

**TRIBUNAL SUPREMO***Sentencia 700/2025, de 7 de mayo de 2025**Sala de lo Civil**Rec. n.º 5029/2020***SUMARIO:****Propiedad intelectual. Infracción de los derechos. Derecho a la indemnización. Interpretación del art. 140 LPI. daños ex re ipsa loquitur. Acciones de competencia desleal.**

Infracción de los derechos de propiedad intelectual de los demandantes de un material empleado en unos cursos de formación a agentes de ventas, que fueron empleados durante dos años por los demandados. En concreto son siete diapositivas del material sobre «esquemas, excusas y objeciones». El tribunal de instancia confirma la infracción de los derechos de autor, en concreto el derecho de reproducción.

La controversia se centra en la indemnización que la declaración de la infracción puede conllevar y el derecho a «exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido. La controversia se centra en relación con los otros daños y perjuicios reclamados, en concreto el lucro cesante, reclamado en la demanda y no concedido, porque considera que correspondía al titular de los derechos infringidos acreditar el daño y no lo ha hecho. Para el cálculo de la indemnización la LPI prevé expresamente distintos criterios de cuantificación, optando en este caso por el criterio de los beneficios que hubiera obtenido la víctima de no mediar la infracción.

Se reitera la jurisprudencia conforme a la cual la existencia del daño es un presupuesto previo a la determinación o cálculo de la indemnización por la infracción de derechos de propiedad intelectual (...), de tal forma que la aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. El daño ha de quedar acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto. En este sentido se reitera la jurisprudencia sobre "los daños ex re ipsa loquitur (las cosas hablan por sí mismas)", que opera cuando la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes. Aunque pudiera darse algún caso muy excepcional en que, por las circunstancias concurrentes, fuera evidente que no podía haberse ocasionado ningún daño significativo para el titular de los derechos de exclusiva (daño en sentido amplio que incluye también un posible beneficio del infractor); por regla general, que abarca también el caso enjuiciado, resulta obvio el aprovechamiento para el infractor del derecho de exclusiva sin la preceptiva autorización.

**PONENTE: D. IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Magistrados:

IGNACIO SANCHO GARGALLO  
RAFAEL SARAZA JIMENA  
PEDRO JOSE VELA TORRES  
MANUEL ALMENAR BELENGUER**TRIBUNAL SUPREMO**

Síguenos en...



**Sala de lo Civil****Sentencia núm. 700/2025**

Fecha de sentencia: 07/05/2025

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 5029/2020

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 24/04/2025

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.<sup>a</sup>)

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. M<sup>a</sup> Teresa Rodríguez Valls

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN núm.: 5029/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. M<sup>a</sup> Teresa Rodríguez Valls

**TRIBUNAL SUPREMO****Sala de lo Civil****Sentencia núm. 700/2025**

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo, presidente

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D. Manuel Almenar Belenguer

En Madrid, a 7 de mayo de 2025.

Esta Sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 28.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 487/2014 seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid. Es parte recurrente la entidad Out Mark S.L. y Genaro, representados por el procurador José Carlos García Rodríguez y bajo la dirección letrada de Diana María Cuartero Campoy. Es parte recurrida Micaela representada por el procurador Ignacio Gómez Gallegos y bajo la dirección letrada de Alberto González Navarro; y la entidad Development System, S.A representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira y bajo la dirección letrada de Álvaro Jesús Torres Feria.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

**ANTECEDENTES DE HECHO****PRIMERO.** *Tramitación en primera instancia*

1.El procurador Isidro Orquín Cedenilla, en nombre y representación de la entidad Out Mark S.L. y Genaro, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid, contra la entidad Development Systems, S.A y Micaela, para que se dictase sentencia por la que:

Síguenos en...



«I. Se declare que Development Systems, S.A y la Sra. Micaela han cometido los actos desleales referidos en la presente demanda a partir de la extracción ilícita y difusión en el mercado de "secretos empresariales" desarrollados por el Sr. Genaro y Out Mark S.L.

»II. Se declare que Development Systems, S.A y la Sra. Micaela han infringido los derechos de propiedad intelectual del Sr. Genaro y de Out Mark S.L. a partir de la reproducción, distribución y explotación no autorizada de los materiales a los que se refiere esta demanda (documento nº 19);

»III. Se condene a Development Systems, S.A. y la Sra. Micaela, a cesar en las conductas desleales aquí denunciadas y, en concreto, a cesar en la explotación o difusión, directa o indirecta, por cualquier medio o forma, del esquema que se acompaña reproducido como Documento nº 19 de la presente demanda, y, en general, de cualquier material y/o información que provenga o haya sido desarrollado por Out Mark S.L. o por el Sr. Genaro y a abstenerse en el futuro a llevar a cabo dicha conducta.

»IV. Se condene a Development Systems, S.A y la Sra. Micaela, a cesar en la infracción de los derechos de propiedad intelectual de mis representadas aquí denunciados y, en concreto, a cesar en la reproducción, distribución o explotación por cualquier forma o medio, del esquema que se acompaña reproducido como Documento nº 19 de la presente demanda, o de cualquier otro idéntico o análogo al creado por mis representadas y a abstenerse de llevar a cabo dicha conducta en el futuro.

»V. Se condene a la Sra. Micaela a devolver a Out Mark S.L todos los materiales y documentación de Out Mark S.L. que esté actualmente en su poder y a Development Systems, S.A. a retirar del mercado a su costa todos los materiales que haya entregado que incorporen el esquema que se adjunta como Documento nº 19 de la presente demanda, o en general que incorporen cualquier material y/o información que provenga o haya sido desarrollada por Out Mark S.L. o por el Sr. Genaro y a devolver dichos materiales retirados del mercado a Out Mark S.L.

»La retirada del tráfico económico deberá ser organizada por Development Systems, S.A en el plazo máximo de un mes. Por ello, pondrá a disposición de este Juzgado, en ejecución de Sentencia: (i) una relación de clientes a los que haya facilitado dicho material; y (ii) una copia de las comunicaciones que haya dirigido a cada uno de ellos para hacer efectiva la retirada de los mismos.

»VI. Se condene a la Sra. Micaela y a Development Systems, S.A. indemnizar a mi representada por el enriquecimiento injusto que han obtenido con la realización de los ilícitos de competencia desleal denunciados, en las cantidades que se concreten en el curso de las presentes actuaciones de conformidad con las bases sentadas en el Hecho 6.1 del presente escrito;

»VII. Se condene a Development Systems, S.A. a indemnizar a mi representada por los daños y perjuicios causados como consecuencia de los ilícitos de competencia desleal denunciados, en las cantidades que se concreten en el curso de las presentes actuaciones, de conformidad con las bases sentadas en el Hecho 6.2 del presente escrito;

»VIII. Subsidiariamente y únicamente para el caso de que no se estime la indemnización solicitada en el apartado VII anterior, se condene a las demandadas por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la infracción de los derechos de propiedad intelectual denunciados, en las cantidades que se concreten en el curso de las presentes actuaciones, de conformidad con las bases sentadas en el Hecho 6.3 anterior;

»IX. Se condene a las demandadas a publicar la Sentencia íntegra de las pretensiones de esta parte, en dos periódicos de ámbito nacional (en concreto, El País y El Mundo), asumiendo las demandadas el coste que ello conlleve.

»X. Se condene a las demandadas al pago de las costas de la presente Litis.»

**2.**El procurador Ignacio Gómez Gallegos, en representación de Micaela, contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

«desestimando la demanda y absolviendo a mi mandante de todos los pedimentos que en la misma se contienen, con expresa imposición de costas a la parte demandante.»

3.La representación procesal de la entidad Development Systems, S.A. no presentó escrito de contestación a la demanda.

4.El Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid dictó sentencia con fecha 16 de abril de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de Outmark, S.L. y Genaro contra Development Systems, S.A y Micaela, con expresa condena en costas de la parte actora.»

#### **SEGUNDO.** *Tramitación en segunda instancia*

1.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Out Mark S.L. y Genaro.

2.La resolución de este recurso correspondió a la Sección 28.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Madrid mediante sentencia de 9 de julio de 2020, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: 1º.- Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Out Mark S.L. y Don Genaro contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, con fecha 16 de abril de 2018 en el seno del procedimiento ordinario nº 487/2014.

»2º.- Revocamos dicha resolución y estimamos parcialmente la demanda deducida por Out Mark S.L. y Don Genaro Contra Development Systems S.A. y Doña Micaela.

»3º.- Declaramos que Development Systems S.A. y Doña Micaela han infringido los derechos de propiedad intelectual de los actores por la reproducción no autorizada de los materiales a que se refiere esta sentencia.

»4º.- Condenamos a los demandados a cesar en la infracción, absteniéndose de llevar a cabo dicha conducta en el futuro.

»5º.- Condenamos doña Micaela a devolver a Out Mark S.L. todos los materiales y documentación de esta última entidad que estén en su poder, con los que se haya cometido la infracción; y a Development Systems S.A. a retirar del mercado a su costa, en el plazo de un mes, los materiales que haya entregado que incorporen las fichas objeto de la Litis. A tales efectos, la sociedad infractora aportará un listado de tales clientes y una copia de la comunicación remitida a cada uno de ellos para hacer efectiva la retirada.

»6º.- Condenamos a Development Systems S.A. y Doña Micaela a que abonen a la actora la cantidad de 3.800 euros, más el interés legal incrementado en dos puntos desde la notificación de esta sentencia.

»7º.- No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas tanto en primera como en segunda instancia.»

#### **TERCERO.** *Interposición y tramitación del recurso de casación*

1.El procurador José Carlos García Rodríguez, en representación de la entidad Out Mark S.L. y Genaro interpuso recurso de casación ante la Sección 28.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Madrid.

El motivo único del recurso de casación fue:

«Único.- Al amparo del artículo 477.2.3º se alega infracción de lo dispuesto en los artículos 18, 139 y 140 LPL.»

2.Por diligencia de ordenación de 30 de septiembre de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.<sup>a</sup>) tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3.Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Out Mark S.L. y don Genaro, representados por el procurador José Carlos García Rodríguez; y como parte recurrida Micaela, representada por el procurador Ignacio Gómez Gallegos, y la

Síguenos en...



entidad Development System, S.A., representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira.

4. Esta sala dictó auto de fecha 15 de febrero de 2023, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Out Mark S.L, y D. Genaro, presentó escrito de interposición de recurso de casación contra la Sentencia n.º 354/2020, de fecha 9 de julio del 2020, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), en el rollo de apelación n.º 3554/18, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 487/2014, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Madrid.»

5. Dado traslado, la representación procesal de Development System, S.A. presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6. La representación procesal de Micaela no ha presentado escrito de oposición al recurso.

7. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 24 de abril de 2025, en que ha tenido lugar.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

### **PRIMERO.** *Resumen de antecedentes*

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Out Mark S.L., cuyo administrador único es Genaro, desarrolla como actividad empresarial la impartición de cursos de formación para organizaciones públicas y privadas. Entre estos cursos, se encuentra el de formación de vendedores o comerciales.

En las presentaciones de este curso, se incorporaban algunas diapositivas de «esquemas, excusas y objeciones», que incluían las excusas, objeciones y preguntas más comunes en todos los productos y sectores, y las afirmaciones que había que hacer a los clientes para captar su interés.

Micaela, hermana de Genaro, trabajó para Out Mark S.L., desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de mayo de 2011. A partir del 1 de septiembre Micaela fue contratada por otra sociedad, que también imparte este tipo de cursos, llamada Development Systems S.A. En la impartición de estos cursos, consta que empleó siete diapositivas del material Out Mark S.L. de «esquemas, excusas y objeciones».

2. En la demanda que inició el presente procedimiento, Out Mark S.L. y su administrador Genaro ejercitaron, frente a Development Systems S.A. y Micaela acciones de competencia desleal y también de infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre ese material.

En lo que ahora interesa, entre los pedidos de condena, anudados a la infracción de los derechos de propiedad intelectual, estaba la indemnización de daños y perjuicios, de acuerdo con las bases que se fijaban en el hecho 6.3 de la demanda.

3. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, al no apreciar ni los ilícitos concurrenciales denunciados ni la infracción de derechos de propiedad intelectual.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por los demandantes y la Audiencia estima en parte el recurso.

Por una parte, confirma la desestimación de las acciones de competencia desleal, lo que ha devenido firme, al no ser ahora objeto del recurso de casación.

Por otra parte, aprecia una infracción de los derechos de propiedad intelectual, en concreto los relativos a la reproducción de siete diapositivas, cuyo contenido provenía del manual o material de Out Mark y que fue empleado entre 2013 y 2014 por Micaela en los cursos que impartía para la codemandada Development Systems:

«Aunque la estética de presentación es distinta, se observan coincidencias literales en la práctica totalidad del texto. Ello permite corroborar la idea que las siete diapositivas de Development no se limitan a desarrollar de forma original una idea preexistente sino que

Síguenos en...



constituyen un plagio "carente de toda originalidad y de la concurrencia de genio o talento humano"»

La sentencia de apelación declara la infracción y limita la condena de indemnización de daños y perjuicios a los gastos de investigación, que ascienden a 3.800 euros. Y desestima el resto de la indemnización de daños y perjuicios por lo siguiente:

«3.- En relación con la indemnización por los daños y perjuicios derivados la infracción cometida, los recurrentes han optado por los beneficios obtenidos por el infractor.

»4.- Sin embargo, la aplicación de esta regla de fijación de daños y perjuicios exige que exista un perjuicio. Este es el criterio adoptado en la sentencia núm. 516/2019, de 3 de octubre, que se refiere a un asunto de marcas, pero que es trasladable al ámbito de la propiedad intelectual, pues estas legislaciones tienen reglas semejantes de cuantificación de indemnización.

»5.- En el caso que nos ocupa, el recurrente alude a los beneficios obtenidos por los infractores, pero no justifica el perjuicio ocasionado a los demandantes. En la demanda se aludía a la pérdida del carácter confidencial de la información transmitida, pero además de no acreditar dicho carácter, tampoco se justificaron los perjuicios concretos derivados de esa pérdida de confidencialidad.

»6.- Por otro lado, tampoco podemos aceptar la cuantificación que efectúa el recurrente sobre los beneficios obtenidos por el infractor. Al respecto indica el apelante que propuso una prueba pericial judicial que no se llegó a practicar, por lo que ha propuesto que la pericia se practique en segunda instancia. Sin embargo, esta Sala ha inadmitido la prueba porque el motivo de que se frustrara la realización de la prueba se debía a que el proponente no efectúa la oportuna provisión de fondos.

»7.- La propuesta alternativa que efectúan los apelantes consiste en considerar que el beneficio obtenido por el infractor se identifica con el margen de explotación de los cursos en que se ha utilizado la obra plagiada. Este criterio tampoco resulta de recibo. En primer lugar, porque aplica el margen de la explotación obtenido por Outmark, según se deduce del informe elaborado por el Sr. Jacinto, en lugar de utilizar los que obtuvo Development, en coherencia con la opción elegida por el demandante para cuantificar los daños.

»8.- En segundo lugar, resulta desproporcionado considerar que el beneficio derivado de la utilización ilícita de la obra plagiada se identifique con el margen de explotación de los cursos desarrollados durante el período de la infracción. Al respecto hemos de resaltar el número escaso de dispositivos plagiados frente a un total de noventa y nueve que componen el dossier de octubre de 2013 y marzo de 2014. Por otro lado, se trata de un material cuya finalidad es servir de apoyo a los formadores para facilitar la preparación del curso, lo que no permite identificarlo con el curso mismo. [...]».

5.La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la parte demandante, sobre la base de un solo motivo.

## **SEGUNDO.** *Recurso de casación*

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción de los arts. 18, 139 y 140 LPI, por ausencia de la fijación de la cuantía de la indemnización para resarcir los daños materiales y morales del autor.

En el desarrollo del motivo se parte de que ha existido una infracción declarada de los derechos de autor, del derecho de reproducción protegido por el art. 18 LPI, y sin embargo no se ha determinado una indemnización de los daños materiales y morales sufridos.

El recurso menciona la sentencia de esta sala núm. 504/2019, de 30 de septiembre, y concluye que la sentencia recurrida infringe la doctrina contenida en esa sentencia al no conceder indemnización alguna por los daños materiales y morales ocasionados, por exigir al titular de los derechos infringidos una prueba exacta del daño.

2. Resolución del tribunal. Procede estimar en parte el recurso de casación, en atención a las razones que exponemos a continuación.

Síguenos en...



En primer lugar, nos vemos en la obligación de hacer algunas precisiones sobre los términos en los que se plantea la cuestión controvertida.

Por una parte, en la instancia se ha estimado una acción declarativa de infracción de los derechos de propiedad intelectual de los demandantes de un material empleado en unos cursos de formación a agentes de ventas, que fueron empleados durante dos años por los demandados. En concreto son siete diapositivas del material sobre «esquemas, excusas y objeciones». El tribunal de instancia confirma la infracción de los derechos de autor, en concreto el derecho de reproducción del art. 18 LPI.

La controversia se centra en la indemnización que la declaración de la infracción puede conllevar. El art. 138 LPI, reconoce al titular de los derechos de propiedad intelectual infringidos el derecho a «exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140».

En concreto, es el art. 140 LPI el que regula la indemnización de daños y perjuicios, en términos muy similares a cómo se regula en otras leyes que protegen derechos de propiedad industrial, por ejemplo la Ley de Marcas de 2001 ( art. 43 LM).

El apartado 1 del art. 140 LPI se refiere al contenido o alcance de la indemnización y el apartado 2 a los criterios legales para su cálculo o determinación. En cierto modo, este segundo apartado presupone el primero, en cuanto que son reglas previstas en la ley para facilitar la determinación y cuantificación de la indemnización.

**3.**En cuanto al alcance de la indemnización, el art. 140.1 LPI dispone lo siguiente:

«1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial».

La ley confiere indemnización no sólo por el daño emergente, sino también por el lucro cesante, y dentro del daño emergente se incluye también el coste generado por la investigación. De hecho, en nuestro caso, este es el único daño cuya indemnización ha sido estimada por el tribunal de instancia, lo que ahora no se discute (3.800 euros).

La controversia se centra en relación con los otros daños y perjuicios reclamados, en concreto el lucro cesante, reclamado en la demanda y no concedido por la sentencia de apelación. Esta, citando una sentencia de esta sala en un asunto de marcas (sentencia núm. 516/2019, de 3 de octubre), niega la indemnización porque considera que correspondía al titular de los derechos infringidos acreditar el daño y no lo ha hecho.

Como veremos a continuación, la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta los matices de la jurisprudencia contenida en la citada sentencia 516/2019, de 3 de octubre, tal y como lo pusimos de manifiesto en la sentencia 144/2024, de 6 de febrero.

Como decíamos en esta última sentencia, «la jurisprudencia, recogida en la citada sentencia 516/2019, de 3 de octubre, advierte que la existencia del daño es un presupuesto previo a la determinación o cálculo de la indemnización (...), de tal forma que "la aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto". Con ello, esa sentencia 516/2019, de 3 de octubre, se hace eco de la doctrina jurisprudencial sobre «los daños *ex re ipsa loquitur*(las cosas hablan por sí mismas)", que opera cuando "la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes"».

Esto es lo que ocurre en un caso como este, en que el empleo por las demandadas de un material (siete diapositivas), respecto del que se ha reconocido a las demandantes los derechos de autor, en las presentaciones de un curso de formación de ventas sin la preceptiva autorización, cuando menos conlleva un aprovechamiento económico por parte del infractor,

Síguenos en...

que forma parte del concepto amplio de perjuicio o daño patrimonial susceptible de indemnización.

Es posible que pudiera darse algún caso muy excepcional, como el resuelto en la sentencia 516/2019, de 3 de octubre, en que, por las circunstancias concurrentes, fuera evidente que no podía haberse ocasionado ningún daño significativo para el titular de los derechos de exclusiva (daño en sentido amplio que incluye también un posible beneficio del infractor). Pero por regla general, que abarca también el caso ahora enjuiciado, resulta obvio el aprovechamiento para el infractor del derecho de exclusiva sin la preceptiva autorización.

4.Cumplido el presupuesto de la existencia del daño, en sentido amplio, el titular de los derechos afectados puede optar por cualquiera de los criterios que la ley le confiere. Así lo prescribe el art. 140.2 LPI:

«2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

»a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

»En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

»b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión».

La demanda optó por el criterio contenido en la letra a) y dentro de ella por los beneficios que dejó de obtener la propia demandante, y no por los beneficios obtenidos por la infractora. El apartado VIII del suplico pedía lo siguiente:

«se condene a las demandadas por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la infracción de los derechos de propiedad intelectual denunciados, en las cantidades que se concreten en el curso de las presentes actuaciones, de conformidad con las bases sentadas en el Hecho 6.3».

Y el Hecho 6.3 de la demanda claramente opta por los beneficios dejados de obtener:

«(...) En este sentido, y para el cálculo de la indemnización la LPI prevé expresamente distintos criterios de cuantificación, optando esta parte por el criterio de los beneficios que hubiera obtenido mi mandante de no mediar la infracción».

Sin perjuicio de que para su concreta determinación atienda a los siguientes parámetros:

«En este caso se deberán cuantificar teniendo en cuenta el beneficio (ingresos netos) obtenido por el infractor como consecuencia de la explotación ilícita de la obra (en este caso el beneficio obtenido por impartir los cursos en los que se ha hecho uso del esquema que acompañamos como reproducido...) al que deberá aplicarse el margen de mi representada por impartir dichos cursos (...), de modo que obtendremos el beneficio que mi representada hubiera obtenido de no mediar la infracción y de haber podido ella impartir los cursos en base a su "método"».

Aunque durante el procedimiento no llegó a determinarse el importe de esta indemnización, es posible remitir su determinación a la fase de ejecución de sentencia, sobre la base de unos parámetros determinados, conforme al art. 219 LEC. Estos parámetros o bases de cálculo serían:

i) por una parte, los ingresos netos obtenidos por la demandada en los cursos en que se empleó el material de la demandante y respecto del que se ha declarado la infracción de sus derechos de propiedad intelectual (siete diapositivas).

En la medida en que el material empleado por la demandada era mucho más amplio (99 diapositivas), de las que son 7 las que infringen los derechos de autor de la demandante, debería aplicarse como sugiere el propio recurrente un porcentaje del 7,07% a los reseñados ingresos netos.

Síguenos en...



ii) y sobre ese porcentaje del 7,07% de los ingresos netos obtenidos en los cursos en que se empleó el material objeto de infracción, habría que aplicar el porcentaje de beneficio que respecto de la impartición de esos cursos tenía la demandante durante el periodo de infracción.

5. Lo anterior supone estimar el recurso de casación y estimar en parte el recurso de apelación.

#### **TERCERO. Costas**

1. Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con el art. 398.2 LEC, con devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.<sup>a</sup>, apartado 8.<sup>a</sup>, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. Estimado en parte el recurso de apelación, tampoco procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con el art. 398.2 LEC.

3. En la medida en que han sido estimadas en parte las pretensiones de las partes, tampoco procede hacer expresa condena en costas, conforme al art. 394 LEC.

#### **FALLO**

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Estimado en parte el recurso de casación formulado por Out Mark S.L. y Genaro contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.<sup>a</sup>) de 9 de julio de 2020 (rollo 3554/2018), que modificamos en el siguiente sentido.

2.º Estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por Out Mark S.L. y Genaro contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 7 de Madrid (juicio ordinario 487/2014), de cuyo fallo modificamos el ordinal 6º que pasará a tener el siguiente contenido: 6º. Condenamos a Development Systems S.A. y Micaela a pagar a la demandante 3.800 euros, más el interés legal incrementado en dos puntos desde la notificación de la sentencia, y una indemnización por el beneficio dejado de obtener que deberá determinarse en ejecución de sentencia de acuerdo con el siguiente parámetro: Sobre el porcentaje del 7,07% de los ingresos netos obtenidos en los cursos en que el demandado empleó el material objeto de infracción, habría que aplicar el porcentaje de beneficio que respecto de la impartición de esos cursos tenía la demandante durante el periodo de infracción.

3.º No hacer expresa condena en costas respecto de las correspondientes a los recursos de casación y de apelación; y tampoco respecto de las de primera instancia.

4.º Acordar la devolución del depósito constituido para recurrir en casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).

Síguenos en...

