

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2011
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Daño patrimonial. Lucro cesante. Regalía hipotética.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª

FECHA: 20-12-2005

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto original del fallo aportado por UAIPIT- Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI: <http://www.uaipit.com>

OTROS DATOS: Sentencia 556/2005

SUMARIO:

“... Casterman Editeurs, Societé Anonyme, como titular de los derechos de autor (Hergé) de la obra Las Aventuras de Tintín formuló demanda contra Ediciones Primera Plana SA, en la que pidió una indemnización por daños y perjuicios causados por la sociedad demandada al vender los 23 álbumes que conforman la citada obra junto con el diario El Periódico. Dicha actora sostiene que tal publicación ha infringido los derechos de autor de los que es titular ...”.

[...]

“El recurso que deduce la parte actora lo es sólo para combatir el pronunciamiento que, sobre la indemnización de daños y perjuicios, contiene la resolución apelada. El mismo no debe prosperar. Casterman Editeurs Societé Anonyme optó en su escrito demanda, por el criterio indemnizatorio de la denominada regalía hipotética (reasonable royalty), esto es, por la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación. Sin embargo, aún a pesar de haberse decantado claramente por dicha opción, la actora quiso computarlo con unos parámetros erróneos pues se pretende que su cálculo se lleve mediante la aplicación del beneficio bruto. Es decir, habiendo pedido que se la resarciera por lucro cesante, sin embargo lo cuantifica como daño emergente. Lo que se tendría que haber computado es lo que habría obtenido de haber autorizado esa clase de explotación lo que no es igual al margen bruto obtenido por el demandado por cada uno de los ejemplares que componen promoción”.

COMENTARIO: Uno de los problemas de difícil solución es la determinación del lucro cesante en las violaciones contra los derechos intelectuales y por ello se han ensayado fórmulas de cálculo como las previstas en algunas leyes, según las cuales el perjudicado puede optar, entre el beneficio que hubiere obtenido *“presumiblemente”* de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiere percibido de haber autorizado la explotación. Ciertos textos agregan otra, de suma utilidad en la práctica, es decir, *“los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción”*, mientras que otros ordenamientos disponen que el cálculo final deberá tener un recargo del 100% sobre el monto que resulte de alguna de las operaciones

anteriores, o que en ningún caso la indemnización civil podrá ser inferior a la multa que proceda en sede penal. Sobre la forma de cálculo solicitada por la demandante en el fallo que se reseña, la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la República Argentina (21-3-1994), ha dicho que “**el titular del derecho de autor tiene derecho al beneficio que hubiera podido obtener de no mediar la utilización ilícita o la mejor remuneración que hubiera podido percibir de haber autorizado la explotación**” (énfasis añadido) y que con “esta razonable alternativa se evita que sea más beneficioso infringir el derecho de autor que respetarlo, pues si el utilizador paga un precio más bajo en juicio que negociando con el titular del derecho, se alientan las infracciones”. © Ricardo Antequera Parilli, 2011.

TEXTO COMPLETO:

Vistos, en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento ordinario número 1/2004, seguidos ante el Juzgado Mercantil Cuatro de los de Barcelona a demanda de Casterman Editeurs, Société Anonyme contra Ediciones Primera Plana, SA, y RBA Coleccionables, SA los cuales penden ante esta Superioridad en virtud de recurso de apelación interpuesto por las demandadas citadas contra la Sentencia de cuatro de enero de dos mil cinco dictada por dicho Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. -La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: Estimo parcialmente la demanda formulada por Casterman Editeurs Société Anonyme, contra Ediciones Primera Plana SA y, en consecuencia: i) Declaro que Casterman es titular del derecho de explotación y en concreto del derecho de promoción de la colección Las Aventuras de Tintin de George Remi, Hergé. ii) Que la demandada ha vulnerado dichos derechos con la distribución de ejemplares de esa obra juntamente con El Periódico; iii) Condeno a la demandada a indemnizar al demandante con la suma de 273.011 euros, así como al pago de las costas y a la publicación de la parte dispositiva de la presente sentencia en el El Periódico y en el diario El País en el mismo lugar y en el espacio promocional al que se anunció la promoción por la que ha sido condenada.

SEGUNDO. -Comparecieron en esta alzada en calidad de parte apelante la referidas partes representadas por la Procurador de los

Tribunales D^a Núria Sunyé Peremiquel y asistida de Letrado y la mentada demandante representada por el Procurador de los Tribunales D. Ildfonso Lago Pérez y asistida por Letrado también.

Para la vista del recurso se señaló la audiencia del día diecisiete de noviembre del año en curso con el resultado que obra en la precedente diligencia extendida por el Sr. Secretario.

Es ponente el Ilustrísimo Señor Magistrado D. Jordi Lluís Forgas Folch.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. -Casterman Editeurs, Société Anonyme, como titular de los derechos de autor (Hergé) de la obra Las Aventuras de Tintín formuló demanda contra Ediciones Primera Plana SA, en la que pidió una indemnización por daños y perjuicios causados por la sociedad demandada al vender los 23 álbumes que conforman la citada obra junto con el diario El Periódico. Dicha actora sostiene que tal publicación ha infringido los derechos de autor de los que es titular, así como las normas reguladoras de la competencia, en especial, las normas de competencia desleal. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda y, sobre la base de la Ley de Propiedad Intelectual (RCL 1996, 1382) (LPI) condenó a la citada demandada a indemnizar a la demandante en la suma de 273.011 euros y a publicar a su costa la sentencia en los periódicos El País y El Periódico. Estos pronunciamientos son objeto de recurso por la citada demandada y por RBA Coleccionables SA (ésta última de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la LECiv [RCL 2000, 34; 962 y RCL 2001, 1892] al haber sido admitida su

personación como interviniente voluntaria litisconsorcial por Auto de veintidós de febrero del año en curso) interesando por medio de aquél su revocación. La demandante también impugna el citado fallo pero sólo para combatir la cuantía del importe de la indemnización concedida. Los hechos que se han acreditado y que conforman el litigio vienen concisamente expresados en el apartado B de los antecedentes de hecho de la sentencia apelada, por lo que, en aras a evitar repeticiones inútiles, se dan aquí por reproducidos

SEGUNDO.- En sus recursos, las apelantes, Editorial Primera Plana SA y RBA Coleccionables SA insisten en alegar la excepción de falta de legitimación activa de la citada demandante. Para ello aducen el artículo 48 LPI (RCL 1996, 1382) pues, a su entender, tal precepto veda que Casterman Editeurs Société Anonyme, al haber cedido en exclusiva a Editorial Juventud SA los derechos de traducir (traduire) y de publicar (publier) en lengua castellana (en langue castillane) los álbumes de Tintín et Milou, esté legitimada para formular las acciones por violación de los derechos de autor ejercitadas en las presentes actuaciones. La desestimación de dicha excepción merece ser mantenida pero no los argumentos que en la sentencia de primer grado se establecen. Efectivamente, el Sr. Magistrado a quo señaló que la interpretación del precepto lleva a considerar que la legitimación del cesionario no excluye la del propio cedente, en tanto que el propio artículo 48 LPI confiere legitimación con independencia de la del titular cedente, lo que en definitiva supone una coexistencia entre la del cedente y la del cesionario. Superando una mera interpretación literal del precepto, en el supuesto de cesión de derechos en exclusiva, como es el caso de autos, el artículo 48 LPI sólo concede legitimación exclusiva el cesionario, lo que sucede es que, obviamente, el cesionario está legitimado en exclusiva sólo para lo que se cedió, pero no para lo que no se cedió. En este último ámbito el cedente continúa legitimado para ejercitar las acciones que crea oportunas para defender sus derechos. De ahí que resulte trascendente analizar la naturaleza del acto infractor

denunciado en la demanda.

Debe recordarse además que la innegable naturaleza real de las acciones que la LPI otorga en defensa de los derechos de autor (artículos 133 a 135) supone que, en el ejercicio de aquéllas, no resulte más límite que el existente frente a los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal. Por ello el cedente conservará frente a todos aquellos derechos derivados de su condición de autor o causahabiente del mismo que no hayan formado parte de la cesión. Es por todo lo anterior que debe desestimarse tanto la excepción planteada como la reproducción de la falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haberse demandado a Editorial Juventud SA pues los actos infractores que se imputan en la demanda los llevó a cabo la demandada Editorial Primera Plana SA y no Editorial Juventud SA por lo que no se observa la necesidad de complementar la litis con dicha otra sociedad. Por último tampoco puede accederse a la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda (que vuelve a reproducir en esta alzada la editorial apelante) pues no se advierte defecto alguno en ampliar aquélla dentro del contenido de la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71), ampliación que por lo demás carece de relevancia dada la falta de pronunciamiento al respecto en la sentencia de primera instancia, lo que tampoco ha sido específicamente combatido en esta alzada por la parte actora en su recurso.

TERCERO.- Casterman Editeurs Société Anonyme denunció en su demanda que la publicación y venta, junto con el periódico editado por Ediciones Primera Plana SA por precio y en formato diferente a los autorizados, suponía el haber llevado a cabo una actividad distinta que iba más allá de las que conformaban la cesión a Editorial Juventud SA.

Según el artículo 17 LPI (RCL 1996, 1382), los derechos patrimoniales que integran el derecho de autor comprenden, fundamentalmente, el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de la obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser utilizados sin la autorización legal del autor o

de su causahabiente. Lo anterior ha de completarse con el alcance pleno de la protección que otorga el artículo 2 del mismo texto legal. De esa propia dicción legal resulta que cualquier tipo de explotación de la obra queda comprendida en la tutela que otorga el derecho de autor, incluso la explotación de la obra al margen de los derechos y facultades expresamente enumerados en el primero de los preceptos citados, formará parte de la tutela del derecho de autor.

En las presentes actuaciones la parte actora fundamenta su demanda en el hecho que el demandado Ediciones Primera Plana SA no se ha limitado a distribuir la obra sino que, con la distribución pretende promover la venta del periódico que edita, lo que supone un acto de promoción que necesitaba el consentimiento del titular de los derechos de autor, al tratarse de un derecho de explotación de la obra diferente de la mera distribución.

De la prueba ha resultado acreditado que, efectivamente, dicha editorial demandada llevó a cabo actos que iban más allá de los derechos normales conferidos en el artículo 17 LPI, en relación con el contenido del artículo 58 que conforma el contrato de edición (contrato de tal naturaleza es el que, en definitiva, estipularon Casterman Editeurs SA y Editorial Juventud SA el día 1 de enero de 1985 y del que traen causa el contrato celebrado entre esta última – unido a documento número seis del escrito de contestación– y RBA Coleccionables SA y el de ésta con Ediciones Primera Plana SA). Ello es así por cuanto la distribución junto (de forma inseparable) a *El Periódico de Catalunya* de la colección de *Las Aventuras de Tintín* por el precio de 5 euros con un descuento de 1.05 euros y durante un determinado período de tiempo, no es sino un claro acto de promoción del periódico, acto de promoción que, sin duda, no encaja en el concepto de mera distribución.

Por distribución debe entenderse la puesta a disposición del público del original y copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma, señala el artículo 19.1 LPI RCL 1996, 1382). Sin embargo Editorial Primera Plana SA no ha llevado a cabo un acto de distribución tipificado en aquel precepto sino un acto de promoción de su producto *El Periódico de Catalunya* mediante la venta conjunta e inseparable con éste, de *Las*

Aventuras de Tintín. Se trata de un acto de venta con obsequio (que viene definido en el artículo 32.1 de la Ley de 15 de enero de 1996 [RCL 1996, 148 y 554] de Ordenación de Comercio Minorista) mediante el cual promocionó su propio producto al ofrecer a los compradores junto con aquel, otro producto con un precio total especialmente reducido. Lo que en las presentes actuaciones resulta incontrovertido: La edición original en cartóné se vendía a 9,62 euros, la edición en rústica a 5,71 euros y la promoción de *El Periódico de Catalunya* con más un ejemplar de *Las Aventuras de Tintín* se vendía a cinco euros, con un descuento de 1,05 euros.

El producto ofertado junto al principal ha de presentar, obviamente, el atractivo suficiente como para mover la voluntad del consumidor. Resulta claro que, con la venta con regalo, se trata en definitiva de promocionar la venta de los ejemplares del producto principal para obtener una fuente adicional de ingresos. De ahí que carezca de relevancia la defensa de la demandada al señalar que la venta conjunta con *Las Aventuras de Tintín* obedeció a obtener una fuente adicional de ingresos puesto que ésta suele ser la intención consustancial en esa clase de promociones.

Además es importante resaltar que Casterman Editeurs, Société Anonyme se había reservado, expresamente, en los contratos celebrados el día 1 de enero de 1985 con Editorial Juventud SA, la promoción de la mencionada obra. Así es de ver claramente en el pacto once de aquellos contratos donde literalmente se establece *L'exploitation des aventures de Tintín et Milou sous forme de films, sous forme d'émissions pour la radio et television, sous forme de representation théâtrals, sous forme de disques, cassettes, vidéocassettes est totalement exclue du présent contrat. Tous les droits de merchandising et de promotion son formellement exclus du présent contrat. Por ello al no estar contemplado tal destino promocional de la obra en los derechos cedidos, es por lo que deben rechazarse las alegaciones vertidas al respecto por las recurrentes pues no es considerada la promoción con regalo, una modalidad de venta (STJCE de 26 de junio de 1997 C-368/95 [TJCE 1997, 138]). Tampoco puede ser*

considerado un alquiler, ni un préstamo.

Asimismo, la reproducción de los personajes de *Las Aventuras de Tintin* utilizados en los anuncios del propio periódico editado por la demandada y en su página web forman parte de la misma infracción del derecho de autor por lo que ha de considerarse acertado el criterio seguido en la sentencia apelada al respecto dado que se trata, en definitiva, de una forma de utilización publicitaria (en interés exclusivo de la sociedad demandada) mediante el aprovechamiento de la fama y notoriedad de los personajes de la obra ajena para publicitar el periódico editado por ella.

Por último tan sólo señalar al respecto que la promoción de dicha obra por parte de Editorial Primera Plana SA se llevó a cabo utilizando un formato diferente al autorizado a Editorial Juventud SA, sin embargo dicha infracción sólo redundaría en lo dicho.

CUARTO.- Opuso también la demandada el agotamiento del derecho de distribución con base en lo establecido en el art. 19.2 LPI (RCL 1996, 1382). Sin embargo debe rechazarse tal defensa pues: (i) no se ha probado que Casterman Editeurs Société Anonyme autorizara esa edición en formato rústico, ni que lo fuera (tal hipotética autorización) con fines promocionales y (ii) que, aun admitiendo lo anterior, debe recordarse que no se está frente a un supuesto contemplado en la citada norma atendido que, como hemos señalado, el acto infractor de Editorial Primera Plana SA no es un acto de distribución al que, sin duda, se refiere el precepto. Por ello y al ser independientes entre sí los distintos derechos de explotación, tal y como recuerda el artículo 23 LPI, es por lo que debe confirmarse la desestimación de tal alegación defensiva.

Por último la parte demandada apelante impugna el pronunciamiento de condena a la publicación de la sentencia en dos periódicos de alcance nacional con los mismos términos con los que se editó la referida promoción. Es cierto que la LPI no contempla específicamente dicha clase de condena pero la misma no debe descartarse pues con ella se significa la actividad infractora de la demandada puesta en relación con el alcance de la acción indemnizatoria ejercitada por lo que, en coherencia con la inequívoca finalidad

resarcitoria por todos los perjuicios irrogados que tiene dicha acción, aquel pronunciamiento debe mantenerse al tratarse esa publicación de la sentencia de una modalidad de resarcimiento.

QUINTO.- El recurso que deduce la parte actora lo es sólo para combatir el pronunciamiento que, sobre la indemnización de daños y perjuicios, contiene la resolución apelada. El mismo no debe prosperar. Casterman Editeurs Société Anonyme optó en su escrito demanda, por el criterio indemnizatorio de la denominada regalía hipotética (reasonable royalty), esto es, por la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación. Sin embargo, aún a pesar de haberse decantado claramente por dicha opción, la actora quiso computarlo con unos parámetros erróneos pues se pretende que su cálculo se lleve mediante la aplicación del beneficio bruto. Es decir, habiendo pedido que se la resarciera por lucro cesante, sin embargo lo cuantifica como daño emergente. Lo que se tendría que haber computado es lo que habría obtenido de haber autorizado esa clase de explotación lo que no es igual al margen bruto obtenido por el demandado por cada uno de los ejemplares que componen promoción. Por ello es importante la referencia de las anteriores licencias otorgadas por la demandante a Editorial Juventud SA y en ellas (en los contratos de 1 de enero de 1985), se establecía un 8% sobre el precio marcado de venta al público hasta 10.000 ejemplares y un 10% a partir de esa cifra. De ahí que la sentencia haya procedido de forma razonable al aumentar a un 20% el importe del royalty a aplicar respecto al número de ejemplares vendidos. Por último, es de señalar que, con acierto, el Magistrado a quo deniega que pueda ampararse otro daño emergente en el artículo 140 LPI (RCL 1996, 1382), salvo el moral (art. 14 LPI) pues el tenor literal de la Ley citada no habilita a pensar lo contrario. En su demanda la apelante interesó la condena a resarcir el daño emergente por la dilución del valor comercial de la obra *Las Aventuras de Tintín*, la lesión al nombre de la misma y a la asociación, no deseada, con la publicación *El Periódico de Catalunya*. Sin embargo todos estos conceptos de resarcimiento patrimonial resultan ya incluidos, subsumidos, en la indemnización

establecida el artículo 140 LPI sobre la que ya nos hemos pronunciado favorablemente.

SEXTO. -Sobre las costas devengadas en esta alzada no formulamos condena alguna. El pronunciamiento sobre las devengadas en la primera instancia debe mantenerse. Aun cuando se estima la pretensión indemnizatoria en cantidad inferior a la inicialmente postulada, las razones esgrimidas en cuanto a la permanencia de la condena en costas en el Fundamento de derecho 35 de la sentencia apelada, resultan claras e inalteradas al respecto por lo que merecen ser mantenidas.

FALLAMOS

Desestimamos los recurso de apelación

interpuestos por Ediciones de Primera Plana, RBA Coleccionables SA y por Casterman Editeurs, Societe Anonime contra la Sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número Cuatro de Barcelona que se ha referido en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, todo ello sin formular condena en ambas instancias.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Magistrados integrantes del Tribunal.

PUBLICACIÓN.— Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.