

Daños y perjuicios en el ámbito de la Propiedad Intelectual: la "regalía hipotética" y el daño moral son compatibles

El pasado 17 de marzo de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en el "caso Liffers" (asunto C-99/15) en virtud de la cual se reconoce al titular de derechos de propiedad intelectual que opta por el criterio indemnizatorio de la denominada "regalía hipotética" el derecho a reclamar también los daños morales que le haya causado la conducta infractora

I. Antecedentes: un caso "Made in Spain"

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJUE") de 17 de marzo de 2016 (asunto C-99/15) trae causa del litigio seguido en España entre Christian Liffers, por un lado, y Producciones Mandarina, S.L. ("**Mandarina**") y Gestevisión Telecinco, S.A. ("**Gestevisión**", actualmente, Mediaset España Comunicación, S.A.), por el otro.

El Sr. Liffers es el guionista, director y productor de la obra audiovisual titulada "Dos patrias; Cuba y la noche", que narra seis historias personales e íntimas de homosexuales y transexuales de la ciudad de La Habana. La productora Mandarina realizó un documental sobre la prostitución infantil en Cuba en el que insertó algunos pasajes de la obra del Sr. Liffers sin su previo consentimiento. El documental de Mandarina fue emitido por la cadena Telecinco, alcanzando una cuota de audiencia del 13,4%.

Ante la explotación no consentida de su obra audiovisual, el Sr. Liffers interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual contra Mandarina y Gestevisión por la que, en síntesis, solicitó que (i) se declarara que las entidades demandadas habían vulnerado sus derechos; y (ii) se las condenara a cesar en la infracción y a indemnizar los daños y perjuicios causados, que cuantificó en 6.740 euros por la infracción de derechos de explotación y en 10.000 euros correspondientes al **daño moral**.

El artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual ("**LPI**") -que tiene su origen primero en el artículo 13.1 de 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 ("**Directiva 2004/48/CE**")- permite que el perjudicado por la infracción de derechos de propiedad intelectual pueda fijar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos conforme a 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*", con derecho en ambos casos al daño moral, o, alternativamente, (b) "*[l]a cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión*", lo que habitualmente se conoce como "regalía hipotética".

Pues bien, conforme a lo expuesto, para la determinación de la indemnización correspondiente a la infracción de los derechos de explotación, el Sr. Liffers optó por el criterio establecido en el artículo 140.2 b) de la LPI, esto es, la "regalía hipotética" pero, al propio tiempo, solicitó que le fuera indemnizado el daño moral a pesar de que la literalidad de la norma no parecía admitir esta posibilidad.

En definitiva, el nudo gordiano del debate en torno a los daños y perjuicios quedó circunscrito a si el perjudicado por la infracción (Sr. Liffers) también tenía derecho a ser indemnizado por el daño moral cuando había optado por el criterio resarcitorio de la regalía hipotética (artículo 140.2 b) de la LPI) y no por el criterio del beneficio frustrado del titular de derechos o los beneficios obtenidos por el infractor (artículo 140.2 a) de la LPI).

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid falló, en su Sentencia número 587/2011, de 30 de junio de 2011, a favor del Sr. Liffers; criterio que, sin embargo, fue rechazado por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) por los siguientes motivos:

"[...] la opción de la regalía hipotética constituye un criterio indemnizatorio alternativo, que prescinde de los perjuicios reales contemplados en el apartado a) del precepto para facilitar la indemnización. Como tal criterio alternativo se circunscribe a lo expresado en el apartado b) sin que el legislador permita acudir a un tercer criterio, que sería el que mezcla los conceptos indemnizatorios de ambos apartados, con la posibilidad en consecuencia de añadir a la regalía hipotética los daños morales" (Fundamento Jurídico Cuarto de la Sentencia 14/2013, de 21 de enero de 2013)

El hecho de que dos órganos judiciales especializados distintos llegaran a conclusiones diametralmente opuestas sobre una cuestión que no debería plantear interrogantes, es altamente ilustrativo de la inseguridad que existía sobre la materia. Por ello, no es de extrañar que, elevados los autos al Tribunal Supremo (Recurso de Casación 834/2013), el Alto Tribunal decidiera plantear una cuestión prejudicial al TJUE para que se pronunciara sobre la siguiente cuestión:

"Si el artículo 13.1 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, puede interpretarse en el sentido de que el perjudicado por una infracción de propiedad intelectual que reclame la indemnización del daño patrimonial basada en el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión, no puede solicitar además la indemnización del daño moral producido" (Auto del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 12 de enero de 2015)

II. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: la "regalía hipotética" y el daño moral son compatibles

El daño moral puede reclamarse siempre, sea cual sea el criterio indemnizatorio por el que opte el perjudicado por la infracción. Esta es la regla general en la que podría sintetizarse la doctrina contenida en la Sentencia del TJUE de 17 de marzo de 2016 si tuviera que resumirse en una línea.

Para alcanzar esta conclusión, en su Sentencia de 17 de marzo de 2016 el TJUE parte de la consideración de que el artículo 13.1 de la Directiva 2004/48/CE debe ser interpretado no sólo de forma literal, sino también atendiendo al contexto de la norma (interpretación sistemática) y la finalidad que se persigue con la misma (interpretación finalista):

1. Así, en primer lugar el TJUE considera que "*aunque* [el tenor literal del artículo 13.1, párrafo segundo de la Directiva 2004/48/CE] *no incluye el daño moral como elemento que las autoridades judiciales han de tener en cuenta cuando fijan la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular del derecho, tampoco excluye que se tenga en cuenta este tipo de daño. En efecto, esta disposición, al prever la posibilidad de fijar un importe a*

tanto alzado de la indemnización por daños y perjuicios «cuando menos» sobre la base de los elementos que en él se mencionan, permite incluir en dicho importe otros elementos, como, en su caso, la indemnización del daño moral causado al titular de dicho derecho»;

2. En segundo lugar, el TJUE considera que la anterior interpretación viene avalada por el propio artículo 13.1, párrafo primero, de la Directiva 2004/48/CE, según el cual las autoridades judiciales competentes deben ordenar al infractor el pago al titular del derecho de propiedad intelectual perjudicado de una indemnización que resulte adecuada a los "*daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción*". De tal modo que, siempre que se demuestre, el daño moral constituiría un componente del "*daño efectivo*" que ha sufrido el perjudicado "*como consecuencia de la infracción*";
3. En tercer lugar, de una interpretación conjunta del artículo 13.1, párrafo segundo letra b) con el Considerando 26 de la Directiva 2004/48/CE el TJUE llega a la conclusión de que el importe de los daños y perjuicios puede calcularse a partir de una serie de elementos en los que no se han tenido en cuenta los daños morales, lo cual no los excluye; y
4. Finalmente, el TJUE considera que admitir la reclamación del daño moral cuando se opta por el criterio de la "regalía hipotética" es la solución que mejor se ajusta a la finalidad de la Directiva 2004/48 que, conforme a sus Considerandos 10, 17 y 26, tiene por objeto alcanzar un elevado nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual.

Todos estos motivos llevan al TJUE a concluir que el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular de un derecho de propiedad intelectual debe tener por objeto garantizar la reparación íntegra del perjuicio "*efectivamente sufrido*", es decir, debe obedecer al principio de la *restitutio in integrum*, lo que conduce inexorablemente a la solución de dar cabida también al posible daño moral causado cuando se opte por el criterio de la denominada "regalía hipotética".

III. Relevancia de la Sentencia del TJUE de 17 de marzo de 2016 (caso Liffers)

Dejando al margen la indudable utilidad de la Sentencia del TJUE de 17 de marzo de 2016 (caso Liffers) en cuanto a los criterios a aplicar a la hora de interpretar la normativa comunitaria, dicha Sentencia ha arrojado luz sobre una cuestión que necesitaba ser clarificada y que había dado lugar en España a pronunciamientos divergentes por parte de los Tribunales.

Con el pronunciamiento del TJUE de 17 de marzo de 2016 los titulares de derechos están de enhorabuena. Ahora sí, ya no hay duda de que el daño moral forma parte de su derecho a ser indemnizados íntegramente, independientemente del criterio por el que opten para cuantificar los daños y perjuicios sufridos (apartado a) o b) del artículo 140.2 de la LPI). Zanjado el debate sobre su existencia cuando se anuda a la "regalía hipotética", podremos centrarnos ahora en el verdadero quebradero de cabeza que plantea el daño moral en la práctica, que no es otro que el de su cuantificación.

Por lo demás, no debe perderse de vista la "fuerza expansiva" que tiene la Sentencia del TJUE de 17 de marzo de 2016. A pesar de haberse dictado en un procedimiento sobre derechos de propiedad intelectual, como quiera que en ella el TJUE interpreta el alcance del artículo 13.1 de la Directiva 2004/48/CE (también aplicable a derechos de propiedad industrial), el pronunciamiento del TJUE de 17 de marzo de 2016 resulta extensivo a los daños morales que puedan reclamarse en supuestos de infracción de marcas (artículo 43.2 de la Ley de marcas), patentes (artículo 66 de la Ley de patentes) y diseños industriales (artículo 55.2 de la Ley de protección jurídica del diseño industrial).

Contactos

Clifford Chance

Avenida Diagonal, 682
08034 Barcelona
Tel.: +34 93 344 22 00

Miquel Montaña

Partner, Global Head of Intellectual Property
T: +34 93 344 22 23
E: miquel.montana
@cliffordchance.com

Juan Cuerva de Cañas

Associate, Intellectual Property
T: +34 93 344 22 79
E: juan.cuerva
@cliffordchance.com

This publication does not necessarily deal with every important topic or cover every aspect of the topics with which it deals. It is not designed to provide legal or other advice.

www.cliffordchance.com

Clifford Chance, Paseo de la Castellana 110, 28046 Madrid, Spain
© Clifford Chance 2016
Clifford Chance S.L.

Abu Dhabi ■ Amsterdam ■ Bangkok ■ Barcelona ■ Beijing ■ Brussels ■ Bucharest ■ Casablanca ■ Doha ■ Dubai ■ Düsseldorf ■ Frankfurt ■ Hong Kong ■ Istanbul ■ Jakarta* ■ London ■ Luxembourg ■ Madrid ■ Milan ■ Moscow ■ Munich ■ New York ■ Paris ■ Perth ■ Prague ■ Riyadh ■ Rome ■ São Paulo ■ Seoul ■ Shanghai ■ Singapore ■ Sydney ■ Tokyo ■ Warsaw ■ Washington, D.C.

*Linda Widyati & Partners in association with Clifford Chance.

Clifford Chance has a best friends relationship with Redcliffe Partners in Ukraine.