales derechos de autor.

**2.-** Si tales derechos de autor no correspondieran a tales demandantes sino a los señores que se dicen por RBA, la cuestión no sería, como se pretende, que debiera haberse demandado también a los mismos, sino que las demandantes carecerían de acción contra RBA.

Atribuyéndose a la obra el carácter de colectiva del art. 8 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, quien se atribuye los derechos de autor conforme a dicho precepto legal puede ejercitar las acciones derivadas de tal cualidad sin necesidad de llamar al proceso a los autores de las aportaciones fundidas en la creación única y autónoma. En el contexto de la reclamación formulada por ARCO y ATRIUM contra RBA, por la vulneración de aquellos derechos, para que pueda considerarse correctamente constituida la litis resulta innecesario que se demande a quienes contribuyeron con sus aportaciones a la obra colectiva. Estos no



se verán afectados por la sentencia que resuelva el caso, pues siempre podrán discutir en otro proceso la calificación de la obra como colectiva y el alcance de sus respectivos derechos.

**3.-** La jurisprudencia exige que concurren conjuntamente los siguientes requisitos para que pueda apreciarse el litisconsorcio necesario: (i) nexo común entre presentes y ausentes que configura una comunidad de riesgo procesal; (ii) que ese nexo sea inescindible, homogéneo y paritario; y (iii) que el ausente del proceso no haya prestado aquiescencia a la pretensión del actor ( sentencias de esta sala núm. 266/2010, de 4 mayo , y 76/2011, de 1 de marzo ). En el caso enjuiciado, no existe entre la demandada, RBA, y quienes hubieran podido contribuir a la obra colectiva un nexo común que configure una comunidad de riesgo procesal, en los términos exigidos por la jurisprudencia para que proceda apreciar la existencia del litisconsorcio necesario.

Por tanto el motivo debe también desestimarse.

#### **SEXTO.- Formulación del tercer motivo del recurso**

**1.-** El tercer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza con el siguiente epígrafe: «Infracción de las normas sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba ( art. 217.1 LEC ), sobre motivación de las sentencias ( art. 218.2 LEC ) y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), en relación con la existencia de una cesión de derechos entre las dos compañías actoras».

**2.-** El motivo se fundamenta en que la sentencia recurrida vulnera las reglas de la carga de la prueba al considerar existente la cesión de derechos de ARCO a ATRIUM, referirlos al contrato celebrado entre ARCO y RBA y no a los derechos de propiedad de la primera, y se vulnera la obligación de motivación del art. 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pues la sentencia resulta en este punto falta de toda lógica y se desvía del resultado probatorio, resultando notoriamente arbitraria e irracional.

#### **SÉPTIMO.- Valoración de la sala. Admisión de la cesión de derechos**

**1.-** Cuando cedente y cesionario concurren conjuntamente como demandantes, alegan en la demanda la existencia de la cesión y esta no supone perjuicio alguno para el tercero demandado como infractor, a quien resulta indiferente ser deudor de una o de otra, la cesión de derechos no exige más que la declaración de voluntad del cedente, que puede acreditarse perfectamente mediante un documento privado aportado con la demanda, y la aceptación del cesionario, que resulta de la propia demanda. Resulta absurdo exigir una "prueba" distinta de esa mera declaración, cuando ARCO no obtenía beneficio alguno de esa cesión y podía haber demandado en solitario a RBA de no haberla realizado.

No hay infracción de las reglas de la carga de la prueba, pues no se atribuye indebidamente a RBA las consecuencias de la falta de prueba de un extremo relevante controvertido, ni existe arbitrariedad en la motivación.

**2.-** Cuando la audiencia se refiere a que se ha producido la cesión del contrato entre ARCO y RBA no lo hace para circunscribir el contenido de la cesión a la posición jurídica que ARCO mantenía en tal contrato, excluyendo de la cesión los derechos de explotación que no fueron objeto de tal contrato (distribución por vías diferentes del canal kiosco, y por este, una vez pasados nueve años), sino para dejar claro que también se cedió aquel contrato a efectos de que ATRIUM no pudiera oponerse a la compensación de las cantidades que RBA debiera abonarle, de ser estimada la demanda, con el importe de la condena impuesta a ARCO en el anterior litigio instado por RBA.

#### **OCTAVO.- Formulación del cuarto motivo de infracción procesal**

**1.-** El motivo cuarto del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza así: «Infracción de las normas sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba ( art. 217.1 LEC ), sobre motivación de las sentencias ( art. 218.2 LEC ) y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), en relación con la cuantificación de la indemnización».

**2.-** El motivo se fundamenta en la consideración de que la sentencia incurre en arbitrariedad al fijar el porcentaje del *royalty hipotético* , al escoger un porcentaje superior incluso al que resultaba de la prueba que presentó la recurrente que se intentó justificar con la expresión «consideramos prudencial», pese a reconocer que la demandante había incumplido la carga de la prueba sobre tal extremo.

#### **NOVENO.- Valoración de la sala. La carga de la prueba. La razonabilidad en la fijación del royalty hipotético**

**1.-** No constituye infracción de las reglas de la carga de la prueba que la sentencia recurrida se base en datos extraídos de las pruebas aportadas por la demandada para estimar en parte la pretensión de la demandante.

La carga de la prueba no significa que solo puedan valorarse, para estimar las pretensiones de cada parte, las pruebas practicadas a su instancia. Las reglas de la carga de la prueba, entre las que se encuentra la que prevé



que corresponde al demandante la carga de la prueba de los hechos en que se apoye su pretensión, no tienen por finalidad establecer mandatos que determinen quién debe probar o cómo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes. La prohibición de una sentencia de "non liquet" (literalmente, "no está claro") que se establece en los arts. 11.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1.7º del Código Civil, al prever el deber inexcusable de los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, hace que en caso de incertidumbre a la hora de dictar sentencia, por no estar suficientemente probados ciertos extremos relevantes en el proceso, deban establecerse reglas relativas a qué parte ha de verse perjudicada por esa falta de prueba.

Solo se infringe dicho precepto si la sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base de que no se ha probado un hecho relevante para la decisión del litigio, y atribuye las consecuencias de la falta de prueba a la parte a la que no le correspondía la carga de la prueba según las reglas aplicables para su atribución a una y otra de las partes, establecidas en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y desarrolladas por la jurisprudencia.

No es ese el caso de autos, en que la sentencia se apoya en las pruebas practicadas, no en la ausencia de prueba. Que tales pruebas se hayan practicado a instancias de la demandada y no a instancias de la demandante a quien corresponde la carga de la prueba es por tanto irrelevante.

**2.-** La recurrente alega también infracción de las normas reguladoras de la motivación de la sentencia por ser arbitraria la fijación del porcentaje de *royalty hipotético* y no ser adecuada la justificación empleada, la del uso del un criterio "prudencial".

La impugnación se ha formulado por el cauce adecuado, por cuanto que no se impugna una valoración de las pruebas por considerarla arbitraria o errónea, sino, fijadas cuáles son las pruebas y los datos que resultan de las mismas, una motivación arbitraria al valorar tales datos y extraer las conclusiones pertinentes. Sin embargo, pese a lo acertado del cauce elegido, la impugnación no puede prosperar.

La parte demandante ha elegido como criterio indemnizatorio, de los previstos en el art. 140 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el de la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación, esto es, lo que suele denominarse como *regalía* o *royalty hipotético*.

Como la propia denominación indica, para fijar tal indemnización hay que formular una hipótesis dada la imposibilidad de realizar una reproducción perfecta de cuál hubiera sido la situación si no se hubiera producido la conducta ilícita, esto es, cuál hubiera sido la remuneración que la demandante hubiera percibido en caso de que RBA no hubiera actuado ilícitamente y hubiera solicitado autorización para la explotación de la obra. Se trata de un problema común a las valoraciones de daños y perjuicios que consisten en proyecciones de lo que habría sucedido si la conducta ilícita no hubiera tenido lugar, que exige la contrastación entre la situación real, consecuencia de la conducta ilícita de quien infringe los derechos de propiedad intelectual ajenos, y la hipotética, que habría acaecido de no producirse la conducta ilícita.

Esta dificultad no debe impedir que el titular de los derechos vulnerados reciba un importe de indemnización adecuado por el perjuicio sufrido. En todo caso, justifica una mayor amplitud del arbitrio judicial para fijar la indemnización.

Teniendo en cuenta lo anterior, que el tribunal de apelación haya fijado con base en criterios de prudente cálculo estimativo un porcentaje ligeramente superior al *royalty* medio abonado en los dos ejercicios anteriores al inicio del litigio según resulta de las cuentas anuales de la demandada (un 3% frente a un 1,60% de media en 2008 y un 2,38% de media en 2007) no puede ser considerado como ilógico o arbitrario, por más que hubieran podido justificarse otros porcentajes similares.

Por tanto el motivo no puede ser estimado.

## **Recurso de casación**

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

**1.-** El primer motivo de casación se encabeza con el siguiente epígrafe: «Infracción de la jurisprudencia relativa a los límites de la doctrina de los actos propios: indisponibilidad de las normas imperativas, como la que impide considerar como autor de una obra de propiedad intelectual a una persona jurídica».

**2.-** El motivo se fundamenta en que no puede aplicarse la doctrina de los actos propios al hecho de que RBA reconociera en la demanda del anterior litigio la autoría de ARCO sobre los fascículos, así como sus derechos morales de autor, o que así se estableciera en el contrato suscrito por ARCO y RBA, pues se trata de un acto ineficaz por ser abiertamente contrario a la norma imperativa que establece que solo las personas naturales pueden ser autoras de una obra de propiedad intelectual ( art. 5 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ).





3.- El segundo motivo de casación se formula con el siguiente epígrafe: «Infracción de la jurisprudencia dictada en interpretación del art. 5 de la Ley de Propiedad Intelectual y en relación a que no cabe considerar autor de una obra a una persona jurídica. La consecuente ausencia de derechos de ARCO/ATRIUM frente a los que sí ostenta la demandada RBA».

4.- El motivo se basa en que el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual no permite atribuir la condición de autor a una persona jurídica, que la obra en cuestión no es una obra colectiva sino más bien una obra compuesta, y que en todo caso ARCO no llevó a cabo la coordinación de la obra ni la ha editado y divulgado bajo su nombre, pues ello lo ha hecho RBA.

5.- Los motivos han de ser resueltos conjuntamente, puesto que el primero se apoya sobre el segundo.

#### **UNDÉCIMO.- Valoración de la sala. La atribución originaria de los derechos de autor a la persona natural**

1.- La obra consistente en los fascículos de la colección del curso práctico de dibujo y pintura reúne las características adecuadas para ser considerada como una obra colectiva, pues es creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona, en este caso jurídica, que la edita y divulga bajo su nombre (a su nombre se acordó que apareciera el *copyright* en la obra tal como fue divulgada en virtud del contrato celebrado entre ARCO y RBA) y está constituida por la reunión de aportaciones (textos, dibujos, fotografías) de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada, por lo que encaja en el concepto de tal obra establecido en el art. 8 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Este carácter de obra colectiva es más frecuente en este tipo de obras educativas o de divulgación que en las obras literarias o artísticas.

En este caso, con el término "editar" la ley no se está refiriendo al editor que es parte en un contrato de edición, es decir, aquel que asume la obligación de reproducir y distribuir la obra por su cuenta y riesgo, sino que se refiere al encargado, por sí o por las personas que de él dependen, de ensamblar las distintas aportaciones individuales para conseguir la creación única y autónoma en que consiste la obra colectiva. Así se reflejaba en el contrato suscrito en 1998 entre ARCO y RBA, en el que ARCO se obligaba a proporcionar a RBA los fotolitos de los 100 fascículos de que constaba la obra proyectada, en los que ya aparecían ensambladas las aportaciones individuales de quienes redactaban el texto y quienes realizaban las ilustraciones y las fotografías.

Esta condición de autor, en tanto que creador de la obra colectiva, resulta no solo del contrato suscrito por ARCO y RBA en 1998 sino también de la propia demanda que interpuso RBA contra ARCO, y de la sentencia que resolvió el litigio.

En lo que respecta al contrato, la cesión de derechos de explotación de la obra por parte de ARCO a RBA, con determinación del ámbito objetivo («derecho a imprimir, publicar, distribuir y vender la OBRA en exclusiva en el canal kiosco en forma de fascículos»), territorial («en todos los países del mundo») y temporal («NUEVE (9) años contados a partir de la fecha del primer lanzamiento de la OBRA en fascículos por parte del EDITOR, estimado para el próximo mes de septiembre de 1998»), con previsión expresa de constancia en la edición del *copyright* a favor del cedente, supone justamente el reconocimiento de que la titularidad originaria de los derechos de autor sobre la obra colectiva recae en ARCO.

En la demanda origen del anterior litigio, interpuesta por RBA contra ARCO, las pretensiones de la demandante se basaban en el incumplimiento de las obligaciones que ARCO, como autor de la obra colectiva, asumió frente a RBA, a quien cedía determinados derechos de explotación por cierto tiempo, y de este presupuesto partieron los pronunciamientos de la sentencia que resolvió aquel litigio.

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

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

Sentado lo anterior, tampoco puede ser estimado el motivo primero, en el que se denunciaba que se vulneraba la doctrina de los actos propios en tanto que la conducta de RBA al reconocer anteriormente a ARCO como autor de una obra colectiva era un acto ineficaz por ser abiertamente contrario a norma imperativa, pues, como se ha expuesto, tal contrariedad no existe.

4.- Las consideraciones que se hacen en el recurso sobre la falta de concurrencia de las condiciones necesarias para que ARCO reúna la condición de coordinador de la obra en los términos que le permiten





ser titular originario de los derechos de autor sobre la misma no solo parten de una base fáctica inexistente en la sentencia recurrida sino que además es contraria a los actos propios de la recurrente y al efecto de cosa juzgada positiva de la sentencia dictada en el anterior litigio entre las mismas partes, que partía del presupuesto de considerar a ARCO titular de los derechos de autor sobre la obra colectiva consistente en los 23 primeros fascículos de la colección.

#### **DUODÉCIMO.- Formulación y resolución del tercer motivo de casación. Inconsistencia del motivo**

1.- El tercer motivo del recurso de casación se encabeza así: «Infracción de la jurisprudencia dictada en interpretación del art. 5 de la Ley de Propiedad Intelectual y en relación a que no cabe considerar autor de una obra a una persona jurídica. La consecuente ausencia de derechos de ARCO/ATRIUM frente a los que sí ostenta la demandada RBA».

2.- La recurrente reconoce que la sentencia recurrida ha desestimado la reclamación de indemnización del daño moral por omisión del símbolo ©, pero formula el motivo porque «entendemos que ni tan siquiera debería haberse considerado».

3.- La formulación del motivo carece manifiestamente de fundamento, no ya solo en cuanto al sustento jurídico de su contenido, como se desprende de lo expresado al resolver los anteriores motivos de casación, sino por la falta de gravamen para impugnar un pronunciamiento que no le es desfavorable, en tanto que la pretensión de la demandante sobre indemnización del daño moral fue desestimada.

#### **DECIMOTERCERO.- Formulación de los motivos cuarto y quinto del recurso de casación**

1.- El motivo cuarto se encabeza con el siguiente enunciado: «Vulneración de la doctrina jurisprudencial que determina la necesidad de existencia del título traslativo del dominio en base al cual se reclama».

2.- Se alega como fundamento del motivo que «careciendo ARCO -en tanto que persona jurídica- de la condición de autor por los motivos ya expuestos» no ha podido ceder a ATRIUM derechos propios de tal condición.

3.- El motivo quinto comienza con el siguiente epígrafe: «Vulneración de la doctrina jurisprudencial en relación a la imposibilidad de transmisión a un tercero de más derecho que el que el transmitente tiene (nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet)».

4.- El motivo se sustenta en que ARCO no ha acreditado qué derechos ha adquirido para poder transmitirlos a ATRIUM.

#### **DECIMOCUARTO.- Valoración de la sala. Remisión a los anteriores fundamentos**

1.- Estos motivos parten del presupuesto de negar a ARCO la titularidad originaria de los derechos de autor sobre la obra consistente en los 23 primeros fascículos de la colección.

Una vez que tal presupuesto carece de fundamento, como se ha razonado al resolver los anteriores motivos, la argumentación desarrollada en estos motivos cae por incurrir en una petición de principio.

#### **DECIMOQUINTO.- Costas y depósitos**

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- También procede acordar la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

#### **FALLAMOS**

1.- Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la entidad "RBA COLECCIONABLES, S.A." contra la sentencia núm. 450/2011, de 17 de noviembre, dictada por la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelación núm. 179/2011, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 743/2009, seguidas ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona.



2.- Imponer a la expresada recurrente las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación que desestimamos, así como la pérdida de los depósitos constituidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Antonio Salas Carceller, Rafael Saraza Jimena, Sebastian Sastre Papiol. FIRMADA Y RUBRICADA. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Rafael Saraza Jimena** , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ