

DOS CUESTIONES PROCESALES (LEGITIMACIÓN ACTIVA Y JURISDICCIÓN COMPETENTE) Y DOS SUSTANTIVAS (LÍMITES AL DERECHO DE AUTOR E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS) EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Por Juan José MARÍN LÓPEZ
Profesor Titular de Derecho Civil
Universidad de Castilla-La Mancha

SUMARIO: I. ANTECEDENTES DEL LITIGIO. II. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN. III. LA JURISDICCIÓN COMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DEL LITIGIO. IV. EL LÍMITE AL DERECHO DE AUTOR PREVISTO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. V. LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

I. ANTECEDENTES DEL LITIGIO

1. La heterogeneidad de las cuestiones que se abordan en este trabajo obedece a que el mismo arranca de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1998¹. La Sociedad General de Autores de España, en la actualidad Sociedad General de Autores y Editores (en ambos casos SGAE), formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra la Junta de Andalucía, en solicitud de que fuera condenada al pago de 10.000.000 pesetas por la representación no autorizada de la obra dramático-musical «Carmen, Carmen» durante los días 29, 30, 31 de octubre y 1 noviembre de 1990 en el Teatro Isabel la Católica, de Granada. La organización de las representaciones corrió a cargo del Centro Permanente de Educación de Adultos de Granada, organismo dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Los titulares de la mencionada obra eran don Antonio Gala Velasco (autor de la letra) y don Juan Antonio Robles Cánovas (autor de la música), miembros ambos de la Sociedad General de Autores de España, a la que habían confiado la administración de sus derechos sobre la mencionada obra. En concreto, la Sociedad actora solicitaba en su demanda: A) Que se declare que la parte demandada ha hecho uso de la práctica de representaciones teatrales y ejecuciones públicas de la obra dramático-musical «Carmen, Carmen», sin contar con el previo y preceptivo permiso o licencia de todos sus autores, es más mediando expresa prohibición para ello, y B) Que se condene a la parte demandada: 1.º A estar y pasar por la anterior declaración; 2.º A satisfacer a la parte actora la indemnización de los daños infligidos como

¹ Com. R. BERCOVITZ, *CCJC* 48 (1998), §1319, pp. 1295-1304.

consecuencia de la actividad ilícita de las representaciones teatrales, no licenciadas, y cuyo *quantum* se cifra a estos efectos en la cantidad de 10.000.000 de pesetas, y 3.º Al pago de las costas de este procedimiento.

Seguido el juicio por sus trámites, el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Sevilla dictó Sentencia el 14 de diciembre de 1993, íntegramente estimatoria de la demanda. Interpuesto recurso de apelación por la Junta de Andalucía, la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 2.ª, en Sentencia de 2 de noviembre de 1994, estimó la alzada, y, acogiendo la excepción de falta de jurisdicción formulada por la apelante, se abstuvo de entrar en el fondo de la demanda por corresponder su conocimiento a los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación la Sociedad General de Autores de España. El Tribunal Supremo acoge el recurso, casa la Sentencia de la Audiencia Provincial, revoca igualmente la dictada por el Juzgado y, con parcial estimación de la demanda, declara que la Junta de Andalucía ha hecho uso de la práctica de representaciones teatrales y ejecuciones públicas de la obra dramático-musical «Carmen, Carmen», sin contar con el previo permiso o licencia de sus autores y mediando expresa prohibición, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, aunque absolviéndola de la petición de condena a la indemnización de daños.

2. Aunque la Sentencia de 26 de junio de 1998 no plantea ninguna cuestión a propósito de la legitimación activa de la SGAE, el primer epígrafe de este estudio se dedica a esa cuestión. Los tres restantes versan, respectivamente, sobre el orden jurisdiccional competente para conocer de la pretensión de condena, el alcance del límite impuesto por el artículo 38 de la Ley de Propiedad Intelectual al derecho de los autores y la determinación de la indemnización procedente por la representación no autorizada de la obra dramático-musical.

II. LA LEGITIMACIÓN DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN

3. En el caso que se examina, y a diferencia de lo que sucede en todos aquellos otros litigios, numerososísimos en la jurisprudencia menor, en los que la SGAE formula una demanda de reclamación de cantidad contra los titulares de establecimientos de hostelería o de instalaciones hoteleras sin que exista una identificación exhaustiva de los autores cuyas obras son presumiblemente comunicadas sin autorización, la entidad actora interviene en nombre y representación de dos autores conocidos e identificados desde el primer momento del litigio. En concreto, interviene en defensa de los derechos de don Antonio Gala Velasco, autor de la letra de «Carmen, Carmen», y de don Juan Antonio Robles Cánovas, autor de la música, los dos socios de la SGAE y que, además, tenían encomendada a esa entidad la gestión de sus respectivos derechos sobre «Carmen, Carmen» a través del oportuno contrato de gestión (cfr. art. 153 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, algunos de cuyos preceptos, entre ellos el citado, recibieron una nueva numeración por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho

español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre protección jurídica de las bases de datos). Esta perfecta identificación de los autores afectados por la representación in consentida de la obra, unida al hecho de que la SGAE aportara junto con su demanda los contratos que acreditaban que los señores Gala y Robles habían confiado la administración de sus derechos a la entidad, fueron interpretados por la demandada como bastantes para cumplir con el requisito exigido por el artículo 503.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil para aquellos casos en que, como sucede normalmente con las actuaciones de la SGAE, se reclaman en vía judicial derechos de titularidad ajena (parecidamente, art. 264.1.2º del Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil [BOCG, VI Legislatura, Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 147-1, 13 de noviembre de 1998], que obliga a acompañar a la demanda «los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya»). Tal es como, en mi opinión, debe entenderse el hecho de que la Junta de Andalucía no hiciera valer la excepción de falta de legitimación de la Sociedad reclamante.

En efecto, en el presente caso la SGAE no hubo de hacer frente a la excepción de falta de legitimación activa, tradicionalmente esgrimida, como demuestra cumplidamente la consulta de las sentencias de las Audiencias Provinciales, por los empresarios de la restauración y de la hostelería demandados por la entidad. El hecho de que Junta de Andalucía no hiciera valer la excepción nos excusa de mayores consideraciones sobre este particular, que ampliamente hemos examinado en otro lugar². Conviene indicar, sin embargo, que el problema sigue planteado en la actualidad quizá con la misma intensidad que antes, pues la adición de un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 no sólo no ha acabado con la diversidad de interpretaciones existente en las Audiencias Provinciales (el Tribunal Supremo no se ha pronunciado hasta la fecha sobre este particular), sino que ha suscitado un nuevo interrogante, a saber, el de la misma licitud de la adición. En mi opinión, el segundo párrafo del actual artículo 150 del texto refundido es inconstitucional porque incurre en un exceso en el ejercicio de la delegación legislativa encomendada al Gobierno por la Disposición final segunda de la Ley 27/1995, de 11 de octubre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 93/98/CEE, del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, y también, ahora por razones de fondo, porque coloca al demandado en una situación que vulnera los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión³. Desde los sectores más ligados a las entida-

² Cfr. R. BERCOVITZ (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2.ª ed., 1997, pp. 1968-1995, en lo sucesivo *Com.Tecnos*²; con posiciones bien diversas, J. MONTERO AROCA, «La actuación procesal de las entidades de gestión de la propiedad intelectual», *PJ* 45 (1997), pp. 241-290, y *La legitimación colectiva de las entidades de gestión de la propiedad intelectual*, 1997.

³ Para las razones de esa opinión, cfr. *Com.Tecnos*², pp. 1963-1966; comparten esta apreciación J. M. RODRIGUEZ TAPIA/F. BONDIA ROMAN, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 1997, pp. 551-552, en lo sucesivo *Com.Civitas*; igualmente crítica, C. RODRIGUEZ, «Las consecuencias negativas de la existencia de monopolios de hecho o de derecho en manos de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual», en S. MUÑOZ MACHADO (ed.), *Derecho europeo del audiovisual*, II (1997), pp. 1506-1512.

des de gestión, en cambio, se insiste en el mero carácter aclaratorio del segundo párrafo del artículo 150 LPI⁴. La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales no se ha planteado en momento alguno la ilicitud del añadido, sino que se ha limitado a interpretarlo como un espaldarazo legal a las tesis, mayoritariamente asumidas, favorables a la legitimación universal de la SGAE, y en los raros casos en que ante ellas se ha suscitado expresamente la ilegalidad del apartado, se ha inclinado por la negativa. Así sucede, por ejemplo, con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sección 2.^a, de 1 de octubre de 1997⁵, para la que el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual «no innova nada», por lo que no aprecia exceso en el ejercicio de la legislación delegada; tampoco contradicción con los derechos constitucionales consagrados en el artículo 24.1 CE.

El Consejo de Estado, en su Dictamen n.º 3128, de 19 de febrero de 1996, emitido sobre el proyecto de Real Decreto Legislativo aprobatorio del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, censuró cierto párrafo que se intentaba adicionar al artículo 135 de la Ley de 1987 y en el que se quería establecer una presunción *iuris tantum* favorable a entender que a las entidades les habían sido confiados los derechos objeto de su gestión por sus respectivos titulares o causahabientes. El Consejo de Estado desaconsejó esta idea por motivos de fondo, pues «una presunción como la pretendida puede conllevar (si finalmente se acometiera a través de norma idónea al efecto) indudables peligros y disfunciones, que exigirían la adopción de medidas adicionales», pero la rechazó decididamente por la manifiesta imposibilidad constitucional de introducirla *ex novo* en un texto de carácter meramente refundidor y aclaratorio; en concreto, porque «en las normas objeto de refundición ni se contiene una previsión de dicho tenor, ni razonablemente cabe deducirla en particular del artículo 135 citado, que tiene un alcance distinto» (pp. 32-37 del original del Dictamen). El párrafo segundo que finalmente se adicionó al antiguo artículo 135 no contiene presunción de clase alguna, y en este sentido difiere del proyectado, pero es seguro que, al igual que el dictaminado por el Consejo de Estado, contiene una innovación que excede de la modesta tarea constitucionalmente asignada a los decretos legislativos (artículo 82.5 CE: «regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos»). Contra el Real Decreto Legislativo 1/1996 fueron interpuestos varios recursos contencioso-administrativos que actualmente están pendientes de resolución en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y al menos en uno de ellos, el formulado por la Federación Española de Restaurantes, Cafeterías y Bares, se solicita de modo expreso la declaración de ilegalidad del segundo párrafo del actual artículo 150 del texto refundido, lo que obligará al Alto Tribunal a zanjar definitivamente esta cuestión. El Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 4.^a, de 29 de junio de 1998⁶ recoge el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre el apartado segundo del artículo 145 LPI, pero todo parece indicar

⁴ A. DELGADO PORRAS, «Chronique d'Espagne (II)», *RIDA* 171 (1997), pp. 221-223.

⁵ *RJC Jur.* 1998-I, pp. 121-125.

⁶ *El Derecho* 97/19774.

que semejante cuestión o bien no llegó a plantearse formalmente, o bien no ha sido admitida por el Tribunal Constitucional, pues lo cierto es que en momento alguno se ha producido su publicación oficial.

4. Como era previsible, la excepción de falta de legitimación activa ha sido igualmente utilizada frente a las reclamaciones de otras entidades de gestión distintas de la SGAE. Así, y dejando al margen otras dictadas por Juzgados de Primera Instancia, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 2.^a, de 10 de febrero de 1997⁷ resuelve una demanda de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) en la que se solicitaba la cesación de la retransmisión por cable no autorizada de ciertas obras audiovisuales y una indemnización de daños. La excepción no prospera porque, como debiera hacerse en todos los casos, EGEDA aportó junto con su demanda una lista de sus socios, entre los que se encontraban varias cadenas de televisión que habían producido las obras retransmitidas; de este modo se satisfizo por la actora la exigencia prevista en el artículo 503.2º LEC. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de 28 de enero de 1997⁸ resuelve igualmente una demanda de EGEDA sobre hechos idénticos (distribución por cable no autorizada de obras audiovisuales), y desestima también la excepción⁹. Con todo, la Sentencia es criticable porque se vale para rechazarla de argumentos inexactos, procedentes de la jurisprudencia SGAE (dificultad probatoria de la legitimación si se exigiera la aportación de los contratos celebrados con todos los titulares de derechos, deducción de la legitimación de lo previsto en los Estatutos, presunción *iuris tantum* de gestión,...), y mencionando solo tangencialmente el argumento más sólido, a saber, la administración que con carácter exclusivo corresponde a las entidades de gestión en el ámbito de la retransmisión por cable [cfr. art. 20.4.b) LPI, en relación con el art. 9.1 de la Directiva 93/83/CEE, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable], lo que significa que los titulares de derechos no gozan de la posibilidad de, individualmente, autorizar o no esa retransmisión, ni por consiguiente dirigirse a título individual contra los usurpadores de sus derechos. La ley establece una suerte de mandato *ex lege* de todos los titulares de derechos sobre obras audiovisuales en favor de la entidad que estatutariamente tiene asumido como objeto social la gestión de los mismos (en nuestro país EGEDA), que se traduce en considerar mandatada a la entidad para gestionar esos derechos en el ámbito del cable incluso si sus titulares no han celebrado con EGEDA un contrato de gestión. El artículo 20.4.c) LPI, que reproduce en lo sustancial el artículo 9.2 de la Directiva 93/83/CEE, es suficientemente explícito sobre este particular, al advertir que, «en el caso de titulares que no hubieran encomendado la gestión de sus derechos a una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, los mismos se harán efectivos a través de la entidad que gestione derechos de la misma categoría». Esta norma obliga legítimamente a plantearse

⁷ Ar.Civ. 1997, 285; RGD 633 (1997), pp. 8350-8355.

⁸ Ar.Civ. 1997, 399; Act.Civ. 1997, @692.

⁹ En el mismo sentido, Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 1.^a, de 3 de abril de 1998 (El Derecho 98/13642).

qué utilidad tiene entonces, para los titulares de derechos sobre obras audiovisuales, y en el ámbito concreto del cable, celebrar un contrato de gestión con EGEDA, pues, incluso si no lo celebran, la gestión corresponde *ex lege* a la entidad y ellos están imposibilitados para ejercerlos individual y directamente. No es éste el momento para adentrarse en el examen detallado de este aspecto, pero conviene subrayar que, en línea de principio, la posición frente a la entidad, en cuanto a derechos y obligaciones, de los titulares que no celebraron contrato de gestión con ella es idéntica a la de quienes sí lo hicieron [«en igualdad de condiciones», señala el art. 20.4.c), apartado tercero]. La única particularidad radica en que los titulares que no encomendaron la gestión de sus derechos a EGEDA disponen de un plazo de tres años, contados a partir de la fecha en que se retransmitió por cable la obra protegida, para reclamar sus derechos a la entidad, mientras que tratándose de titulares que contrataron con EGEDA el plazo es el normalmente previsto para las acciones contractuales, esto es, quince años (los Estatutos de EGEDA, a diferencia de lo que sucede con los de otras entidades, no reducen el plazo de prescripción de las acciones que asisten al titular de los derechos contra la entidad a la que confió su administración; mas semejante previsión, allí donde existe, es ilegal). Pero es más razonable pensar que cuando los derechos que corresponden al titular que no contrató con EGEDA se concretan en virtud de sentencia, como sucede cuando es la resolución judicial la que señala el carácter inconstituido de la distribución por cable y fija la indemnización debida a los titulares de la obra usurpada, el *dies a quo* para el cómputo de los tres años será el momento en que alcanzó firmeza la sentencia, o incluso (arg. *ex art.* 1969 CC), en una interpretación aún más favorable al titular de los derechos, el momento en que conoció esa sentencia.

Sea como fuere, lo que ha de consignarse es la especialidad que en sede de legitimación de EGEDA tiene el ejercicio de acciones en caso de distribución por cable no autorizada de obras audiovisuales. En la medida en que el artículo 20.4.c) LPI impone un sistema de gestión colectiva *obligatoria* de los derechos de propiedad intelectual en ese ámbito y, paralelamente, inhabilita a los titulares para el ejercicio individual y directo de esos derechos, la exigencia de acreditar en el proceso la representación de los titulares se difumina o, más precisamente en mi opinión, se torna innecesaria. EGEDA, *por ley*, está autorizada para ejercitar en el ámbito de la distribución por cable los derechos de *todos* los titulares, sean o no socios suyos y hayan celebrado o no con la entidad un contrato de gestión; es más: es la única que puede hacerlo. Existe, pues, una legitimación universal de EGEDA que comprende a todo el colectivo de titulares, y de ahí que resulte innecesario acreditar individualizadamente la representación que de cada uno de ellos ostenta la entidad. Si hay contrato de gestión, éste será el título habilitante de la intervención procesal de EGEDA; si no lo hay, la propia ley es el título.

5. Respecto de otra entidad distinta, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 19.^a, de 22 de mayo de 1995¹⁰ resolvió una demanda de la en-

¹⁰ *El Derecho* 95/10962.

tividad Visual, Entidad de Gestión de los Artistas Plásticos (VEGAP) contra la empresa editora del diario «El Mundo», el cual, ante la proximidad de la inauguración del Museo Thyssen, publicó una colección de trece fascículos bajo el nombre «Obras maestras de la colección Thyssen», en los que se reproducían cuadros de los artistas P. R. Picasso (1881-1973), W. Kandinsky (1866-1944) y M. Chagall (1887-1985); VEGAP solicitó que la empresa fuera condenada a la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la reproducción no autorizada de tales cuadros, así como al pago de otra cantidad, en concepto de penalización o gravamen, equivalente al duplo de la tarifa aplicable por la no inclusión en las reproducciones del símbolo ©, acompañado del nombre de la entidad, título del derecho, nombre del autor, y lugar y año de la reproducción. Estimada la demanda en primera instancia, la editora formuló recurso de apelación, reproduciendo ante la Audiencia la excepción de falta de legitimación activa de VEGAP. La Audiencia la acoge «al no existir prueba alguna en orden a que a la demandante le haya sido encomendada la gestión de los derechos de los artistas plásticos por quienes reclama». La solución final no puede ser sino compartida, pues todo hace pensar que los causahabientes de los pintores citados no tenían encomendada la gestión de sus derechos a la entidad actora; decididamente no en el caso de los herederos de Picasso, que tienen constituida una sociedad específicamente dedicada a la gestión de sus derechos, respecto de los cuales sólo estaría legitimada VEGAP si acreditara la existencia de un contrato de representación recíproca suscrito con esa sociedad. Mejor anduvieron las cosas para VEGAP, por lo menos en lo tocante a la excepción de falta de legitimación activa, en el caso decidido por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13.^a, de 17 de julio de 1997¹¹ resolutoria de una demanda contra el Real Automóvil Club de España (RACE) por la reproducción en la revista de la asociación, que se distribuye entre sus miembros, de ocho fotografías de cuadros de Paul Klee (1879-1940), con la finalidad de ilustrar un reportaje en el que se informaba sobre la celebración en Madrid de una importante exposición del pintor. La legitimación de VEGAP quedó debidamente acreditada porque se probó que el pintor tenía encomendada la gestión exclusiva de sus derechos a la entidad de gestión alemana VG Bild-Kunst, y que ésta a su vez había concertado con VEGAP un contrato de representación recíproca. En cuanto al fondo, empero, la demanda es desestimada porque la Audiencia considera amparada la conducta del RACE en el actual artículo 35.1 LPI (originario art. 34 de la Ley 22/1987), que autoriza la reproducción de obras con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa.

Cuando una entidad de gestión ejercita procesalmente una acción en defensa de los derechos de un reducido número de titulares, nada justifica que no aporte junto con la demanda los contratos celebrados con tales titulares, como manera inequívoca de acreditar su legitimación en los términos exigidos por el artículo 503.2º LEC. Los dos casos que se acaban de mencionar son suficientemente reveladores de cómo la distinta diligencia procesal de una mis-

¹¹ *Ar.Civ.* 1997, 1746; *RGD* 648 (1998), p. 11179-11180; *La Ley* 1998, 1449.

ma entidad, a la hora de justificar la gestión por ella de los derechos que ejerce procesalmente, propicia dos resoluciones judiciales de signo completamente diverso. Por eso llama la atención que la SGAE, en contraste con la cuidada actitud tomada al interponer la demanda en el caso resuelto por la Sentencia que se comenta, ya que desde el primer momento se aportaron los documentos en los que constaba el contrato celebrado con la entidad por los coautores de la obra ilícitamente representada, no hiciera lo propio en el caso resuelto por el Auto de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 3.ª, de 31 de enero de 1998¹². La SGAE solicitó la adopción de una medida cautelar consistente en la suspensión de la representación de la obra teatral «Don Armando Gresca»; la petición prospera en primera instancia, pero interpuesto recurso de apelación la Audiencia lo acoge y aprecia la excepción de falta de legitimación activa, argumentando que «la facilidad probatoria del extremo discutido la tiene la actora Sociedad General de Autores y Editores con la presentación de la certificación concreta (de la obra en cuestión) correspondiente, máxime si se trata, como en el presente caso, de una sumaria medida cautelar». El razonamiento ha de ser compartido, pues realmente ninguna dificultad insuperable pesaba sobre la SGAE para aportar al juicio los contratos de gestión celebrados con el autor o autores de la obra en cuestión, que en número serían pocos. Esta decisión es tanto más destacable en tanto que procedente de una Sección que en una ocasión anterior suscribió, en tema de legitimación activa, la tesis más favorable a los intereses de la SGAE¹³.

6. Dos últimas cuestiones sobre la legitimación. En primer lugar, y no tratándose de casos de gestión colectiva obligatoria, es claro que el artículo 150 LPI no impide que los jueces estimen pretensiones civiles de cesación de actividades ilícitas o de resarcimiento ejercitadas por los propios titulares de los derechos de propiedad intelectual, en lugar de por sus entidades de gestión. Ya porque no habían encomendado la gestión de sus derechos a entidad alguna, ya porque, aun habiéndolo hecho, eran ellos mismos los que actuaban procesalmente. Así sucedió con el litigio resuelto por la Sentencia de 22 de junio de 1996¹⁴, a propósito de una demanda de varias productoras audiovisuales que ejercitaron, acumuladamente en un mismo pleito, sus respectivas acciones inhibitorias contra una empresa que difundía sin autorización obras protegidas mediante vídeos comunitarios; como dice el Tribunal, «en los supuestos en que no es exigida con carácter necesario la intervención de las entidades de gestión, pueden los titulares de los derechos infringidos dirigirse directamente contra quienes explotan sin la pertinente autorización esos derechos». La demanda fue igualmente interpuesta por la Federación Anti-Piratería (FAP), pero la Audiencia apreció su falta de legitimación activa y la cuestión no llegó al Tribunal Supremo. A veces incluso se ha caído en el error de considerar entidades de gestión a simples asociaciones profesionales carentes de esa condición, como sucede con la Asociación Fonográfica y Videográfica Española

¹² *Ar.Civ.* 1998, 73; *Act.Civ.* 1998, @377; *RGD* 648 (1998), pp. 12068-12069.

¹³ Sentencia de 14 de septiembre de 1994; *Ar.Civ.* 1994, 1540; *RGD* 613-614 (1995), pp. 12677-12679.

¹⁴ *Com. R. BERCOVITZ, CCJC* 42 (1996), §1146, pp. 1183-1196.

(AFYVE) en los casos resueltos por las Sentencias penales de las Audiencias Provinciales de Zamora de 16 de enero de 1996¹⁵, Jaén, Sección 1.ª, de 10 de febrero de 1998¹⁶ y Valladolid, Sección 2.ª, de 25 de junio de 1998¹⁷. En supuestos de reprografía ilegal, en ocasiones la demanda es interpuesta no por la entidad CEDRO sino por la editorial perjudicada¹⁸.

En segundo lugar, la legitimación de las entidades de gestión para el ejercicio procesal de los derechos de propiedad intelectual confiados a su administración comprende, de suyo y naturalmente, la posibilidad de ejercitar peticiones indemnizatorias frente a los usurpadores de los derechos. No es por ello preciso que en los Estatutos de la entidad figure una previsión expresa en este sentido, pese a que alguna de ellas reformó recientemente sus Estatutos precisamente para dar respaldo a peticiones indemnizatorias (cfr. art. 2.3 de los Estatutos de EGEDA, modificados en 1998: «Es igualmente objeto de la Entidad la representación, defensa y protección de los derechos de los productores de obras y grabaciones audiovisuales, así como de sus derechohabientes, como consecuencia de la realización sin autorización de cualesquiera actos de explotación, y en especial de los de reproducción y/o distribución y/o comunicación pública, y, en consecuencia, la percepción en su nombre y representación de las indemnizaciones que pudieran corresponderles»; los Estatutos pueden consultarse en el sitio web de la entidad: <http://www.egeda.es>).

III. LA JURISDICCIÓN COMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DEL LITIGIO

7. El Tribunal Supremo, con revocación de la Sentencia de la Audiencia y confirmación en este punto de la del Juzgado, estima que el orden jurisdiccional civil es el competente para el conocimiento de la demanda interpuesta por la SGAE contra la Junta de Andalucía, que basaba la excepción de incompetencia en considerar que se trataba de un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración cuyo enjuiciamiento correspondía al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. La solución ofrecida por el Tribunal Supremo es a mi juicio la correcta, aunque resulta legítimo plantearse si, como veremos, la solución es la misma tras la entrada en vigor de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Tribunal Supremo funda la competencia del orden civil en que «la demanda va dirigida a obtener la protección jurisdiccional de un derecho de propiedad

¹⁵ *La Ley* 1996, 3142; *Act. Pen.* 1996, @81.

¹⁶ *Act. Pen.* 1998, @168; *El Derecho* 98/6274. Para otro caso de intervención de la AFYVE, véase la muy interesante Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 2.ª, de 9 de julio de 1998 (ARP 1998, 4020), sobre importación desde Italia de fonogramas de intérpretes famosos cuyas grabaciones en directo fueron obtenidas clandestinamente.

¹⁷ ARP 1998, 2555.

¹⁸ Cfr. Sentencias de las Audiencias Provinciales de Sevilla de 14 de mayo de 1993 (*El Derecho* 93/12962) y de Badajoz, Sección 1.ª, de 4 de junio de 1998 (ARP 1998, 2354); en ambos casos se remite la fijación de daños al trámite de ejecución de sentencia.

privado», como es la propiedad intelectual, «sujeto a normas de derecho privado», unido al hecho de la inexistencia «de un acto administrativo sujeto al ordenamiento jurídico administrativo que pretenda impugnarse». Esta doctrina concuerda con la mantenida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en aquellas ocasiones en que se ha pronunciado sobre la cuestión. Todos los supuestos ventilados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, cuatro en total, responden a un mismo modelo: reclamación de la SGAE a algunos Ayuntamientos de ciertas cantidades en concepto de derechos de autor, desestimación de la petición por silencio administrativo e impugnación ante los Tribunales contencioso-administrativos del acto de denegación presunta; la petición de la SGAE prospera en primera instancia los cuatro casos, pero los Ayuntamientos afectados interponen recurso de casación y el Tribunal Supremo, en los cuatro casos, los acoge declarando la incompetencia del orden contencioso-administrativo para conocer de lo que en el fondo no son sino reclamaciones de cantidad fundadas en la infracción de un derecho de propiedad privada. A este esquema responden las Sentencias de 7 de julio de 1990¹⁹, 18 de septiembre de 1990²⁰, 3 de diciembre de 1990²¹ y 17 de enero de 1997²².

En verdad, en todos estos casos formalmente se impugna un acto administrativo, aquel en que el Ayuntamiento deniega por silencio administrativo la petición formulada por la SGAE, pero la concurrencia de esta función típicamente revisora de actos administrativos que caracteriza en su esencia la jurisdicción contencioso-administrativa no ha sido obstáculo para que la Sala Tercera del Tribunal Supremo estime que la competencia para el conocimiento de tales pretensiones corresponde a los Tribunales civiles. Como aclara la Sentencia de 17 de enero de 1997, el incumplimiento de la obligación civil de pagar derechos de autor «se desprende de un acto administrativo, pero dicho acto, o más bien los efectos equivalentes al mismo que se deducen del silencio de la Administración municipal, aunque sean conductas imputables a la Administración, no pueden considerarse actos administrativos sometidos al conocimiento de la jurisdicción contenciosa, toda vez que se refieren a una relación de carácter jurídico-civil». Entra en juego, por tanto, el artículo 2.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, que excluye de este orden jurisdiccional «las cuestiones de índole civil [...] atribuidas a la Jurisdicción Ordinaria».

La conclusión indicada es en mi opinión correcta. Y son en efecto muy numerosas las ocasiones en que los jueces civiles han decidido demandas por infracción de derechos de autor interpuestas contra la Administración pública,

¹⁹ RJ 1990, 6323; Ayuntamiento de Loja.

²⁰ La Ley 1991-1, pp. 278-279; Ayuntamiento de Madrid, por los derechos devengados en las fiestas y festejos populares organizados por las Juntas Municipales de Distrito.

²¹ RJ 1990, 10029; Ayuntamiento de Madrid, por los derechos devengados con ocasión del VI Festival de Rock de Vallecas.

²² RJ 1997, 552; Ayuntamiento de Madrid, también por actuaciones promovidas por las Juntas Municipales de Distrito; revoca la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de febrero de 1991, que puede consultarse en RGD 565-566 (1991), pp. 9319-9323.

en sus diversas vertientes. En tal sentido se pueden mencionar, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1991²³ y, posterior a la que comentamos, de 15 de diciembre de 1998²⁴, o las de las Audiencias Provinciales de Barcelona, Sección 13.^a, de 24 de julio de 1990²⁵, Badajoz, Sección 2.^a, de 29 de noviembre de 1991²⁶, Santa Cruz de Tenerife, Sección 1.^a, de 6 de abril de 1993²⁷, Navarra, Sección 2.^a, de 20 de julio de 1993²⁸ Baleares, Sección 4.^a, de 3 de noviembre 1993²⁹, Valladolid, Sección 3.^a, de 30 de marzo de 1994³⁰, Palencia de 9 de noviembre de 1994³¹, Toledo, Sección 1.^a, de 16 de marzo de 1998³², Madrid, Sección 11.^a, de 8 de junio de 1998³³, y Huelva, Sección 1.^a, de 1 de septiembre de 1998³⁴, así como el Auto de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 2.^a, de 9 de marzo de 1998³⁵.

²³ Com. G. BERCOVITZ ALVAREZ, *CCJC* 27 (1991), §704, pp. 739-757; demanda de un pintor contra el Ayuntamiento de Móstoles por los daños causados a los cuadros cedidos por aquél para una exposición. Sobre hechos idénticos (lesión de cuadros prestados para una exposición), aunque en este caso la entidad demandada era la Universidad de Granada, versa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección 4.^a, de 10 de marzo de 1998 (*El Derecho* 98/9571), que niega indemnización por daños materiales pero concede una generosa por daño moral de 7.000.000 de pesetas.

²⁴ *La Ley* 1999, 51; demanda contra la Administración del Estado por la reproducción en una emisión filatélica conmemorativa del Festival de Música y Danza de Granada del cartel que anunció el evento en 1952, elaborado por el actor, reproducción que se llevó a cabo sin mencionar el apellido del autor y alterando el cartel; la Sentencia de apelación, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14.^a, de 25 de abril de 1994, puede consultarse en *RGD* 600 (1994), pp. 9904-9906.

²⁵ *RGD* 558 (1991), pp. 1785-1787; SGAE contra el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, por la comunicación pública no autorizada de obras protegidas a través de la emisora municipal.

²⁶ *Act.Civ.* 1992, @49; SGAE contra el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, por la música difundida en los festejos patronales de varios años,

²⁷ *Ar.Civ.* 1993, 488; SGAE contra el Ayuntamiento de La Orotava, en razón de las obras musicales comunicadas públicamente durante los festejos populares de 1990.

²⁸ *Ar.Civ.* 1993, 1417; SGAE contra el Ayuntamiento de Burlada, en reclamación de los derechos devengados por determinadas actuaciones musicales y teatrales organizadas en el marco del programa «Arte y Cultura 1990».

²⁹ *Act.Civ.* 1994, @429; *RGD* 615 (1995), pp. 14508-14511; petición de condena al Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la reproducción no consentida de una obra pictórica del actor en los carteles y programas de mano anunciadores de un acto celebrado dentro del programa de fiestas de San Sebastián de 1992.

³⁰ *RGD* 604-605 (1995), pp. 1458-1459; aunque el demandado no se identifica con claridad, de la lectura de la sentencia se desprende que parece que fue la Junta de Castilla y León, que antes de proceder a la colocación en la sede de la Presidencia de la obra elaborada por el actor, un tallista cantero, la modificó por «razones o motivos político-burocráticos de adaptación de los símbolos de la Comunidad Autónoma a la tradición histórico-cultural de Castilla y León y a la ortodoxia heráldica».

³¹ *Ar.Civ.* 1994, 1952; demanda contra la Diputación Provincial de Palencia por el presunto incumplimiento de su compromiso de publicar la obra ganadora de un concurso convocado por la demandada.

³² Inédita, pero en el archivo del autor; SGAE contra Ayuntamiento de Bargas, por actuaciones de artistas en las fiestas patronales de los años 1993 y 1994.

³³ Al igual que la anterior; SGAE contra Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, por las obras musicales ejecutadas en los festejos de los años 1991, 1992 y 1993, y por la obra teatral representada el 9 de octubre de 1988.

³⁴ *Ar.Civ.* 1998, 2221; SGAE contra el Ayuntamiento de Lepe, por la música comunicada públicamente en festejos populares.

³⁵ *Ar.Civ.* 1998, 4725; cuantificación de los daños morales causados por el Ayuntamiento de Burgos por la desaparición de la obra pictórica donada por su autor en 1974.

También pueden invocarse otras decisiones que no cuestionan la competencia del orden civil para resolver demandas por infracción de derechos de autor contra determinados organismos públicos. Entre éstos ocupa un lugar destacado, por razones obvias, Radiotelevisión Española, «entidad de Derecho público» según el artículo 5.2 de su Estatuto regulador (Ley 4/1980, de 10 de enero, cuya vigencia salvaguarda la Disposición adicional 10.^a.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado), y demandada en vía civil sin oposición de clase alguna en los casos resueltos por las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1990³⁶ y 22 de abril de 1998³⁷, y de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 2.^a, de 29 de diciembre de 1995.³⁸ Tampoco se discutió la competencia de la jurisdicción civil en los litigios resueltos por las Sentencias de las Audiencias Provinciales de Madrid, Sección 13.^a, de 12 de marzo de 1992³⁹, donde el demandante pretendía que se condenara al Consejo Superior de Investigaciones Científicas a reconocerle su condición de coautor de determinados volúmenes del Índice Español de Ciencias Sociales publicado por dicho «organismo público de investigación» (cfr. arts. 13 y siguientes de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica, en relación con la Ley de 24 de noviembre de 1939), Valencia, Sección 9.^a, de 24 de julio de 1995⁴⁰, donde uno de los codemandados era la Universidad de Valencia, Sevilla, Sección 5.^a, de 1 de junio de 1996⁴¹, en una demanda interpuesta contra Canal Sur Televisión, dependiente de la «Empresa Pública de Radio y Televisión de Andalucía» (Ley andaluza 8/1987, de 9 de diciembre), y contra la directora y el redactor de cierto programa de esa cadena por la emisión de únicamente ciertos planos o imágenes de la obra audiovisual en la que el demandante había intervenido como director y autor de la fotografía, o Zaragoza de 2 de diciembre de 1998⁴², en una demanda, que prospera en la alzada, formulada por la entidad de gestión Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) contra la Universidad de dicha ciudad por reprografía ilegal⁴³.

³⁶ *RJ* 1990, 34; pretensión de la SGAE de condena al pago de cantidad por utilización de obras de su repertorio.

³⁷ *RJ* 1998, 2598; condena por infracción del derecho moral a la integridad de la obra del autor del guión de una serie televisiva en razón de las sustanciales modificaciones introducidas en él por el director-realizador de la serie; la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 19.^a, de 6 de octubre de 1994, puede consultarse en *RGD* 604-605 (1995), pp. 934-936; concede, con el beneplácito después del Supremo, la más alta indemnización que conozco por infracción de derecho moral de autor: 7.000.000 de pesetas; sobre el mismo caso, adoptando la medida cautelar de suspensión de la emisión del programa, previa prestación de fianza de 100.000.000 de pesetas, cfr. Auto de la misma Sección de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 1993 (*El Derecho* 93/14030).

³⁸ *Act.Civ.* 1996, @1096: *RGD* 636 (1997), pp. 11091-11093; utilización como entrada de un programa de folklore canario emitido por la cadena de televisión pública en mayo de 1986 de unas imágenes o dibujos que supuestamente copiaban o se asemejaban a unos dibujos de personajes canarios de los que era autor el causante de los actores.

³⁹ *RGD* 576 (1992), pp. 8812-8814.

⁴⁰ *Ar.Civ.* 1995, 1378.

⁴¹ *Ar.Civ.* 1996, 2529; *Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales* 1996, 2263.

⁴² *Ar.Civ.* 1998, 2303.

⁴³ No es éste el momento de examinar con detenimiento el razonamiento de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 2 de diciembre de 1998, pero habrá que convenirse que no todas las fotocopias que incontinentemente se realizan en los centros universitarios necesitan autori-

Todos estos casos demuestran cumplidamente cómo la usurpación de derechos de propiedad intelectual procedente de entidades públicas de la más diversa naturaleza ha tenido su acomodo procesal en los jueces y tribunales civiles. Para el caso singular de la intervención del mediador designado por el Ministerio de Cultura para determinar el montante de la deuda en concepto de remuneración compensatoria por copia privada (en el sistema establecido por la Ley 20/1992, hoy no vigente), la Sentencia de la Sala Tercera de 5 de junio de 1995⁴⁴ analizó con detalle hasta dónde llegaba la actuación administrativa, susceptible de recurso ante los Tribunales contenciosos, y dónde empezaban los aspectos civiles, propios de la naturaleza jurídico-privada de la remuneración compensatoria y en los que esos Tribunales no podían adentrarse.

8. La idea base de las Sentencias de 7 de julio, 18 de noviembre y 3 de diciembre de 1990 y 17 de enero de 1997, según la cual la sola existencia de un acto administrativo no determina sin más la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para el conocimiento del litigio, pues dicha competencia queda excluida cuando se trate de una cuestión «de índole civil» [art. 2.ª) LJCA de 1956], encuentra otra aplicación en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de marzo de 1997⁴⁵, a propósito de un caso que difícilmente admite repetición y que, por cierto, ninguna relación guarda con la típica infracción de derechos de propiedad intelectual que hasta ahora ha venido sirviendo como ilustración. La sociedad holandesa Demart Pro Arte BV, controlada por el marchante Robert Descharmes, impugnó la Orden del Ministerio de Cultura de 25 de julio de 1995, por la que se entregó la administración y explotación de los derechos de propiedad intelectual derivados de la obra del pintor Salvador Dalí y Domenech (1904-1989) a la Fundación Gala-Dalí. Conviene recordar que el pintor nombró heredero de sus bienes al Estado español, que éste aceptó la herencia por medio del Real Decreto 185/1989, de 10 de febrero, y que luego encomendó la administración y explotación de los derechos de propiedad intelectual al Ministerio de Cultura por Real Decreto 799/1995, de 19 de mayo, dictándose después por dicho Ministerio la Orden impugnada⁴⁶. La so-

zación de los autores o de las respectivas entidades de gestión, pues semejante permiso no resulta preciso, como es sabido, para la fotocopia que se realiza para uso privado del copista. La Sentencia mencionada es consciente de la existencia de esta figura, y en su Fundamento de Derecho segundo expone con amplitud cuáles son los requisitos precisos para la copia privada. Sin embargo, a la hora de decidir no parece que discrimine debidamente entre lo que es copia privada y lo que es simple y llanamente copia ilegal. El Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 5.ª, de 24 de julio de 1998 (*El Derecho* 98/24774), después de hacer una lectura muy generosa de la legitimación de CEDRO para actuar en representación de un autor perfectamente identificado, desestima la demanda interpuesta contra el establecimiento de copistería donde se fotocopiaba el libro «Casos prácticos de Marketing» argumentando que «no es dable solicitar la suspensión de la actividad, la cual ha de ser reservada para cuando se demuestre que no se ejercita el derecho a la copia privada». En el caso, la Sentencia entiende que CEDRO no ha aportado prueba en este sentido.

⁴⁴ *RJ* 1995, 4871.

⁴⁵ *Act. Adm.* 1997, @704.

⁴⁶ Sobre la singularidad que representa en el panorama de la propiedad intelectual la gestión de los derechos de las obras del pintor ampurdanés, me permito remitir a mi aportación a *Com. Tecnos*², pp. 1936-1940; ahora habría que añadir, como caso también singular, la administración de los derechos sobre el himno español, adquiridos recientemente por el Estado; cfr. Reales Decretos 1543/1997, de 3 de octubre, y 2027/1998, de 18 de septiembre.

ciudad recurrente alegaba que había celebrado con el pintor el 9 de febrero de 1987 un contrato de «cesión temporal de derechos de autor» que, según su criterio, impedía al Estado español el ejercicio de los derechos derivados de su condición de heredero del pintor en tanto el mencionado contrato permaneciera en vigor, esto es, hasta el año 2004. En el entendimiento de que esa cesión realizada en su favor resultaba incompatible con la gestión y explotación de los derechos atribuida por el Estado a la Fundación Gala-Dalí, impugnó la Orden mencionada. Pese a que formalmente la impugnación tiene por objeto un acto administrativo, la Audiencia Nacional no vio inconveniente insuperable en considerar que la cuestión era de índole civil y que había de ser resuelta precisamente por los Tribunales civiles, ya que el contenido de la Orden «no tiene carácter propiamente administrativo, ni la pretensión que se ejercita posee ese carácter ni se funda en normas administrativas». Lo que el demandante solicita, abunda la Audiencia, «no es sino que por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo se interprete un contrato privado, sujeto al Derecho Civil [...] lo que se suscita es, sustancialmente, una cuestión de propiedad de derechos intelectuales y de disposición de los mismos, considerando tanto la demandante como la Administración que les corresponde su titularidad»; «la misma demandante funda sustancialmente su impugnación en la interpretación que debe darse al contrato privado referido, manteniendo su vigencia, para afirmar que la Administración, con la Orden impugnada lo que ha realizado ha sido disponer como propios de unos derechos cuya titularidad es ajena»; «al amparo de un acto emanado de una autoridad administrativa —concluye— se solicita un examen de cuestiones de índole netamente civil [...] la Orden impugnada es un acto de la Administración no sujeto al Derecho Administrativo sino al Derecho Privado, al menos en cuanto a lo que se pretende», por lo que la jurisdicción contencioso-administrativa no resulta competente para su enjuiciamiento. En apoyo de esta conclusión cita la Audiencia Nacional las Sentencias del Supremo recaídas sobre este particular en 1990, ya citadas.

9. No hay que desconocer, empero, que la jurisdicción contencioso-administrativa ha conocido en alguna aislada ocasión de una petición de daños cursada por un titular de derechos de propiedad intelectual. Seguramente el caso más claro —pero también el único de la Sala Tercera del Tribunal Supremo tras la Ley de 1987— es el decidido por la Sentencia de 6 de mayo de 1996⁴⁷. La productora que elaboró un documental llamado «Retorno a Sefarad» formuló ante el Subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones una petición de indemnización de 5.691.241 de pesetas en concepto de reparación por los perjuicios sufridos como consecuencia de la utilización de cinco planos del citado documental por una segunda productora, que por encargo del Ministerio y para su utilización con fines de difusión turística elaboró el documental «España judía»; también solicitaba una indemnización por lo que consideraba una usurpación por parte del Ministerio del título del primer documental. Desestimada la petición y formulado el oportuno recurso contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo aco-

⁴⁷ *RJ* 1996, 4440.

gió parcialmente y concedió a la actora una indemnización de 280.000 pesetas pero sin pronunciarse sobre la denunciada usurpación del título por estimarlo una cuestión civil; contra dicha resolución acudieron al Tribunal Supremo tanto la demandante como la Administración. Respecto del recurso de la actora, el Alto Tribunal confirma su incompetencia para dirimir la controversia en torno al título, ya que se trata ciertamente de una cuestión civil entre las dos productoras. Y apostilla que la intervención de la Administración en relación con el cortometraje realizado por la empresa que elabora el segundo documental, en orden al título y al argumento, «no es relevante para cambiar aquella naturaleza, pues hay que entenderla limitada a la comprobación de si el producto que se había adquirido se ajustaba a lo pactado». El Tribunal desestima también el recurso de la Administración y confirma su responsabilidad, que se cifra en «disponer incluir» en el documental realizado por la segunda productora los planos litigiosos, sin consentimiento de la primera productora ni expresar la autoría, pues, «aunque se hayan cedido a la Administración los derechos de propiedad intelectual sobre ese cortometraje, tal cesión no es tan absoluta que comprenda el derecho a la paternidad de la obra, que es personalísimo de su autor o productor, de tal forma, que nadie puede atribuirse, como propio, lo que es obra de otro, según se infiere del artículo 2 de la Ley 17/1966, de 31 de mayo, sobre derechos de propiedad intelectual en las obras cinematográficas», que era la que estaba en vigor en el momento en que ocurrieron los hechos controvertidos. Sin perjuicio de que la argumentación del Tribunal revista algún punto oscuro y de que tampoco se encuentre una completa descripción de los hechos (no está claro, por ejemplo, por qué razón la Administración ostentaba derechos sobre el primero de los documentales, ni tampoco cuál fue la concreta intervención suya en la elaboración del segundo documental), lo que interesa a nuestros efectos es constatar la falta de discusión por parte de los litigantes de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de la petición de indemnización de daños dirigida contra la Administración del Estado, y su acogida por infracción —parece— del derecho moral de los autores y de la productora del documental «Retorno a Sefarad». Esta decisión supone una quiebra de la consolidada doctrina que se desprende de las Sentencias antes citadas de 7 de julio, 18 de noviembre y 3 de diciembre de 1990 y 17 de enero de 1997, y por eso no ha de concedérsele, a mi juicio, un excesivo valor. Además, bien miradas las cosas, hay que destacar que ante el Tribunal no se planteó como cuestión controvertida la relativa a la competencia jurisdiccional, a diferencia de lo que sucedió en los otros supuestos, por lo que no fue posible una toma de posición consciente del Tribunal sobre este aspecto.

Anterior a la Ley 22/1987, aunque sin abordar tampoco de modo directo el problema del orden jurisdiccional, es la Sentencia de la Sala Quinta de 5 de junio de 1987⁴⁸, que puso a fin a un proceso seguido por el cauce de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona (Ley 62/1978, de 26 de diciembre) en el que se impugnó cierta resolución del Director General del

⁴⁸ RJ 1987, 4006.

Organismo Autónomo «Heulden Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea» (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), dependiente de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los actores habían recibido el encargo de proyectar cuatro obras de carácter pedagógico para la enseñanza del euskera, pero al ser publicadas por la Administración no se consignó su condición de autores; la Audiencia Territorial de Bilbao estimó la demanda y condenó a la Administración a reconocer el derecho de paternidad de los actores, ordenando la retirada de las obras del mercado y la sustitución de la referencia que en la página tercera de los libros se hacía a ellos como meros preparadores de las obras. Lo más notable de esta Sentencia es que considera el derecho moral de autor como un derecho fundamental garantizado por el artículo 20.1.b) CE, por lo que resulta posible su protección a través de la vía preferente y sumaria del artículo 53.1 CE⁴⁹. El Tribunal Supremo, en una lacónica sentencia, suscribe la tesis de la Audiencia y, en lo referente a la competencia de jurisdicción, advierte que «nos encontramos ante un acto de la Administración, y si bien es cierto que ella puede despojarse de sus prerrogativas y someterse al Derecho Civil, esto debe precisarse con toda ponderación en el proceso, lo que no se desprende del proceso contencioso-administrativo tramitado». Esta doctrina, anterior como se dijo a la Ley de 1987, hay que entenderla rectificada por la que se desprende de modo homogéneo de las citadas anteriormente.

Por último, no puede invocarse como favorable a la competencia de los Tribunales contencioso-administrativos para el conocimiento de demandas de indemnización por infracción de derechos de propiedad intelectual la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 1 de septiembre de 1997⁵⁰. En el caso, el recurso contencioso-administrativo se dirigió contra la resolución administrativa que rechazó la petición de responsabilidad patrimonial formulada por los que luego serían demandantes, fundada en el incumplimiento por la Administración autonómica del pago del precio estipulado por la compra de los derechos de propiedad intelectual y material fotográfico relativos al libro «La Sierra de la Demanda», editado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. De la lectura de la sentencia se deduce con claridad que hubo propuesta administrativa de adquisición de tales derechos y material, y aceptación firmada por los autores. El Tribunal, partiendo de esos hechos, considera que se produjo «la perfección del contrato de cesión de derechos», y que el cumplimiento de los cedentes no se vio correspondido por el de la Administración cesionaria, que por ello es condenada al pago del precio pactado por la cesión (4.600.000 pesetas). Como se ve, no cabe afirmar en puridad que la Administración usurpara derechos de propiedad intelectual ajenos, sino simplemente que incumplió un contrato perfeccionado cuya naturaleza administrativa no es discutida por las partes y que es el dato que en última instancia justifica, según parece, la competencia del orden contencioso-administrativo, no cuestionada por lo demás en momento alguno por ninguna

⁴⁹ Sobre este último asunto, con amplitud, J. PLAZA PENADES, *El derecho de autor y su protección en el artículo 20.1.b) de la Constitución*, 1997.

⁵⁰ *RJCA* 1997, 2936; *Act. Adm.* 1998, @1.

de las partes. Pero el principal interrogante que suscita la sentencia, y que no llega a abordarse, es precisamente el de saber si los contratos de transmisión de derechos de propiedad intelectual regulados en los artículos 43 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual son siempre de naturaleza civil o si por el contrario pueden ser de índole administrativa cuando concurren en ellos algunas de las circunstancias reseñadas en el artículo 5 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. Seguramente habrá que inclinarse por la segunda alternativa, aunque ello no se traducirá en la exclusión de la aplicación de los preceptos imperativos de la Ley de Propiedad Intelectual.

10. No pueden descartarse litigios sobre propiedad intelectual que tengan su acomodo en el orden social. Así, algunas de las controversias judiciales, si no todas, sobre el artículo 51 LPI, relativo a la transmisión de los derechos del autor asalariado («obra creada en virtud de una relación laboral»), acabarán la mayor parte de las veces ante los jueces sociales, que son los únicos competentes para decidir los litigios «entre empresarios y trabajadores, como consecuencia del contrato de trabajo»⁵¹, aunque tampoco debe olvidarse que los jueces civiles y penales pueden conocer «a los solos efectos prejudiciales» de cuestiones ajenas a su competencia (art. 10.1 LOPJ)⁵². No obstante lo anterior, la Sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha de 4 de diciembre de 1998⁵³ parece no reconocer competencia a los Tribunales laborales para pronunciarse sobre las cuestiones relativas a la propiedad industrial en el marco del contrato de trabajo. En el caso hubo de decidirse sobre el ajuste a Derecho del despido de un trabajador laboral de la Administración autonómica que, en el marco de su trabajo, elaboró un programa informático que inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad Intelectual; como quiera que la Administración no accedió a comprar el programa, bloqueó su acceso. El trabajador fue despedido, y el Tribunal confirma la legalidad de esa decisión sin entrar a pronunciarse sobre la titularidad del programa («independientemente —dice— de que la propiedad del programa informático correspondiese al accionante, cuestión que no es objeto de examen, ni podrá serlo nunca, en este procedimiento»).

⁵¹ Cfr. art. 2.a) del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral; cfr. Sentencia, Sala 4.ª, de 31 de marzo de 1997 (*RJ* 1997, 3578), que realiza algunas consideraciones sobre la Ley de Propiedad Intelectual antes de pronunciarse sobre la naturaleza laboral que unía al fotógrafo despedido por la sociedad editora de un periódico.

⁵² Para un conocimiento prejudicial en el ámbito penal, cfr. la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 6.ª, de 3 de junio de 1998 (*ARP* 1998, 2116 y 3586). Tres personas fueron condenados por la comisión de un delito contra la propiedad intelectual porque, trabajando como asalariados para la empresa «Enginyeria i Serveis de Qualitat, SL» (Dipisa), elaboraron el programa informático CQ para el control de calidad. Una vez que abandonaron la empresa crearon otro programa, llamado Rodas, que la Audiencia califica como «una imitación, una auténtica copia servil del CQ, apenas disimulada mediante algunas variaciones y adiciones irrelevantes». Como quiera el referido programa CQ «fue creado en virtud de una relación laboral con Dipisa, a la cual se ha de entender transmitido, como empresaria, el derecho de explotación de la obra, según resulta de lo dispuesto por el artículo 51.1 y 2 de la Ley de Propiedad Intelectual», se estima que hubo plagio cometido por los acusados.

⁵³ Inédita, pero en el archivo del autor.

No es imaginable, empero, ningún caso de competencia de los Tribunales eclesiásticos, como sostuvo la Venerable Hermandad de Nuestra Madre y Señora la Santísima Virgen de la Caridad en el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 1.^a, de 24 de octubre de 1995⁵⁴, que apeló al carácter sagrado y al destino al culto católico de la imagen escultórica que había sido modificada sin consentimiento del autor para intentar eludir una condena al pago de cantidad. La excepción, como es natural, no fue acogida.

12. La ejecución de las sentencias que condenan a una Administración pública al pago de cantidad por infracción de derechos de propiedad intelectual corresponde naturalmente al Juez (art. 117.3 CE), y no a la Administración condenada. Tal es la doctrina, enteramente acertada, que se desprende de la Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 25 de marzo de 1998⁵⁵. La Fundación Pública «Teatro Municipal Miguel de Cervantes», dependiente del Ayuntamiento de Málaga, fue condenada por un Juzgado de Primera Instancia de dicha ciudad al pago de cierta cantidad a la SGAE. Planteado conflicto sobre a quién correspondía la ejecución, el Tribunal resuelve que al Juzgado, señalando que «las discrepancias que puedan surgir en la ejecución y, concretamente, como es el supuesto que se contempla, sobre el embargo de bienes y nombramiento de Administrador judicial, tendrán que hacerse valer en el curso de la ejecución, en sede judicial, mediante las alegaciones y excepciones y, en su caso, mediante la utilización en dicha sede judicial, de los recursos que la Ley de Enjuiciamiento Civil prescribe al efecto para defender los derechos propios o para adecuar, si fuere procedente, las facultades de ejecución de la sentencia que corresponden a la Autoridad judicial con las de cumplimiento de lo juzgado que se invocan por el Ayuntamiento de Málaga al amparo fundamentalmente del artículo 154 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales». En suma, la ejecución de las sentencias condenatorias de la Administración corresponde a los jueces civiles, sin perjuicio de que la condenada pueda, en trámite de ejecución, alegar lo que mejor convenga a sus intereses. Por otra parte, téngase en cuenta que el artículo 154 de la Ley de Haciendas Locales ha sido parcialmente declarado contrario a la Constitución por la Sentencia del Tribunal Constitucional 166/1998, de 15 de julio.

13. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 abre algunos interrogantes sobre la competencia civil para conocer de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual procedentes de las Administraciones públicas, y pone seriamente en cuarentena la conclusión que antes se ha alcanzado y la propia jurisprudencia que se acaba de examinar. Fundamentalmente por dos tipos de razones. En primer lugar, ha desaparecido en la Ley de 1998 toda referencia a la incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de las «cuestiones de índole civil», y se ha sustituido por la que la declara respecto de «las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccional civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la

⁵⁴ RGD 624 (1996), pp. 10954-10960.

⁵⁵ RJ 1998, 7462.

Administración pública» [art. 3.a) de la Ley de 1998]. Del contraste entre ambos preceptos se obtiene que, mientras que la Ley de 1956 atendía a la naturaleza material de la controversia («cuestiones de índole civil», o, en términos del art. 51 LEC, «negocios civiles»), la de 1998 exige con claridad que la cuestión esté «expresamente» atribuida al orden jurisdiccional civil para considerarla ajena a la competencia de los jueces contenciosos. Lo que no sucede con la intromisión inconsentida en los derechos de propiedad intelectual, pues ningún precepto hay en la Ley de Propiedad Intelectual que advierta que las indemnizaciones debidas a los titulares de derechos por la usurpación ilícita de los mismos han de ser fijadas por los jueces civiles, o que deben ser precisamente estos mismos jueces los que ordenen en su caso el cese de la actividad ilícita (cfr. en cambio art. 142.1.^a LPI, donde en sede de medidas cautelares sí hay una referencia expresa a los Jueces de Primera Instancia), por lo que si la usurpación procede de la Administración la competencia correspondería a los jueces de lo contencioso. Pero una interpretación literal en este punto del artículo 3.^a) de la Ley de 1998 conduce sin más al absurdo, pues las leyes sobre materias civiles no suelen indicar, porque va de suyo, que los litigios que suscite su aplicación serán conocidos por los jueces civiles, y nadie va a pensar que por esa razón no son ya de la competencia civil.

Pero hay un segundo motivo más sólido para dudar sobre el mantenimiento tras la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de la jurisprudencia que se ha examinado anteriormente. Poniendo fin a una lamentable situación de confusión y desorientación, el artículo 2.e) de la Ley de 1998 restaura la unidad jurisdiccional, en favor de los jueces de lo contencioso-administrativo, de las cuestiones relativas a «la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquéllas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social». Como es evidente, ya no se toma en consideración si la actuación de la Administración lesiva de los derechos de terceros se produjo en relaciones de derecho privado o como consecuencia de un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; ahora, «cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive», la Administración solo podrá ser demandada ante los Tribunales contencioso-administrativos, previo agotamiento del procedimiento administrativo previsto en los artículos 142 y 143 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Real Decreto 429/1993, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos administrativos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Tratando además de dar por definitivamente cerrada cualquier posibilidad de atraer el asunto hacia la competencia de los Tribunales civiles, lo que sería bien fácil para cualquier demandante que, aun por motivos banales, dirigiera su pretensión contra un particular o una empresa privada, la Ley de 1998 aclara que a la Administración no podrá exigírsele responsabilidad patrimonial ante los órdenes jurisdiccionales civiles o penales. Lo que coloca a la víctima que realmente haya sufrido daños cocausados por una Administración y un particular ante la indeseable tesitura de deman-

dar a la primera en la vía contencioso-administrativa y al segundo ante la civil, con grave peligro de ruptura de la continencia de la causa, o bien de demandar ante el juez contencioso-administrativo también al particular cocausante, situación que suscita una perplejidad aún mayor si cabe.

A mi juicio, una medida como la prevista en el artículo 2.e) es absolutamente criticable, y, puesta sobre todo en relación con el artículo 8 de la misma Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que no atribuye a los recién creados Juzgados provinciales de lo Contencioso-Administrativo los litigios relativos a la responsabilidad patrimonial de la Administración, y con el artículo 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que establece como fuero territorial obligatorio de los pleitos en que intervenga cualquier organismo público el de los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia, revela bien a las claras la finalidad que se pretende: que el Estado centralice su defensa judicial en las cabeceras de los Tribunales Superiores de Justicia, evitando a sus Abogados enojosos desplazamientos, y que sean en cambio los ciudadanos los que, si quieren demandar a la Administración, incurran en ese tipo de molestias, lo que supone a veces, en las Comunidades Autónomas más extensas, colocar el pleito a un par de cientos de kilómetros del domicilio del administrado. Todo un ejemplo de cómo el legislador facilita el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su más elemental vertiente de acceso a los órganos judiciales. Por si persistiera alguna duda sobre la «unidad de fuero» en favor del orden contencioso-administrativo, la Ley 4/1999 se ha encargado de disiparla a través de la nueva Disposición adicional 12.ª de la Ley 30/1992, en relación con la responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y de los Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicos, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas (¿no cabrá reclamar en vía civil, entonces, contra un hospital privado que esté concertado con la Seguridad Social?).

Además, hay que tener en cuenta que coetáneamente a la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se aprobó la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de cerrar cualquier posible interpretación jurisprudencial contraria a la unidad de fuero. En efecto, tras la Ley 30/1992 cuajó en algunas Audiencias Provinciales cierta interpretación que, con apoyo en el artículo 122.1 CE, consideraba que la determinación de la competencia de cada orden jurisdiccional estaba fijada en la Ley Orgánica del Poder Judicial y no era susceptible de modificación a través de ley ordinaria, en este caso la Ley 30/1992. Y puesto que la Ley Orgánica del Poder Judicial no atribuía competencia al orden jurisdiccional contencioso-administrativo en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, ni en rigor la demanda resarcitoria consistía en la impugnación del acto administrativo denegatorio de la indemnización, sino que se basaba en el daño extracontractual procedente de un ente público, se consideró que el artículo 9.2 LOPJ ofrecía una base suficiente para estimar competentes a los Tribunales civiles en este tipo de litigios. No le faltaban razones a esta corriente jurisper-

dencial, algunas de ellas establecidas por el propio Tribunal Constitucional en su Sentencia 224/1993, de 1 de julio, que declaró la inconstitucionalidad de cierto precepto que atribuía a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo —en lugar de a la Social, como había venido sucediendo con anterioridad— el conocimiento de los recursos de revisión previstos en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobado por el Decreto 118/1973, de 12 de enero. Para el Constitucional, «la disposición legal cuestionada, al adscribir al orden jurisdiccional civil el conocimiento de dichos actos, que son el sustrato que origina la presente cuestión, modifica en un aspecto particular el diseño previsto en el artículo 9.4 LOPJ sin revestir la forma de Ley Orgánica, contraviniendo así lo dispuesto en la Constitución (art. 81.2), por lo que ha de declararse inconstitucional y nula» (FJ 4).

Con todo, esta doctrina constitucional no era fácilmente aplicable a la situación creada tras la Ley 30/1992 en el campo que nos ocupa, como demostró el Auto del Tribunal Constitucional 292/1997, de 22 de julio, que inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad suscitada a propósito del artículo 142.6 de la Ley 30/1992. El precepto, según el Tribunal, «no contradice por sí mismo el enunciado genérico que contiene el artículo 9.4 LOPJ», ni en rigor realiza «una atribución jurisdiccional concreta sino que se limita a establecer que con esa resolución termina la vía gubernativa» (FJ 3). Ahora, cuando ya está claro que la atribución corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, la única manera de anticiparse a cualquier interpretación judicial contraria al objetivo perseguido por el legislador pasaba por modificar el artículo 9.4 LOPJ. Tal es precisamente lo que hizo la Ley Orgánica 6/1998, añadiendo un nuevo segundo párrafo de contenido inequívoco: los Tribunales del orden contencioso-administrativo «conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional».

Ante este nuevo panorama normativo, parece imposible el mantenimiento, tras la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 y la nueva redacción del artículo 9.4 LOPJ, de la jurisprudencia que considera competentes a los Tribunales civiles para conocer de las demandas indemnizatorias por infracción de derechos de propiedad intelectual debida a alguna Administración pública.

IV. EL LÍMITE AL DERECHO DE AUTOR PREVISTO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

14. Partiendo del hecho acreditado de que la obra dramático-musical «Carmen, Carmen» fue representada no sólo sin autorización de la SGAE ni de los autores, sino incluso contra su expresa prohibición, la Junta de Andalucía trató de justificar esta circunstancia amparándose en el límite que a los dere-

chos de los autores impone el artículo 38 LPI. Este precepto, cuya numeración no se ha visto afectada por el texto refundido de 1996 ni por las disposiciones de la Ley 5/1998, prevé que «la ejecución de obras musicales en el curso de actos oficiales del Estado, de las Administraciones públicas y ceremonias religiosas no requerirá autorización de los titulares de los derechos, siempre que el público pueda asistir a ellas gratuitamente y los artistas que en las mismas intervengan no perciban remuneración específica por su interpretación o ejecución en dichos actos». El Tribunal Supremo niega que la representación controvertida pueda cobijarse en el artículo 38 de la Ley por dos tipos de razones. En primer lugar, porque el precepto se refiere a «obras musicales», expresión que alude a «[la] puramente instrumental[es], incluidas las composiciones musicales con letra», pero que no comprende las obras dramático-musicales, como era precisamente la involucrada en el litigio. En segundo lugar, la locución «actos oficiales» no puede abarcar «cualquier actividad de las Administraciones públicas», sino que ha de «limitarse a aquellos actos de carácter institucional y conmemoraciones solemnes oficialmente declaradas», circunstancias que no concurren en «las actividades de la Administración pública tendentes al desarrollo de la cultura en un ámbito social y personal limitado, como es el aquí contemplado».

No es desde luego razón para descartar *a priori* la aplicación del artículo 38 LPI al caso que se analiza el hecho de que el precepto no mencione expresamente a las Comunidades Autónomas (en nuestro caso la Junta de Andalucía) como posibles promotoras de los actos oficiales que se benefician de la exención de autorización del titular de los derechos, pues ya sea por el expediente de considerar que la mención al «Estado» comprende igualmente a las Comunidades Autónomas, o por la vía, quizá más acertada, de estimarlas incluidas entre las «Administraciones públicas», lo cierto es que por ambos caminos se llega a la misma conclusión desestimatoria de esa premisa. En ningún momento, por otro lado, la SGAE se basó en este dato para negar la aplicabilidad al caso litigioso del indicado precepto.

El Tribunal Supremo se inclina por una interpretación decididamente restrictiva del alcance del artículo 38 LPI, en consonancia con la unánime crítica que el precepto ha suscitado en nuestra doctrina⁵⁶. Incluso se ha llegado a tildarlo de contrario al artículo IV bis.2 de la Convención Universal sobre los Derechos de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971 y ratificada por España por Instrumento de 7 de marzo de 1974⁵⁷. Con anterioridad a la Ley 22/1987, y en relación con el artículo 101 I del Reglamento de la Propiedad Intelectual, en la redacción dada por el Real Decreto de 4 de agosto de 1888 («La ejecución de

⁵⁶ Entre muchos, F. BONDIA ROMAN, *Propiedad intelectual. Su significado en la sociedad de la información*, 1988, p. 223, nota 213, A. DELGADO PORRAS, *Panorámica de la protección civil y penal en materia de propiedad intelectual*, 1988, pp. 51-52, y J. CARAMES PUENTES, *Com.Tecnos*, 1.ª ed., 1989, pp. 579-582.

⁵⁷ En este sentido, M.ª. C. GOMEZ LAPLAZA en M. ALBALADEJO/S. DIAZ ALABART (dirs.), *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, V-4º A, 1994, pp. 612-614, en lo sucesivo *Com.Edersa*.

obras musicales en funciones religiosas, en actos militares, en serenatas y solemnidades civiles a que el público pueda asistir gratuitamente, está libre del pago de derechos de propiedad y de la obligación del previo permiso del propietario, con tal de que se ejecuten dichas obras en la forma en que éste las haya publicado»), también muy censurado por la doctrina⁵⁸, la Circular de la Dirección General de Administración de 19 de junio de 1957 hubo de salir al paso de cierta interpretación extensiva del precepto muy difundida entre las Corporaciones locales. En dicha Circular, que por tratarse de un mero acto administrativo de eficacia interna no se encuentra publicada en el *Boletín Oficial del Estado*, se sentó que únicamente se hallaban exentas del pago de derechos de autor las interpretaciones musicales que se produjeran en alguna de las situaciones siguientes: »1.^a. En el interior de los templos o al aire libre con motivo de la ceremonia religiosa o de procesiones públicas. 2.^a. En desfiles del Ejército de cualquier clase. 3.^a. En cabalgatas, paradas o cortejos con que oficialmente se celebre alguna solemnidad». Todas las demás ejecuciones públicas de obras musicales, concluía la Circular, «quedan sujetas al correspondiente permiso y pago de derechos de autor, incluso romerías, festejos, bailes y conciertos por Santos y Patronos de ciudades y pueblos, conciertos en lugares públicos por bandas militares u otras, y cuantos actos no revistan las características distintivas de las tres únicas excepciones mencionadas». De otro lado, y en un sentido concorde con las críticas dirigidas al artículo 38 LPI, hay que tener en cuenta que la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información (DOCE n° C 108, de 7 de abril de 1998) contiene una regulación explícita de los límites o excepciones al derecho exclusivo de los autores a autorizar o prohibir la comunicación pública de sus obras, y que entre ellos, si bien hay algunos ya recogidos en nuestra legislación (cfr. art. 5.3 de la Propuesta), no hay ninguno que se asemeje al previsto en el artículo 38 LPI. Si a ello se añade que la lista de límites a los derechos de propiedad intelectual se concibe en la Propuesta como «exhaustiva» (parágrafo 22 del preámbulo), cabe aventurar que, de prosperar la Directiva en la versión ahora existente, su incorporación al Derecho interno comportará seguramente la desaparición del artículo 38 LPI.

El Tribunal Supremo aclara, en estricta interpretación literal del precepto, que el límite opera solo respecto de las «obras musicales», únicas aludidas en él, pero no respecto de las restantes modalidades de obra contempladas en la enumeración, por lo demás no exhaustiva, del artículo 10 de la Ley⁵⁹. De hecho, la expresión «obras musicales» se equipara a las «composiciones musicales, con o sin letra» del artículo 10.1.b) de la Ley, de modo que comprende tanto la obra

⁵⁸ M. PEÑA BERNALDO DE QUIROS, *Com.Edersa*, V-4º, 1985, pp. 792-793, que lo acusaba de ilegal por infracción del principio de jerarquía normativa.

⁵⁹ En relación con el art. 101 I del Reglamento de 1880, y reduciendo su alcance únicamente a las obras musicales, J. MOLAS VALVERDE, *Propiedad intelectual*, 1962, pp. 77-78, y J. GIMENEZ BAYO/L. RODRIGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, *La propiedad intelectual*, 1949, p. 101, aunque por error reproducen estos últimos autores la versión originaria del precepto, anterior a la reforma de 1888.

musical que el Supremo llama «puramente instrumental» (sin letra) como aquella otra que acompaña la melodía con alguna letra, dando lugar a una obra musical del género que sea (pop, religiosa, coral,...). No queda claro, sin embargo, si también son «obras musicales» en el sentido del artículo 38 LPI, y por tanto beneficiadas del límite, las obras derivadas contempladas por el artículo 11 LPI, y particularmente las obras musicales que resulten de «adaptaciones» de otras obras musicales originarias (número 1º) o los «arreglos musicales» (número 4º). A mi juicio la respuesta ha de ser positiva, pues, con independencia de que se trate de obras sobre las que se ostenta un derecho de propiedad intelectual distinto del que tiene por objeto la obra originaria, lo cierto es que tanto unas como otras resultan reconducibles al género de las obras musicales. La postura que se defiende no significa, por lo demás, una interpretación analógica de una regla, la del artículo 38 LPI, que en cuanto excepción al derecho de propiedad intelectual del autor se encontraría afectada por la prohibición del artículo 4.2 CC (el art. 38 LPI, por lo demás, no es una norma «excepcional» en el sentido del Código Civil), sino simplemente de interpretar con arreglo a los criterios hermenéuticos admitidos el verdadero alcance de la expresión «obras musicales» utilizada en dicho precepto.

Con todo, el Tribunal marca una certera diferencia entre las obras musicales y las dramático-musicales. Admite que el límite del artículo 38 LPI comprende las obras musicales con letra, pero entiende con toda razón excluidas las dramático-musicales, que son algo más que la simple suma de letra y música. Las obras dramático-musicales están desde luego más cerca de las dramáticas que de las musicales, y por eso el legislador las incluye junto con aquéllas en el artículo 10.1.c) LPI. Aparte de la imposibilidad de asimilar las obras dramático-musicales a las simplemente musicales, hay otra razón de peso para estimar que aquéllas no están comprendidas en el artículo 38 LPI. Pese a que la Ley de Propiedad Intelectual no es suficientemente clara en este aspecto [cfr. arts. 20.2.a) y 74, por ejemplo], el término «representación» es propio de las obras dramáticas, dramático-musicales y teatrales, mientras que la «ejecución» ha de predicarse de las obras musicales, con o sin letra. En la Ley de Propiedad Intelectual hay muestras suficientes de la contraposición entre «representación» y «ejecución» en los términos acabados de indicar⁶⁰, y seguramente la muestra más evidente de ello sea el actual artículo 83 LPI, que contempla «la ejecución pública de una composición musical» como una modalidad contractual distinta, por específica, del «contrato de representación». Si se comparte este razonamiento, se estará de acuerdo igualmente en que la referencia que el artículo 38 LPI hace a «la ejecución de obras musicales» no puede comprender las dramático-musicales (ni tampoco, por el mismo motivo, las dramáticas o las teatrales) porque respecto de éstas es inexacto hablar de «ejecución».

15. De otro lado, el Tribunal Supremo también patrocina una interpretación restrictiva de la expresión «actos oficiales», asumiendo al pie de la letra la propuesta en su día formulada por algún sector doctrinal en el sentido de conside-

⁶⁰ Cfr. J. MARCO MOLINA, *La propiedad intelectual en la legislación española*, 1995, pp. 274-276.

rar como tales los «actos institucionales y conmemoraciones solemnes oficialmente declaradas y no [...] cualquier acto organizado por la Administración»⁶¹. El Tribunal recoge fielmente esta interpretación, que resulta bastante sensata, y niega con razón que la representación de la obra dramático-musical «Carmen, Carmen» haya sido hecha en el curso de acto oficial alguno, aun admitiendo a efectos dialécticos que fuera del tipo de obras que pueden beneficiarse del régimen previsto en el precepto.

Finalmente, y aunque sea un elemento del que no se ha hecho eco el Tribunal Supremo, la Sentencia del Juzgado sostuvo que de la prueba documental obrante en las actuaciones, particularmente recortes de periódicos y restos de las entradas utilizadas, «cabe presumir que efectivamente, en modo alguno, fue totalmente gratuita la entrada», ya que, según parece, «si bien pudieron distribuirse entradas gratuitamente, para un determinado grupo, hubo venta de entradas para cubrir el resto de las butacas y asientos de la sala del teatro». De ser efectivamente así, faltaría otro de los presupuestos para la aplicación del artículo 38 LPI, que exige que el público pueda asistir «gratuitamente» a los actos oficiales y ceremonias religiosas que el precepto menciona. Lo que significa que si parte del público paga precio de entrada no concurre una de las condiciones para su entrada en juego, aunque incluso en tal caso pueden plantearse legítimos interrogantes (¿qué parte de los asistentes habría de no asistir gratuitamente para que el artículo 38 LPI fuera inaplicable?, ¿bastaría, por ejemplo, con que hubieran pagado cinco de los asistentes al concierto sobre un aforo total de trescientas personas?).

16. Las Administraciones públicas están obligadas a realizar actividades culturales, entendiendo esta expresión en su sentido más amplio, en virtud de lo previsto en el artículo 44.1 CE, que encomienda a los poderes públicos la promoción del «acceso a la cultura» [para las entidades locales en concreto, cfr. art. 25.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local]. Para la atención de estas necesidades, la Administración, en colaboración o no con particulares, realiza en ocasiones fuertes inversiones económicas para la construcción y mantenimiento de infraestructuras culturales; piénsese en ejemplos tan recientes como el Teatro Real de Madrid, el Liceo de Barcelona o el Museo Guggenheim de Bilbao, aunque también en los más modestos edificios públicos culturales diseminados por toda nuestra geografía. Por esta razón las Administraciones reclaman frecuentemente a las entidades el disfrute de ciertos beneficios a la hora de pagar derechos de autor, argumentando que con sus inversiones contribuyen a la creación de espacios culturales en los que después los propios creadores pueden divulgar sus obras; de alguna manera, razonan las Administraciones, ellas ya contribuyen al desarrollo de la cultura como para que luego, al organizar actividades de ese tipo, tengan que abo-

⁶¹ En este sentido, J. CARAMES PUENTES, *Com.Tecnos*, p. 583, cuya postura comparten M.^a C. GOMEZ LAPLAZA, *Com.Edersa*, p. 617, y J. M. RODRIGUEZ TAPIA/F. BONDIA ROMAN, *Com.Civitas*, p. 192; la posición mantenida no deja de evocar el criterio sentado en su momento por la mencionada Circular de la Dirección General de la Administración Local de 19 de junio de 1957.

nar a las entidades los derechos de autor devengados en la misma cuantía y condiciones que los simples particulares.

La Ley de Propiedad Intelectual, ciertamente, no ha tomado en consideración la especificidad de las actividades culturales desarrolladas por las Administraciones públicas. En realidad, fuera de los artículos 38 y 37 LPI, no hay ningún límite a los derechos de autor que tenga por beneficiarios específicos a los poderes públicos. Contrasta en este aspecto nuestra situación con la existente en otras legislaciones de nuestro entorno, donde con más o menos amplitud se prevén bonificaciones de variable alcance para algunas de las actividades promovidas por entidades públicas. Así, el artículo L. 132-21, segundo apartado, del *Code de la Propriété Intellectuelle* francés, ubicado sistemáticamente en el capítulo dedicado al contrato de representación, dispone que los municipios, para la organización de sus fiestas locales y públicas, y las sociedades de educación popular, habilitadas por el Ministerio de Educación Nacional, para las sesiones organizadas por ellas en el marco de sus actividades, deben beneficiarse de una reducción de derechos; por su parte el § 53 de la *Urheberrechtsgesetz* alemana, que no está específicamente dictado para los poderes públicos pero que comprenderá en muchos casos las actividades promovidas por ellos, establece la licitud de la reproducción pública de una obra ya aparecida cuando tal reproducción carezca de finalidades lucrativas por parte del organizador, los participantes tengan acceso gratuito y, caso de cantarse o ejecutarse la obra, ninguno de los artistas ejecutantes perciba una compensación particular, si bien con la obligación de pagar en tales casos al autor una compensación adecuada (licencia legal con derecho de remuneración).

17. Es discutible si en nuestro Derecho las actividades organizadas por las Administraciones pueden beneficiarse de las reducciones que obligatoriamente han de prever las tarifas generales de las entidades de gestión «para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa» [art. 157.1.b) LPI]. Este precepto, tomado con algunos retoques del *Code* francés y que en el país vecino ha sido objeto de una severa crítica procedente sobre todo de los sectores más ligados a las *sociétés de perception et de répartition*, caracteriza a los beneficiarios de la reducción tarifaria con una locución, la de «entidades culturales», que difícilmente puede ser predicada de las Administraciones públicas. La misma solución ha de sostenerse si la actividad cultural de que se trate está promovida por una fundación pública erigida por la Administración para canalizar la prestación del servicio público cultural (en el ámbito municipal, cfr. arts. 67.2.^a y 85 y siguientes del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales) o por un organismo autónomo, por ejemplo un patronato municipal de cultura [cfr. art. 85.3.b) de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril], ya que, si bien la fundación o el patronato así creados pueden ser calificados como «entidades culturales», carentes desde luego de todo ánimo de lucro, fácilmente se podrá replicar subrayando que en definitiva no son sino formas de gestión de un servicio público cuya titularidad compete a la Administración. A ello hay que unir que se impone una interpretación restrictiva del concepto «entidades culturales», en cuanto incide sobre los derechos de los autores. Esta es precisamente la orien-

tación que suscribe la única resolución judicial que conozco sobre el particular, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 19 de marzo de 1992⁶², que exige el carácter cultural y la finalidad no lucrativa no sólo de la entidad organizadora (la Sociedad Ovetense de Festejos) sino también del acto organizado, lo que con toda razón no se admite respecto del concierto del cantante Julio Iglesias sobre el que versaba la litis. Resulta extraordinariamente llamativo, sin embargo, que las entidades públicas que en numerosas ocasiones han sido demandadas por la SGAE no hayan hecho valer en ningún momento la posible aplicación en su favor de la reducción tarifaria prevista en el artículo 157.1.b) LPI.

Así las cosas, la única vía que tienen a su disposición las Administraciones públicas para el disfrute de algún beneficio tarifario consiste en la celebración de contratos generales con las entidades de gestión, en los que normalmente, aunque no por exigencia legal, se prevén reducciones a cambio de la ayuda que la contraparte presta a la entidad en la tarea de recaudación de los derechos. En este sentido, conviene resaltar la existencia del Convenio suscrito el 29 de octubre de 1996 entre la SGAE y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que desde luego constituye una asociación de usuarios a los efectos del art. 157.1.c) LPI. En lo que ahora interesa, el Convenio prevé bonificaciones tarifarias para las entidades locales que se adhieran al mismo del 25% sobre los ingresos provenientes de las subvenciones en emisoras de radio o de televisión local de titularidad municipal, el 17% sobre las tarifas generales aplicables por la exhibición pública de películas cinematográficas en locales de titularidad municipal y el 25% sobre las tarifas generales aplicables a espectáculos de variedades, conciertos de música clásica o popular, bailes públicos, verbenas, pasacalles y actos análogos organizados por Ayuntamientos, siempre que estos espectáculos revistan las características de gratuidad y acceso libre al público sin exigencia ni contraprestación alguna.

Las previsiones del Convenio SGAE-FEMP tienen por destinatarios a los Ayuntamientos que se adhieran al mismo, pero no a otras Administraciones públicas. A mi juicio, sin embargo, cualquier otra Administración no municipal que voluntariamente asuma las obligaciones que el Convenio pone a cargo de los Ayuntamientos tiene derecho a recibir los mismos beneficios que en él se prevén para las Corporaciones locales. El artículo 6.1.d) de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, estima que el operador económico que ocupa una posición dominante (como sucede con la SGAE y con las restantes entidades de gestión, cada una de ellas en sus respectivos ámbitos de actuación) abusa de ella e incurre en una conducta prohibida cuando aplica, en las relaciones comerciales o de servicios, «condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros». Si bien la consecuencia señalada por el precepto es de imposible acaecimiento en el campo que analizamos, pues solo de modo impropio podrá hablarse de las Administraciones públicas como «competidoras» entre sí

⁶² *Ar.Civ.* 1992, 512.

en la prestación de servicios culturales, lo cierto es que el precepto impone a las entidades de gestión una obligación de trato igual a los usuarios de sus repertorios cuando se den supuestos iguales. Entre unas y otras Administraciones se da esa situación igual, por lo que hay que entender que cualquiera de ellas puede beneficiarse de las medidas previstas en el Convenio SGAE-FEMP siempre que, naturalmente, asuma las obligaciones que allí se disponen para las entidades locales.

18. Sin embargo, volviendo al caso decidido por la Sentencia de 26 de junio de 1998, hay que tener en cuenta que lo dispuesto en los dos primeros apartados del artículo 157 LPI, entre otras las previsiones relativas a la elaboración de tarifas generales, la reducción para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa y la obligación de celebrar contratos generales con asociaciones de usuarios, no se aplica a «la gestión de derechos relativos a obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o de pantomima» (art. 157.3 LPI). El precepto, de aplicación al caso que nos ocupa porque la obra «Carmen, Carmen» es dramático-musical, supone consagrar un régimen especial de gestión por parte de las entidades de las llamadas obras de gran derecho, entendiendo por tales las allí mencionadas, ya que respecto de ellas la entidad carece de la posibilidad de realizar las actividades típicas de administración que menciona el artículo 157 LPI. Por eso en la doctrina se han distinguido dos formas de gestión de los derechos de propiedad intelectual, una completa y otra parcial⁶³; las obras mencionadas en el artículo 157.3 LPI responderían precisamente al modo de gestión parcial.

El artículo 157.3 LPI tiene su origen en los Estatutos de la SGAE, que tradicionalmente han venido distinguiendo el diverso alcance que tiene la gestión de las obras según sean de gran derecho o de pequeño derecho. En relación con las primeras, las funciones de la entidad consisten en la concesión de autorización individualizada con el consentimiento de los titulares de las obras y bajo las condiciones que éstos determinen, y en el establecimiento de unas remuneraciones mínimas a las que se atendrán en todo caso las autorizaciones; con todo, en casos especiales, podrá conceder autorizaciones individualizadas o para un conjunto de obras, sin consulta previa a sus autores o derechohabientes, pero siempre que éstos hayan aceptado esa forma de gestión para tales casos (art. 8.1 de los Estatutos SGAE; versión editada en 1997). En caso de obras de pequeño derecho y audiovisuales, la administración realizada por la entidad comprende la concesión de autorizaciones de explotación, el establecimiento de tarifas generales que determinen las remuneraciones exigibles a los usuarios y la celebración de contratos generales o normativos con organizaciones de usuarios representativas del sector correspondiente (art. 9.1 de los Estatutos). Como se ve, el ámbito de actuación de la entidad es bastante más reducido en el caso de la gestión de las obras de gran derecho porque la autorización es siempre individualizada, esto es, tiene por objeto una única obra, y propicia además una intervención más destacada del autor, particularmente

⁶³ Así, A. DELGADO PORRAS, *Com.Edersa*, V-4º B, 1995, pp. 812-814.

porque la concesión de autorizaciones precisa siempre el consentimiento del titular de la obra y se realiza en las condiciones (entre ellas el precio) fijadas por él; sólo muy excepcionalmente («en determinados casos especiales», indican los Estatutos sin más especificación), y siempre que el autor haya aceptado esta posibilidad, cabe que la entidad conceda autorizaciones sin necesidad de requerir el consentimiento del autor⁶⁴. Estas son las razones por la que las obras de gran derecho no están comprendidas en el Convenio SGAE-FEMP.

V. LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

19. La SGAE ejercita contra la Junta de Andalucía una acción indemnizatoria, de condena al pago de cierta cantidad por la explotación no autorizada de la obra dramático-musical⁶⁵. Sorprendentemente, en el suplico no había ninguna petición inhibitoria tendente a la cesación de la actividad ilícita, en concreto la prohibición al demandado de repetir en el futuro la conducta perseguida, petición que encontraría perfecto amparo en el artículo 139.1.b) LPI. Cabe perfectamente como medio de defensa de la propiedad intelectual la acción meramente declarativa de la usurpación, pese a no estar contemplada de modo expreso en el artículo 139.1 LPI⁶⁶.

No consta que para impedir la representación no autorizada, que la SGAE solicitó por medio de telegrama en cuanto tuvo conocimiento de la programación de «Carmen, Carmen», se hubiera recurrido a la tutela gubernativa, bien, si es que esta posibilidad se juzga subsistente, al amparo de la legislación sobre propiedad intelectual (cfr. art. 60 del Reglamento de Propiedad Intelectual de 3 de octubre de 1880, así como la Real Orden de 27 de junio de 1896, por la que se dictan normas para impedir la representación y reproducciones fraudulentas de las obras dramáticas y musicales), bien de la legislación sobre espectáculos públicos [cfr. arts. 51.e) y 73.d) del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto]⁶⁷.

⁶⁴ Con todo, existe una tarifa de la SGAE por la representación de obras teatrales, consistente en el 10 por 100 del ingreso de taquilla. Es claro que se trata, en virtud de los preceptos de los Estatutos de la SGAE que se acaban de reproducir, de una tarifa simplemente orientativa, pero no vinculante para el autor; que puede establecer un precio diferente por autorizar la representación de la obra. A lo sumo, podrá convenirse en que es la tarifa que rige en caso de ausencia de indicación contraria del autor.

⁶⁵ Otro caso de demanda de la SGAE en reclamación de derechos por la representación escénica de obras teatrales, aunque menos interesante, puede verse en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 1.ª, de 14 de abril de 1998 (*El Derecho* 98/6720).

⁶⁶ En tal sentido, en la jurisprudencia, cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13.ª, de 25 de abril de 1997 (*Ar.Civ.* 1997, 1194; *El Derecho* 97/3248), a propósito de la publicación por el Real Madrid Club de Fútbol de un boletín sobre programas oficiales de encuentros deportivos plagiado del elaborado por el actor con los partidos del glorioso Club Atlético de Madrid.

⁶⁷ La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3.ª, de 13 de marzo de 1990 (*RJ* 1990, 1870), sobre hechos anteriores a la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, confirma la suspensión de las actividades de una sala de fiestas que reproducía música sin la autorización de la SGAE, y caracteriza la suspensión como «unas medidas cautelares o de auxilio administrativo legalmente establecidas

20. La Sentencia objeto de comentario desestima la petición indemnizatoria cursada por la SGAE, en nombre y representación de los autores de la obra dramático-musical inconsentidamente comunicada, básicamente por falta de prueba de los daños padecidos. En concreto porque «la actividad probatoria de la demandante en orden a acreditar cuál es el beneficio que presumiblemente hubieran obtenido los autores de no haber mediado la utilización ilícita ha sido nula, por lo que, al no existir datos objetivos que permitan presumir cuál hubiera sido ese beneficio y no pudiendo aceptarse que el mismo se fije arbitrariamente, sin ningún dato objetivo en que se apoye tal determinación, debe desestimarse la demanda en cuanto a esa pretensión indemnizatoria sin que quepa diferir al período de ejecución de sentencia la determinación del *quantum*, al no existir elementos de juicio que permitan establecer las bases a que el mismo habría de adecuarse».

La cuestión relativa a la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la utilización ilícita de derechos de propiedad intelectual es sin duda una de las más delicadas y complejas, y, pese a su importancia, no se cuenta todavía hoy, transcurridos más de diez años desde la entrada en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual, con unos criterios asentados, siquiera sea mínimamente, en el Tribunal Supremo. Con toda razón se ha afirmado que es esta una de las tareas pendientes de la jurisprudencia⁶⁸. La Sentencia que ahora se comenta puede considerarse un paso más, aunque estimo que no muy afortunado, en ese camino todavía por recorrer. Aún menos lo es la Sentencia del mismo Tribunal de 23 de marzo de 1999 (*El Derecho* 99/2574), que fija una indemnización de 5.000.000 de pesetas por plagio de un reportaje sin aportar absolutamente la más mínima justificación sobre por qué esa cantidad y no otra. Las aportaciones doctrinales sobre la materia⁶⁹ ponen de relieve los múltiples aspectos que presenta este problema y su propia complejidad. Seguidamente se mencionan algunos de ellos, al hilo del examen de las resoluciones judiciales atinentes a esta cuestión. Pues parece claro que el régimen jurídico del daño a un derecho de propiedad intelectual, como en general viene ocurriendo con el Derecho de daños, será elaboración fundamentalmente jurisprudencial.

21. El artículo 140 I LPI señala que el perjudicado por la usurpación de sus derechos de propiedad intelectual «podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiera obtenido presumiblemente, de no haber mediado la uti-

para la protección de la propiedad intelectual que no comportan la exigencia de las totales garantías del procedimiento sancionador»; cfr. también art. 14.1.e) de la Ley de la Comunidad Foral de Navarra 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, promulgada con posterioridad a la Ley 22/1987, si bien en las leyes sobre la misma materia dictadas por otras Comunidades Autónomas, como es el caso de Cataluña, Canarias o Madrid, no hay previsión al respecto.

⁶⁸ J. M. RODRIGUEZ TAPIA, «La doctrina reciente del Tribunal Supremo en materia de propiedad intelectual», *RGD* 648 (1998), p. 11211.

⁶⁹ Entre otros, A. CARRASCO PERERA, *Com.Tecnos*², pp. 1789-1801, A. CASTAN PEREZ-GOMEZ, *Com.Edersa*, V-4º B, pp. 665-685, J. M. RODRIGUEZ TAPIA, *Com.Civitas*, pp. 513-518, y X. BASSOZABAL, «Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual», *ADC* 1997, pp. 1263-1299.

lización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación». A mi juicio, el precepto es el único que debe ser aplicado cuando se trate de determinar la indemnización derivada de una usurpación de los derechos de propiedad intelectual, con independencia del orden jurisdiccional que conozca del asunto y esté llamado a fijar su cuantía, y de la legislación que resulte aplicable. Esta conclusión es inequívoca en los casos de la mal llamada responsabilidad *ex delicto*, dada la remisión que el artículo 272.1 CP hace a «las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios». Pero también ha de suceder lo propio cuando se trate de responsabilidad patrimonial de la Administración. En tal caso, el artículo 141.2 de la Ley 30/1992, no afectado por la Ley 4/1999, dispone que «la indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado». Mas existiendo una norma específica de cuantificación de la indemnización en la legislación sobre propiedad intelectual, como sucede con el artículo 140 I LPI, a ella habrá de atenderse con carácter preferente, sin necesidad de acudir a lo previsto en la legislación de expropiación forzosa (donde por lo demás no hay normativa específica sobre la propiedad intelectual; para la industrial, aunque sin singularidad alguna en materia de justiprecio, cfr. art. 73 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que deroga expresamente el art. 99 de la Ley de Expropiación Forzosa y los arts. 121 y 122 de su Reglamento) o en la legislación fiscal (cfr. art. 22 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, aunque sólo rige para los derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial «adquiridos de terceros»).

No me consta ningún caso de utilización del artículo 140 I LPI para cuantificar el daño patrimonial contractual, cosa que resulta perfectamente posible.

22. La indemnización prevista en el artículo 140 I LPI se relaciona con el lucro cesante padecido por el titular de los derechos como consecuencia de la usurpación, pero deja a salvo cualesquiera otros daños patrimoniales amparados en diferente título. El Tribunal Supremo participa acertadamente en la sentencia comentada de esta orientación, allí donde manifiesta que dicho precepto «va encaminado a indemnizar el lucro cesante de los autores por consecuencia de esa ilícita utilización de su obra, siendo aplicable, por tanto, la doctrina jurisprudencial relativa a esa forma del daño». Por eso el artículo 140 I LPI no impide al titular de derechos la reclamación de indemnización por daño emergente (cfr. art. 1106 CC, aplicable sin duda a la responsabilidad extracontractual), que se regirá por las normas generales.

Una indemnización en virtud de este título es la concedida por la citada Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9.ª, de 24 de julio de 1995. El demandante, alumno de la Universidad de Valencia, había tenido la iniciativa de elaborar un proyecto de supresión de barreras arquitectónicas en el campus universitario; la elaboración final del proyecto fue realizada por un equipo de personas bajo la dirección de un Profesor de esa Universidad, aun-

que según parece el actor quedó apartado del equipo investigador por orden de la autoridad académica competente. En su demanda, interpuesta contra el Profesor y contra la Universidad, el actor solicitó que se le reconociera como único titular de los derechos de autoría y concordantes sobre la obra, que se condenara a los codemandados a reconocer públicamente ese derecho de autoría, que se les prohibiera la utilización, reproducción, explotación, difusión y refundición del proyecto y que fueran condenados solidariamente al pago de ciertas cantidades en concepto de indemnización de daños. La Audiencia desestima la pretensión de autoría del demandante, pues, calificado el proyecto como obra colectiva (art. 8 LPI), no se acreditó que fuera él quien editara y divulgara bajo su nombre la obra. Pero le reconoce una indemnización de 250.000 pesetas «por los dispendios efectuados para realizar sus trabajos y las asignaciones correspondientes a las labores de coordinación», y otras 26.657 pesetas por «gastos acreditados». De las palabras transcritas se desprende con claridad que la indemnización no obedece a un lucro cesante, sino simplemente a los gastos en que incurrió el actor. Ahora bien, en puridad, y dado que la sentencia niega al demandante la condición de autor del proyecto, habrá que convenir que con tal indemnización no se repara ningún daño causado a un derecho de propiedad intelectual del actor, sino un daño ajeno a este ámbito.

El artículo 140 I LPI no se aplica en absoluto cuando se trata de demanda interpuesta contra alguna entidad de gestión por los daños ocasionados a los usuarios de los derechos⁷⁰.

23. La regla del artículo 140 I LPI únicamente versa sobre los daños materiales derivados de la usurpación de la propiedad intelectual ajena, pero no atiende a los daños morales. Estos tienen sus propias reglas probatorias y de valoración, las cuales, visto el contenido del artículo 140 II LPI, difieren notablemente de las aplicables al daño material. En el caso que nos ocupa la SGAE no pidió ninguna indemnización por daño moral (sobre esta posibilidad desde el punto de vista procesal, téngase en cuenta lo que se afirma más adelante), aunque no puede descartarse en el plano teórico que se lesionen derechos morales del autor de una obra dramática o dramático-musical como consecuencia de su representación no autorizada. En efecto, cabe perfectamente que, debido a la falta de autorización y a la consiguiente ausencia de vigilancia de la representación (en definitiva, a la no celebración de contrato de representación con el empresario teatral), la obra sufra variaciones, adiciones, cortes o supresiones que lesionen el derecho moral a la integridad (cfr. art. 78.2º LPI, en relación con el art. 14.4º LPI), o que ese mismo derecho se vea comprometido por no haber participado el autor en la selección de los intérpretes principales (art. 80.2.ª LPI). Nada de eso sucedió, a lo que parece, en el caso que se exa-

⁷⁰ Un ejemplo de estas características aborda la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 3.ª, de 14 de octubre de 1998 (*El Derecho* 98/30059), en una demanda interpuesta contra la SGAE por los titulares de establecimientos de hostelería por los daños causados a la explotación del negocio por la tardanza en que incurrió la entidad en la devolución de cierto material reproductor previamente secuestrado por orden judicial. Acogida en primera instancia, la Audiencia desestima la demanda.

mina, donde desde el mismo escrito de demanda se dejó claro que la reclamación de indemnización era por daños materiales.

Es claro, desde luego, que no basta una simple utilización usurpatoria de la propiedad intelectual ajena para entender producido un daño moral indemnizable *ex* artículo 140 II LPI. Para que así sea es preciso que se lesione un derecho moral del artículo 14 LPI, con independencia ahora de que esa lesión sea o no constitutiva, además, de infracción usurpatoria. Por eso no cabe admitir que, constatada la utilización no autorizada, se proceda sin más a una indemnización a título de daño moral.

Lo que no excluye, empero, que, probado el daño moral, se solicite únicamente una indemnización en tal concepto, sin pedir nada en reparación del daño patrimonial. La jurisprudencia ofrece ejemplos de este tipo de casos. En el zanjado por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 2.^a, de 10 de septiembre de 1998⁷¹, el actor era autor de dos fotografías aéreas del Palacio y de la Playa de la Magdalena de Santander, que en 1993 y 1995 fueron publicadas en forma de tarjetas postales en cuyo dorso figuraba el símbolo de reserva de derechos © en favor del autor; tales fotografías fueron utilizadas, sin permiso suyo, por una empresa de publicidad a quien el propietario de un hotel encargó la realización de unos trípticos publicitarios (contrato de creación publicitaria: arts. 22 y 23 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad); según parece, en la inclusión de las fotografías en los trípticos no tuvo ninguna intervención el propietario del hotel. En esta tesitura, el autor de las fotografías interpone demanda, dirigida únicamente contra el titular del hotel, ejercitando acciones declarativa de la usurpación e indemnizatoria. Dejando a un lado las cuestiones de orden procesal que plantea la sentencia (inviabilidad de las excepciones de falta de legitimación pasiva y de litisconsorcio pasivo necesario opuestas por el demandado, ya que en caso de pluralidad de dañantes, como entiende la Audiencia que sucede en el caso litigioso, rige entre ellos el principio de solidaridad; aunque confróntese con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 4.^a, de 8 de enero de 1998⁷²) y algunas otras que, pese a su importancia para resolver el pleito, ni siquiera se suscitan (particularmente, la relativa a si las fotografías controvertidas eran obras fotográficas o meras fotografías), importa resaltar que se conceden 100.000 pesetas de indemnización en concepto de daño moral, pero nada a título de daño material porque el actor, según parece, nada solicitó en este sentido. La cuestión últimamente aludida que la Audiencia omite plantearse es del máximo interés, dado que la doctrina es unánime al negar derechos morales, incluso el de paternidad, al realizador de la mera fotografía⁷³, por lo que,

⁷¹ RGD 651 (1998), pp. 15662-15663.

⁷² Ar.Civ. 1998, 2902.

⁷³ R. BERCOVITZ, *Com.Tecnos*², p. 1714; J. RUIZ-RICO RUIZ-MORON, *Com.Edersa*, V-4º B, p. 535; J. M. RODRIGUEZ TAPIA/F. BONDIA ROMAN, *Com.Civitas*, pp. 482-483; crítico con esta situación, aunque admitiendo que es la vigente, A. FERNANDEZ-ALBOR BALTAR, «Los derechos afines a los derechos de autor en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual», *ADI* 1997, pp. 139-140.

de suscribirse tal opinión, la publicación no autorizada, y sin mencionar el nombre de su realizador; de una mera fotografía no causa por definición daños morales porque no hay infracción del (inexistente) derecho de paternidad.

Análoga a la anterior resulta, en el aspecto que ahora se examina, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 4 de noviembre de 1996⁷⁴. La banda de música «La Pamplonesa» interpuso demanda contra la productora que había elaborado la obra videográfica titulada «Las mejores imágenes de los encierros. Sanfermines 1982-1990», en la que, sin permiso de los integrantes de aquélla ni mención de sus identidades, se utilizaron como banda sonora determinadas piezas musicales interpretadas por la actora; en la demanda, también dirigida contra la entidad financiera que encargó la obra para su ulterior comercialización y distribución, se solicitaba el cese de la actividad ilícita y una indemnización de daños y perjuicios, tanto morales como materiales, de 10.500.000 de pesetas para la banda musical y 5.000.000 para el productor fonográfico titular de los derechos sobre las canciones utilizadas. La petición indemnizatoria realizada en favor del productor no prosperó, seguramente por falta de legitimación activa, aunque la sentencia no ofrece ningún dato decisivo sobre este aspecto; en lo que toca a la indemnización en favor de la banda, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, confirmando el criterio de la Audiencia, concede una indemnización de 3.500.000 pesetas en concepto de daño moral (cfr. FJ 11 de la Sentencia), en concreto por lesión del derecho moral de paternidad que corresponde a los intérpretes *ex* artículo 107 I de la Ley 22/1987 (hoy art. 113 I LPI). No hay referencia alguna a indemnización por daño patrimonial.

La lectura de estas resoluciones judiciales suscita algunas reflexiones. En primer lugar, parece claro que, solicitada una indemnización exclusivamente por daño moral, no procede conceder una indemnización por daño material si el Juez no estima probada ninguna lesión de derecho moral y sí, en cambio, un ataque a los derechos de explotación del demandante. De admitirse semejante conducta judicial se produciría una auténtica mutación de la *causa petendi* que colocaría al demandado en una patente situación de indefensión constitucionalmente proscribida, ya que se encontraría con una condena por una razón (violación de derecho patrimonial) distinta a la que el actor describió en su demanda (violación de derecho moral). Así, en el caso resuelto por la citada Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 2.^a, de 10 de septiembre de 1998, si la Audiencia hubiera estimado que las fotografías litigiosas eran meras fotografías y, además, hubiera considerado que los realizadores de meras fotografías carecen de derecho moral, la demanda tendría que haber sido desestimada pues en ella, como se vio, únicamente se solicitaba indemnización en concepto de daño moral.

En segundo lugar, hay que sostener que el ejercicio de una acción indemnizatoria en petición de resarcimiento del daño moral causado por la usurpación

⁷⁴ Com. R. BERCOVITZ, *CCJC* 43 (1997), §1170, pp. 311-340.

no impide el ejercicio posterior, en proceso diferente, de una petición indemnizatoria fundada en la lesión de derechos de explotación, siempre que, como es natural, se cumplan los requisitos procesales necesarios para la prosperabilidad de la acción, particularmente el relativo a su ejercicio antes de la expiración de su plazo de caducidad (cinco años según el art. 140 III LPI). Dicho en otros términos, la circunstancia de solicitar en la primera demanda una indemnización únicamente por daño moral, aun cuando otro patrimonial se haya producido de resultas de la usurpación, no significa que el titular renuncie a la exigencia de los daños materiales, sino, simplemente, que no ejercita en ese proceso la acción para su reclamación. La sentencia recaída en el primer proceso, por lo demás, no produce cosa juzgada en el segundo, pues falta la identidad de *causa petendi* entre ambas. Es también procesalmente posible que, solicitada en la demanda una indemnización por daño moral, se amplíe después pidiendo indemnización por daño material (o viceversa); de darse curso a la ampliación, la sentencia que ponga fin al proceso producirá efectos de cosa juzgada respecto de ambas peticiones indemnizatorias.

En tercer lugar, y en estrecha relación con lo anterior, la petición de indemnización, por daños materiales o morales, verificada contra un usurpador no cierra el paso a una posterior petición con el mismo contenido dirigida contra otro u otros usurpadores, siempre que la reclamación contra el primero no haya resarcido íntegramente el daño padecido al titular de los derechos. Tampoco el resarcimiento total de uno de los dañados impide que el otro u otros ejerciten su propio derecho indemnizatorio. Así, en los casos de comunicaciones públicas no autorizadas de fonogramas se lesionan tanto los derechos de los autores de las músicas y de las letras de las canciones difundidas como los derechos de los productores fonográficos, por lo que es perfectamente posible que las entidades de gestión de unos y otros, SGAE y AGEDI, concurren a la solicitud de una indemnización para reparar los daños materiales causados a sus respectivos mandantes. De hecho, la jurisprudencia menor demuestra que con gran asiduidad ambas entidades, o SGAE en nombre propio y también mandada por AGEDI, ejercitan simultáneamente, en un mismo proceso, sus respectivas acciones indemnizatorias, dictándose sentencia que condena a cantidades diferentes que el demandado ha de abonar a una y otra. Por lo demás, la satisfacción procesal o extraprocesal de la cantidad adeudada a una de las entidades no deja a salvo al usuario de la eventual reclamación de la otra, porque los derechos administrados por cada una, y los que en definitiva se ponen en entredicho cuando se lleva a cabo una comunicación pública no autorizada, son diferentes.

24. En la práctica son más frecuentes de lo deseable las decisiones judiciales que conceden una indemnización alzada comprensiva tanto de los daños materiales como de los morales, sin distinción de la cantidad que corresponde a cada una de ellos ni aclaración del diferente estatuto de unos y otros. Es muy probable que ello obedezca a la propia conducta de los actores, que efectúan una petición global sin ulteriores distingos, aunque a veces es la pereza del Juez o la dificultad del caso la que conduce a una indemnización global, pese a que el actor imputó en su demanda una cantidad a cada concepto de daño. Al pri-

mer grupo de casos responde la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 4.^a, de 3 de noviembre de 1993, ya citada, que decidió sobre la reproducción no consentida de una obra pictórica del actor en los carteles y programas de mano anunciadores de un acto celebrado dentro del programa de fiestas de San Sebastián de 1992. El actor solicitó 300.000 pesetas por daños patrimoniales y morales. El Tribunal reconoce que el demandante «goza notoriamente, al menos en ámbitos artísticos locales, de reputación profesional», que la obra reproducida se valoró en 700.000 pesetas y que «la reproducción tildada de ilícita fue impresa en 700 folletos trípticos y 100 carteles, y que su exposición al público necesariamente fue breve, dada la finalidad anunciadora perseguida, con lo cual su difusión se reputa también limitada y en unas condiciones de calidad que no permiten mayor utilidad que la que es propia de este tipo de impresiones». Con arreglo a estos criterios, el Tribunal estima «desmesurada» la petición del actor, «que representaría más del 40 por 100 del valor atribuido al original de la obra», y añade que la indemnización por daño moral «también ha de ser limitada dada la escasa entidad de la lesión, la menguada difusión de la obra y el resto de circunstancias a las que se ha hecho mención», todo ello para terminar fijando en concepto indemnizatorio la cantidad alzada de 150.000 pesetas, comprensiva de daños morales y materiales. Igualmente puede incluirse en este grupo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 1.^a, de 22 de noviembre de 1996⁷⁵. Los demandados representaron sin autorización del autor, e introduciendo alguna ligera adaptación (en concreto, añadiendo música flamenca) unas obras teatrales del actor denominadas «Charladramas», piezas literarias en las que se trazaba la semblanza de un poeta o prosista (Alberti, García Lorca, Machado y Valle-Inclán). La indemnización que se concede asciende a 150.000 pesetas por cada una de las cuatro representaciones indebidas, pero sin mayor especificación sobre qué cantidad corresponde a infracción del derecho moral de integridad y cuál al daño patrimonial, ni aclarar tampoco, respecto de este último, qué criterio de los reseñados en el artículo 140 I LPI sirvió para la fijación (algo que por otro lado tampoco el actor concretó en su demanda).

En el segundo grupo de casos (petición individualizada del actor y concesión alzada del órgano judicial) se incluye la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.^a, de 25 de mayo de 1998⁷⁶. El libro «Història Natural dels Països Catalans» publicó, con permiso de su autor, una fotografía de un rebeco corriendo por el monte, que luego fue ilícitamente reproducida por el diario «El 9 Nou» sin mencionar siquiera el nombre del fotógrafo. En su demanda el actor pidió como indemnización 2.000.000 de pesetas por daños morales y 17.400 por daños materiales, cantidad esta última que en el marco de unas negociaciones previas, aunque ya publicada ilícitamente la fotografía, solicitó el actor a la empresa editora del diario. El Juzgado concedió la indemnización por daños materiales y denegó la de daños morales. En apelación, la Audiencia, que considera la fotografía como obra y no como mera fotografía

⁷⁵ *Act. Civ.* 1997, @198.

⁷⁶ *RJC Jur.* 1998-IV, pp. 1056-1058; *El Derecho* 98/18529; *RGD* 652-653 (1999), pp. 1258-1260.

[cfr. arts. 10.1.h) y 128 LPI], concede una reparación global de 100.000 pesetas, razonando que fue ésta la cantidad que el autor de la fotografía cobró por su publicación en la «Història Natural dels Països Catalans». La decisión resulta incorrecta, por razones tanto procesales como materiales. Procesalmente porque si el actor articuló dos pretensiones indemnizatorias distintas, cada una de ellas por concepto diferente, el órgano judicial debió pronunciarse por separado sobre cada una de ellas; no hay seguramente lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por la conducta observada por la Audiencia, pero sí, no podrá negarse, cierta desconsideración procesal hacia la parte que formuló la petición separada. Pero también la decisión resulta errónea desde el punto de vista material. En efecto, fijar como indemnización conjunta por daños materiales y morales la cantidad por la que el fotógrafo autorizó la inclusión de su obra en la «Història Natural dels Països Catalans» desconoce que en ese momento, al fijar el precio, no se tomó en consideración ninguna clase de daño moral; dicho en otros términos, al vender la fotografía por 100.000 pesetas el autor cobraba por su inserción en el libro, pero no por permitir una violación de su derecho moral. La Audiencia debía haberse basado en la cantidad por la que anteriormente se autorizó la reproducción para fijar la indemnización por daño material, pues presumiblemente el autor habría licenciado al editor del periódico usurpador cobrándole esa misma cantidad (o quizá algo más: como mínimo el aumento del coste de la vida), pero se equivocó al entender absorbida en esa misma cantidad la indemnización por daño moral; en su lugar, y una vez acreditada la violación del derecho moral de paternidad por omitir en la reproducción in consentida de la fotografía el nombre de su autor (tratándose de obra fotográfica, el derecho moral de paternidad de su autor es incuestionable), debió conceder una indemnización reparadora del daño moral aparte de las 100.000 pesetas reconocidas por el daño material.

Desde este punto de vista, y sobre hechos casi idénticos, resulta más correcta la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 4.ª, de 25 de junio de 1996⁷⁷. El diario «Heraldo de Aragón» publicó por dos veces, sin autorización de su autor, una fotografía que representaba a un ejemplar adulto de quebrantahuesos, con las alas abiertas, tirando con su pico una carroña; la fotografía fue tomada por el diario de un folleto del Gobierno de Aragón sobre zonas de especial protección para las aves, que la reproducía sin indicación de autor; también había sido publicada en la revista «Conocer». En las actuaciones quedó acreditado que la tarifa habitual por la publicación en la prensa diaria de fotografías de esas características es de 14.000 pesetas por cada fotografía, y que el demandante percibió de la revista «Conocer» 10.000 pesetas por cada una de ellas. La Audiencia no especifica cuánto concede por la usurpación en concepto de daño material, pero en total, incluido el daño moral por violación del derecho de paternidad, otorga una indemnización de 80.000 pesetas. Como se ve, y frente a la sentencia anterior, ahora se concede como indemnización no únicamente el precio de una hipotética licencia, sino esa cantidad incrementada con otra en concepto de daño moral.

⁷⁷ Act.Civ. 1996, @1350; *El Derecho* 96/3516.

25. El artículo 140 I LPI ofrece a la elección del demandante dos parámetros indemnizatorios del lucro cesante: el beneficio que habría obtenido de no mediar la utilización ilícita o la remuneración que hubiera percibido de haber concedido licencia. No está claro, empero, si esos criterios excluyen el enriquecimiento injusto o si por el contrario es posible que el demandante, prescindiendo de ellos, solicite como indemnización por lucro cesante la ganancia obtenida por el usurpador. La cuestión merece una respuesta claramente afirmativa en el Derecho de la propiedad industrial [cfr. arts. 66.2.b) de la Ley de Patentes, 38.2.b) de la Ley de Marcas y 18.6.^a de la Ley de Competencia Desleal], pero es dudosa en el de la propiedad intelectual, precisamente por el silencio que el legislador ha guardado sobre este extremo, en claro contraste con los preceptos concordantes de la legislación sobre propiedad industrial.

En la jurisprudencia, con todo, se registran algunos casos en que la indemnización concedida al actor coincide con las ganancias, o parte de ellas, obtenidas por el usurpador; aunque no se llega por lo general al punto de distinguir entre ganancias brutas y netas, estas últimas descontando de las primeras los costes específicos en que incurrió el infractor al usurpar. La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1993⁷⁸, al enjuiciar la demanda de plagio interpuesta por un traductor de la obra «Julio César», de W. Shakespeare, contra un afamado escritor que se valió ilícitamente de ella para hacer la suya propia, confirma el criterio de la Audiencia («se estima razonable», dice el Supremo sin mayor argumento) de cuantificar el daño patrimonial en el 15 por 100 de las ganancias obtenidas por el demandado como consecuencia de su traducción, cuya determinación se efectuará en ejecución de sentencia. Según se desprende del suplico de la demanda (CCJC §922, p. 408), fue el propio actor el que adujo como canon para determinar el daño patrimonial las ganancias obtenidas con su traducción por el demandado, aunque él solicitó todas las obtenidas y la Audiencia sólo le concedió el 15 por 100, y, pese a que semejante criterio no está previsto en el artículo 140 I LPI, ese parámetro de valoración no fue contestado por el demandado ni rechazado por el Tribunal. Es muy probable que sobre el ánimo del actor al manejar el criterio indemnizatorio, y también del propio Tribunal, pesara todavía la inercia aplicativa del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 que preveía la entrega al titular de los derechos usurpados de la ganancia ilícitamente obtenida por el infractor («producto total de la entrada», en palabras del precepto; aunque pensado para la representaciones escénicas y ejecuciones musicales a las que se accede previo pago en taquilla, no hay dificultad insalvable para extender su aplicación a cualquier usurpación de derechos protegidos).

La jurisprudencia menor ofrece también algunos ejemplos en los que la indemnización consiste en la ganancia experimentada por el usurpador. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección 2.^a, de 25 de junio de 1998⁷⁹ condena penalmente por una de las conductas infractoras más ca-

⁷⁸ Com. R. BERCOVITZ, CCJC 35 (1994), §922, pp. 407-413; y J. M. RODRIGUEZ TAPIA, «Traduttore, traditore: plagio y originalidad de una traducción», RGD 604-605 (1995), pp. 771-779.

⁷⁹ ARP 1998. 2555.

racterísticas, el pirateo de cintas de cassette para su comercialización, y concede como indemnización 555.345 pesetas, que, indica la Audiencia, «representan el margen bruto de beneficio (21'5 por 100) sobre el total de valor de las cintas en el mercado (2.460.000 pesetas)»⁸⁰. Con carácter general, en caso de pirateo de cintas de vídeo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, Sección 1.ª, de 8 de mayo de 1998⁸¹ afirma que «el perjuicio es, en el mejor de los casos para el acusado, justamente lo que no percibieron los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual por la compra de cintas legítimas, correspondiendo a la parte acreditar que, en la fecha en que se descubren los hechos, dichos títulos tenían un valor inferior al de mercado, cosa que no hace»⁸². Es también clara en este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 1.ª, de 31 de marzo de 1998⁸³. Los querellados elaboraron un logotipo, plagiado de la obra «Sol de España», de J. Miró (1893-1983), que vendieron a la empresa de transporte aéreo Viva Air para su uso publicitario por 1.500.000 pesetas. Condenados penalmente los autores del logotipo, y en trance de fijar la indemnización debida a los herederos del pintor, la Audiencia la fija precisamente en 1.500.000 pesetas, «como cantidad

⁸⁰ Para un caso idéntico de pirateo de cintas, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 1.ª, de 30 de marzo de 1998 (*El Derecho* 98/9654) maneja exactamente el mismo criterio, y concede como indemnización el margen de beneficio bruto de la venta al público de las cintas, estimado también aquí en el 21'5 por 100.

⁸¹ ARP 1998, 2837.

⁸² La Sentencia fija con encomiable detalle las indemnizaciones debidas a cada una de las 29 productoras audiovisuales perjudicadas por el pirateo de vídeos. Como regla, la jurisprudencia viene haciendo coincidir exactamente el perjuicio causado a la productora audiovisual (lucro cesante) con el precio de la cinta original que el pirata no compró. Los criterios, empero, varían de una Audiencia a otra a la hora de fijar el precio de la cinta original. Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 6.ª, de 2 de marzo de 1998 (ARP 1998, 1469; *El Derecho* 98/3448) la establece en 7.000 u 8.000 pesetas, aunque luego, atendida la indemnización finalmente concedida (125.400 pesetas) y el número de cintas intervenidas (23 cintas), resulta que cada copia ilegal fue indemnizada a razón de 5.453 pesetas. Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4.ª, de 25 de febrero de 1998 (*El Derecho* 98/6269) fija el perjuicio medio causado por cinta en 8.750 pesetas. Para la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 5.ª, de 21 de enero de 1998 (ARP 1998, 285), como quiera que uno de los criterios indemnizatorios del artículo 140 I LPI es la remuneración que hubiese percibido el titular de los derechos de haber autorizado la explotación, es evidente que «una *al menos* de las partidas que hubiese percibido la misma [*rectius*: el mismo] es el precio de las películas, y que el acusado, mediante el sistema de copia o repicado no autorizado de las mismas, se encontró en poder de unas películas no adquiridas, resulta claro que *al menos* en el importe de las mismas resultaron perjudicadas las compañías explotadoras de los derechos de propiedad intelectual» (cursivas mías).

En otro ámbito distinto, la indemnización debida a los titulares de los derechos se hace coincidir con el precio de mercado del producto pirateado. Así, para unos programas de ordenador pirateados que el acusado vendía a un precio de 7.500 pesetas el programa de Autodesk Incorporated y de 4.900 pesetas el de Wordperfect Corporation, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Orense de 16 de febrero de 1998 (ARP 1998, 523), que lo condena como autor de un delito contra la propiedad intelectual, fija la indemnización en el precio de mercado de los programas falsificados, que ascienden a 595.000 pesetas el de Autodesk Incorporated y a 50.000 pesetas el de Wordperfect Corporation. Menos clara en este punto, dada la discordancia entre la valoración que se da a los sistemas operativos pirateados y la indemnización finalmente concedida, es la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Castellón de 16 de abril de 1997, confirmada, aunque sin analizar este punto, por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 1.ª, de 18 de mayo de 1998 (ARP 1998, 1850; *El Derecho* 98/25403).

⁸³ ARP 1998, 2054.

equivalente al precio por la adquisición del logotipo entregado a Viva Air». Igualmente puede citarse con esta orientación la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 3.^a, de 9 de septiembre de 1997⁸⁴. Los actores eran causahabientes del autor del libro «Mitología y supersticiones de Cantabria», que había caído en el dominio público por incumplimiento por el autor de la carga de inscribirla en el Registro de la Propiedad Intelectual (cfr. arts. 36, 38 y 39 LPI de 1879). En la creencia de que sobre la obra, precisamente por encontrarse en el dominio público, no había derecho alguno se procedió a su edición por parte de Caja Cantabria y de la Institución Cultural de Cantabria del Gobierno autonómico. Sin embargo, merced a las traicioneras disposiciones transitorias de la Ley 22/1987, lo cierto es que los derechos sobre la obra habían renacido de sus cenizas y los actores, herederos del autor, al amparo de esas disposiciones, ejercitaron sus acciones por infracción de sus derechos de propiedad intelectual. Después de declarar efectivamente cometida la usurpación, la Audiencia fija la indemnización en un porcentaje de las ganancias obtenidas por la venta de los libros; en concreto, se razona que la edición ascendió a 5.000 ejemplares, que su precio de venta al público era de 4.000 pesetas cada uno, y que en las actuaciones quedó probado que habitualmente la Institución Cultural de Cantabria reconocía a los autores cuyas obras editaba una participación del 12 por 100 sobre el precio de venta al público. Hechas las pertinentes operaciones matemáticas se obtiene un total de 2.400.000 pesetas, que es la cantidad que la Audiencia concede como indemnización. Resultado seguramente inexacto ya que parte de la base de considerar que la edición se vendería en su totalidad, lo que no necesariamente habría de ocurrir (en todo caso tendrían que acreditarlo los actores). Nótese cómo, al igual que sucedía con la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1993, la indemnización no comprende todas las ganancias ilícitamente obtenidas por el infractor, sino sólo una parte de ellas.

También pertenece a este grupo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Orense de 17 de octubre de 1998⁸⁵, revocatoria en parte de la del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Orense de 1 de septiembre de 1997⁸⁶, y que resuelve una demanda interpuesta por un productor fonográfico, Clave Records, S.A., titular exclusivo por cesión de los derechos fonográficos de cinco fonogramas del grupo de rock «Los Suaves», contra la inclusión de ciertas canciones del grupo en un fonograma posterior editado por la demandada Polygram, S.A. En primera instancia, el Juzgado accedió a la petición de cesación de explotación del fonograma por la demandada y su retirada del comercio, y en cuanto a la indemnización, se fijó en un 5 por 100 (en la demanda se pedía el 18 por 100) sobre el precio neto medio de venta del fonograma, en la parte que las canciones sobre las que recae el derecho de exclusiva de la demandante representa sobre el total, multiplicado por el número de ejemplares vendidos, a concretar en ejecución de sentencia. Interpuesto recurso de apelación por

⁸⁴ *Ar.Civ.* 1997, 1832; *RGD* 648 (1998), pp. 11181-11186.

⁸⁵ *Ar.Civ.* 1998, 1969,

⁸⁶ *El Derecho* 97/9149; pese a lo que se afirma en esa revista, la Sentencia es de Juzgado, no de la Audiencia.

las dos partes, es rechazado salvo en lo tocante, precisamente, a la indemnización, «la cuestión que representa mayor dificultad» en palabras de la Audiencia. Obligada a moverse dentro de los márgenes del artículo 140 I LPI, y ante el silencio de la demandante sobre cuál de los criterios indicados en ese precepto había sido el elegido para cuantificar el lucro cesante, la Audiencia estima que la petición actora es reconducible al segundo de ellos (precio de la licencia). Pero a continuación fija la indemnización atendiendo claramente a la ganancia neta (y en esto se diferencia de todos los anteriores pronunciamientos) obtenida por la productora usurpadora: «ha de partirse, para la cuantificación del daño, del número de ejemplares vendidos, que habrá de multiplicarse por el beneficio obtenido con la venta de cada uno de ellos, determinado por el precio en venta deducidos todos los costes de producción, comercialización, 7 por 100 de beneficio a favor de los autores y un 10 por 100 previsto en el primero de los contratos suscritos por «Los Suaves» por deterioro y devolución de ejemplares, sin que la suma resultante pueda exceder de la que sería procedente de aplicar el 18 por 100 en la forma pedida en la demanda». Como se ve, la Audiencia respeta formalmente el corsé impuesto por el artículo 140 I LPI, pero cuantifica la indemnización con arreglo a un criterio que, se mire por donde se mire, no se corresponde con el que ella misma entendió que había elegido el actor. Salvo que se estime, aunque nada de esto se dice, que el precio de la licencia se determina *ex post* haciéndolo coincidir (¡precisamente!) con las ganancias obtenidas de manera ilícita por el infractor.

De la jurisdicción penal, es también ilustrativa la meditada Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 3.^a, de 8 de mayo de 1995⁸⁷, en un caso de pirateo de la señal codificada de la entidad de radiodifusión Canal +. Según el criterio de la Audiencia, «no puede equipararse en términos matemáticos la ganancia del acusado con el perjuicio o lucro cesante del perjudicado», por lo que «la única forma de determinar el beneficio que hubiera obtenido 'presumiblemente' el perjudicado, de no mediar la utilización ilícita, sería la de precisar el número de personas que dejaron de abonarse a Canal + o que se dieron de baja a consecuencia de emitir Olimar, S.A. la señal descodificada de tal cadena [...] en los siete meses de utilización ilícita». La Sentencia remite a ejecución de sentencia la cuantificación, con arreglo a estos criterios: «se tendrán en cuenta el número de altas y bajas desde que empezó a emitir Canal + en 1990 hasta que comenzó la emisión ilícita del vídeo comunitario. Las altas y bajas, durante el tiempo de emisión ilícita, de abonados de Canal + y las altas y bajas, en dicho canal, de abonados después de cesar la emisión ilícita el 9 de marzo de 1993 hasta siete meses después. Todo ello daría una idea presumible de los abonados que se han perdido por la emisión ilícita durante el tiempo en que ésta se efectuó. A ello el perito habrá de añadir el dato de la ganancia que para Canal + supone mensualmente cada abonado y mediante las oportunas operaciones aritméticas hallar el beneficio que dejó de obtener durante los siete meses en que su señal se emitió ilícitamente por el acusado». En

⁸⁷ ARP 1995, 575.

cualquier caso, concluye, la indemnización estará lejos de las 15.356.995 pesetas que solicitó la acusadora particular⁸⁸.

No hay, sin embargo, ningún otro pronunciamiento del Tribunal Supremo coincidente con el de la Sentencia de 29 de diciembre de 1993, por lo que no puede estimarse que exista una jurisprudencia con esa orientación. Antes al contrario, se registran decisiones contrarias, como sucede en concreto con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21.^a, de 11 de noviembre de 1994⁸⁹, confirmada por la del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1998⁹⁰. En el caso, los causahabientes del autor del boceto de yeso del grupo escultórico de don Quijote y Sancho Panza situado en la Plaza de España de Madrid se dirigieron contra un nieto del escultor y la entidad mercantil a la que aquél, sin conocimiento de los restantes causahabientes, cedió la reproducción en bronce del boceto y todos los derechos de explotación sobre ella. Entre otras peticiones que ahora no vienen al caso, los actores solicitaron expresamente (CCJC §1265, p. 416) que se condenara a los demandados al pago, en concepto de daño material, de una indemnización igual a la cantidad bruta obtenida por la venta de todas las reproducciones del boceto original que se hayan comercializado, cuya cuantía se fijaría en ejecución de sentencia; y en concepto de daño moral, la cantidad que fue establecida como precio del contrato suscrito entre los codemandados (!). La Audiencia desestima la petición por daño moral, que luego el Supremo revoca, y, en lo tocante a la indemnización del daño material, entiende que la forma de determinación solicitada por los actores «no es admisible, pues el artículo 125 I de la Ley de Propiedad Intelectual [de 1987] dispone que el perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación. Como el primer baremo no es de aplicación al caso pues no estamos ante posibles beneficios económicos perdidos —continúa la Audiencia—, la indemnización por daño material debe fijarse de acuerdo con la remuneración que se hubiera percibido de haberse autorizado la explotación, a determinar en trámite de ejecución de sentencia, si bien con el límite, en respeto al principio de congruencia, de que dicha indemnización no podrá exceder la cantidad bruta obtenida por la venta de todas las reproducciones del boceto original que se hubiesen comercializado». El Tribunal Supremo no censura este argumento de la Audiencia, aunque también es cierto que ante él no se planteó directamente la cuestión del criterio tomado para determinar el *quantum* indemnizatorio, por lo que tampoco puede afirmarse con rotundidad que sienta en su Sentencia de 20 de febrero de 1998 un criterio contrario al de la Sentencia de 29 de diciembre de 1993.

⁸⁸ También en vía penal, cierta Sentencia del Juzgado de lo Penal n° 21 de Madrid condenó a determinada persona que tenía en su poder, para distribuirlos, 32 discos compactos de una conocida cantante norteamericana, importados de Alemania, a que indemnizara a la productora fonográfica «por el beneficio obtenido». En apelación, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 15.^a, de 9 de julio de 1998 (ARP 1998, 3752) absolvió a la imputada.

⁸⁹ Act. Civ. 1995, @657; RGD 606 (1995), pp. 2435-2438.

⁹⁰ Com. R. BERCOVITZ, CCJC 46 (1998), §1265, pp. 415-434, y P. CAMARA AGUILA, *Revista de Propiedad Intelectual*, 1 (1999), pp. 115-127.

En cualquier caso, y anticipando un aspecto sobre el que se volverá después, repárese cómo la Audiencia Provincial de Madrid no tiene inconveniente en fijar absolutamente *ex novo*, en la sentencia misma, un criterio de determinación del montante indemnizatorio que no sólo no había sido solicitado en la demanda sino que además, como consecuencia de lo anterior, no había sido objeto de discusión a lo largo de las actuaciones. La Audiencia ni siquiera se plantea que esa mutación del criterio de cuantificación de la indemnización ocasione indefensión a los demandados, y éstos, por su parte, no debieron sentirse en esa situación porque ni siquiera adujeron ante el Tribunal Supremo violación alguna de su derecho fundamental a no padecer indefensión.

26. Constituye una práctica muy extendida, de la que son buena muestra las innumerables sentencias que a instancia de la SGAE condenan a los titulares de establecimientos de hostelería y hotelería, la liquidación de los daños patrimoniales atendiendo a las cantidades previstas en las tarifas generales de la entidad de gestión actora. En tales casos, lo que en realidad sucede es que se opta como criterio indemnizatorio por el precio de la autorización, y que éste, en lugar de ser fijado por el titular cuyos derechos han sido infringidos, se determina atendiendo a las tarifas. El debate entonces se traslada a aspectos tales como la correcta o incorrecta aplicación de las tarifas por la actora (esto es, la adecuada subsunción de la conducta perseguida en el apartado tarifario correspondiente), o el presunto carácter abusivo de las tarifas, derivado de su fijación unilateral, y su control por el Juez. No es éste el momento de examinar con detalle el alcance de estos argumentos esgrimidos por los demandados, ni su consistencia o viabilidad⁹¹, aunque hay que señalar que lo más habitual es que los órganos judiciales hagan suyas sin mayor reparo las tarifas de las entidades. Decisiones como el Auto de la Audiencia Provincial de Ávila de 20 de abril de 1995⁹², que modera la cantidad resultante de las tarifas «ante la falta de liquidación presentada y su unilateralidad», son muy excepcionales⁹³.

⁹¹ El lector interesado puede encontrar más información en *Com.Tecnos*², pp. 2149-2177. A las que allí se citan habría que añadir las Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de 15 de julio de 1998, que no accede a la suspensión cautelar de las tarifas que EGEDA aplica a los hoteles, y de 14 de diciembre de 1998, que niega que AGEDI, la entidad de gestión de los productos fonográficos, abuse de su posición de dominio mediante la fijación de tarifas abusivas a las emisoras de radio; ambas pueden consultarse en el sitio web del Tribunal: <http://www.meh/es/TDC>. La prensa diaria informa que, en el primero de los casos indicados, el Servicio de Defensa de la Competencia ha formulado cargos contra EGEDA; cfr. *El País*, 26 de junio de 1999, p. 61.

⁹² RGD 625-626 (1996), pp. 12619-12620.

⁹³ Es inexacta la doctrina que con carácter general, a propósito de las tarifas de las entidades de gestión (SGAE ahora), establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3.ª, de 4 de septiembre de 1998 (*Ar.Civ.* 1998, 6604), en cuanto considera que las tarifas son condiciones generales de la contratación, cuando es sabido que el precio de la prestación de servicios (en nuestro caso, las tarifas por el uso autorizado de derechos de propiedad intelectual) no está sometido a control de abusividad (cfr. art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores). Tampoco resulta admisible la doctrina sentada por la misma Sentencia según la cual las tarifas son «unas directrices indemnizatorias, sin que en modo alguno pueda impedirse a los órganos judiciales en los supuestos que en atención a las circunstancias concretas del caso enjuiciado estimen que la aplicación de las tarifas no es equitativa puedan hacer uso de la facultad moderadora que otorga el artículo 1103 del Código Civil». Sería tanto como admitir la moderación del precio pactado en una compraventa. El control de las tarifas ha de venir por otros caminos.

Semejante modo de fijación del *quantum* indemnizatorio, que funciona de manera extraordinariamente ágil, no resulta posible en el caso resuelto por la sentencia que se comenta, dado que, según vimos con anterioridad, la SGAE no tiene tarifas generales para las obras de gran derecho (cfr. art. 157.3 LPI). Los Estatutos de la SGAE prevén además que son los propios autores de la obra los que, con ocasión de cada autorización para su representación, fijan el precio de la licencia.

Resulta manifiestamente erróneo, sin embargo, acudir a las tarifas para fijar la indemnización por daño moral, tal como hace la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1996⁹⁴, que por añadidura incurre en el desliz de considerar que la comunicación pública de obras protegidas en las habitaciones de los hoteles, si es que realmente la hay, pues se trata de cuestión sumamente discutida (téngase en cuenta que se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el Asunto C-297/98, relativo a una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de Primera Instancia de Oviedo, a propósito de la interpretación del art. 1 de la Directiva 93/83/CEE, de satélite y cable, en relación precisamente con la captación de emisiones de televisión por un hotel y distribución por cable a las habitaciones) origina una lesión del derecho moral.

27. La petición de indemnización por daño moral ha de ser hecha por el titular de los derechos lesionados, y no por el cesionario que los explota económicamente, aunque sea en exclusiva. Por eso resulta correcta la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5.ª, de 4 de noviembre de 1996⁹⁵. El editor en exclusiva de los derechos sobre la canción «Bienvenido a Sevilla» interpone demanda en reclamación de daños materiales y morales contra la empresa editora del diario «El Correo de Andalucía», que utilizó la canción para fines publicitarios sin permiso de aquél; la Audiencia estima la demanda en cuanto a los daños materiales y remite su determinación al periodo de ejecución de sentencia, pero la rechaza en lo que se refiere a los morales, tanto por razones de fondo (no consta que los autores de la canción «hayan experimentado menoscabo alguno en su honor o reputación al ser la misma incluida en los anuncios publicitarios» de la demandada, ni que la obra «haya sido mutilada o deformada, sino simplemente divulgada, aun cuando sea de manera fragmentaria») como procesales, ya que «el resarcimiento de los daños morales no resulta incluido en el contrato de edición, no incumbiendo a la actora, en definitiva, la legitimación para reclamarlos en nombre propio, cual si se hubieran cedido al editor como parte del contenido de los derechos de autor». Los productores audiovisuales, aun amparados por la presunción de cesión del artículo 88 I LPI, carecen de legitimación para pedir una indemnización por el daño moral infligido a los autores. Por la misma razón, y salvo que los derechos morales se incluyan de modo inequívoco en el correspondiente contrato de gestión, hay que entender que las entidades carecen de legitimación para

⁹⁴ Com. R. BERCOVITZ CCJC 41 (1996), §1121, pp. 825-834.

⁹⁵ RGD 637-638 (1997), pp. 13568-13570.

ejercitar en nombre y representación de los titulares de derechos una petición de indemnización de daño moral. Respecto de los herederos del titular de los derechos, la indemnización por daño moral sólo parece posible si ellos lo sufren en cuanto tal, pero no por el único dato de haberse producido un atentado al derecho moral de autor⁹⁶.

Sí cabe, en cambio, que el cesionario en exclusiva reclame indemnización por daños materiales, aunque su legitimación concurre con la del titular cedente (art. 48 I LPI). En el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 5.ª, de 28 de enero de 1993⁹⁷, el actor, fotógrafo de profesión, había elaborado, por encargo de una agencia de publicidad, unas diapositivas de un restaurante destinadas a un uso publicitario; algún tiempo después, en «El País Semanal», apareció una información relativa a ese restaurante que reproducía dos de las diapositivas del demandante, sin citar su nombre (es más: aparecieron atribuidas a otra persona) y manipuladas. En respuesta a la demanda del fotógrafo, la Audiencia aprecia la violación de los derechos morales del autor y concede una indemnización, pero no hace lo propio con su derecho patrimonial con el discutible argumento de considerar que hubo «venta» de los derechos de explotación, y no simple cesión con mantenimiento de su titularidad en cabeza del autor. En realidad, lo que la Audiencia debería haber hecho es analizar quién adquiere los derechos sobre la obra objeto del encargo, pues si se entiende que la adquisición *ex origine* se produce en favor del comitente⁹⁸, la «venta» de la que habla la sentencia resulta imposible por tener ya el comitente en su patrimonio tales derechos; de sostener la posición contraria, favorable a la adquisición derivativa del comitente, es discutible si la «venta» de derechos de los derechos de explotación, como figura distinta de la cesión, cabe en nuestro ordenamiento jurídico⁹⁹. Tampoco se plantea la Audiencia si las fotografías litigiosas son obra fotográfica o mera fotografía, aspecto decisivo, según notamos, para el reconocimiento o no de derechos morales y, por ende, de daños morales.

28. Desde el punto de vista procesal, se discute entre los autores si el demandante ha de hacer la opción en favor de alguno de los dos criterios que ofrece el artículo 140 I LPI en el mismo escrito de demanda¹⁰⁰ o si es igualmente ad-

⁹⁶ Sobre este particular, cfr. M.ª. P. CAMARA AGUILA, *El derecho moral de autor*, 1998, pp. 422-426.

⁹⁷ *Ar.Civ.* 1993, 82.

⁹⁸ Para esta cuestión, negando que esa adquisición sea la regla en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, cfr. J. M. RODRIGUEZ TAPIA, *La cesión en exclusiva de derechos de autor*, 1992, pp. 158-160.

⁹⁹ Tampoco se hace eco de estos problemas la Sentencia de la Audiencia Provincial, Sección 13.ª, de 13 de marzo de 1998 (*El Derecho* 98/26617). El actor había realizado ciertas fotografías luego, en su opinión, indebidamente publicadas en cierta revista. La demanda no prosperó en primera instancia, ni tampoco en apelación. La Audiencia desestima el recurso por falta de prueba sobre la autoría de las fotografías, pero, aun admitiendo este dato, añade, habría que desestimarla porque «si las fotos fueron adquiridas por la Estación B. y ésta las cede a la demandada para su publicación no existe apropiación, ni infracción del derecho de autor».

¹⁰⁰ De esta opinión, L. DIEZ-PICAZO, *Com.Tecnos*, 1.ª ed., p. 1697, y X. BASOZABAL, *ADC* 1997, p. 1298.

misible realizarla en algún momento procesal posterior¹⁰¹. A mi juicio, no hay ninguna razón procesal sólida para estimar que la opción por alguno de los cánones indemnizatorios del lucro cesante ha de verificarse forzosamente en el mismo escrito de demanda, vedando en absoluto la posibilidad de hacerlo en cualquier otro trámite procesal ulterior. Son por ello perfectamente válidas las demandas indemnizatorias que fundamentan en Derecho su pretensión citando los varios preceptos involucrados en la materia (arts. 1902 CC, 1106 CC y 140 LPI, por ejemplo), o ni siquiera eso (*iura novit curia*), pero que no especifican el criterio que ha de seguirse para la cuantificación del lucro cesante. Esta formulación de la demanda se ajusta cumplidamente a los requisitos que exige el artículo 524 LEC, y frente a ella no puede prosperar la excepción de defecto legal en el modo de proponerla (art. 533.6.ª LEC). La carga de optar en la misma demanda supone obligar al actor en la mayor parte de los casos a una elección realizada sin que tenga en su mano los datos necesarios que le permitan valorar cuál de los dos criterios se ajusta más a sus intereses. El actor conoce de qué medios probatorios dispone en defensa de la cuantificación que él pretende, pero ignora las contrapruebas que podrá aportar el usurpador. Resulta por ello contrario a los intereses del titular de los derechos, que desde luego merecen más protección que los del infractor, gravarle con la carga de la opción al interponer la demanda. Por eso deben estimarse correctas las demandas en las que el actor solicita una indemnización de daños por usurpación, cifrándola en cierta cantidad, pero no especifica el criterio que elige de los que ofrece el artículo 140 I LPI, así como aquellas otras en las que el actor solicita que los daños le sean indemnizados por el criterio de los legalmente previstos que más favorable le resulte a la vista del resultado de las pruebas que se practiquen. De hecho, cualquiera de estas alternativas es más recomendable para el actor que la de especificar *ab initio*, en el mismo escrito de demanda, el criterio elegido, ya que semejante conducta seguramente excluye la posibilidad de que durante la tramitación del pleito, en un momento posterior a la demanda, y a la vista de que el criterio desdeñado le resulta más favorable atendidas las pruebas practicadas, modifique el elegido en la demanda y opte por el otro.

La omisión en la demanda de la opción de referencia no coloca al demandado en una situación de indefensión. Puesto que la carga de la prueba de los daños padecidos, y de los criterios con arreglo a los cuales han de cuantificarse, corresponde al actor, el demandado tomará conocimiento a lo largo del proceso de cuáles son las pruebas propuestas por el demandante en ese sentido, y siempre le cabrá la posibilidad de oponer contrapruebas que invaliden las del actor. El demandado sabrá necesariamente desde el mismo momento de ser notificado de la demanda que el actor le pide indemnización de los daños causados, y, si no a través de la demanda (lo que de por sí será infrecuente, pues resulta raro que el actor solicite una indemnización y no señale, siquiera sea de modo mínimo, las razones o los criterios que le conducen a suplicar esa cantidad y no otra), es claro que a lo largo de las actuaciones conocerá los ele-

¹⁰¹ Así, A. CASTAN PEREZ-GOMEZ, *Com.Edersa*, V-4º B, pp. 684-685.

mentos probatorios que aporta el actor en pro de su petición y los criterios que, aunque sea implícitamente, hace valer el demandante para cuantificar sus daños. Dado que el demandado gozará de la posibilidad de aportar pruebas en defensa de sus intereses, intentando contrarrestar las aportadas por el actor en respaldo de los suyos, y que la contradicción procesal sobre los criterios de cuantificación está garantizada, no cabe seriamente hablar de indefensión. De ahí que la opción por alguno de los criterios del artículo 140 I LPI pueda hacerse en el escrito de demanda, pero también, tratándose de un juicio de menor cuantía, en la comparecencia previa (art. 693 LEC) o en el escrito de conclusiones o la vista pública (art. 701 LEC); y si es juicio de cognición o verbal, en el propio acto del juicio (arts. 52 y 58 del Decreto de 21 de noviembre de 1952 y 730 LEC).

29. Intimamente ligado con el problema que se acaba de analizar se encuentra otro, en rigor distinto, relativo a la posibilidad de la que gozan los Jueces que conozcan de este tipo de demandas para: 1.º) trocar el criterio escogido por el actor para cuantificar su petición indemnizatoria, de manera que, elegido por ejemplo el del precio de la licencia, el Juez conceda indemnización atendiendo al beneficio que presumiblemente hubiera obtenido el titular de los derechos, o a la inversa; o bien 2.º) suplir la omisión del actor, que solicita una indemnización de daños pero no aclara en la demanda en virtud de cuál de los dos criterios señalados en el artículo 140 I LPI desea que se cuantifiquen aquéllos.

La segunda de las conductas judiciales indicadas, pese a lo que en principio pudiera parecer, no resulta criticable. La lectura de las sentencias que operan de este modo (por ejemplo, las citadas Sentencias de la Audiencias Provinciales de Zaragoza, Sección 4.ª, de 25 de junio de 1996, u Orense de 17 de octubre de 1998) revela que lo que realidad sucedió no es que el juez realizara una opción que ciertamente no le corresponde, sino que, a la vista de la demanda y de las pruebas solicitadas por el demandante, y en su caso ya practicadas, el Juez dedujo cuál era el criterio de cuantificación elegido por éste y obró en consecuencia. Como se ha dicho con anterioridad, no es fácil que, solicitada una indemnización, bien en la demanda, o bien en algún momento procesal posterior, el actor no concrete, de modo explícito o implícito, los criterios con arreglo a los que se ha conducido para su cuantificación. Una concreción implícita de los criterios, entendiéndolo por tal la que se deduce de las actuaciones procesales del demandante (escrito de demanda, pruebas solicitadas y en su caso practicadas, escrito de conclusiones,...) es desde luego tan eficaz como la realizada explícitamente, señalando de modo inequívoco y expreso el criterio utilizado. Lo que en ocasiones sucede es que los Tribunales se mueven en un mar de dudas sobre este aspecto. Es muy ilustrativa en este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 5.ª, de 22 de noviembre de 1996¹⁰². El demandante era autor de un logotipo con una particular grafía de la letra M, que fue utilizado por la demandada, el Banco March, prácticamen-

¹⁰² RGD 640-641 (1998), pp. 1581-1586; *Act.Civ.* 1997, @581.

te como imagen corporativa. En su demanda no especificaba por cuál de los dos criterios del artículo 140 I LPI optaba para cuantificar los daños, aunque todo parece indicar que el Juzgado, que concedió una indemnización por daño patrimonial de 6.000.000 de pesetas (más 4.000.000 por daño moral) tampoco se esmeró en este aspecto. La Audiencia, atendido muy especialmente el escrito de conclusiones, entiende que el actor optó por el criterio del beneficio que hubiera obtenido de no mediar la utilización ilícita, aunque de modo un tanto inconsecuente con esta premisa, manifiesta más adelante que el actor «no ha aportado prueba alguna sobre las sumas dinerarias que habitualmente percibe por sus creaciones», lo que resulta innecesario salvo que se crea que el criterio elegido es el del precio de la licencia. Al final se acaban concediendo 2.000.000 de pesetas por daño moral y parece —la sentencia es extremadamente confusa en este punto— que 5.000.000 de pesetas por daño patrimonial.

Mayores reservas merece, en cambio, la posibilidad de que el Juez modifique el canon de cuantificación elegido por el actor. Si el demandante opta por cualquiera de los criterios que le ofrece el artículo 140 I LPI, y el debate procesal se centra en el elegido, resulta lesivo de los derechos procesales del actor que el Juez desdeñe la opción realizada por quien legalmente está habilitado para ello y conceda indemnización con base en el criterio no elegido. No me consta que, fuera del caso resuelto por la citada Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21.^a, de 11 de noviembre de 1994, los órganos judiciales hayan obrado de ese modo. Y el caso mencionado quizá tenga su explicación en que la Audiencia estimó que el criterio elegido por el actor (las ganancias obtenidas por el usurpador) no estaba permitido por el artículo 140 I LPI y que por tal razón había que reconducirlo a alguno de los contemplados en dicho precepto.

Es claro, por último, que la cuantificación no tiene que realizarse necesariamente en la misma sentencia. El artículo 360 LEC, que permite remitir al trámite de ejecución la fijación del *quantum*, es perfectamente aplicable en el ámbito de la propiedad intelectual, siempre que, como con carácter general exige el precepto, en la sentencia se fijen, «por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación»; la prueba de esas bases corresponde al actor. Con todo, no hay que olvidar que, caso de no ser posible fijar en la sentencia la cantidad líquida a que asciende la indemnización de daños ni sentar las bases de la liquidación, el precepto admite que se haga la condena «a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia». En el caso resuelto por el citado Auto de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 2.^a, de 9 de marzo de 1998, la cuantificación de daños (morales en el caso) se realizó sin que en la sentencia condenatoria se fijaran las bases. No lesiona ningún derecho procesal del demandante que su petición de remitir al periodo de ejecución de sentencia sea desatendida por el Juez, que la fija en la propia sentencia por estimar que dispone de los datos necesarios y suficientes para hacerlo así. Son varias las sentencias que obran de este modo, lo que encuentra plena justificación en el principio de economía procesal. Evidentemente, la remisión a la fase de ejecución de la cuantificación de la indemnización sólo es posible si a lo largo del proceso declarativo se probaron los daños y la senten-

cia condenó a su pago. La Sentencia de 26 de junio de 1998 objeto de estas notas así lo recuerda cuando en el caso niega la posibilidad de «diferir al período de ejecución de sentencia la determinación del *quantum*, al no existir elementos de juicio que permitan establecer las bases a que el mismo habría de adecuarse».

La remisión al trámite de ejecución de sentencia de la fijación del montante indemnizatorio es igualmente posible en el ámbito de la jurisdicción penal, como demuestra, haciendo aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Sección 1.^a, de 22 de julio de 1998¹⁰³, por más que en el supuesto litigioso no se diera lugar a esa situación y se reservara a la acusadora particular (la AFYVE) el ejercicio de la acción civil ante los tribunales competentes¹⁰⁴.

30. El Tribunal Supremo desestima la petición indemnizatoria realizada por la SGAE contra la Junta de Andalucía por falta de prueba. Como antes vimos, después de exponer la consolidada doctrina jurisprudencial sobre los requisitos probatorios precisos para indemnizar el lucro cesante, el Tribunal sostiene que «en el presente caso, la actividad probatoria de la demandante en orden a acreditar cuál es el beneficio que presumiblemente hubieran obtenido los autores de no haber mediado la utilización ilícita ha sido nula, por lo que, al no existir datos objetivos que permitan presumir cuál hubiera sido ese beneficio y no pudiendo aceptarse que el mismo se fije arbitrariamente, sin ningún dato objetivo en que se apoye tal determinación, debe desestimarse la demanda en cuanto a esa pretensión indemnizatoria». Con anterioridad se encargó de precisar que «la demandante ha optado, como forma indemnizatoria por la pri-

¹⁰³ *El Derecho* 98/9653.

¹⁰⁴ En el caso, establecido el carácter penal de la conducta enjuiciada (alquiler sin autorización de discos compactos), y en lo que se refiere a la fijación de la indemnización, la Sala hace constar que «la posibilidad de deferir al trámite de ejecución de sentencia la determinación de los perjuicios está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aquellos supuestos en que durante la instrucción del procedimiento abreviado se hayan acreditado las bases con arreglo a las cuales llegar a la concreta indemnización de los daños y perjuicios causados, situación que no concurre en el presente supuesto en el que ninguna actividad probatoria al respecto ha sido desarrollada, ni tan siquiera ha sido instada por la acusación particular, bastando citar al efecto lo dispuesto en los artículos 742, 798 y 984 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto -concluye la Audiencia-, el pronunciamiento de la Sala debe circunscribirse a reservar en favor de las querrelantes las acciones civiles pertinentes para su ejercicio en el orden jurisdiccional competente, con base en lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987». También la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 3.^a, de 22 de diciembre de 1997 (*El Derecho* 97/18984), igualmente en un caso de alquiler de CD a través de un club digital creado al efecto, deriva hacia el procedimiento civil correspondiente la cuestión atinente a la indemnización de daños. Más estricta parece la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4.^a, de 20 de abril de 1998 (*ARP* 1998, 1558), que, para el típico de caso del vídeo-club que alquila cintas piratas, estima que «los títulos intervenidos y la determinación de los titulares del presunto perjuicio no son cuestiones propias de la ejecución de sentencia, habida cuenta de que nos encontramos en el ámbito de la jurisdicción penal, sino que han de ser probadas por las acusaciones en el acto del juicio». En el fondo, lo que la Audiencia quiere indicar es que los daños han de haber quedado probados en el acto del juicio, y que es legítimo remitir al trámite de ejecución de sentencia su cuantificación, pero no su prueba. Se sostiene de este modo doctrina similar a la que es unánime en torno al artículo 360 LEC.

mera de las contenidas en el precepto transcrito —el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita— fijando la cantidad que reclama en 10.000.000 de pesetas».

Un antecedente de esta doctrina, también en materia de daño patrimonial, se encuentra en la Sentencia de 19 de julio de 1989¹⁰⁵. Un escultor demandó a la sociedad editora de la publicación «Gran Enciclopedia de Andalucía» porque erróneamente había atribuido la autoría de la escultura «Batalla de las Navas de Tolosa y Bailén», que se alza en La Carolina (Jaén), a otra persona siendo así que el autor era él. Solicitaba una indemnización de 15.000.000 de pesetas, en concepto de daño moral y también patrimonial, ya que según su criterio se veía perjudicada la posibilidad de recibir encargos futuros de otras obras de arte. La Audiencia rechazó la concurrencia de daño patrimonial indemnizable y concedió 500.000 pesetas por daño moral. El recurso de casación interpuesto por el actor no prospera; el Tribunal Supremo confirma el rechazo a toda indemnización de daño patrimonial precisamente por falta de prueba. Según el Tribunal, este daño, «que habría de comprenderse en el concepto de lucro cesante, según muy reiterada doctrina de esta Sala [...] requiere datos objetivos, probados, como base para estimar la pérdida de unas cantidades que han de concretarse, al menos, de modo aproximado. No existe tal base en el proceso, ni siquiera en su planteamiento, puesto que es difícil concebir que un artista de renombre pueda perder encargos a consecuencia de error en una publicación». Los daños patrimoniales, por tanto, han de ser probados para ser indemnizados.

En la jurisprudencia menor también se registran algunos ejemplos en los que, aun acreditada la usurpación, se desestima la indemnización solicitada precisamente por falta de prueba de los daños. Uno de los más claros es el ofrecido por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 1.ª, de 20 de febrero de 1997¹⁰⁶. El actor era titular de los derechos de explotación de un plano ilustrado de la ciudad de Mérida y un callejero; en las actuaciones quedó acreditado que el demandado plagió el plano del demandante y se valió de él como uno de los elementos integrantes de la guía que elaboró. En lo que ahora interesa, el actor solicitó que se condenara al plagiador al pago de 5.904.000 pesetas por daño material y 2.000.000 por daño moral; el módulo para valorar los daños patrimoniales fue la comparación entre los ejemplares vendidos en 1993 y los dejados de vender en 1994 («beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita»). La petición indemnizatoria de daños materiales no prospera porque, de un lado, la guía del demandado apareció en el mercado a finales de diciembre de 1994, por lo que ninguna influencia pudo tener en el descenso de ventas de la obra del actor; y, de otro, concurrieron con ésta distintas guías y planos, editados respectivamente por la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura, el Patronato de la Ciudad Histórico-Artística de Mérida o Telefónica, algunos de ellos dis-

¹⁰⁵ RJ 1989, 5725.

¹⁰⁶ El Derecho 97/1080.

tribuidos de modo gratuito, que fueron, a juicio de la Audiencia, los que en todo caso ocasionaron ese descenso de ventas. Como argumento añadido, la Audiencia menciona que el mercado relevante, constituido por una ciudad que, como Mérida, ronda los 50.000 habitantes, es limitado. A título de daño moral, concede una indemnización de 500.000 pesetas. En sentido análogo, aunque en términos bastante más generales, se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13.^a, de 5 de junio de 1992¹⁰⁷, en un caso de publicación de una fotografía con mención únicamente de la empresa editora pero omitiendo al autor. La Audiencia señala que el daño material «comprende el lucro cesante y requiere datos objetivos probados como base para estimar la pérdida de unas cantidades que han de concretarse, al menos, de modo aproximado, cosa que no acontece», mientras que para el daño moral procede su indemnización «aun no probada la existencia de perjuicio económico». De ahí que se desestime la petición de indemnización del daño material y se acoja, en cambio, la de resarcimiento del daño moral (lesión del derecho de paternidad), concediendo una cantidad cuyo montante, empero, no se desprende de la sentencia.

Algunos otros pronunciamientos, en cambio, se muestran menos exigentes en tema de prueba. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11.^a, de 20 de abril de 1998¹⁰⁸, ante la petición de indemnización por daños materiales por el plagio probado de un juego promocional del demandante, aclara que, de entrada, «la procedencia de una indemnización deviene incuestionable, ya que, afirmado el derecho de propiedad intelectual de la actora sobre el concurso promocional en cuestión, así como su utilización sin licencia por la demandada, el artículo 125 de la Ley de Propiedad Intelectual establece la procedencia de dicho derecho, por lo que los únicos extremos que sobre el mismo pueden discutirse son aquellos que se refieren a su cuantificación, entendida, tanto en lo referente a la fijación de su importe como en lo atinente al momento procesal en que tal determinación ha de realizarse». El actor optó como indemnización por la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación del juego, y aunque pidió que su cuantificación se realizada en trámite de ejecución de sentencia, la Audiencia la fija directamente en 975.000 pesetas.

La situación en el ámbito de la propiedad industrial es bastante similar en este aspecto a la que se acaba de describir para la propiedad intelectual, pues también en aquel campo se exige la prueba de los daños para que su indemnización sea posible. La Sentencia de 23 de febrero de 1998¹⁰⁹, en un conflicto sobre marcas, entiende sin embargo que «en singulares supuestos», que el Tribunal en ningún momento describe, «los daños y perjuicios pueden presumirse producidos, incluso en los procesos civiles de patentes, marcas o competencia desleal, como ha hecho en el presente caso la Audiencia al imponer

¹⁰⁷ RGD 580-581 (1993), pp. 628-629.

¹⁰⁸ Ar.Civ. 1998, 4773; *El Derecho* 98/3941.

¹⁰⁹ Com. E. VILLA VEGA, CCJC 47 (1998), §1291, pp. 847-854, y allí referencias jurisprudenciales.

la condena a satisfacerlos sin razonar sobre las pruebas de su existencia que tiene por evidentes». Mas se trata de una sentencia por ahora aislada que se enfrenta a una consolidada doctrina jurisprudencial en sentido contrario, por lo que habrá que esperar para comprobar si realmente el Tribunal Supremo ha dado el primer paso en la rectificación de su doctrina precedente o si, por el contrario, constituye una excepción sin continuidad.

31. A mi juicio, la exigencia de prueba del daño patrimonial sufrido ha de merecer un tratamiento distinto en función de cuál sea el criterio de los descritos en el artículo 140 I LPI que el actor escoge para la cuantificación de los daños. Si se admite que pueda tomarse como criterio el de las ganancias obtenidas por el usurpador, es indiscutible que corresponde la prueba de éstas al actor. Otro tanto hay que decir si el criterio elegido es el del beneficio que presumiblemente habría obtenido el titular de no haberse producido la infracción; «beneficio» que desde luego no puede identificarse con lo que el titular habría ganado por licenciar su derecho, pues entonces se confunde con el otro criterio del artículo 140 I LPI (precio de la licencia). El actor habrá de probar a cuánto asciende el beneficio que pudo haber percibido y que no llegó a percibir precisamente porque se produjo la usurpación. El criterio del beneficio será aplicable sobre todo cuando sea el propio titular el que lleve a cabo directamente, sin celebrar contrato de cesión alguno, los actos de explotación de sus derechos; por ejemplo, el autor de obra teatral que a la vez es empresario del local donde él mismo representa la obra. Si de modo inconsentido se representa la obra en otro local, el daño experimentado por el autor puede hacerse coincidir con las pérdidas sufridas como consecuencia de la representación ilícita, o sea, con lo que deja de recaudar porque algunos de los potenciales asistentes a la representación acuden a la ilícita. Pero también cabe acudir al criterio del beneficio cuando la explotación de los derechos se realiza mediante la celebración de los oportunos contratos de cesión (edición, representación,...). Así, si la obra de un autor, convenientemente editada por un editor, es plagada por un tercero, y dejando ahora al margen los derechos que asistan al editor como cesionario exclusivo o no, lo cierto es que el autor podrá pedir como indemnización la cantidad en que se concrete el descenso de las ventas experimentadas por su obra como consecuencia de la concurrencia en el mercado que supone la existencia de la plagiadora. En cualquiera de los casos, ya se acuda al criterio del beneficio en supuestos de explotación directa o indirecta de la obra, pesa sobre el titular de los derechos la carga de probar el importe del beneficio, si bien no puede exigirse en modo alguno una prueba plena del mismo; el artículo 140 I LPI se contenta con indemnizar el beneficio que «presumiblemente» hubiera obtenido el titular. Lo que significa no que hay que dar entrada a la prueba de presunciones, que rigen en todo proceso y para todos los casos, sino que habrá que contentarse con emitir un juicio de probabilidad sobre las ganancias que habría obtenido el titular de no haberse producido la infracción. No puede requerirse más: precisamente porque las ganancias no se han obtenido al verificarse la infracción y no se sabe —nunca se sabrá— a cuánto ascienden, al titular de los derechos no se le puede exigir más que una construcción hipotética del beneficio perdido; que demuestre con verosimilitud y credibilidad lo que perdió por la infracción, sin que desde luego sean indem-

nizables, como tiene dicho el Tribunal Supremo al interpretar el artículo 1106 CC, las meras fantasías de ganancia. El adverbio «presumiblemente» obliga sin ninguna duda a rebajar las exigencias probatorias del beneficio dejado de percibir por el titular, y por eso no puede trasladarse a este campo de modo automático y sin matices la construcción jurisprudencial sobre la indemnizabilidad del lucro cesante elaborada en sede general del Derecho de daños.

Las cosas son bien distintas si el criterio elegido por el actor para ser indemnizado es el precio de la licencia («la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación»). A mi juicio, si el titular de los derechos se inclina por este criterio, no debe exigírsele prueba alguna del daño padecido, sino simplemente una determinación razonable del importe de la licencia. Una usurpación de derechos de propiedad intelectual produce *como mínimo* el daño que para el titular representa haber perdido la oportunidad de autorizar al usurpador la utilización lícita de la obra y haber percibido a cambio la correspondiente contraprestación. Este daño es incuestionable, y concurre *siempre* que se produce una usurpación, pues en todos los casos en que se utiliza indebidamente una obra ajena se está privando a su titular de la oportunidad de cobrar por licenciarla. Es una suerte de daño *in re ipsa* que se produce automáticamente por el solo hecho de la usurpación, sin necesidad de mayores requisitos. Este daño no ha de ser probado porque es patente; no es que se presume producido, aunque convengo en que así puede entenderse, sino que siempre se produce de modo evidente. Como mucho se descartarán los casos en los que conocida, consciente y reiteradamente un autor venga admitiendo la explotación gratuita de sus obras; en tal supuesto seguramente no podrá estimarse producido el daño porque nada perdió por la usurpación quien nada venía cobrando cuando autorizaba su uso lícito.

Quien solicita una indemnización cifrada en el precio de la licencia no debe probar, por tanto, daño específico alguno, sino que habrá de probar cuál es tal precio y con arreglo a qué criterios lo determina. Este último aspecto, y no el de la prueba de la existencia del daño, es el que realmente tendría que centrar el debate procesal cuando el actor optara por indemnizarse con el precio de la licencia. Y el punto de partida para fijar el precio de la licencia parece claro: del mismo modo que asiste al propietario de cualquier bien el derecho a decidir el precio por el que lo transfiere a un tercero, facultad que con toda seguridad se encuentra cobijada en el artículo 33.1 CE, también asiste al titular de los derechos de propiedad intelectual decidir cuánto cobra por autorizar a terceros el uso lícito de la obra o, producida la usurpación, cuanto habría cobrado de haberle sido solicitada por el infractor la oportuna autorización. Es evidente que corresponde en principio al titular de los derechos decidir «cuánto vale» su obra, y esa facultad se ejercerá normalmente en el momento de la divulgación llevada a cabo por el propio titular o, más frecuentemente, al celebrar con un tercero un contrato de cesión de los derechos y fijar en él el precio que se debe al autor por la explotación de su obra. Como quiera que nadie puede ser obligado a divulgar o explotar su obra, ni a conceder permisos a terceros para que la aprovechen económicamente (el derecho de inédito está elevado al rango de derecho moral: art. 14.1º LPI), la libertad el autor para darla

a conocer, para hacerla accesible por primera vez al público en cualquier forma (art. 4 LPI) lleva anejo el derecho a cobrar lo que le plazca. Cuestión distinta, que compete ya a la propia autorregulación del mercado, es que no encuentre a nadie dispuesto a pagar lo que él pide. Algo que, desde luego, perfectamente puede suceder.

Porque el mercado, y sobre todo el comportamiento observado por el titular cuando autorizó explotaciones de la obra en ocasiones anteriores (si es que las hubo), son los dos elementos decisivos que se han de manejar a la hora de decidir si la fijación del precio de la licencia que hace el titular de los derechos usurpados ha de ser o no acogida. Así, en primer lugar, ningún Juez estará dispuesto a conceder como indemnización el precio de la licencia fijada por el titular si razonablemente nadie en el mercado habría estado dispuesto a pagar por ella la cantidad que el titular solicita. Seguramente el autor que siente por sí y por sus obras una autoestima desproporcionada, o que ve la ocasión de su vida de enriquecerse cuando su creación ha sido ilícitamente explotada por un tercero que acaso se ha lucrado con ella de un modo que al propio autor le parece inverosímil, va a solicitar una indemnización elevada alegando que sólo habría estado dispuesto a licenciarla si se le hubiera pagado esa elevada suma. El Juez, que habrá de prestar una atención primaria al mercado relevante y a las prácticas y usos que en él se observan (sobre todo, como es lógico, a los precios que rigen), tendrá que situarse en el plano de un observador objetivo, y conceder como indemnización la cantidad que razonablemente hubiera estado dispuesto a pagar por la licencia un usuario de las mismas características que el usurpador. En segundo lugar, la propia conducta observada por el titular de los derechos al conceder autorizaciones precedentes, será muchas veces determinante para reducir a sus justos términos el precio de la licencia. Un titular que de modo constante y uniforme, para usos idénticos a los acometidos por el usurpador, viene exigiendo una determinada cantidad en concepto de licencia, no puede sin más, verificada la usurpación, aplicar al infractor una licencia distinta.

Ello no ha de significar, empero, que el usurpador haya de ser condenado en todo caso al pago de la misma cantidad por la que el titular vino concediendo licencias. Aparte de la posibilidad, ya comprobada en algunas sentencias de las anteriormente vistas, de que la infracción de los derechos patrimoniales vaya acompañada de una violación del derecho moral de autor que justifique y obligue a conceder un montante indemnizatorio distinto de la licencia, en reparación precisamente del daño moral, la condena al usurpador al simple pago, en concepto de daño patrimonial, del importe de la licencia por la que anteriormente hubiera autorizado explotaciones lícitas de su obra coloca al usurpador en una posición francamente ventajosa. No es de recibo, en efecto, que desde el punto de vista del autor reciba el mismo trato quien se dirige a él, o a la entidad que gestiona sus derechos, en solicitud de autorización para explotar la obra y paga la contraprestación exigida, y quien se aventura a utilizarla sin autorización, confiado en que no será descubierto y que la explotación le saldrá gratis. El titular tiene indudablemente derecho a ser indemnizado de lo que convencionalmente podemos llamar «costes de persecución» del infractor, al

margen de que algunos de ellos estén o puedan estar cubiertos por otros mecanismos (p.ej., los derechos de los profesionales que le asisten en el juicio seguido contra el usurpador, que serán abonados por éste si al perder el juicio resulta condenado en costas, como es lo previsible). Esta es la única manera de garantizar al titular un completo resarcimiento de los daños padecidos por la usurpación, pues su quebranto no quedaría completamente reparado si la indemnización sólo cubriera el importe de la licencia. No es razonable exigir al titular una prueba plena de los costes de persecución, y habrá que reconocer al Juez, probados los costes pero no cumplidamente su cuantía, la facultad de conceder una prudente indemnización alzada.

En algún caso, habiendo optado el actor como indemnización por el precio de la licencia, los Tribunales conceden esa cantidad con algún incremento adicional que no termina de justificarse adecuadamente. Tal es el caso de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.^a, de 15 de enero de 1998¹¹⁰. La SGAE, en nombre de las tres hijas de don Juan Tellería Arrizabalaga, autor de la obra musical «Cara al sol», interpuso demanda contra la productora de la película «El largo invierno», por la inclusión indebida de esa canción en uno de los pasajes del film. Concretamente en la secuencia relativa a la entrada de las tropas de Franco en Barcelona el 26 de enero de 1939; como fondo de la secuencia, que apenas dura 36 segundos, se oye débilmente el «Cara al sol», aproximadamente durante unos 20 segundos, figuradamente cantado por los soldados, sin acompañamiento musical. Como argumento defensivo, amparado en el artículo 34 de la Ley 22/1987 (actual art. 35.1 LPI) pero que no prosperó, la productora hizo valer el carácter de canto nacional que el Decreto 226/1937, de 27 de febrero, otorgó al «Cara al sol». En lo que ahora interesa, la Sentencia condena a la productora a pagar a las causahabientes del autor «la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado su explotación, para cuya fijación deberá incrementarse en un 10 por 100 sobre el precio presumible de mercado y que no podrá ser inferior a 100.000 pesetas», cantidad que la propia demandada ofreció extrajudicialmente. Aunque ya nada tiene que ver con las pautas indemnizatorias del artículo 140 I LPI, en el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11.^a, de 10 de septiembre de 1997¹¹¹, se confirma la condena al pago de 500.000 pesetas impuesta por el Juez a uno de los coproductores de la película «¿Por qué perdimos la guerra?», también por la inclusión sin autorización del mismo himno falangista en esa película para ilustrar la entrada de las tropas de Franco en Madrid. La música sonó durante unos 16 segundos (0'16 segundos dice la Audiencia, claramente por error). Sería deseable que las indemnizaciones concedidas en cada caso por el uso no autorizado de una misma obra musical se fijara atendiendo a los mismos parámetros (sobre todo, aunque no de modo único, la duración del uso inconsentido), con la finalidad de no conceder indemnizaciones desproporcionadamente altas o bajas para casos que en lo sustancial son similares.

¹¹⁰ RGD 648 (1998), pp. 11819-11821.

¹¹¹ Inédita pero en el archivo del autor.