

INDEMNIZACIÓN Y RESTITUCIÓN EN EL ARTÍCULO 140 TRLPI. REFLEXIONES A PARTIR DE LA STS 30 SEPTIEMBRE 2019 (RJ 2019,3625)

Lorena ARISMENDY MENGUAL
Personal investigador pre-doctoral
Universidad Carlos III de Madrid

M^a Carmen CRESPO MORA
Profesora titular de Derecho civil
Universidad Carlos III de Madrid

Fecha de recepción: 15.01.2021
Fecha de aceptación: 15.02.2021

RESUMEN: Tomando como punto de partida la STS 30 septiembre 2019, sobre el famoso caso «Pasapalabra», el presente estudio examina el controvertido régimen jurídico consagrado en el artículo 140 TRLPI, tratando de ofrecer una visión panorámica sobre cómo se articula la «indemnización» de los daños derivados de la infracción de los derechos de propiedad intelectual. La investigación centra su atención en el criterio del «beneficio del infractor» —partida que el Alto Tribunal condenó a abonar en el caso de autos—, analizando su viabilidad jurídica como partida independiente y no como mero criterio que contribuya a calcular las difusas consecuencias económicas negativas, como ha sido interpretado hasta ahora por la doctrina mayoritaria. El trabajo demuestra, además, las significativas diferencias entre la regulación de esta cuestión en el ámbito de la propiedad intelectual y en el de la propiedad industrial, rechazándose así la equiparación y unificación de ambos sistemas propuesta por la STS 30 septiembre 2019. Por último, el trabajo profundiza sobre la *condictio* por intromisión, que la presente resolución propone aplicar en este ámbito para que al titular del derecho se le restituyan los beneficios obtenidos por el infractor, esto es, con un alcance que sobrepasa los fines metodológicos para los que fue proyectada.

PALABRAS CLAVE: Indemnización, restitución, *condictio* por intromisión, beneficio del infractor, licencia hipotética, lucro cesante.

SUMARIO: I. CUESTIONES PREVIAS. II. EL CRITERIO DE LOS BENEFICIOS DEL INFRACTOR: CASO «PASAPALABRA». 1. INDEMNIZACIÓN, RESTITUCIÓN Y LA APLICACIÓN DE LA *CONDICTIO* POR INTROMISIÓN. 2. LA COMPARACIÓN CON LA REGULACIÓN DE LOS REMEDIOS CONSAGRADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL. III. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA SENTENCIA «PASAPALABRA». IV. SENTENCIAS CITADAS. V. BIBLIOGRAFÍA CITADA.

TITLE: Compensation and restitution in article 140 TRLPI. comments on the supreme court's judgement of september 30, 2019.

ABSTRACT: This article analyses the controversial legal remedies set out in Article 140 TRLPI, taking the famous «Pasapalabra» case (STS September 30, 2019) as a starting point, while it tries to offer a panoramic view on how to articulate the so-called «compensation» for interference with another's intellectual property rights. It focuses on the «offender's gain» —which the Supreme Court ruled was due in the present case—, attending to its legal feasibility as an independent cause of action rather than a mere criterion to determine the negative economic consequences, as it has been interpreted by most legal studies so far. This paper also demonstrates the profound differences between the regulation of this issue regarding intellectual property and in that of industrial property, rejecting the pretended equalization and unification of both regimes that the STS September 30, 2019 proposes. At last, this article analyses the *condictio* arising from interference with someone else's right, which the commented Judgement deems applicable in this case so the intellectual property right holder can be endowed with the offender's gains, considering that this scope is wider than originally intended.

KEYWORDS: Compensation, restitution, *condictio* for interference, hypothetical license fee, illicit profits, loss of profit.

CONTENTS: I. PRELIMINARY REMARKS. II. THE OFFENDER'S GAINS CRITERIA: THE «PASALABRA» CASE. 1. COMPENSATION, RESTITUTION AND THE *CONDICTIO* ARISING FROM UNLAWFUL INTERFERENCE. 2. THE COMPARISON WITH INDUSTRIAL PROPERTY AND UNFAIR COMPETITION REMEDIES REGULATION. III. LEGAL CONSEQUENCES OF THE «PASAPALABRA» JUDGEMENT. IV. LIST OF CASES. V. BIBLIOGRAPHY.

I. CUESTIONES PREVIAS

Se ha destacado, con razón, la especial facilidad de la propiedad intelectual y del resto de bienes inmateriales para ser vulnerados debido a que no permiten una posesión excluyente que impida la injerencia de terceros, lo que contrasta, no obstante, con la extrema dificultad para repararlos cuando son dañados¹. Efectivamente, debido a las especificidades inherentes a la propiedad intelectual, no resulta una tarea sencilla seleccionar los medios de tutela civil más efectivos para combatir las infracciones que se producen en este ámbito. De hecho, la regulación de un adecuado y completo sistema de protección jurídico-civil del derecho sustantivo de la propiedad intelectual constituye una reivindicación antigua en la doctrina civilista².

En la actualidad, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI, en adelante) prevé diversos mecanismos de defensa, con el propósito de evitar que la inexistencia de sistemas de protección eficaces pueda incentivar la realización de actuaciones infractoras. Entre ellos destaca, sin duda, la «indemnización» consagrada en el artículo 140, que, a diferencia de otras medidas preventivas o cautelares contempladas en el Texto Refundido, proporciona una tutela represiva, al tratar de eliminar o aminorar a *posteriori* el daño —patrimonial o moral— ya producido.

Sin embargo, la medida contenida en el artículo 140 TRLPI dista de ser exclusivamente indemnizatoria pues, como luego comprobaremos, desborda los límites de la tradicional y ampliamente admitida función resarcitoria de la responsabilidad civil por daños, para alojar en su seno elementos de carácter restitutorio que le son impropios, en una muy cuestionable formulación.

* El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación «Las fronteras del derecho de enriquecimiento injustificado» (DER2017-85594-C2-1-P), financiado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y dirigido por los profesores Pedro del Olmo García y Xabier Basozábal Arrúe.

¹ Las dificultades derivan principalmente de lo complejo que resultará probar en muchos de estos supuestos la concurrencia de los presupuestos que activarán la respuesta de la responsabilidad civil. Por ejemplo, no resultará sencillo demostrar el nexo causal entre la acción del intromisor y determinados daños, como sucede con la menor ganancia del que explota el bien (lucro cesante) como consecuencia de la infracción, porque, como apunta BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», *Practicum daños. 2019* (coord. Ana Soler Presas y Pedro Del Olmo García), Aranzadi, Navarra, 2019, p. 730, «esta, por definición, no le ha impedido a él (o a la persona a quien se haya cedido esa posibilidad, en exclusiva o no) seguir explotando su derecho».

² REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *Tratado de responsabilidad civil. Tomo II* (coord. Luis Fernando Reglero Campos/ José Manuel Busto Lago), Thomson-Aranzadi, 2014, versión digital (en apartado 1. Consideraciones previas), YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MÁIZ, V., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», *Tratado de responsabilidad civil. Tomo II*, (coord. Luis Fernando Reglero Campos/ José Manuel Busto Lago), Thomson-Aranzadi, 2014, p. 1694 y ESPÍN GRANIZO, J., *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, Tesis doctoral defendida en la UCM, dir. Eduardo Serrano Gómez, Madrid, 2019, pp. 201 y 430.

El presente estudio se va a centrar precisamente en el análisis de los principales interrogantes jurídicos que suscita la interpretación de este precepto, tomando como punto de referencia para ello las afirmaciones vertidas por la STS 30.9.2019³, conocida coloquialmente como la sentencia del caso «Pasapalabra», pues esta es la denominación del formato televisivo que dio origen a la contienda judicial.

Antes de comenzar a examinar las diversas cuestiones que suscita la presente resolución, resulta obligado señalar ciertos datos relativos a este formato televisivo y al *iter* procesal que siguió el caso. Los inicios de este programa se remontan a agosto de 1996, cuando comenzó a ser televisado en el Reino Unido bajo la denominación *The alphabet game*. Producido por ITV Global Entertainment Limited (en lo sucesivo, ITV) y televisado por la BBC, la duración del programa en la televisión británica fue breve, poniéndose fin a su emisión en marzo de 1997. Posteriormente, en julio del año 2000, el programa fue adaptado y emitido en España por el canal de televisión Antena 3, bajo la denominación «Pasapalabra». En 2005, Antena 3 dejó de emitir el programa, que pasó a ser retransmitido por Telecinco desde 2007 a 2019. Debido al éxito del formato, a partir de 2011 esta cadena comenzó a emitir «Pasapalabra» en *prime time*, llegando a alcanzarse en 2018 niveles de audiencia del 16% de *share*.

En junio de 2009 Mediaset España Comunicación SA (en lo sucesivo, Mediaset) —titular del canal de televisión Telecinco— e ITV firmaron un contrato para la renovación de la licencia durante tres temporadas más, con el consiguiente aumento del precio de la misma. Sin embargo, meses más tarde la primera rompió unilateralmente la relación contractual con ITV, por considerar que esta última no era titular de los derechos de exclusiva sobre el concepto de «El Rosco» —una de las pruebas más características del exitoso concurso— ni sobre la denominación «Pasapalabra». En consecuencia, decidió eliminar los créditos de ITV y dejar de abonar cualquier cantidad reconocida en los acuerdos.

Así las cosas, en diciembre de 2010 Mediaset interpuso demanda contra ITV solicitando que se declarara la nulidad de los principios de acuerdo suscritos por ambas partes, que tenían por objeto la licencia por parte de ITV a Mediaset de los derechos necesarios para la producción y emisión en España del programa de televisión «Pasapalabra». La demandante alegó haber incurrido en error esencial al suscribir los acuerdos, por considerar que ITV era titular de los derechos de formato necesarios para la producción y emisión del programa y de los derechos sobre su título, cuando realmente no lo era. Mediaset solicitó, además, la restitución de las cantidades entregadas en virtud de esos inválidos acuerdos y la condena a la demandada al pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los mismos, ambas cantidades con sus respectivos intereses.

³ RJ 2019/3625.

ITV se opuso a la demanda por considerar que no concurría la causa de nulidad invocada y formuló reconvencción, por entender que Mediaset había incumplido los acuerdos cuya nulidad pretendía. En consecuencia, solicitó que se declararan resueltos y se le indemnizaran los daños y perjuicios derivados del incumplimiento. De igual forma, consideró que la producción y emisión del programa «Pasapalabra» por la demandante durante varios años, infringió los derechos de propiedad intelectual de ITV sobre el formato y el título de ese programa, por lo que ejercitó acciones de cesación, prohibición, remoción e indemnización.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó íntegramente la demanda de Mediaset y estimó parcialmente la demanda de ITV. En concreto, declaró que Mediaset había incumplido los acuerdos suscritos con ITV y, lo que es más importante a los efectos del presente trabajo, reconoció que el uso por Mediaset del formato y del título del programa «Pasapalabra» constituía una vulneración de los derechos sobre el formato y sobre la denominación, de titularidad de ITV. Por ello, condenó a Mediaset a cesar en su conducta, con prohibición de reanudarla en el futuro, y a remover sus efectos. También condenó a Mediaset a pagar a ITV cuantiosas indemnizaciones por el incumplimiento de los contratos suscritos y a «indemnizar a ITV por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra «Pasapalabra» y productos de merchandising del programa en los que se consigne la denominación «Pasapalabra», desde el día 1.8.2012».

Apelada la sentencia por Mediaset e impugnada por ITV, la Audiencia Provincial estimó en parte tanto la apelación como la impugnación, modificando ligeramente algunas cuestiones relativas a las indemnizaciones derivadas del incumplimiento contractual. En cualquier caso, mantuvo la condena a Mediaset a indemnizar por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada, en idénticos términos a los empleados por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia.

Finalmente, la contienda judicial concluyó con la STS 30.9.2019⁴, que desestimó el recurso de casación interpuesto por Mediaset contra la anterior sentencia de la Audiencia Provincial. Al igual que las resoluciones de instancia, el Alto Tribunal declaró que ITV era la titular de los derechos exclusivos sobre el formato televisivo «Pasapalabra», sobre el nombre y los elementos característicos del programa y reiteró la condena a Mediaset a restituir a ITV las cuantiosísimas ganancias obtenidas por Mediaset como consecuencia de la explotación del formato televisivo «Pasapalabra»⁵.

⁴ RJ 2019/3625.

⁵ Son numerosas las informaciones periodísticas que destacan el elevado rendimiento económico que generó este popular concurso, durante los diecinueve años que Mediaset lo mantuvo en antena. Véase, por ejemplo, E. C., «Telecinco pierde el programa de los 8000 euros por minuto», disponible en <https://www.elcomercio.es/culturas/tv/desaparicion-pasapalabra-descalabra-telecinco-20191003115356-nt.html>

I. EL CRITERIO DE LOS BENEFICIOS DEL INFRACTOR: CASO «PASAPALABRA»

Tras una lectura detallada de la fundamentación jurídica esgrimida por el Alto Tribunal en la sentencia que resuelve el caso «Pasapalabra», no queda duda sobre la indiscutible relevancia e interés de la mencionada resolución en relación con las afirmaciones que realiza sobre la indemnización de daños que aparentemente acoge el artículo 140 TRLPI. No sólo por el reconocimiento explícito y contundente que hace esta resolución de que el mencionado precepto no se limita a abarcar pretensiones indemnizatorias, extremo que ya había sido apuntado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia⁶, sino porque realiza una relectura del artículo que lo conduce a la práctica equiparación con sus equivalentes en sede de propiedad industrial, como tendremos ocasión de comprobar en los apartados que siguen, dedicados precisamente al análisis de estas complejas cuestiones.

1. INDEMNIZACIÓN, RESTITUCIÓN Y LA APLICACIÓN DE LA *CONDICTIO* POR INTROMISIÓN

Como ya hemos adelantado anteriormente, resulta loable y acertado que la sentencia reconozca que, pese a su título («indemnización»), el artículo 140 TRLPI no se limita a proporcionar módulos para tasar el daño que facilitan la carga de la prueba, sino que «camufla» también soluciones propias del derecho de enriquecimiento injustificado⁷.

Efectivamente, tanto la doctrina como diversas sentencias habían constatado que, por ejemplo, la solicitud del precio de la licencia que el infractor hubiera tenido que satisfacer de haber pedido autorización al titular para la explotación, no siempre constituye una mera pretensión indemnizatoria⁸. Prueba de

⁶ Entre otros muchos, BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual», *ADC*, año 1997, núm. 3, p. 1276, PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, p. 58, YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MÁIZ, V., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», *cit.*, p. 1681, REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.3.2) y MORALEJO IMBERNÓN, N., «La indemnización de daños en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual», *ADI*, tomo 38, 2017-2108, p. 359. En el ámbito de la propiedad industrial, las SSTS 3.5.2017 (RJ 2017/3271) y 3.10.2019 (RJ 2019/3925) admitieron igualmente que las reglas que dedican la Ley de Patentes y la Ley de Marcas a la denominada indemnización de daños y perjuicios incluyen sin duda la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor.

⁷ BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», *cit.*, p. 732.

⁸ Como apunta PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, *cit.*, pp. 58 y 76, el precio de la licencia hipotética sólo de manera excepcional será considerado daño. Añade REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.3.2), que, para que la licencia constituya un concepto indemnizatorio, será necesario constatar que el titular del derecho quería cederlo bajo licencia y no pudo hacerlo debido a la actividad ilegítima del infractor. En contra, ESPÍN GRANIZO, J., *La responsabilidad civil en la*

ello es que, a través de este módulo, el titular obtiene en muchas ocasiones una indemnización muy inferior al daño realmente causado, hasta el punto de que esta fórmula ha sido criticada por su escaso valor desincentivador de la lesión⁹. Incluso aunque la solicitud de la regalía hipotética vaya acompañada de la petición de los daños emergentes y de los daños morales, generalmente otorgará al titular perjudicado cuotas indemnizatorias muy inferiores al daño efectivamente sufrido¹⁰. Solo la aparente facilidad probatoria que proporciona este módulo¹¹ justifica que en la mayoría de las ocasiones los titulares terminen optando por el mismo¹².

Pero, además, resulta difícil sostener que, *stricto sensu*, el precio de la licencia constituya un daño infringido al titular en ciertas circunstancias, lo que sucederá cuando este no explotaba el derecho en el momento de producirse la lesión, ni tenía intención de hacerlo en el futuro¹³. Para entender esta idea, recurriremos a un ejemplo propuesto por BASOZÁBAL ARRÚE: «Un compositor de obras expresa el deseo de que sus obras no sean interpretadas ni editadas y deniega sistemáticamente las numerosas peticiones para la cesión de sus derechos sobre las mismas. Si (...) un empresario decide interpretarlas, ¿existe realmente un daño para el compositor que consista en lo que hubiera cobrado por cederlas

propiedad intelectual, cit., pp. 424 y ss., para quien la naturaleza jurídica de la fórmula de la regalía hipotética es siempre resarcitoria.

⁹ YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MÁIZ, V., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», *cit.*, p. 1653.

¹⁰ De hecho, reconocen YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MÁIZ, V., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», *cit.*, p. 1645, que difícilmente el titular del derecho va a quedar satisfecho cuando el infractor se limita a pagar el costo, según tarifa, de una explotación regular y consentida como cualquier otro licenciataria legítimo. Precisamente por ello ESPÍN GRANIZO, J., «De nuevo sobre daños morales. Una sentencia con luces y sombras para la propiedad intelectual», disponible en <http://hayderecho.com/2016/04/19/de-nuevo-sobre-danos-morales-una-sentencia-con-luces-y-sombras-para-la-propiedad-intelectual/>, conceptúa la regalía hipotética como «el caramelito de consolación».

¹¹ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.3.1), BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», *cit.*, p. 749 y MORILLO GONZÁLEZ, F., *Las acciones civiles y el procedimiento de tutela administrativa de la propiedad intelectual*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2020, p. 161 admiten que, pese a que el módulo de la licencia o regalía hipotética proporciona cuotas indemnizatorias más bajas, presenta como contrapunto mayores facilidades de prueba. En la jurisprudencia, la STS 29.2.2016 (RJ 2016/542) afirmó al respecto: «precisamente la jurisprudencia ha configurado la regalía hipotética como opción para solventar los problemas de prueba y asegurar una indemnización sin necesidad de probar en concreto el daño causado». Ratifican la facilidad probatoria consustancial a este módulo, entre otras muchas, las SSAP Madrid (Sección 28ª) 6.2.2017 (AC 2017/462), SAP Alicante (Sección 8ª) 18.7.2019 (AC 2019/1193) y SAP Murcia (Sección 4ª) 14.11.2019 (AC 2020/85). Sin embargo, advierte CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano), Tecnos, 3ª ed., 2007, pp. 1695-1696, que, en la práctica, la jurisprudencia ha sometido el módulo de la regalía hipotética a una exigencia de prueba de existencia real del daño muy parecida a las otras formas de reparación. Además, lo que sí que tendrá que acreditarse en el caso de la regalía, es su precio de mercado, tarea que, como reconoce el mencionado autor (p. 1697), no siempre será fácil.

¹² CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», *cit.*, p. 1693.

¹³ PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente, cit.*, p. 65.

o en las ganancias, (...). Sin duda podríamos hablar del daño moral que causa la violación del silencio deseado, de una acción de enriquecimiento por la intromisión (...), pero ¿podría afirmarse que de no haberse dado la intromisión él hubiera obtenido un lucro derivado de la cesión o explotación de su obra o, al menos, equiparable a este, y que precisamente ha sido dicha intromisión la que lo ha frustrado?»¹⁴.

Ello explica que puedan localizarse sentencias no muy recientes que rechazaron restituir el precio de la licencia a su titular, tras constatar que este no explotaba la marca ni tenía intención de hacerlo en el futuro o que, de acuerdo con las circunstancias del caso, no era previsible que el titular del derecho hubiera concedido la licencia al infractor¹⁵. Tales afirmaciones, difíciles de encontrar en sentencias actuales, resultan intachables si contemplamos el precio de la licencia como una auténtica medida indemnizatoria¹⁶.

Efectivamente, si consideramos que el artículo 140 TRLPI contempla la licencia como una medida para la reparación de un daño del titular del derecho usurpado —como lo hacen estas resoluciones—, de acuerdo con las reglas civiles generales deberá denegarse la indemnización de daños si no se logra probar que el titular del derecho pretendía licenciarlo y que fue la acción del intromisor la que impidió obtener ese valor. Así las cosas, la razón que justifica el que, en tales circunstancias, el infractor finalmente haya de restituir al titular el precio de la licencia que se ahorró hay que buscarla en el ámbito del enriquecimiento injusto: la licencia ha de restituirse porque es lo que el infractor ha usurpado al titular del derecho, con independencia de que el titular lo explotara cuando se produjo la intromisión¹⁷. En tal caso, como apunta REGLERO CAMPOS, nos encontraríamos ante un enriquecimiento negativo, pues, a diferencia del

¹⁴ BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual», *cit.*, pp. 1289-1290.

¹⁵ Sobre el particular, véase las SSTS 9.12.1996 (RJ 1996/8787) y 31.5.2002 (RJ 2002/6753). En el primer supuesto (caso «Chanel»), no era previsible que la demandante hubiera concedido una licencia a la demandada pues «no comerciando la misma con productos de la marca «Chanel», mal podía concedérsele licencia para la utilización de dicha marca (...) por carecer de sentido que en un establecimiento así designado no se vendieran productos de la marca anunciada y sí de otras distintas». En el segundo supuesto (caso «Petrossian»), la política comercial de la empresa era controlar directamente los locales, sin conceder licencias.

¹⁶ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.3.1) y MORALEJO IMBERNÓN, N., «La indemnización de daños en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual», *cit.*, pp. 365-366.

¹⁷ PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, *cit.*, p. 75, LOBATO, M., «La protección de los derechos de propiedad intelectual en la jurisdicción civil», Bird & Bird, 2008, disponible en <https://www.twobirds.com/es/news/articles/2008/proteccion-derechos-propiedad-intelectual-jurisdiccion-civil>, BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», *cit.*, pp. 744 y 750 y GARCÍA VIDAL, A., «Caso Pasapalabra: formato televisivo, vulneración de la propiedad intelectual y daños del infractor», disponible en <https://www.ga-p.com/publicaciones/caso-pasapalabra-formato-televisivo-vulneracion-de-la-propiedad-intelectual-y-danos-del-infractor/>, p. 2 (según pdf). Por su parte, la STS 31.5.2011 (RJ 2011/3999) reconoce que «la aplicación de la regalía hipotética (...) opera en el campo del enriquecimiento injusto y no en el resarcitorio del

enriquecimiento positivo, el infractor ha evitado un gasto que se habría traducido en una disminución de su patrimonio¹⁸.

En definitiva, pues, dadas las irregularidades indemnizatorias que causa el módulo de la licencia hipotética (daños que quedan sin indemnizar y resarcimiento de daños no ocasionados) solo puede explicarse desde la perspectiva del enriquecimiento injustificado.

Sin embargo, es necesario apuntar también que mal podría el Derecho del enriquecimiento injustificado ofrecer una respuesta satisfactoria a esta cuestión si su operatividad se hace depender de sus clásicas y tradicionales características, a saber: el enriquecimiento de una persona con el correlativo empobrecimiento de otra sin que medie una justa causa para dicho movimiento o desplazamiento patrimonial, siempre que no exista una acción principal que satisfaga los intereses del demandante. Si bien se trata aun en la actualidad de la noción más empleada y extendida del enriquecimiento injustificado¹⁹, la doctrina más autorizada ha apuntado desde hace décadas, con buen criterio, que una acción de carácter general como la anteriormente definida, está pensada para abordar un tipo específico de conflictos, en particular, aquellas pretensiones restitutorias que derivan de los contratos²⁰. El enriquecimiento sin causa clásico deja fuera

daño» y la STS 5.12.2012 (RJ 2013/199) admite que se trata de «una remuneración con equitativas funciones, propias de una *condictio* por intromisión».

¹⁸ Véase, «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.3.2).

¹⁹ Denuncia que así sucede respecto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, VENDRELL CER-VANTES, C., «El enriquecimiento injustificado en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo», *Enriquecimiento injustificado en la encrucijada: historia, derecho comparado y propuestas de modernización*, (dir. Pedro Del Olmo García y Xabier Basozábal Arrúe), Aranzadi Thomson-Reuters, Navarra, 2017, pp. 284 y ss.

²⁰ El Código civil español, inspirado en el *Code* napoleónico, no previó en su texto una regulación para el Derecho del enriquecimiento injustificado. En su lugar, consagró la causa como elemento esencial para la validez de las obligaciones convencionales y, por tanto, la nulidad de aquellas que carecieran de este requisito. Así lo han constatado, entre otros, DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., *Sistema de derecho civil. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual*, vol. II, t. 2, 11ª ed., Tecnos, Madrid, 2015, pp. 302-304. Esto llevó a la doctrina, en sus inicios, a relacionar íntimamente la institución del enriquecimiento injustificado con la figura de los contratos y cuasicontratos, tal y como lo plantearon NÚÑEZ LAGOS, R., *El enriquecimiento sin causa en el derecho español*, Reus, Madrid, 1934, pp. 15-16, 17-22, 107-154 y LACRUZ BERDEJO, J. L., «Notas sobre el enriquecimiento sin causa», *RCDI*, 1969, pp. 569-603. Los citados autores defendieron que la *condictio sine causa generalis* (que englobaba todos los supuestos restitutorios) se encontraba regulada en el artículo 1901 CC. En contra se pronunció DÍEZ-PICAZO, L.: «basta tener presente la idea de que esa supuesta *condictio sine causa generalis* derivada del artículo 1901 tendría que ser siempre una *condictio* de prestación, lo que impide la verdadera *condictio sine causa generalis* en los casos de apropiación o utilización de bienes ajenos. Las acciones del propietario frente a los usurpadores o autores de intromisiones podrán tener otro fundamento, pero no el artículo 1901» (véase, DÍEZ-PICAZO, L., «La doctrina del enriquecimiento injustificado», *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, M. De la Cámara y L. Díez-Picazo, Civitas, Madrid, 1988, pp. 33-34 y 108-116). Actualmente la doctrina del Tribunal Supremo insiste en la existencia de una acción general de enriquecimiento injustificado, si bien con un fundamento normativo distinto al empleado por NÚÑEZ LAGOS, R. y LACRUZ BERDEJO, J. L.; así lo des-

de su alcance otros tipos de pretensiones restitutorias, como sucede precisamente con la utilización indebida de bienes ajenos que se aprecia en el caso bajo examen²¹.

Para demostrar la afirmación anterior, volvamos de nuevo al ejemplo del titular del derecho que, en el momento de producirse la infracción, no lo explotaba ni pretendía hacerlo en el futuro. Bajo la visión clásica del enriquecimiento sin causa no será posible identificar uno o más de los requisitos indispensables de la acción general. En efecto, partiendo de la infracción del derecho de la propiedad intelectual, el infractor se enriquece negativamente por la utilización ilegítima del derecho de autor ajeno, mientras que el titular de dicho derecho que no ha recibido ninguna compensación económica por la explotación indebida que realiza el infractor probablemente no experimentará ningún movimiento o desplazamiento patrimonial por lo cual, será difícil sostener que este se ha empobrecido²², en cuyo caso, la referida acción no sería procedente por no apreciarse correlatividad alguna entre el pretendido empobrecimiento del titular del derecho con el enriquecimiento del infractor²³. De hecho, como se mencionará más adelante, tal infracción, como parece ser el caso de la utilización del formato «Pasapalabra» por parte de Mediaset, lejos de empobrecer a ITV como titular del derecho de propiedad intelectual, puede incluso redundar en su beneficio. En tal supuesto, esto es, cuando el titular del derecho vea acrecentado su patrimonio a partir de la infracción a su derecho, resultará incluso más claro la improcedencia de la acción general de enriquecimiento injusto.

Esta es una de las principales razones que motivó a la doctrina nacional a reconsiderar desde sus fundamentos la institución del enriquecimiento injustificado de tal forma que pueda ofrecer soluciones diferentes, bajo una construcción ciertamente distinta a aquella empleada tradicionalmente, como tendremos ocasión de exponer y desarrollar más adelante.

taca VENDRELL CERVANTES, C., «La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen», *ADC*, tomo LXV, fasc. III, 2012, pp. 1118-1119.

²¹ En este sentido, señala DÍEZ-PICAZO, L., *La doctrina del enriquecimiento injustificado*, Civitas, Madrid, 1987, pp. 106-108, que, naturalmente, la clásica doctrina del enriquecimiento injustificado está vetada para ofrecer soluciones generales.

²² Lo explican DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., con claridad: «La existencia de un enriquecimiento de una persona por otra no sería suficiente para fundar la pretensión de enriquecimiento. Es necesario que el enriquecimiento se produzca a costa de otro. El que no sufre este empobrecimiento no tiene interés, porque nada ha perdido. El empobrecimiento es una pérdida pecuniariamente apreciable: puede consistir en un valor salido del patrimonio del reclamante, en un trabajo efectuado o en la pérdida efectiva de un lucro cierto y positivo» (véase DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., *Sistema de derecho civil. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual*, cit., p. 326).

²³ Por su parte, dicho nexo de causalidad sí que sería verificable en el marco del Derecho de daños, en caso de considerar la licencia hipotética como un mero módulo indemnizatorio.

De igual forma, resulta discutible el carácter meramente indemnizatorio de los beneficios obtenidos por el infractor; la partida que ITV —sociedad titular del derecho— solicitó que le fuera restituida por la infractora —Mediaset— en el caso resuelto por la STS 30.9.2019²⁴. La devolución de los beneficios obtenidos por el infractor al titular del derecho reconocida expresamente por la sentencia que se comenta solo puede entenderse desde la óptica del enriquecimiento injustificado, como se han encargado de demostrar voces autorizadas en la doctrina.²⁵ Ahora bien, la doctrina también ha constatado los nada despreciables inconvenientes que genera la restitución de este beneficio.

En primer lugar, han sido destacadas las dificultades que conlleva el cálculo del concreto beneficio que se le ha de restituir al titular pues, en muchas ocasiones, ese beneficio no deriva exclusiva y automáticamente de la infracción del derecho, sino que es obtenido dentro de un proceso productivo que lo propicia e incrementa²⁶. Como en el proceso productivo intervienen una pluralidad de factores (capital, trabajo, promoción de productos), resultará muy dificultoso deslindar qué parte de la ganancia corresponde a cada uno de aquellos. Precisamente por ello, en la STS 19.5.2004²⁷, en un caso de comercialización con signo distintivo falso de prendas de vestir de una marca de prestigio («Lacoste») por una gran superficie, el tribunal rechazó la restitución del precio íntegro de las prendas vendidas por la demandada con su marca falsamente —cantidad solicitada por la demandante—, limitándose a restituir el beneficio neto conseguido por el infractor tras restar los costes de fabricación.

En el caso de la sentencia que se comenta, hay que advertir que el formato originario del programa había cambiado en gran medida con el paso de los años, lo que seguramente redundó en su prolongado éxito televisivo y en los subsiguientes beneficios económicos derivados de su explotación. De hecho, se-

²⁴ RJ 2019/3625. MORILLO GONZÁLEZ, F., *Las acciones civiles y el procedimiento de tutela administrativa de la propiedad intelectual*, cit., p. 160, al referirse a esta sentencia, afirma que el criterio acogido por esta resolución es «tan novedoso como discutible».

²⁵ DÍEZ-PICAZO, L., «Comentario al artículo 125 LPI», *Comentario a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano), 1ª ed., Tecnos, 1989, p. 1696, REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», cit., versión digital (en apartados V.3.1 y V.3.2), BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», cit., p. 730 y MORILLO GONZÁLEZ, F., *Las acciones civiles y el procedimiento de tutela administrativa de la propiedad intelectual*, cit., p. 159. La sentencia objeto del presente comentario, admite igualmente en el Fundamento de Derecho Tercero, al referirse a la solicitud del lucro obtenido por el infractor, que «esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una *condictio* por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción».

²⁶ CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», cit., pp. 1699-1700, REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», cit., versión digital (en apartado V.3.1), BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», cit., p. 731 y MORILLO GONZÁLEZ, F., *Las acciones civiles y el procedimiento de tutela administrativa de la propiedad intelectual*, cit., pp. 159-160.

²⁷ RJ 2004/2886.

gún la infractora (Mediaset), «EL Rosco»- elemento esencial del programa— no fue ideado por ITV. Pese a ello, el Alto Tribunal condenó a Mediaset a restituir todos los beneficios obtenidos, en lugar de limitarlos a los generados exclusivamente gracias a la infracción realizada, probablemente por la gran dificultad inherente a la realización de esta operación. El problema es que una medida de tales proporciones no solo permite blindar y reforzar la posición del titular del derecho de propiedad intelectual debido a su indiscutible efecto disuasorio, sino que presenta evidentes implicaciones punitivas²⁸. Ello es debido a que a la obtención de ese ingente beneficio contribuyeron ciertos factores exógenos a la actividad del titular, como la propia iniciativa o creatividad del infractor o la promoción publicitaria del concurso, que fueron ignorados por la resolución objeto del presente comentario²⁹. Es más, como oportunamente observa PORTELLANO DÍEZ, «el examen del mercado nos indica que casi nunca dos agentes —en nuestro caso, titular de la patente e infractor— operan con el mismo grado de eficiencia»³⁰.

En segundo lugar, se ha criticado en aquellos supuestos en los que, como sucede en el presente caso, la cuantía de los beneficios del infractor sea muy superior a la cuantía de los daños que haya experimentado el titular, que la totalidad de esa cantidad haya de ser absorbida por el titular³¹. Es más, en tales circunstancias, la restitución de la ganancia obtenida al titular del derecho usurpado incluso podría llegar a enriquecerle³². Por ello, no falta razón a los que afirman que la aplicación de una medida tan contundente —y añadimos nosotras, con ciertos tintes punitivos— probablemente haya de ir acompañada de la exigen-

²⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Importe de la indemnización de daños y perjuicios que Mediaset debe a ITV, titular del programa de televisión Pasapalabra, por la explotación sin licencia del mismo. Comentario a la STS 504/2019, de 30 de septiembre (RJ 2019,3625)», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, año 2020, núm. 114, p.156.

²⁹ Consideran que, en tales circunstancias, la restitución del beneficio del infractor se aproxima a una indemnización punitiva SERRANO GÓMEZ, E., «Los daños punitivos en la propiedad intelectual», *Límites entre el derecho sancionador y el derecho privado: daños punitivos, comiso y responsabilidad patrimonial derivada de infracciones administrativas*, (coord. Manuel Gómez Tomillo/ Antonio María Javato Martín/ Patricia Tapia Ballesteros), Lex Nova, 2012, p. 72, YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MÁIZ, V., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», *cit.*, p. 1659 y BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», *cit.*, p. 731 (ídem en «Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual», *cit.*, p. 1278).

³⁰ PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, *cit.*, p. 75.

³¹ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual*, Civitas, 2011, p. 26 y SERRANO GÓMEZ, E., «Los daños punitivos en la propiedad intelectual», *cit.*, p. 73.

³² DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual*, *cit.*, p. 26 y BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», *cit.*, p. 734. Sobre el particular, señala la STS 30.9.2009 (RJ 2010/654), «(...) el resarcimiento tiene por finalidad revertir el patrimonio afectado a la situación en que se encontraría de no haber mediado el incumplimiento (...), pero no procurar una ganancia o un enriquecimiento al perjudicado. Se reparan, pues, los daños efectivamente sufridos y no se reconocen en nuestro Derecho los llamados daños punitivos ni la reparación actúa como una pena privada o sanción civil (...).

cia de culpa grave o dolo al infractor³³, requisito que, como es sobradamente conocido, no es exigido jurisprudencialmente para la viabilidad de la clásica acción de enriquecimiento sin causa y, que como se explicará a continuación, tampoco es, en principio, requerido por la *condictio* por intromisión.

En tercer lugar, se ha verificado que, aunque la entrega al titular de los beneficios obtenidos por el infractor no pueda ser considerada, bajo ningún concepto, como una medida indemnizatoria, también resulta difícil su encaje en una clásica acción de enriquecimiento injusto, tal y como ha sido concebida y diseñada por la doctrina y jurisprudencia tradicionales. No solo porque, como se ha dicho, cuando la entrega de los beneficios se aproxime a una medida punitiva, por exceder su cuantía de forma clara y considerable al perjuicio sufrido realmente, resultaría más adecuado la exigencia de la culpa grave o del dolo propia de aquellas, sino porque en algunos casos a los que nos referiremos más adelante, el enriquecimiento del infractor no llevará aparejado el empobrecimiento del titular, sino todo lo contrario.

Por todos estos motivos, valoramos positivamente el hecho de que la sentencia que aquí se comenta opte por apartarse de la clásica y limitada doctrina del enriquecimiento injusto para referirse directamente a la denominada *condictio* por intromisión; sin embargo, resultan cuestionables algunos de los términos en los que hace aplicación de la misma. Veámoslo a continuación.

La *condictio* por intromisión tiene su origen en el Derecho germánico y obedece a lo que la doctrina ha denominado la visión tipológica del enriquecimiento injustificado³⁴. Este nuevo enfoque lo que plantea es la necesidad de abordar cada pretensión restitutoria de forma diferenciada, dependiendo del «tipo» de conflicto de que se trate, sea porque, por ejemplo, el enriquecimiento proviene de: i) una prestación, como sucede en los casos en que una relación obligatoria es nula o anulada; iii) una mejora o impensas, como se aprecia cuando se edifica en suelo ajeno de buena fe, o bien; iii) una intromisión, como resulta de la utilización de bienes o derechos ajenos sin la debida autorización de su legítimo titular. Precisamente este último tipo de enriquecimiento es el que da lugar a la *condictio* por intromisión³⁵.

³³ PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, cit., p. 65 y BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», cit., pp. 731, 734 y 749.

³⁴ BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Tres modelos para una regulación actual del enriquecimiento injustificado: unitario, tipológico, fragmentado», *InDret*, núm. 4, Barcelona, 2018, pp. 36-38.

³⁵ De esta manera, se desincentiva el examen del enriquecimiento injustificado como una acción general capaz de abarcar todos los posibles tipos de enriquecimientos o como un principio general del Derecho. En su lugar, se reconoce el enriquecimiento injustificado como una figura con sustantividad propia, en lugar de aquella rezagada doctrina de carácter residual. Para un análisis pormenorizado de la existencia de las distintas *condiciones* en Derecho español vid. BASOZÁBAL ARRÚE, X., *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, Civitas, Madrid, 1998, pp. 209-221 y VENDRELL CERVANTES, C., «La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen», cit., pp. 1127-1129.

Las implicaciones de esta aproximación son significativas. A diferencia de la clásica acción por enriquecimiento injustificado, para verificar la concurrencia de dicha figura no será necesario constatar un empobrecimiento por parte del titular del derecho infringido, cuyo patrimonio, como se ha dicho, puede no sufrir cambio alguno como resultado de la infracción o incluso verse incrementado³⁶; consecuentemente, no será necesario comprobar un desplazamiento patrimonial que sea correlativo al que experimente el infractor. De hecho, se desestima a su vez la necesidad de comprobar la tradicional ausencia de causa ya que, la acción se fundamenta en el denominado contenido atributivo de los derechos (*Zuweisungsgehalt*), en virtud del cual, los beneficios que se derivan de la utilización o goce de un determinado bien o derecho pertenecen en exclusiva a su legítimo titular, por cuanto este cuenta con un monopolio de explotación sobre el mismo³⁷.

En este análisis, es indispensable destacar que los beneficios que se desprenden de la infracción no se corresponden necesariamente con la ganancia neta como producto de la iniciativa y el esfuerzo del infractor, sino que se concretan en el *valor de uso* del derecho, esto es, aquel precio que el infractor debería haber pagado para explotar lícitamente el derecho ajeno en cuestión, el cual puede ser cotejado conforme a su precio usual en el mercado³⁸.

Por tanto, con la *condictio* por intromisión, no se pretende otra cosa distinta que asignar correctamente el valor de uso (*v. gr.* el beneficio que resulta de la utilización de un derecho con contenido atributivo), de tal manera que, si conforme al Ordenamiento jurídico vigente este pertenece al titular del derecho, le sea simplemente reintegrado a través de la restitución, en caso de haber sido usurpado por otro³⁹.

Basta, entonces, comprobar que se ha producido la infracción, intromisión o usurpación efectiva del derecho con contenido atributivo, como es el caso de los derechos de propiedad intelectual, para que sea viable interponer la *condictio* por intromisión y que, como consecuencia, se restituya únicamente el valor de

³⁶ Motivo por el cual, a su vez, la acción de responsabilidad civil por daños podría no ser procedente en estos supuestos.

³⁷ BASOZABAL ARRÚE, X., *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, *cit.*, pp. 292 y ss. y 321 y ss., DÍEZ-PICAZO, L., «La doctrina del enriquecimiento injustificado», *cit.*, pp. 94 y ss., WILBURG, W., *Die Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung nach österreichischem und deutschem Recht*, Leuschner & Lubensky, Graz, 1934, CAEMMERER, E., «Bereicherung und unerlaubte Handlung», *Festschrift für Ernst Rabel*, (coord. Dölle, Rheinsteinst y Zweigert), vol. I, Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1954, pp. 340-352 y VENDRELL CERVANTES, C., «La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen», *cit.*, pp. 1118, 1124 y 1127.

³⁸ BASOZABAL ARRÚE, X., *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, *cit.*, pp. 197-202 y 221 y ss.

³⁹ Se trata esta de la función de la *condictio* por intromisión. En este sentido, BASOZABAL ARRÚE, X., *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, *cit.*, pp. 88-93.

uso del derecho usurpado. Dicho valor de uso se corresponde sin dificultades con el arriba expuesto módulo de la licencia o regalía hipotética, en la que la *condictio* por intromisión encuentra un primer límite a su alcance sin incurrir en contradicciones lógicas. Dicho de otra forma: siempre y cuando el propósito de la acción se limite a reintegrar el patrimonio del titular del derecho infringido, la acción podrá prescindir de cualquier juicio de imputación subjetiva⁴⁰.

Sin embargo, en la STS 30.9.2019⁴¹ el Tribunal no se limita a restituir al titular el valor de uso del derecho usurpado (el precio de la licencia), sino que opta por señalar que, como consecuencia del referido contenido atributivo del Derecho de propiedad intelectual, el titular de aquel tiene derecho a *cualquier rendimiento* obtenido por el infractor y con ello condena a Mediaset a «indemnizar» por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada, sin ofrecer luz alguna sobre los motivos que le llevan a otorgar tan extensa medida⁴².

Tal como se ha explicado, dicha afirmación y dicho resultado superan inusitadamente el estándar de la función reintegradora de la *condictio*, así como la medida de restitución en virtud del contenido atributivo de los derechos. Si bien el Tribunal procura desvincular su pronunciamiento de cualquier noción punitiva, lo cierto es que la absorción de la totalidad de la ganancia del intromisor desborda los límites de la estricta reintegración del derecho a su legítimo titular. Esta posición nos dirige, entonces, hacia el campo de la prevención y la punición, en atención a lo cual, como defiende la doctrina, habría lugar a exigir la prueba de una conducta dolosa o, al menos gravemente negligente en la infracción⁴³, esto es, introducir un juicio de imputación subjetiva que no corresponde a la *condictio* por intromisión sino de forma excepcional⁴⁴.

⁴⁰ VENDRELL CERVANTES, C., «La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen», *cit.*, pp. 1182-1183, BASOZABAL ARRÚE, X., *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, *cit.*, pp. 88, 98-99, 262—267 y CAEMMERER, E., «Bereicherung und unerlaubte Handlung», *cit.*, pp. 353-360.

⁴¹ RJ 2019/3625.

⁴² La STS 30.9.2019 (RJ 2019/3625) señala que: «lo relevante es el beneficio que obtuvo el infractor y que no le correspondía obtener, ya que cualquier rendimiento derivado de la explotación del derecho corresponde a su titular, por lo que el ordenamiento jurídico otorga a este una acción para obtener la restitución de ese rendimiento ilícitamente obtenido por quien usurpó su posición jurídica y evitar de este modo que tal beneficio se quede en el patrimonio del infractor» (la negrita es nuestra).

⁴³ Afirma al respecto BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», *cit.*, p. 731: «Una cosa es aceptar que no se necesite la imputación subjetiva cuando la sanción se limite a restituir el valor de lo que se ha usurpado (lo que hubiera costado obtenerlo en el mercado), y otra que tampoco sea necesaria cuando se trate de adoptar una medida de carácter punitivo, esto es, de quitar al intromisor el fruto de su iniciativa (restitución del beneficio neto obtenido con una acción en la que, además del uso ilícito del derecho ajeno, concurren otros muchos elementos...)».

⁴⁴ BASOZABAL ARRÚE, X., *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, *cit.*, p. 99-100.

En otras palabras, hubiera sido necesario que la resolución hubiera analizado específicamente el dolo del infractor como elemento que permite a la *condictio* por intromisión perseguir los lucros de aquel, para que se considerara cerrado correctamente el juicio sobre el amplio alcance de la respuesta restitutoria que ofrece la sentencia bajo análisis.

La anterior interpretación parece conjugar de mejor manera el contenido del artículo 140.2.a) TRLPI cuando especifica «los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita», entre las llamadas consecuencias económicas negativas. Si tales beneficios se corresponden necesariamente con las ganancias del infractor, un elemento adicional debería entrar en juego para que la pretensión restitutoria pueda alcanzar dicha ganancia en el contexto de la *condictio* por intromisión. Insistimos: a nuestro juicio, su correcta fundamentación hubiera exigido constatar la concurrencia de dolo en el infractor, por cuanto es manifiesto que con dicha medida no se repara ni se reintegra, sino que (más probablemente) con ella se disuade o se castiga. Solo entonces la restitución abarcará todos los beneficios del infractor.

Para terminar este subapartado solo falta hacer referencia a un problema doctrinal clave en este ámbito, como es decidir la complicadísima cuestión sobre si la acción de enriquecimiento injusto tiene carácter subsidiario en nuestro ordenamiento.

La sentencia comentada no propone en su texto, ni siquiera de forma tangencial, la cuestión del difuso requisito de la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento injustificado. Pese a lo anterior, consideramos que la aplicación que la STS 30.9.2019⁴⁵ realiza de la acción, desvela implícitamente la posición del Tribunal sobre esta materia, favorable a prescindir de este cuestionable requisito. En efecto, si la aproximación tipológica del enriquecimiento injustificado ha de ser tomada en serio, la consecuencia lógica que ha de seguirse es abandonar la genérica exigencia de dicho indeterminado requisito⁴⁶.

No existen dudas sobre la jerarquía y especialidad normativa que en el orden jurídico reviste el artículo 140 TRLPI frente a las vicisitudes y conflictos que surgen en torno a la propiedad intelectual. Estas dos características hacen

⁴⁵ RJ 2019/3625.

⁴⁶ PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, cit., p. 58, rechaza la consideración de la acción de enriquecimiento como remedio subsidiario. Igualmente, BASOZABAL ARRÚE, X., «La subsidiariedad de la acción de enriquecimiento injustificado: pautas para salir de un atolladero», *RDC*, vol. VI, núm. 2, 2019, apunta que esta característica, que con frecuencia se predica de la clásica acción general de enriquecimiento injusto, resulta en numerosas imprecisiones y encubre una serie de conflictos que conviene tratar de manera específica. Por su parte, reconoce VENDRELL CERVANTES, C., «El enriquecimiento injustificado en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo», cit., pp. 284 y ss., que la subsidiariedad de la acción es el gran obstáculo para la verdadera modernización del enriquecimiento injustificado.

que su aplicación sea preferente respecto de cualquier principio general de enriquecimiento injustificado, conforme a las reglas generales de interpretación y aplicación de las normas. Ahora bien, ello no significa que la acción de restitución deba ser descartada en este contexto, como ha puntualizado la doctrina que ha analizado el mencionado precepto. Ya sea porque se entienda, como luego tendremos ocasión de desarrollar, que la norma contempla tan solo una acción de daños (en cuyo caso la acción de enriquecimiento podría tener cabida por la vía del artículo 138 TRLPI), o porque se considere que, al igual que sucede en el ámbito de la propiedad industrial, el precepto acoge ambas pretensiones (la acción de responsabilidad civil —cuando se solicite la reparación del daño emergente, el daño moral o el lucro cesante— y la acción de enriquecimiento injustificado —cuando se solicite la restitución del precio de la licencia o de la cuantía de los beneficios obtenidos por el infractor—), dicho precepto abre las puertas a un complejo concurso de acciones⁴⁷, por lo que, siguiendo la explicación de BASOZABAL ARRÚE, ante tal escenario será necesario determinar si ellas son acumulativas o alternativas. De acuerdo con el autor, cuando la pretensión material de la posible acción de daños y la de enriquecimiento injustificado por intromisión sean distintas podrán ser acumuladas y, por ello, presentadas simultáneamente respetando la sustantividad e independencia de cada una de ellas. En este orden de ideas, no se plantea un problema de subsidiariedad. Por su parte, cuando tales acciones se concreten en una misma pretensión material, el demandante deberá escoger entre las alternativas sin ningún orden de prelación, en cuyo caso tampoco se plantea un problema que deba resolverse a través de la subsidiariedad⁴⁸.

En nuestro supuesto, el Tribunal resuelve esta cuestión sin necesidad de recurrir a la pretendida subsidiariedad del enriquecimiento injustificado en general y de la *condictio* invocada en particular. La STS 30.9.2019⁴⁹ parece interpretar que en el texto del artículo 140 TRLPI se regula de manera específica un módulo restitutorio (más adelante volveremos sobre esto), cuya pretensión material afirma que es sustancialmente distinta a la indemnización de un daño propiamente dicho; es decir, la sentencia parece decantarse por la naturaleza restitutoria y no indemnizatoria de ‘los beneficios obtenidos por el infractor’ y, en consecuencia, permite la restitución a través de la *condictio* por intromisión. Resulta desafortunado, sin embargo, que haya omitido toda referencia a la posible acumulación o alternatividad a la que hubiera lugar frente a cualquier

⁴⁷ En general, respecto al concurso de pretensiones: PANTALEÓN PRIETO, F., Voz «Concurso de pretensiones (Derecho Civil)», *Enciclopedia Jurídica Básica Civitas*, Civitas, Madrid, 1995, I, pp. 1369-1371.

⁴⁸ BASOZABAL ARRÚE, X., «La subsidiariedad de la acción de enriquecimiento injustificado: pautas para salir de un atolladero», *cit.*, pp. 107-108 y 119-123. Por su parte, PASQUAU LIAÑO, M., «Comentario a la STS de 19 de febrero de 1999», *CCJC*, núm. 50, 1999, p. 896, si bien plantea que no se trata de un problema de subsidiariedad de la acción de enriquecimiento injustificado, considera que el referido concurso de pretensiones es alternativo y no acumulativo.

⁴⁹ RJ 2019/3625.

otra partida estrictamente indemnizatoria⁵⁰. De momento, dejamos planteada esta cuestión, sobre la que volveremos más adelante.

2. LA COMPARACIÓN CON LA REGULACIÓN DE LOS REMEDIOS CONSAGRADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL

A lo largo de la sentencia son constantes las remisiones que realiza el Alto Tribunal a la reglamentación de las leyes de Patentes y de Marcas sobre la materia (en concreto, a la «indemnización» derivada de la infracción de los derechos de propiedad industrial). El problema es que, al pretender proporcionar una interpretación del artículo 140 TRLPI en armonía con sus homólogos en patentes o marcas, la sentencia desconoce que uno (propiedad intelectual) y otros derechos (patentes y marcas) disfrutaban de distinta regulación positiva, pues son muy significativos los «matices» incorporados por el legislador a la primera versión de las leyes de patentes y marcas que resultó de la trasposición de la Directiva 2004/48, lo que aleja a los preceptos que regulan estos derechos del artículo 140 TRLPI, que ha permanecido inalterado desde entonces. Pero, sobre todo, la presente sentencia parece olvidar que la reglamentación de la cuestión en el campo de la propiedad intelectual y en el de la propiedad industrial era ya muy distinta antes de la incorporación a nuestro ordenamiento del artículo 13 de la Directiva 2004/48. Todo ello pone en entredicho que el artículo 140 TRLPI pueda ser interpretado en sintonía con los preceptos que regulan la cuestión en el campo de la propiedad industrial y, en última instancia, que este precepto ampare expresa e indubitadamente la posibilidad de solicitar la entrega de los beneficios obtenidos por el infractor a través de una acción principal e independiente, como parece sugerir la presente resolución⁵¹.

La diversa regulación de esta cuestión en los ámbitos de la propiedad intelectual e industrial viene de lejos. Antes de las reformas legislativas propiciadas por la trasposición de la Directiva 2004/48, el beneficio del infractor era una de las partidas indemnizatorias expresamente acogidas por el artículo 66 de la Ley de Patentes y el artículo 43 de la Ley de Marcas, preceptos que, según la mejor doctrina, reproducían en nuestro ordenamiento la *Dreifache Sachenve-*

⁵⁰ A modo de ejemplo: una posible acumulación de la restitución de los beneficios del infractor y la indemnización de daños morales, en caso de haberse causado.

⁵¹ Así, a modo de conclusión, afirma el Alto Tribunal en el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia que se comenta: «En el presente caso, ITV optó en su reconvención por utilizar, de entre los diversos criterios posibles, el de la restitución del beneficio obtenido por el infractor. Se trata de un criterio diferente al del lucro cesante, pues, como se ha dicho, responde a la lógica de la restitución propia de la *condictio* por intromisión, en la que es irrelevante el beneficio que pudiera haber obtenido el titular del derecho de exclusiva, pues lo relevante es el beneficio que obtuvo el infractor y que no le correspondía obtener, ya que cualquier rendimiento derivado de la explotación del derecho corresponde a su titular; por lo que el ordenamiento jurídico otorga a este una acción para obtener la restitución de ese rendimiento ilícitamente obtenido por quien usurpó su posición jurídica y evitar de este modo que tal beneficio se quede en el patrimonio del infractor».

regnung o regla del triple cómputo del daño procedente del Derecho alemán⁵². De acuerdo con estas normas, en caso de vulneración del derecho del titular de la marca o de la patente, este contaba con tres opciones que eran alternativas y excluyentes para la indemnización del lucro cesante: la solicitud de las ganancias que presumiblemente dejó de ingresar, la restitución del beneficio conseguido por el infractor o la petición del precio de la licencia que el infractor debería haberle satisfecho de haber solicitado la pertinente autorización para la explotación del derecho⁵³. Por el contrario, el artículo 140 TRLPI entonces vigente, solo proporcionaba al titular una doble opción: la solicitud del lucro cesante presumible y la denominada regalía hipotética⁵⁴. Es decir, el mencionado precepto guardaba silencio absoluto sobre la posibilidad de solicitar la restitución del enriquecimiento del infractor que, en principio, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, no tenía cabida en este campo (al menos, no a través del derogado artículo 140).

Así las cosas, los criterios consagrados por el anterior artículo 140 TRLPI resultaban claramente insuficientes para desincentivar la infracción de los derechos de propiedad intelectual, ya que en la mayoría de los casos su vulneración no implicaba un riesgo superior al precio de obtención de la licencia. La infracompensación del daño patrimonial empujó a la jurisprudencia a emplear el daño moral «en funciones de atajo compensatorio para un daño patrimonial que el juzgador no quiere calcular con un procedimiento más directo»⁵⁵. De igual

⁵² PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, cit., p. 56, REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», cit., versión digital (en apartados V.3.1 y V.3.4), BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», cit., p. 731 y ESPÍN GRANIZO, J., *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, cit., p. 216. La procedencia germánica de esta regla es reconocida igualmente por la sentencia objeto del presente comentario: «El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán» (Fundamento de Derecho Tercero).

⁵³ Sin embargo, la STS 19.5.2004 (RJ 2004,2886) —sentencia «Lacoste»— concedió a la demandante la ganancia neta y la licencia, pese a que no hay duda de que el artículo 43 de la Ley de Marcas entonces vigente ofrecía estas alternativas como excluyentes. Por considerarla errónea, critican esta solución del tribunal de acumular estas dos distintas pretensiones REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», cit., versión digital (en apartado V.3.1) y ESPÍN GRANIZO, J., *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, cit., p. 245. De igual forma, la STS 23.12.2004 (RJ 2005/81), en un caso de competencia desleal, concedió al perjudicado una indemnización que englobaba tanto la ganancia neta, como el lucro cesante. En este último caso, el Alto Tribunal se pronunció en los siguientes términos: «que no quepa apreciar infracción alguna en el pronunciamiento indemnizatorio fundado en el beneficio dejado de percibir por las actoras y en el beneficio obtenido por la demandada, a cuantificar en ejecución de sentencia».

⁵⁴ Desde muy pronto llamó la atención de la doctrina que la solución del derogado artículo 140 LPI —precepto que, desde que se aprobó la LPI hasta 2006 conservó el mismo tenor literal, aunque fue cambiando la numeración— fuera tan distinta «de la solución dada en una materia que guarda con el derecho de autor un estrecho parentesco, como es la del derecho de patentes» (DÍEZ-PICAZO, L., «Comentario al artículo 125 LPI», cit., p. 1695).

⁵⁵ CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», cit., p. 1702. En sentido parecido, SERRANO GÓMEZ, E., «Los daños punitivos en la propiedad intelectual», cit., p. 84 y MORILLO GONZÁLEZ, F., *Las acciones civiles y el procedimiento de tutela administrativa de la propiedad intelectual*, cit., p. 169.

forma, ante el escenario legal descrito, algunos autores admitieron la posible interposición de genéricas acciones de enriquecimiento injusto en este sector (la denominada *condictio por intromisión*) al margen y en concurrencia con la acción «indemnizatoria» del derogado artículo 140, como vía para que el titular pudiera recuperar el enriquecimiento que el infractor había experimentado a su costa⁵⁶. Todo ello bajo el argumento de que los amplios términos del artículo 138 TRLPI —que enumera las diferentes acciones civiles tendentes a la protección de los derechos reconocidos en el TRLPI— dejaba la puerta abierta a tal posibilidad, pues indirectamente admitía la viabilidad de otras acciones que correspondieran al titular, además de las previstas en los preceptos siguientes⁵⁷. No obstante, en contra de esta alternativa se apuntó el carácter subsidiario de la acción de enriquecimiento en nuestro ordenamiento, condición esta sostenida por un amplio sector doctrinal aunque no por todos, pues existían voces discordantes al respecto de indudable peso⁵⁸, como ya se ha puesto de relieve en páginas precedentes.

La trasposición del alambicado y complejo artículo 13 de la Directiva 2004/48, vino a enturbiar más el panorama legal existente que se acaba de describir⁵⁹. Tras la reforma, los preceptos reguladores de la cuestión en sede de propiedad intelectual e industrial pasaron a compartir un texto prácticamente idéntico. El problema es que, como resultado de la defectuosa trasposición de la norma europea, la doctrina comenzó a poner en duda el papel que desempeñaba ahora el beneficio del infractor, explicado en idénticos términos por los nuevos artículos 140 de la TRLPI, 66 de la Ley de Patentes y 43 de la Ley de Marcas. A diferencia de la anterior regulación sobre patentes y marcas, la primera versión tras la trasposición del artículo 66 de la Ley de Patentes —antes de la reforma operada por la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes, que

⁵⁶ DÍEZ-PICAZO, L., «Comentario al artículo 125 LPI», *cit.*, p. 1696 y RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., «Comentario al artículo 135», *Comentarios al Texto Refundido de Propiedad Intelectual*, (dir. José Miguel Rodríguez Tapia y Fernando Bondía), 1^a ed., Civitas, 1997, p. 508. CARRASCO PERERA, A., «Comentario al artículo 135 LPI», *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano), 2^a ed., Tecnos, 1997, pp. 1797-1798, por su parte, abogó por «una aplicación puramente marginal de esta técnica». En la jurisprudencia de esa época pueden localizarse igualmente sentencias que, pese al tenor literal del anterior artículo 140 LPI, concedieron al demandante el beneficio obtenido por el infractor o un porcentaje del mismo: entre otras, las SAP Orense 17.10.1998 (AC 1998/1969) y SAP Madrid (Sección 19^a) 25.3.2004 (JUR 2004/248592). Ahora bien, como reconoce CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», *cit.*, p. 1699, en ninguno de estos casos el tribunal fundamentó su decisión.

⁵⁷ ESPÍN GRANIZO, J., *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, *cit.*, pp. 243 y 245.

⁵⁸ DÍEZ-PICAZO, «Comentario al artículo 125 LPI», *cit.*, p. 1696, para el que la subsidiariedad de la acción no es una regla necesaria, abogando en este caso por un concurso de acciones. De igual forma, REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.3.2) rechaza que la acción de enriquecimiento injusto tenga naturaleza subsidiaria. Véase igualmente los autores enumerados en la nota al pie número 40 del presente trabajo.

⁵⁹ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.1) y BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», *cit.*, pp. 733 y 734.

pasó a regular esta cuestión en el artículo 74— y del artículo 43 de la Ley de Marcas —con anterioridad a la reforma del Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre— recogían el beneficio del infractor en un mismo párrafo junto a la pérdida de beneficios sufridos por la parte perjudicada, ambos ligados a las difusas «consecuencias económica negativas»⁶⁰.

La reforma emprendida para adaptar las leyes de patentes o marcas a la Directiva 2004/48 provocó, pues, la transformación del triple cómputo del lucro cesante en una doble opción, en la que la primera de las alternativas aglutinaba dos de los criterios que antes resultaban excluyentes. El hecho de que aparecieran ambos beneficios (el del infractor y el dejado de obtener por el titular) enumerados en un mismo párrafo, junto a la circunstancia de que los nuevos preceptos de las leyes de patentes y marcas compartieran el mismo tenor literal del nuevo artículo 140 TRLPI —cuya versión anterior, como se ha expuesto, no consagraba expresamente la posibilidad de solicitar el beneficio del infractor a través de una acción independiente y principal— generó ciertas dudas en la doctrina. En concreto, la doctrina comenzó a plantearse si, tras la reforma, el beneficio del infractor había pasado a convertirse en el campo de la propiedad industrial en un mero criterio indemnizatorio que, junto al lucro cesante, facilitaba el cálculo de las consecuencias económicas negativas (esto es, si había dejado de ser una partida independiente) o si, por el contrario, pese a la reforma, debían considerarse pretensiones independientes que ahora podían exigirse cumulativamente (acumulación de pretensiones)⁶¹.

Sin embargo, el legislador se encargó de aclarar esta confusión, al introducir ciertos cambios en el tenor literal adoptado por las citadas reglas tras la trasposición. Así, tanto en el artículo 74 de la nueva Ley de Patentes de 2015, como en el artículo 43 de la Ley de Marcas (tras la reforma experimentada en 2018) se introdujo entre «la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada» y «los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita», un oportuno adverbio («alternativamente»), que nos ha devuelto al escenario legal existente antes de la reforma, esto es, a la regla del triple cómputo del daño. Tras estas reformas no cabe duda de que se trata de partidas indemnizatorias incompatibles entre sí, por lo que si el titular opta por solicitar la suma de las ganancias que dejó de ingresar, no podrá exigir a la vez la ganancia obtenida por el intromisor, salvo que se admita que las alternativas ofrecidas por el ar-

⁶⁰ CLEMENTE MEORO, M., «Comentario al artículo 140 LPI», *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. José Miguel Rodríguez Tapia), 2ª ed., Civitas, 2009, p. 874, considera más correcta la expresión «la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada» —que engloba tanto al daño emergente como al lucro cesante—, que la anterior dicción del precepto que hacía referencia exclusiva al lucro cesante del titular del derecho. Por su parte, confirma CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», *cit.*, p. 1695, que el daño emergente será resarcible en todo caso.

⁶¹ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.1), tras señalar la confusión, parece decantarse por la segunda solución.

título 74 de la Ley de Patentes y el artículo 43 de la Ley de Marcas no excluyen la posibilidad de acudir a una acción genérica de enriquecimiento para exigir la restitución de la ganancia, como antes ya se había propuesto por cierto sector doctrinal en el ámbito de la propiedad intelectual.

Ahora bien, como expusimos al inicio del presente estudio, el tenor literal del artículo 140 TRLPI no ha experimentado cambio alguno desde su promulgación en 2006. En realidad, se perdió la oportunidad de solucionar a través de la reforma los numerosos interrogantes que suscitaba a la doctrina la adecuada interpretación del precepto pues, tras la modificación legal, genera si cabe más dudas e incertidumbre que antes. Ello explica que la ansiada y necesaria reforma de la materia en 2006 haya merecido un juicio doctrinal desfavorable⁶². A diferencia del derogado artículo 140 TRLPI, el precepto vigente incluye una mención expresa a los beneficios obtenidos por el infractor, pero en términos tan confusos (el mérito en este caso es del oscuro artículo 13 de la Directiva, que fue transcrito literalmente por nuestro legislador⁶³), que no deja nada claro el papel que desempeñan estos beneficios en el nuevo sistema: ¿se trata de un mero criterio que, en conjunción de otros, ayuda a calcular las consecuencias económicas negativas o la ley los contempla como una partida indemnizatoria independiente? Pues bien, hasta la fecha de la sentencia que se comenta, la doctrina que se había pronunciado al respecto, había rechazado mayoritariamente que la nueva regulación otorgara al titular la posibilidad de solicitar la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor a través de una acción independiente y, en última instancia, que la trasposición del artículo 13 de la Directiva 2004/48 hubiera supuesto la introducción de la regla del triple cómputo en el ámbito de la propiedad intelectual⁶⁴. En otras palabras, tras la

⁶² Se muestran críticos con la modificación de esta norma CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», *cit.*, p. 1691, YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MÁIZ, V., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», *cit.*, pp. 1671-1672, ESPÍN GRANIZO, J., *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, *cit.*, pp. 199 y 201 y GARRIGA MOYANO, A., «Nueva cuestión prejudicial del Tribunal Supremo: compatibilidad del criterio de la regalía hipotética con el daño moral para la cuantificación de los daños y perjuicios», disponible en <http://www.holtropblog.com/es/index.php/48-transaction-business/itaip/592-nueva-cuestion-prejudicial-del-tribunal-supremo-compatibilidad-del-criterio-de-la-regalia-hipotetica-con-el-dano-moral-para-la-cuantificacion-de-los-danos-y-perjuicios>. Este último autor reconoce que la aplicación directa del artículo 140 LPI «sin labor interpretativa mediante puede llevar a resultados injustos por absurdos». Por su parte, la SAP Girona 11.5.2015 (AC 2015/937) critica expresamente al legislador por la falta de concreción del artículo 140 TRLPI. Curiosamente, el escueto Informe del Consejo General del Notariado de 27 de junio de 2005 sobre la reforma, señalaba «que el Anteproyecto de Ley remitido merece a este Consejo una valoración muy positiva, en la medida en que entendemos que traspone fielmente la Directiva 2004/48/CE del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual».

⁶³ ESPÍN GRANIZO, J., *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, *cit.*, p. 197.

⁶⁴ CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», *cit.*, p. 1699, CLEMENTE MEORO, M., «Comentario al artículo 140 LPI», *cit.*, p. 875, SERRANO GÓMEZ, E., «Los daños punitivos en la propiedad intelectual», *cit.*, pp. 81 y 85, YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MÁIZ, V., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», *cit.*, p. 1678, MORALEJO

reforma operada por el sistema en el año 2006, el artículo 140 TRLPI sigue ofreciendo al titular del derecho una doble opción: la solicitud de las genéricas consecuencias económicas negativas o la petición del precio de la licencia. En este contexto, el titular que vea mermado su patrimonio como consecuencia del ilícito que a su vez ha enriquecido al infractor, podrá interponer a lo sumo una acción general de enriquecimiento injusto al margen del artículo 140 TRLPI, sobre la base que le sigue proporcionando el artículo 138 TRLPI.

De ahí que la novedad más significativa de la sentencia que se comenta sea precisamente su reconocimiento de la viabilidad de la pretensión de ITV dirigida a que Mediaset le entregara ciertas cantidades en concepto de beneficios derivados de la infracción, esto es, la admisión sin reparos de la pretensión restitutoria del enriquecimiento obtenido por los infractores⁶⁵. Tal posibilidad no había sido aceptada hasta la fecha con tanta contundencia por ninguna sentencia en el ámbito de la propiedad intelectual (como excepción puede señalarse la STS 26.11.2003⁶⁶ —que concedió la ganancia ilícita neta y la indemnización por daño moral en un caso de plagio—, aunque fue aplicada la versión anterior del vigente artículo 140⁶⁷), ni tampoco cuenta con un respaldo doctrinal claro.

Así las cosas, a continuación habrá que determinar si una solución jurisprudencial en tales términos resulta admisible en el campo de la propiedad intelectual, pues no hay duda de que la sentencia resultaría aceptable si hubiera recaído en un caso relativo a la infracción de una patente o de una marca, pues las leyes que regulan estos derechos contemplan expresamente la posibilidad de solicitar este beneficio.

En primer lugar, el potencial rechazo a la posibilidad de solicitar los beneficios obtenidos por el infractor a través de una acción principal e independiente no puede asentarse sobre el argumento doctrinal de que el carácter presuntamente

IMBERNÓN, N., «La indemnización de daños en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual», *cit.*, pp. 356 y 361-362 y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Importe de la indemnización de daños y perjuicios que Mediaset debe a ITV, titular del programa de televisión Pasapalabra, por la explotación sin licencia del mismo. Comentario a la STS 504/2019, de 30 de septiembre (RJ 2019,3625)», *cit.*, p.157. Por el contrario, BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», *cit.*, p. 734 y ESPÍN GRANIZO, J., *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, *cit.*, pp. 200, 204 y 240, consideran que la reforma de 2006 introdujo la regla del triple cómputo en el ámbito de la propiedad intelectual.

⁶⁵ Si bien ello lo hace a través de una amplísima interpretación del alcance del contenido atributivo de los derechos, así como de la función de la *condictio* por intromisión, cuestiones a las que nos hemos referido anteriormente.

⁶⁶ RJ 2003/8098.

⁶⁷ A la sentencia citada en el texto añade BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», *cit.*, p. 741, la STS 29.12.1993 (RJ 1993/10161), en un supuesto en que los demandados habían utilizado parte de la traducción de la obra representada (*Julio César*, de W. Shakespeare), sin el consentimiento del demandante. En el presente caso, el tribunal fijó el daño patrimonial en el 15% de la ganancia obtenida, pero no se argumentó la razón que llevó a elegir esa proporción. El demandado también fue condenado a abonar una cantidad en concepto de perjuicio moral.

punitivo que podría llegar a adquirir esta medida en ciertos casos —lo que rechaza expresamente la presente sentencia⁶⁸— resulta contrario al considerando 26 de la Directiva 2004/48. Pese a que tradicionalmente se ha entendido que el precitado considerando parece vetar la entrada a las indemnizaciones punitivas en este sector, la trascendente STJUE 25.1.2017 (asunto C-367/15) ha dado un giro a la cuestión, al admitir veladamente que este tipo de indemnizaciones no resultan contrarias al Derecho de la Unión, salvo cuando su excesiva cuantía pudiera implicar abuso de derecho⁶⁹. Ahora bien, en el presente caso todo parece indicar que los beneficios obtenidos por Mediaset derivados de la explotación del presente formato televisivo son muy cuantiosos⁷⁰ y, en cualquier caso, mucho más elevados que el daño sufrido por ITV, por lo que podría plantearse incluso que la recepción de una «indemnización» tan elevada llegue a implicar un abuso de derecho, prohibido por el artículo 3, apartado 2 de la Directiva 2004/48.

A nuestro juicio, el principal argumento en contra de la solución alcanzada por la sentencia objeto del presente comentario, además de los apuntados anteriormente, es que carece de un soporte legal patente e indubitado, pues todo parece indicar que el legislador español no pretendió incluir una nueva partida en el artículo 140 TRLPI (además del lucro cesante y del precio de la licencia) y ello a pesar de que la Directiva 2004/48 —norma de mínimos— otorgaba a los legisladores nacionales la posibilidad de adoptar normas que establecieran un mayor nivel de protección de los derechos⁷¹. De hecho, el segundo apartado del artículo 13 de la Directiva permitía a los Estados «establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios», cuando el infractor no hubiera intervenido en la actividad infractora «a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo». Es decir, la Directiva facultaba directamente a los Estados para que reconocieran legalmente clásicas acciones de restitución de los enriquecimientos, incluso en los supuestos en los que no mediara culpa o dolo del infractor⁷². Sin embargo, el legislador español optó por no acoger esta alternativa en la regulación actual del artículo 140 TRLPI, o al menos no lo hizo expresamente⁷³.

⁶⁸ La STS 30.9.2019 (RJ 2019/3625) señala en el Fundamento de Derecho Tercero: «(...) puesto que la Audiencia Provincial no ha acordado (...) una indemnización punitiva».

⁶⁹ MORALEJO IMBERNÓN, N., «La indemnización de daños en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual», *cit.*, p. 363.

⁷⁰ Así lo constatan diversas investigaciones periodísticas. Véase, por ejemplo, PÉREZ, M., ««Pasapalabra» ingresaba 11.200 euros por cada minutos de publicidad», disponible en https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/10/09/pasapalabra-ingresaba-11200-euros-minuto-publicidad/0003_201910G9P49991.htm.

⁷¹ GARRIGA MOYANO, A., «Nueva cuestión prejudicial del Tribunal Supremo: compatibilidad del criterio de la regalía hipotética con el daño moral para la cuantificación de los daños y perjuicios», *cit.*, (publicación *online*).

⁷² ESPÍN GRANIZO, J., *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, *cit.*, p. 210.

⁷³ En contra de la doctrina mayoritaria, el Informe del Consejo General del Poder Judicial, elaborado por la Comisión de Estudios y aprobado por el Pleno el 25 de mayo de 2005 señaló, al comentar el artículo 140, que este precepto establece tres criterios alternativos entre los que podrá optar el

Si el Tribunal Supremo hubiera seguido la interpretación doctrinal mayoritaria del artículo 140 TRLPI, el resultado del litigio hubiera sido muy distinto, pues probablemente habría rechazado la petición de la demandante por no haberse limitado a solicitar las consecuencias económicas derivadas de la infracción, cuya cuantía debería haber calculado teniendo en cuenta, entre otros criterios, los beneficios obtenidos por el infractor por la utilización ilícita y el lucro cesante dejado de obtener por la parte perjudicada. Ahora bien, no puede pasarse por alto que si los beneficios del infractor hubieran sido utilizados por el tribunal como un mero criterio de cálculo de las genéricas consecuencias económicas negativas, la indemnización obtenida por el titular con toda seguridad hubiera sido inferior a la reconocida por la sentencia, pues, como acertadamente alegó Mediaset⁷⁴, la demandante no había sufrido un daño por lucro cesante (el otro criterio que, según el tenor literal del artículo 140 TRLPI, ha de ser tenido en cuenta para concretar las consecuencias económicas negativas), ya que en el momento de la infracción la productora británica no explotaba el formato por sí misma, pues se limitaba a licenciarlo a terceros, de manera que nunca hubiera podido generar directamente un lucro cesante⁷⁵. Como ha reconocido la doctrina, difícilmente puede concederse una indemnización por lucro cesante —concepto indemnizatorio de muy difícil prueba en este campo⁷⁶— cuando el titular no explotaba económicamente el derecho lesionado en el momento de producirse la infracción, pues, en tal caso, la acción del intromisor no es la que ha impedido obtener esa ganancia, sino su pasividad⁷⁷. No obstante, como acertadamente reconoce la sentencia que se comenta, que en tales supuestos no pueda apreciarse ni indemnizarse el lucro cesante, no impide la restitución de otras sumas que haya podido provocar la infracción, como sucede con los

perjudicado y que, por tanto, «se incorpora como criterio para la fijación de la indemnización el beneficio obtenido por el infractor».

⁷⁴ En concreto, Mediaset alegó que ITV había elegido un criterio «de cuantificación de los daños y perjuicios, el de los beneficios obtenidos por Telecinco con la explotación del programa (artículo 140.2.a) TRLPI), que está claramente desconectado de la realidad, pues ITV solamente explota su formato mediante licencia (...)».

⁷⁵ Por ejemplo, la mencionada STS 31.5.2011 (RJ 2011/3999) desestimó la pretensión de indemnizar el lucro cesante, precisamente porque el demandante no explotaba el derecho usurpado (patente): «de no haberse producido el comportamiento infractor la actora seguiría sin obtener beneficio alguno de la explotación de la patente, pues no la explotaba en nuestro país».

⁷⁶ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.3.1). Efectivamente, la demostración del lucro cesante puede convertirse en una prueba diabólica, debido a que, como apunta BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual», *cit.*, p. 1296, deberán probarse tanto los beneficios dejados de obtener como la relación causal, esto es, que la disminución de beneficios tiene su origen en la conducta infractora. Señala este mismo inconveniente ESPÍN GRANIZO, J., *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, *cit.*, p. 423. Debido a sus dificultades probatorias, el tenor literal del artículo 140 LPI antes de la reforma de 2006, trató de relajar la actividad probatoria al referirse a un lucro cesante «presumible».

⁷⁷ CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», *cit.*, p. 1693, REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.3.1) y BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», *cit.*, p. 735.

beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la utilización ilícita⁷⁸. En otras palabras, si el demandante hubiera solicitado las genéricas consecuencias económicas negativas y no directamente la restitución de los beneficios del infractor, probablemente el *quantum* de la indemnización hubiera sido inferior, pues habría que compensar la elevada suma de los beneficios del infractor con la escasa o nula cuantía del criterio consistente en la pérdida de beneficios obtenidos por el titular. Eso fue lo que llevó a la demandante, siguiendo una genial estrategia jurídica, a solicitar directamente los beneficios del infractor, aprovechando la ambigüedad y falta de claridad del vigente artículo 140 TRLPI⁷⁹.

Para justificar su solución, el tribunal hace referencia a la admisión de tal posibilidad en otros ámbitos, como el de patentes, marcas o competencia desleal. Pero el tribunal olvida que hay una diferencia sustancial entre esos casos y el que se juzga: que en aquellos, existe una previsión legal expresa que admite tal reclamación. Ello explica el que, por ejemplo, el artículo 73.1 de la Ley de Patentes y el artículo 43.4 de la Ley de Marcas, faciliten al demandante la prueba, al permitirle exigir al infractor que exhiba los datos y documentos que podrían simplificar el cálculo de esta cuantía. Curiosamente, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual no recoge ninguna previsión parecida al respecto.

En realidad, los confusos términos con los que se expresa el artículo 140 TRLPI permiten cualquier interpretación acerca de la viabilidad de una acción independiente y principal para la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor. Sin embargo, la doctrina que ha analizado este precepto ha rechazado mayoritariamente que la reforma del artículo 140 TRLPI en 2006 introdujera una acción de enriquecimiento para solicitar la restitución de estas ganancias. De hecho, la reforma posterior de las leyes de patentes y marcas y que el artículo 140 TRLPI no haya corrido idéntica suerte, seguramente confirmen esta

⁷⁸ Afirma tajantemente el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia que se comenta: «la utilización del criterio indemnizatorio de los beneficios obtenidos por el infractor es procedente, aunque el titular de los derechos infringidos no explote directamente el formato televisivo objeto de la infracción». Añade posteriormente: «En consecuencia, para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido». «Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse».

⁷⁹ En concreto, ITV solicitó que se condenara a Mediaset al pago de una indemnización «por los daños y perjuicios que le ha causado la violación de sus derechos de exclusiva sobre el formato en función de las consecuencias económicas negativas de la infracción, en particular, en función del beneficio que Telecinco haya obtenido por (i) los ingresos publicitarios a consecuencia de los relacionados con la emisión del programa «Pasapalabra» (ii) y los ingresos obtenidos por la venta de productos de merchandising relacionados con el citado programa».

solución doctrinal. Por eso consideramos inadecuado que el Alto Tribunal se remita a la normativa en materia de propiedad industrial para justificar su solución, pues aunque las versiones de las leyes de patentes y marcas aplicables al caso compartieran idéntico tenor literal con el artículo 140 TRLPI, tras las recientes reformas legales esta coincidencia ya no existe. No hay que olvidar tampoco que las reglas de indemnidad consagradas en las leyes de propiedad industrial han sido objeto de discusión dogmática y su aceptación proviene fundamentalmente de su consagración en normas con rango de ley⁸⁰. Si esta tipificación legal expresa no existiera, como sucede con el artículo 140 TRLPI, resultaría claramente dudosa su justificación dogmática.

II. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA SENTENCIA «PASAPALABRA»

El artículo 140 TRLPI permite dos interpretaciones posibles y el Tribunal Supremo aboga en la STS 30.9.2019⁸¹ por aquella que defiende que el mencionado precepto contempla dos acciones compatibles: la acción de indemnización de daños y perjuicios y la acción de enriquecimiento injusto⁸². Más allá de que se comparta o no la solución del tribunal, si admitimos tal interpretación otro problema que inmediatamente se suscita es el de la vertebración o coordinación de ambas acciones: ¿podrá el titular del derecho de propiedad intelectual lesionado solicitar ambas partidas —el lucro cesante y los beneficios del infractor— conjuntamente a través de las acciones correspondientes? Tal alternativa no es factible en el campo de la propiedad industrial, porque la ley deja claro que proporciona al titular opciones alternativas, pero el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual no exige expresamente que se trate de partidas excluyentes⁸³. El artículo 140 TRLPI plantea la alternativa exclusivamente entre las consecuencias económicas negativas y el precio de la licencia.

⁸⁰ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.3.2).

⁸¹ RJ 2019/3625.

⁸² Parece que esta es la solución por la que se decanta BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», *cit.*, p. 734: «Guste o no, los actuales artículos 140 TRLPI, 66 LP y 43 LM dan al juez la opción de dar la ganancia del intromisor al titular del bien protegido (...)». Ahora bien, hay que precisar que el autor defendió esta solución antes de que la Ley de Patentes y la Ley de Marcas fueran modificadas. Esta opción es también la escogida por ESPÍN GRANIZO, J., *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, *cit.*, pp. 200, 204 y 240, tomando como base para ello la jurisprudencia menor que ha interpretado este precepto. En concreto, el autor cita la SAP Guipúzcoa 24.11.2015 (JUR 2016/61450), en la que, en un caso de piratería mediante la venta y difusión de CD, el tribunal concedió al titular el beneficio neto obtenido por el infractor (descontando los gastos soportados como la masterización del disco, gastos varios de grabación, etc.).

⁸³ Según BASOZÁBAL ARRÚE, X., *El enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, Civitas, Madrid, 1998, p. 104, en tal caso se trataría de acciones paralelas, «con fundamento, requisitos y periodo de prescripción distintos».

En contra, podría argumentarse que tal solución supondría que el titular conseguiría una doble indemnización por el mismo daño, lo que aconseja que sea descartada⁸⁴. Ahora bien, como ha admitido cierto sector doctrinal, no nos encontramos ante un problema de doble indemnización⁸⁵, ya que ambas soluciones obedecen a dinámicas diferentes. La indemnización del lucro cesante —pretensión encuadrable en el Derecho de daños— trata de reparar al titular del derecho usurpado los daños que le haya causado; los beneficios del infractor —que ha de encajarse en el ámbito del Derecho de enriquecimiento injusto— trata de restituir al titular del derecho el provecho indebidamente obtenido por el intromisor⁸⁶. «El daño queda cubierto mediante la indemnización; el enriquecimiento queda neutralizado mediante la restitución. El que ambos planos puedan ocasionalmente coincidir no justifica su equiparación»⁸⁷.

Lo anterior también permite entrever el entendimiento del Tribunal respecto al pretendido requisito de la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento injustificado. Al decantarse por la interpretación en virtud de la cual el beneficio obtenido por el infractor es un módulo restitutorio independiente y no simplemente un criterio para el cálculo de la indemnización debida, resuelve a su vez un concurso de pretensiones en el que a partir de los mismos hechos es posible interponer tanto la acción de responsabilidad civil como aquella de enriquecimiento injustificado por intromisión, en cuyo caso, no nos encontramos ante una acción subsidiaria (la de enriquecimiento injustificado) sino que el demandante podría accionar ambas pretensiones simultáneamente, siempre y cuando la pretensión material no sea idéntica en una y otra.

Así, trasladando la solución alcanzada por la sentencia al contenido específico de la norma, no será posible acumular la restitución de los beneficios del infractor con el precio de la licencia, no solo porque en este supuesto ambas solicitudes parten de la misma pretensión material —la restitución del enriquecimiento—, sino, sobre todo, porque en este caso el artículo 140 TRLPI configura el concurso de pretensiones como expresamente alternativo; por el contrario, los beneficios del infractor podrán ser acumulados con cualquier partida indemnizatoria que sea sustancialmente distinta.

⁸⁴ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.1).

⁸⁵ BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Daños a la propiedad intelectual e industrial», *cit.*, p. 734 y ESPÍN GRANIZO, J., *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, *cit.*, p. 207.

⁸⁶ PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, *cit.*, p. 77.

⁸⁷ BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual», *cit.*, p. 1280. En idéntico sentido, en un caso de violación del derecho de marca, véase la STS 25 abril 2000 (RJ 2000,3379), según la cual «no existe ninguna relación entre la acción indemnizatoria y la de enriquecimiento injusto, dada su distinta naturaleza y finalidad, reparatoria la de la primera y recuperatoria la segunda, fundada aquélla en la culpa o negligencia, y esta, la de enriquecimiento, en el mero desplazamiento patrimonial injustificado que no requiere de aquel elemento de culpa».

Por tanto, de admitirse sin reparos y sin puntualizaciones la doctrina de la STS 30.9.2019⁸⁸ objeto del presente comentario, no habría inconveniente para que, en aquellos casos en los que la intromisión hubiera privado del lucro cesante al titular del derecho y, a su vez, le hubiera reportado beneficios al infractor, pudieran solicitarse ambas cantidades, pues el tenor literal del artículo 140 TRLPI no contempla estos criterios como partidas excluyentes, como sí lo hacen el artículo 66 de la Ley de Patentes y el artículo 43 de la Ley de Marcas. Sin embargo, tal solución podría provocar en ciertos casos un enriquecimiento del titular del derecho por la suma de ambas cantidades, resultado que excede sin duda la función resarcitoria de la responsabilidad civil e incluso aquella reintegradora del enriquecimiento por intromisión⁸⁹.

La exigencia de los beneficios del infractor a través de una acción principal e independiente no cuenta, de momento, con respaldo normativo expreso en el campo de la propiedad intelectual, como parece sugerir la sentencia que se comenta con sus referencias a las leyes reguladoras de la materia en el ámbito de la propiedad industrial. En la actualidad, solo podría articularse una petición en tal sentido si consideramos que la reforma de 2006 del artículo 140 TRLPI supuso la expresa incorporación en este ámbito de una acción de enriquecimiento injusto como vía para que los beneficios obtenidos por el infractor terminen en el patrimonio del titular del derecho, solución rechazada por la mayoría de la doctrina que ha analizado este precepto⁹⁰.

En virtud de lo anterior, consideramos que, pese a que ello no sea dogmáticamente acertado (dada la naturaleza restitutoria de algunas de las pretensiones recogidas en el artículo 140 TRLPI), mientras la ley no distinga correctamente entre las posibles acciones, la acción que ha de ser concedida por los Tribunales en este ámbito ha de ser la acción de responsabilidad civil

⁸⁸ RJ 2019/3625.

⁸⁹ CLEMENTE MEORO, M., «Comentario al artículo 140 LPI», *cit.*, p. 876 y REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.3.2). Para resolver este tipo de supuestos, PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, *cit.*, pp. 67-68 e YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MÁIZ, V., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», *cit.*, p. 1686 proponen, en el caso de que el beneficio neto del infractor sea superior al perjuicio del agredido, que el demandante reclame, no solo el lucro cesante, sino también la diferencia entre el mismo y el beneficio neto obtenido por el infractor. Por el contrario, si el enriquecimiento obtenido por el infractor es inferior al lucro cesante sufrido por el titular de los derechos, no habrá acción de enriquecimiento injusto, porque no habrá tal enriquecimiento. Resuelve el problema en términos parecidos REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.1). Por tanto, como observa PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, *cit.*, p. 68, «al final, en cualquier de los dos casos, el importe más alto logrado (...) absorbe materialmente al más bajo».

⁹⁰ Se inclinan por negar que el artículo 140 LPI prevé expresamente una acción independiente de enriquecimiento injusto, CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», *cit.*, p. 1699, CLEMENTE MEORO, M., «Comentario al artículo 140 LPI», *cit.*, p. 875 e YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MÁIZ, V., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», *cit.*, p. 1678.

por daños⁹¹. Esto es, incluso, aunque una vez interpuesta se rija en realidad por las reglas y principios del Derecho del enriquecimiento injustificado, lo que por ejemplo sucede, como ya se ha demostrado anteriormente, cuando se solicita que se abone el precio de la denominada licencia hipotética.

Ahora bien, aunque se interprete, como lo hace la STS 30.9.2019⁹², que los ambiguos términos del artículo 140 TRLPI admiten la reclamación independiente de los beneficios obtenidos por el infractor, la prueba de estos beneficios no será más fácil que la prueba del lucro perdido, puesto que no resultará sencillo acreditar el nexo causal entre la infracción y estas ganancias, que, como ya se ha dicho, pueden haberse producido o incrementado por causas externas a la infracción, como parece que sucedió precisamente en nuestro caso⁹³.

Como ya se ha señalado, en aquellos supuestos en los que, siguiendo la solución de la sentencia que se comenta, el demandante decida solicitar la restitución de los cuantiosos beneficios conseguidos por el infractor cuando en su obtención haya contribuido sin duda la actividad, iniciativa y creatividad de aquel, resultaría conveniente alejarse de la clásica configuración de la acción de enriquecimiento injusto y —tal como la sentencia ambiciosamente pretende pero no fundamenta— articular en su lugar una *condictio* por intromisión, que exija la verificación de la infracción y la atribución de aquellos beneficios que perciba el infractor al legítimo titular del derecho infringido. Como se expuso anteriormente, en principio, tales beneficios no pueden automáticamente subsumir las ganancias del intromisor, ya que estas son, al menos parcialmente, producto de la iniciativa y el trabajo de aquel. En este sentido, procedería como elemento indispensable para que la acción adquiriera dicho alcance, exigir la concurrencia del requisito de imputación subjetiva (el dolo del infractor), por los tintes punitivos de tal medida.

De insistirse en la aplicación sin matices de la clásica acción de enriquecimiento sin causa en el campo de la propiedad intelectual, esta habría de superar

⁹¹ Señala BASOZABAL ARRÚE, X., ««Enriquecimiento injusto» comparado: una aproximación al Derecho inglés de Restituciones», *ADC*, vol. 71, núm. 1, 2018, p. 43: «Cuestión inseparable es si el supuesto de uso ilegítimo de esos derechos se encuentra protegido mediante la *condictio* por intromisión. Los supuestos típicos (patentes, marcas, propiedad intelectual, posiciones competenciales protegidas, modelos de utilidad, y también los derechos de imagen e intimidad) no plantean dudas en sentido afirmativo aunque, dado el caso, los tribunales aplicarán los preceptos mencionados y, por tanto, concederán la acción indemnizatoria».

⁹² RJ 2019/3625.

⁹³ CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», *cit.*, pp. 1699-1700 y REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.3.1). Según YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MÁIZ, V., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», *cit.*, p. 1688, de admitirse esta acción, el demandante tendría que probar el importe de los ingresos brutos generados por la actividad infractora y el demandado debería probar los gastos deducibles y las ganancias que sean imputables a factores distintos.

otros escollos. Como es sabido, de acuerdo con jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, para que prospere esta acción el enriquecimiento del demandado ha de estar unido causalmente al empobrecimiento del demandante. Ahora bien, la doctrina plantea algunos casos en los que la interposición de esta acción sería la única alternativa que podría satisfacer las expectativas económicas del titular del derecho, pese a que, de acuerdo con las circunstancias, este no se empobrece, sino todo lo contrario. Esto sucederá cuando la actividad infractora dé notoriedad a una marca o a una obra del intelecto que no la tenía hasta entonces⁹⁴. YZQUIERDO TOLSADA propone el ejemplo de un autor desconocido que graba una canción a modo de ensayo y alguien después realiza unos pequeños arreglos sin su consentimiento y la convierte en la canción del verano, lo que proporciona al infractor cuantiosos beneficios⁹⁵. En tal caso, de acuerdo con el curso normal de los acontecimientos, tanto el lucro cesante como el precio de la explotación serían probablemente bajos, lo que aconsejaría la solicitud de la restitución del beneficio obtenido por el infractor. Como admite REGLERO CAMPOS, «en estas hipótesis no sólo no habría daño, sino, incluso, un beneficio para el titular»⁹⁶. Esto es, en tales circunstancias, el demandante de la restitución del enriquecimiento obtenido por el infractor realmente no se ha empobrecido. Todo ello vuelve a demostrar, que en el ámbito en el que nos movemos no resultaría aplicable una acción clásica de restitución de los enriquecimientos injustificados, tal y como ha sido diseñada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino que sus requisitos deberían ser replanteados⁹⁷, como hemos apuntado reiteradamente a lo largo del presente trabajo.

En cualquier caso, debido a las considerables dudas interpretativas que suscita el artículo 140 TRLPI, si se considera oportuna la introducción —o la consolidación, si entendemos que esta regla ya fue introducida en la reforma de 2006— en el ámbito de la propiedad intelectual de la regla del triple cómputo como fórmula para desincentivar o disuadir la infracción de este derecho, lo adecuado

⁹⁴ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.3.2).

⁹⁵ YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MÁIZ, V., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», *cit.*, p. 1680. DÍEZ-PICAZO, L., *La doctrina del enriquecimiento sin causa*, ed. Pontificia Universidad Javeriana, 2011, pp. 117 y 118 propone el ejemplo de un libro de autor prácticamente desconocido, que es utilizado sin licencia por una cadena de televisión para realizar un serial y termina viendo incrementadas extraordinariamente sus cifras de venta. En tal caso, no hay daño sino beneficio. Algo parecido sucedió en la denominada sentencia «Ariston» del Reichsgericht de 8 de agosto de 1895, a la que se refiere BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual», *cit.*, pp. 1264-1265.

⁹⁶ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *cit.*, versión digital (en apartado V.3.1).

⁹⁷ ESPÍN GRANIZO, J., *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, *cit.*, p. 248, admite igualmente que el requisito del empobrecimiento de la otra parte inherente a la clásica acción de enriquecimiento injusto se ha suavizado, por lo que la acción resultará viable incluso en los casos en que no exista daño como consecuencia de un ilícito contra la propiedad intelectual.

sería hacerlo a través de una reforma legal⁹⁸, como sucedió en el ámbito de la propiedad industrial. Esto es, lo ideal sería que la compatibilidad en el concurso de las acciones indemnizatoria y restitutoria estuviera prevista explícitamente por la ley, como sucede con el artículo 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal —normativa a la que se remite expresamente la sentencia comentada para, de nuevo, justificar su decisión—, precepto que desglosa seis acciones autónomas distintas (entre ellas, la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios y la de restitución del enriquecimiento injusto), sin relación de subsidiariedad entre ellas.

Como hemos indicado anteriormente, la Directiva 2004/28, regla de mínimos, deja abierta la puerta a esta respuesta legal. Ahora solo falta que el legislador la atraviese lo que, en atención a las complicadas circunstancias políticas, sociales y sanitarias actuales, no es previsible que ocurra a corto-medio plazo. Hasta que se produzca la deseada modificación legal del artículo 140 TRLPI, solo nos queda esperar para comprobar, en futuras sentencias, si el tribunal consolidará la doctrina recogida en la STS 30.9.2019⁹⁹ asentando así el cambio de rumbo jurisprudencial o, por el contrario, regresará a la interpretación doctrinal mayoritaria, que coloca al titular del derecho en una situación menos ventajosa.

De momento, la sentencia que se comenta ha puesto un punto y seguido al conflicto del caso «Pasapalabra», ya que este controvertido formato sigue presente en los tribunales. Pese a que el famoso concurso vuelve a emitirse en Atresmedia tras alcanzar un acuerdo con ITV, la productora holandesa MC&F —que defiende que la famosa prueba «El Rosco» de «Pasapalabra» (sobre la que afirma tener derechos en exclusiva) ha de ser protegida como formato autónomo— ha solicitado medidas cautelares contra Atresmedia, para impedir la emisión de esta prueba final. Cabe recordar que, ni la STS 30.9.2019¹⁰⁰ ni las sentencias de instancia se pronunciaron sobre la titularidad específica de «El Rosco», la prueba más reconocida del concurso. Sin embargo, recientemente, un Auto del juzgado mercantil núm. 8 de Barcelona ha desestimado estas medidas, permitiendo que Atresmedia siga emitiendo la última prueba del programa, mientras se sustancia el proceso. Además, en paralelo a este procedimiento, se está desarrollando otro a instancias de Mediaset en el que se ha de dirimir quién es el propietario de los derechos sobre la marca «Pasapalabra». En definitiva, pues, la STS 30.9.2019¹⁰¹ constituye tan solo un capítulo más —sin duda, el más importante— de una contienda judicial que dista mucho de estar definitivamente resuelta.

⁹⁸ YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MÁIZ, V., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», *cit.*, p. 1680 y ESPÍN GRANIZO, J., *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, *cit.*, p. 251.

⁹⁹ RJ 2019/3625.

¹⁰⁰ RJ 2019/3625.

¹⁰¹ RJ 2019/3625.

IV. SENTENCIAS CITADAS

- STS 29.12.1993 (RJ 1993/10161)
- STS 9.12.1996 (RJ 1996/8787)
- SAP Orense 17.10.1998 (AC 1998/1969)
- STS 25 abril 2000 (RJ 2000/3379)
- STS 31.5.2002 (RJ 2002/6753)
- STS 26.11.2003 (RJ 2003/8098)
- SAP Madrid (Sección 19^a) 25.3.2004 (JUR 2004/248592)
- STS 19.5.2004 (RJ 2004/2886)
- STS 23.12.2004 (RJ 2005/81)
- STS 30.9.2009 (RJ 2010/654)
- STS 31.5.2011 (RJ 2011/3999)
- STS 5.12.2012 (RJ 2013/199)
- SAP Girona 11.5.2015 (AC 2015/937)
- SAP Guipúzcoa 24.11.2015 (JUR 2016/61450)
- STS 19.2.2016 (RJ 2016/542)
- SAP Madrid (Sección 28^a) 6.2.2017 (AC 2017/462)
- STS 3.5.2017 (RJ 2017/3271)
- SAP Alicante (Sección 8^a) 18.7.2019 (AC 2019/1193)
- STS 3.10.2019 (RJ 2019/3925)
- SAP Murcia (Sección 4^a) 14.11.2019 (AC 2020/85)

V. BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BASOZÁBAL ARRÚE, X., «Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual», *Anuario de Derecho Civil*, núm. 3, 1997, pp. 1263-1299.
- *El enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, Civitas, Madrid, 1998.
- ««Enriquecimiento injusto» comparado: una aproximación al Derecho inglés de Restituciones», *Anuario de Derecho Civil*, vol. 71, núm. 1, 2018, pp. 13-78.
- «Tres modelos para una regulación actual del enriquecimiento injustificado: unitario, tipológico, fragmentado», *InDret*, núm. 4, 2018.
- «La subsidiariedad de la acción de enriquecimiento injustificado: pautas para salir de un atolladero», *Revista de Derecho Civil*, vol. VI, núm. 2, 2019, pp. 99-167.
- «Daños a la propiedad intelectual e industrial», *Practicum daños. 2019*, (coord. Ana Soler Presas y Pedro Del Olmo García), Aranzadi, Navarra, 2019, pp. 729-764.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Importe de la indemnización de daños y perjuicios que Mediaset debe a ITV, titular del programa de televisión Pasapalabra, por la explotación sin licencia del mismo. Comentario a la STS 504/2019, de 30 de septiembre (RJ 2019,3625)», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, año 2020, núm. 114, pp. 147-158.
- CAEMMERER, E., «Bereicherung und unerlaubte Handlung», *Festschrift für Ernst Rabel*, (coord. Dölle, Rheinsteinst y Zweigert), vol. I, Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1954, pp. 333-401.

- CARRASCO PERERA, A., «Comentario al artículo 135 LPI», *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano), 2^a ed., Tecnos, 1997.
- «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano), Tecnos, 3^a ed., Tecnos, 2007, pp. 1665-1712.
- CLEMENTE MEORO, M., «Comentario al artículo 140 LPI», *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (dir. José Miguel Rodríguez Tapia), 2^a ed., Civitas, 2009, pp. 868 y ss.
- DE LA CÁMARA, M. / DíEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Civitas, Madrid, 1988.
- DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., *La doctrina del enriquecimiento injustificado*, Civitas, Madrid, 1987.
- «Comentario al artículo 125 LPI», *Comentario a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano), 1^a ed., Tecnos, 1989, pp. 1694 y ss.
- *Fundamentos del Derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual*, Civitas, 2011.
- *La doctrina del enriquecimiento sin causa*, Ed. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2011.
- DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. / GULLÓN, A., *Sistema de derecho civil. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual*, vol. II, t. 2, 11^a ed., Tecnos, Madrid, 2015.
- ESPÍN GRANIZO, J., «De nuevo sobre daños morales. Una sentencia con luces y sombras para la propiedad intelectual», disponible en <http://hayderecho.com/2016/04/19/de-nuevo-sobre-danos-morales-una-sentencia-con-luces-y-sombras-para-la-propiedad-intelectual/>.
- *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, Tesis doctoral defendida en la UCM, dir. Eduardo Serrano Gómez, Madrid, 2019.
- GARCÍA VIDAL, A., «Caso Pasapalabra: formato televisivo, vulneración de la propiedad intelectual y daños del infractor», disponible en <https://www.ga-p.com/publicaciones/caso-pasapalabra-formato-televisivo-vulneracion-de-la-propiedad-intelectual-y-danos-del-infractor/>.
- GARRIGA MOYANO, A., «Nueva cuestión prejudicial del Tribunal Supremo: compatibilidad del criterio de la regalía hipotética con el daño moral para la cuantificación de los daños y perjuicios», disponible en <http://www.holtropblog.com/es/index.php/48-transaction-business/itaip/592-nueva-cuestion-prejudicial-del-tribunal-supremo-compatibilidad-del-criterio-de-la-regalia-hipotetica-con-el-dano-moral-para-la-cuantificacion-de-los-danos-y-perjuicios>
- LACRUZ BERDEJO, J. L., «Notas sobre el enriquecimiento sin causa», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 472, 1969, pp. 569-604.
- LOBATO, M., «La protección de los derechos de propiedad intelectual en la jurisdicción civil», *Bird & Bird*, 2008, disponible en <https://www.twobirds.com/es/news/articles/2008/proteccion-derechos-propiedad-intelectual-jurisdiccion-civil>.
- MORALEJO IMBERNÓN, N., «La indemnización de daños en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual», *Actas de derecho Industrial y derecho de autor*, tomo 38, 2017-2018, pp. 349-375.
- MORILLO GONZÁLEZ, F., *Las acciones civiles y el procedimiento de tutela administrativa de la propiedad intelectual*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2020.
- NÚÑEZ LAGOS, R., *El enriquecimiento sin causa en el derecho español*, Reus, Madrid, 1934.
- PALOMAR LICERAS, N., «Resoluciones de actualidad en materia de propiedad intelectual y música», *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, núm. 66/2020, BIB 2020/8611.

- PANTALEÓN PRIETO, F., Voz «Concurso de pretensiones (Derecho Civil)», *Enciclopedia Jurídica Básica Civitas*, I, Civitas, Madrid, 1995, pp. 1369-1371.
- PASQUAU LIAÑO, M., «Comentario a la STS de 19 de febrero de 1999», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, nº 50, 1999, pp. 885-904.
- PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, Thomson-Civitas, Madrid, 2003.
- REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», *Tratado de responsabilidad civil. Tomo II*, (coord. Luis Fernando Reglero Campos/ José Manuel Busto Lago), Thomson-Aranzadi, Navarra, 2014, versión digital.
- RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., «Comentario al artículo 135», *Comentarios al Texto Refundido de Propiedad Intelectual*, (dir. José Miguel Rodríguez Tapia y Fernando Bondía Román), 1ª ed., Civitas, Madrid, 1997.
- SERRANO GÓMEZ, E., «Los daños punitivos en la propiedad intelectual», *Límites entre el derecho sancionador y el derecho privado: daños punitivos, comiso y responsabilidad patrimonial derivada de infracciones administrativas*, (coord. Manuel Gómez Tomillo / Antonio María Javato Martín / Patricia Tapia Ballesteros), Lex Nova, 2012, pp. 65-92.
- VENDRELL CERVANTES, C., «La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen», *Anuario de Derecho Civil*, tomo LXV, fasc. III, 2012, pp. 1107-1244.
- «El enriquecimiento injustificado en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo», *Enriquecimiento injustificado en la encrucijada: historia, Derecho comparado y propuestas de modernización*, (dir. Pedro Del Olmo García y Xabier Basozábal Arrúe), Aranzadi Thomson-Reuters, Cizur Menor, 2017.
- WILBURG, W., *Die Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung nach österreichischem und deutschem Recht*, Leuschner & Lubensky, Graz, 1934.
- YZQUIERDO TOLSADA, M. / ARIAS MÁIZ, V., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», *Tratado de responsabilidad civil. Tomo II*, (coord. Luis Fernando Reglero Campos/ José Manuel Busto Lago), Thomson-Aranzadi, 2014, pp. 1581-1695.

OTROS

- E. C., «Telecinco pierde el programa de los 8000 euros por minuto», disponible en <https://www.elcomercio.es/culturas/tv/desaparicion-pasapalabra-descalabra-telecinco-20191003115356-nt.html>
- PÉREZ, M., «“Pasapalabra” ingresaba 11.200 euros por cada minutos de publicidad», disponible en https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/10/09/pasapalabra-ingresaba-11200-euros-minuto-publicidad/0003_201910G9P49991.htm.

