

LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL DERIVADO DE LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

CRISTINA LÓPEZ SÁNCHEZ

Profesora Titular. Universidad Miguel Hernández

Sumario: I. Medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial: la acción de indemnización con especial consideración al daño moral. II. La evolución del daño moral a través de las distintas Leyes de Propiedad Intelectual. 1. Precedentes normativos: el art. 125 LPI y el art.135 TRLPI. 2. Regulación actual. La Ley 19/2006, de 5 de junio y el art. 140 TRLPI. 2.1. ¿Existe un daño moral *stricto sensu* y un daño moral de autor? El daño moral y los derechos morales. 2.2. La prueba del daño moral. 2.3. Criterios utilizados para la cuantificación del daño moral. 2.4. La compatibilidad del criterio de la regalía hipotética con el daño moral. El caso Liffers. 2.4.1. Escenario de partida. 2.4.2. El planteamiento de la cuestión prejudicial. 2.4.3. La interpretación del 140.2.b) tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de marzo de 2016. 2.4.4. Análisis comparativo del caso español con otros ordenamientos jurídicos. III. La consideración del daño moral en la propiedad industrial. 1. El daño moral derivado de la infracción de una marca. 2. El daño moral derivado de la infracción de una patente o de un modelo de utilidad. 3. El daño moral derivado de la infracción de un diseño industrial.

I. MEDIOS DE TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN CON ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL DAÑO MORAL

Las distintas normas que regulan la propiedad intelectual constituyen un intento por buscar un equilibrio entre los derechos de autor y el derecho al acceso a la cultura reconocido en el art. 44 de la Constitución española. En ese intento destacan, por un lado, los límites previstos en los arts. 31 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que permiten la utilización de las obras intelectuales sin que sea necesaria la autorización del autor o del titular del derecho y, en algunos casos, incluso sin pagar retribución económica por tales usos. Mientras que, por otro lado,

desde una óptica casi opuesta, y por tanto desde el prisma de la protección del titular de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, contamos con las acciones y las medidas cautelares recogidas fundamentalmente en los arts. 138 y siguientes del mismo texto legal, mediante las cuales, el autor o, más exactamente, el titular de algún derecho reconocido por la Ley de Propiedad Intelectual puede instar el cese de la actividad ilícita mediante la acción de cesación, así como solicitar una indemnización por daños materiales y/o morales por medio de la acción indemnizatoria, o pedir la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor¹. Todo ello sin olvidar, claro está, que la vía civil no es la única, pues no se agotan en ella los medios de tutela que tiene el titular del derecho para proteger sus derechos, ya que por ejemplo también se puede acudir a los arts. 270 y siguientes del Código Penal, referidos a los delitos relativos a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial, si bien es cierto que debemos tener presente el principio de intervención mínima del Derecho penal.

Por tanto, y sin perjuicio de su concreción posterior, el art. 138 TRLPI enumera las acciones que corresponden a los titulares de derechos de propiedad intelectual frente a las infracciones que impliquen una lesión de los derechos (o facultades) morales o patrimoniales: acción de cesación (art. 139), acción de indemnización de daños y perjuicios (art. 140), además de las medidas cautelares (art. 141). Junto a ello, la Ley de Enjuiciamiento civil en su art. 256.1.7 hace referencia a las diligencias preliminares.

En concreto, la indemnización por daños y perjuicios comprende tanto el valor de la pérdida que haya sufrido el titular del derecho infringido, como el valor de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir los gastos de investigación en los que se haya incurrido en aras de obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción en cuestión. Además, el perjudicado puede optar entre dos criterios a la hora de cuantificar la indemnización: 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 cuyo caso se ha previsto la posibilidad de una indemnización por daño moral; y b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado si el infractor hubiera solicitado la correspondiente autori-

¹ Aparte de las acciones de cesación e indemnización previstas en los arts. 138 y siguientes TRLPI, a lo largo de la Ley se encuentran otras referencias. Por tanto no cabe una clasificación o enumeración de acciones posibles, que por muy exhaustiva que fuera resultaría incompleta: los derechos de propiedad intelectual están protegidos íntegramente, es decir, cabe entablar acción para cualquier clase de defensa que sea precisa, aunque le falte un nombre especial para designar esa acción o aunque ese nombre no represente otra cosa que la proyección a la propiedad intelectual, bajo una fisonomía propia, de otra acción ordinaria, así, CASTÁN PEREZ-GÓMEZ, A.: «Comentario al art. 138», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, dir. por J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, Cizur Menor (Navarra), 2007, p. 78; MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Dos cuestiones procesales (legitimación activa y jurisdicción competente) y dos sustantivas (límites al derecho de autor e indemnización de daños) en materia de propiedad intelectual», *Pe.i*, 1999, núm. 2, p. 38.

zación al titular del derecho, si bien es este caso no se ha previsto (expresamente) la posibilidad de añadir el daño moral, cuestión sobre la que volveremos más adelante. En todo caso, la acción para reclamar esos daños y perjuicios prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla.

En este contexto, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la utilización ilícita de derechos de propiedad intelectual es, sin duda, una de las cuestiones más complejas. El titular de un derecho de autor que haya sido infringido puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios, que comprenderá tanto el daño emergente como el lucro cesante. El art. 140 TRLPI puede considerarse una norma especial (en relación con el art. 1902 CC) aplicable en los casos en los que haya que exigir responsabilidad civil por los daños producidos a la propiedad intelectual. La redacción actual de este artículo procede de la reforma operada por la Ley 19/2006 de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Como consecuencia de esa Ley se modificaron parcialmente los criterios que pueden utilizarse para fijar la cuantía de la indemnización en caso de infracción de un derecho de autor² que aparecen descritos en el apartado segundo del art. 140 TRLPI. A su vez, dicha Ley es fruto de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que tiene por objetivo aproximar las legislaciones sobre los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior. Precisamente en esa Directiva se fijaron rigurosas normas dirigidas a garantizar la observancia de los diferentes tipos de derechos protegidos por distintos regímenes jurídicos como son los derechos de autor, las patentes, las marcas registradas, los diseños, o los modelos de utilidad, entre otros, que es lo que la Ley 19/2006 introduce en nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que, junto a la consideración del daño moral en la propiedad intelectual, vamos a explorar también cómo se regula esta tipología de daño en los casos de utilización ilícita de derechos de propiedad industrial, en concreto por infracción de una marca (art. 43 LM), una patente (art. 74 LP), un modelo de utilidad (148 LP) o un diseño industrial (55 LDI).

Sin ánimo de exhaustividad, en lo que a la naturaleza de los daños morales se refiere sólo recordaremos aquí que, al ser estos daños ajenos a la noción de patrimonio, en puridad parece que no serían resarcibles. Y es que si resarcir significa etimológicamente reconstruir, supone definir con precisión el vacío económico que habiéndosele producido al perjudicado debe ser colmado. En tal caso se estima con

² No se trata de dos acciones distintas, sino de dos modos distintos de calcular la deuda indemnizatoria a elección del acreedor. El titular del derecho ha de optar entre uno u otro, sin perjuicio de que puedan acumularse en la misma demanda de forma subsidiaria el uno del otro, así MORILLO GONZÁLEZ, F.: «Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual», en *Manual de Propiedad Intelectual*, coord. por R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Valencia, 2015, p. 339.

criterios objetivos de mercado la disminución del valor que ha sufrido el patrimonio del perjudicado y se le atribuye una suma de dinero suficiente para devolver al patrimonio el valor que tenía antes del hecho dañoso. Por tanto, desde esta perspectiva, el daño moral no es susceptible de resarcimiento, sino en todo caso de reparación. La diferencia radica en que mientras el resarcimiento llena un vacío patrimonial, la reparación se proyecta sobre un patrimonio intacto cuyo aumento sirve para compensar al perjudicado por un daño moral³.

Ahondando un poco más en lo anterior, mientras el daño material o patrimonial es resarcible o reparable mediante su equivalente pecuniario que sirve para restituir el patrimonio a su estado inicial, no ocurre exactamente lo mismo con el daño moral, que raramente repara; sólo alivia. Por ello se considera que la función de la indemnización por daño moral, más que reparadora es compensatoria o satisfactoria⁴. En el marco de esta teoría, los daños patrimoniales se diferencian de los daños morales en función de la muy distinta aptitud que el dinero desempeña, en uno y en otro caso, para restaurar la utilidad perdida. Mientras el daño patrimonial provoca una disminución de utilidad que es compensable con dinero o con bienes intercambiables por dinero, el daño moral, por el contrario, implica una reducción del nivel de utilidad que ni el dinero, ni bienes intercambiables por éste, pueden llegar a compensar⁵.

Para el Tribunal Supremo los daños morales representan «el impacto, quebranto o sufrimiento psíquico que ciertas conductas, actividades o, incluso, resultados, pueden producir en la persona afectada y cuya reparación va dirigida a proporcionar, en la medida de lo posible, una compensación a la aflicción causada, cuya determinación compete al juzgador de instancia»⁶. El daño moral es, como contrario al daño patrimonial, el daño no susceptible de conmensurabilidad. La jurisprudencia viene definiendo el daño moral como el que deriva de un “*impacto o sufrimiento psíquico o espiritual, sensación anímica de inquietud, zozobra, ansiedad, angustia, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre*” o “*el trastorno de ansiedad, impacto emocional e incertidumbre consecuyente*”⁷.

³ Así, PACCHIONI, G.: «Della irrisarcibilità dei danni morali», *Riv. dir. comm.*, 1922, pp. 178 y ss; GARCÍA LÓPEZ, R.: *Responsabilidad civil por daño moral. Doctrina y jurisprudencia*, Barcelona, 1990, pp. 100-101.

⁴ Mientras que la finalidad del daño patrimonial es la reparación integral, el daño moral no es reparable, y la indemnización tiene como función el mero alivio o compensación del daño, que es un parámetro borroso, nada preciso. CAVANILLAS MÚGICA excluye que la finalidad sea meramente del tipo «alguna-cantidad-habrás-que-poner»; por el contrario, la norma que faculta al juez a indemnizar el daño moral lleva implícito un mandato valorativo. Ante la imposibilidad de encontrar un parámetro absoluto para realizar dicha valoración, habrá de acudir a parámetros más humildes, de índole relativa o comparativa, *vid.* CAVANILLAS MÚGICA, S.: «La motivación judicial de la indemnización por daño moral», *Revista de Derecho Privado y Constitución*, núm. 20, 2006, pp. 157 y 168.

⁵ GÓMEZ POMAR, F.: «Daño moral», *Indret* 1/00, pp. 1-2.

⁶ Así, entre otras, STS 12 julio 1999 (RJ 1999/4770) y, en materia de propiedad intelectual SAP Barcelona 1 diciembre 2016 (AC 2016/1935).

⁷ STS 31 mayo 2000 (RJ 2000/5089); STS 3 mayo 2006 (RJ 2006/4070); SAP Barcelona 15 junio 2012 (JUR 2012/291767); SAP Barcelona 25 julio 2012 (AC 2013/299).

En definitiva, para que concurra daño moral debe ponerse en evidencia que se ha producido un grado significativo de aflicción al sujeto pasivo de la infracción, de modo que hubiese conllevado, en función de las circunstancias del caso, bien un sufrimiento o un padecimiento psíquico de relevancia para el afectado, o bien que se hubiera interferido de alguna manera en su reputación (una afectación psicológica significativa o la erosión o desprestigio al buen nombre o al crédito personal, profesional o social del demandante)⁸.

En cuanto a quién puede interponer una demanda y exigir daños –morales o patrimoniales–, lo cierto es que a tenor del art. 138 TRLPI puede solicitar la indemnización por daño moral el titular de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, de modo que la legitimación activa no queda circunscrita a los autores, si bien en la práctica son éstos los que con más frecuencia han solicitado una indemnización por daño moral.

II. LA EVOLUCIÓN DEL DAÑO MORAL DE AUTOR A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Bien sea por las necesidades impuestas en cada momento, bien por la conveniencia de incorporar al ordenamiento jurídico español los postulados de Tratados internacionales, o bien por la necesidad de armonizar el Derecho europeo, se constata que la regulación de la propiedad intelectual ha sufrido diferentes reformas desde que entrara en vigor la Ley de Propiedad Intelectual de 1879. Con todo, en la Ley de 10 de enero de 1879 de la Propiedad Intelectual no se hace ninguna referencia a los derechos morales ni tampoco a los daños morales, dado que en nuestro ordenamiento jurídico los derechos morales se introducen en la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 y los daños morales no adquieren sustantividad propia hasta la STS de 9 diciembre de 1949 (RJ 1949/1463).

1. Precedentes normativos: el art. 125 LPI y el art. 135 TRLPI

La referencia al daño moral en relación con la acción indemnizatoria derivada de la infracción de un derecho de autor se introduce en nuestro ordenamiento con la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. En las sucesivas reformas legales, el daño no patrimonial no ha sido reformado como tal; únicamente la reforma llevada a cabo por la Ley 19/2006 lo que hizo fue relacionarlo sólo con el primer criterio que tiene el perjudicado para calcular la indemnización que ha sufrido como consecuencia de la infracción de sus derechos de autor. De modo que una vez pro-

«No cabe duda de que al autor de una obra intelectual le produce sufrimiento, tristeza y desazón ver que la misma es reproducida por un tercero sin expresión de su verdadera autoría lo que puede llevar a los que la contemplan o la lean a creer que su autor es otra persona distinta. Estos sentimientos que provoca la privación de un derecho son los que caracteriza el daño moral», SAP Asturias 10 octubre 2006 (JUR 2006/286133).

⁸ SAP Madrid 22 enero 2016 (AC 2016/782), fundamento de derecho séptimo.

mulgada la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, el daño moral aparece formulado en dos de sus preceptos, los arts. 123 y 125, que en la actualidad se corresponden con los arts. 138 y 140 TRLPI. Según el art. 123 LPI «El titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 124 y 125 (...)», y en el art. 125 se establece que «El perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

En 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.

La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla».

El art. 125 (al igual que ocurre con sus sucesores, el art. 135 y, posteriormente, el actual art. 140.2.a TRLPI), puntualiza que dicho daño será indemnizable aunque no se pruebe la existencia de perjuicio económico⁹, lo cual no significa que se presuma, sino que se indemniza aunque no se pruebe el daño patrimonial, es decir, es posible reclamar sólo el daño moral. Y aunque la prueba del daño patrimonial no implica necesariamente la existencia de un daño moral, la vulneración de un derecho moral sí que permite presumir la existencia de un daño moral¹⁰. Pueden coincidir en una misma infracción de derecho de autor un daño moral y otro daño patrimonial, y puede existir un daño moral del art. 140 TRLPI sin que el daño patrimonial concurrente sea propiamente una usurpación de derechos patrimoniales¹¹.

Posteriormente, el art. 125 LPI pasa a convertirse en el art. 135 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Dicho artículo, que se refiere a la «Indemnización», reproduce exactamente el mismo contenido que su antecesor, el art. 125 LPI, debiendo señalar que ese daño moral parece más bien el supuesto de la infracción («en caso de daño moral, procederá su indemnización»), mientras que, por ejemplo, en el caso del art. 9.3. LO 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, parece ser una partida indemnizatoria («se

⁹ La expresión elegida por el legislador para describir el art. 135.2 LPI es incorrecta, y a pesar de ello se reproduce en su versión posterior (la del art. 140 TRLPI). Es absurdo aclarar que se va a indemnizar el daño moral aunque no se pruebe el perjuicio económico, pues el daño moral, como contrario al daño patrimonial, es, precisamente, el que no resulta susceptible de cuantificación, por no ser el precio compensatorio de un bien con valor en el mercado, así, CARRASCO PERERA, A.: «Comentario al art. 135», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coord. por R. BERCOVITZ, Madrid, 1997, p. 1798; *id.* 2007, p. 1700.

¹⁰ CLEMENTE MEORO, M.: «Comentario al art. 140», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, dir. por J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, Cizur Menor (Navarra), 2007, p. 814.

¹¹ CARRASCO PERERA, A.: «Comentario al art. 138», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coord. por R. BERCOVITZ, Madrid, 2007, p. 1702.

extenderá al daño moral»)¹². Por otro lado, en lo que a la cuantía de la indemnización se refiere, para la valoración del daño moral «se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra», para cuyo comentario nos remitimos a más adelante.

Como vemos, en los precedentes normativos del actual art. 140 TRLPI –los arts. 125 y 135– no había apartados sino que únicamente se dividía el texto en tres párrafos, y además la indemnización por daño moral podía concederse con independencia de que el perjudicado optase por una u otra vía de resarcimiento patrimonial.

2. Regulación actual. La Ley 19/2006, de 5 de junio y el art. 140 TRLPI

En el año 2006 se llevaron a cabo dos importantes reformas legales en materia de propiedad intelectual. El art. 140 (acción de resarcimiento) no fue modificado por la Ley de 23/2006 de 7 de julio, así es que debe su redacción a la Ley 19/2006, 5 de junio, mientras que los arts. 138, 139 y 141, tal y como resultaron tras la reforma de 5 de junio, tuvieron una vigencia muy corta. La redacción del actual art. 140 TRLPI fue introducida por el apartado cuatro del artículo segundo de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, con vigencia a partir del 7 de junio de 2006. Esta Ley, a su vez, es fruto de la transposición de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Concretamente ese artículo nace del art. 13 de la Directiva, si bien, y sin perjuicio de que nos detengamos en ello otro lugar, el legislador español hizo una traducción bastante mediocre del criterio de la regalía hipotética que aparece en el art. 13.1 de la Directiva, lo que ha generado una duda interpretativa de gran calado que ha sido resuelta hace poco más de un año a través de una cuestión prejudicial formulada por el Tribunal Supremo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Y es que el actual art. 140 TRLPI mantiene en esencia la redacción del texto de 1987 pero introduce una llamativa modificación, por cuanto que relaciona, al menos formalmente, la indemnización por daño moral sólo y exclusivamente con el criterio del lucro cesante, sin vincularlo de ninguna manera con el criterio de la regalía hipotética (cantidad a tanto alzado basada en la remuneración que habría recibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido indemnización)¹³. Como apuntábamos, ello se desprende de una deficiente interpretación literal de la norma, lo cual no tiene de-

¹² CARRASCO PERERA, A.: «Comentario al art. 135», en *Comentarios...*, cit., p. 1798.

¹³ Artículo 140. Indemnización: «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.

masiado sentido, tal y como iremos viendo en las líneas que prosiguen. El hecho de limitarse a entender que sólo pueden reclamar daños morales quienes ejerciten como opción reparatoria la de la letra a) del art. 140 sería ir en contra del art. 1902 CC y, en consecuencia, de todo nuestro Derecho de daños¹⁴. Por tanto, art. 140 TRLPI adolece de falta de calidad técnica y su redacción suscita dudas de interpretación al no quedar claro si los daños morales son exclusivamente compensables si el titular opta por calcular la indemnización según el criterio de las consecuencias económicas negativas previsto en la letra a) del art. 140 TRLPI¹⁵.

En lo que al daño moral se refiere, la redacción coincide con la versión anterior en que no es necesario probar el perjuicio económico y que para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, a la gravedad de la lesión y al grado de difusión. Pero se diferencia porque, como ya hemos señalado, antes se recogía como un supuesto de la infracción y ahora, en el art. 140 TRLPI, como una partida indemnizatoria en una de las dos opciones, lo que como venimos señalando, plantea la duda de si también lo era en la otra¹⁶. En cuanto a que procede su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico, nos remitimos a lo que apuntábamos en torno al art. 125 LPI y en relación con los criterios de valoración nos detendremos más adelante.

2.1. ¿Existe un daño moral stricto sensu y un daño moral de autor? El daño moral y los derechos morales

El daño moral es el sufrimiento psíquico o espiritual que en la persona pueden producir ciertas conductas, actividades o incluso resultados, tanto si implican una agresión directa o inmediata a bienes materiales, como si el ataque afecta al acervo extrapatrimonial o de la personalidad¹⁷, habiéndose llegado últimamente a calificar como «la borrosa figura del comúnmente denominado daño moral»¹⁸.

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».

(...)

¹⁴ MACÍAS CASTILLO, A.: «La reparación del daño moral de autor», en *El derecho de autor y las nuevas tecnologías*, coord. por A. MACÍAS CASTILLO y M. A. HERNÁNDEZ ROBLEDO, Madrid, 2008, pp. 269-294.

¹⁵ RUBÍ PUIG, A.: «Daño moral por infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial», capítulo IX, en *El daño moral y su cuantificación*, dir. por F. GÓMEZ POMAR/I. MARÍN GARCÍA, Barcelona, 2015, p. 666.

¹⁶ En el mismo sentido, CARRASCO PERERA, A.: «Comentario al art. 135», en *Comentarios...*, cit., p. 1798; CLEMENTE MEORO, M., *op. cit.*, p. 813.

¹⁷ Un estudio detallado en VICENTE DOMINGO, E.: «El daño», en *Tratado de Responsabilidad civil*, coord. por L.F. REGLERO CAMPOS y J.M. BUSTO LAGO, tomo I, Pamplona, 2014, pp. 317-462.

¹⁸ DÍEZ PICAZO, L.: *Derecho de daños*, Madrid, 2000, p. 324. Este autor también se refiere a la «trivialización y a la deformación del daño moral», en *El escándalo del daño moral*, Cizur Menor (Navarra), 2008, p. 13.

La cuestión que nos planteamos ahora es si el daño moral necesariamente se relaciona con un derecho moral, en cuyo caso estaríamos ante lo que podríamos llamar «daño moral de autor» o si, por el contrario, el daño moral también puede producirse por la infracción de un derecho de explotación.

Como punto de partida debemos señalar que no todo derecho moral es susceptible de ser lesionado. La retirada del comercio hecha por un tercero no supone una infracción del art. 14.6 TRLPI, sino un hecho que podrá acaso tener consecuencias contractuales pero que no usurpa el derecho de retirada del autor¹⁹. Y no se puede infringir tampoco el derecho de acceso del art. 14.7 TRLPI (el autor puede acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda), pues este derecho no tiene contenido de exclusión²⁰, ni el derecho de modificación del art. 14.5 TRLPI porque es al propio autor a quien corresponde el derecho a modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.

Según se desprende del derecho de divulgación del art. 14.1 TRLPI, corresponde al autor decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. El fracaso o la gloria que de la publicación se derive afecta directamente al autor; solo él tiene derecho a resolver con soberanía respecto de algo que tan esencialmente va a repercutir en su reputación. También se concibe que, publicada la obra, por ejemplo porque se haya impreso el libro, el autor conserva la facultad para no consentir otra forma de publicación, por ejemplo la representación teatral o la adaptación cinematográfica²¹.

Por su parte, el art. 14.2 TRLPI establece que corresponde al autor el derecho a determinar si la divulgación de su obra ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente. Y en conexión con ello, el art. 14.3 TRLPI añade que le corresponde exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. Mediante la creación intelectual se establece un vínculo entre la obra y el pensamiento o sentimiento del autor. Es el derecho que a éste asiste para que su nombre aparezca en todo momento como revelación *ad extra* de ese vínculo. Incluso tiene la facultad de que conste su nombre personal si al principio no figuraba, aunque ello pueda tener derivaciones económicas, por la lesión que se origine al editor, para quien acaso no sea indiferente sustituir un pseudónimo conocido y acreditado por un nombre anodino y sin relieve²². Por último, el art. 14.4 TRLPI le reconoce al autor el derecho a «exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o

¹⁹ Sobre el derecho moral a retirar la obra del comercio, *vid.* MORENO MARTÍNEZ, J.A.: «El derecho de autor a retirar la obra», en *Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García*, coord. por J. M. GONZÁLEZ PORRAS y F. P. MÉNDEZ GONZÁLEZ, vol. 2, 2004, pp. 3373-3408.

²⁰ CARRASCO PERERA, A.: «Comentario al art. 135», en *Comentarios...*, *cit.*, p. 1799.

²¹ PÉREZ SERRANO, N.: «El derecho moral de los autores», *ADC*, 1949, pp. 17-18.

²² PÉREZ SERRANO, N., *op. cit.*, pp. 18-19.

menoscabo a su reputación»; su fundamento se encuentra tanto en el respeto a la personalidad del creador como a la propia obra²³.

En la práctica son las infracciones de los derechos de paternidad y de integridad de la obra las que con mayor frecuencia llegan a los tribunales. La madurez de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la amplia doctrina de nuestras audiencias, y las decisiones judiciales que han servido de referencia, nos permiten constatar la protección de los derechos morales de autor²⁴. Así, en la SAP de Vizcaya de 10 marzo 2009 (AC 2009/225) sobre el puente Zubi Zuri o Calatrava, el juzgador trata de conciliar el interés del arquitecto sobre la integridad de su obra con el interés público, y aunque se condena a la parte demandada a una indemnización por los daños morales sufridos, éstos son sustancialmente rebajados con respecto a la cuantía que solicitaba el actor (el arquitecto). La cuantificación del daño es siempre una cuestión delicada, pero más aún cuando lo que está en juego son los intereses de carácter personal o moral. No obstante, la vulneración de un derecho moral no sólo puede ocasionar un daño moral a su autor sino también puede ir acompañado de un perjuicio económico, derivado de un menoscabo patrimonial o de una pérdida de ganancias²⁵. Y aunque su valoración queda al arbitrio del juzgador, éste atenderá a las circunstancias de la infracción, a la gravedad de la lesión y al grado de difusión ilícita de la obra. Pese al esfuerzo de los tribunales por dotar de contenido a cada uno de estos conceptos, al final la fijación de la indemnización suele hacerse de un modo genérico, sin que sea posible hallar en nuestra jurisprudencia unas pautas uniformes a la hora de cuantificar el daño moral²⁶.

Otro caso interesante que también se refiere a la integridad de la obra, es el de la SAP de Alicante de 11 de marzo 2011 (AC 2011/1159), en donde sólo se piden daños morales. La Audiencia revocó la sentencia del Juzgado de instancia declarando que el Ayuntamiento había infringido el derecho moral a la integridad de la obra del actor, al no haber cumplido su obligación de conservación y no haber adoptado las medidas encaminadas a la salvaguarda de la concepción y singularidad artísticas de «La Proa», perteneciente al conjunto escultórico «Monumento al Pescador». Se in-

²³ LÓPEZ SÁNCHEZ, C.: *La transformación de la obra intelectual*, Madrid, 2008, pp. 33 y ss.

²⁴ ESPÍN ALBA, I.: «Derecho moral del arquitecto: el caso Calatrava» (Comentario a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, de 23 de noviembre de 2007), *ADI*, 28 (2007-2008), p. 700.

²⁵ FABIANI, M.: «In tema di diritto morale e dirito de danno morale», *Dir. Aut.*, 1955, p. 39; GAMBINO, A.M.: «Risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto di autore», disponible en <https://www.dimt.it/index.php/it/cultura/industria/proprietaria/10606-49risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-per-lesione-del-diritto-di-autore>, consultado el 15-06-2017.

²⁶ LÓPEZ RICHART, J.: «El delicado equilibrio entre el derecho a la integridad de la obra arquitectónica y las facultades del propietario», *Aranzadi civil-mercantil*, 02-2011, pp. 160-161. Para más información *vid.* CASAS VALLÉS, R.: «El caso Calatrava o Zubi Zuri, ¿una victoria pírrica en apelación? (Santiago Calatrava c. Ayto. de Bilbao y otros. Sentencia de la AP de Vizcaya)», disponible en http://iidautor.org/documents/doctrina/2009/09_abril_casas_valles.pdf, consultado el 4-04-2017; GÓMEZ SEGADE, A.: «La sentencia de apelación sobre el puente de Calatrava: un paso atrás en la relación entre el derecho moral del arquitecto y el interés público», *ADI* 29, (2008-2009), pp. 1483-1484.

tenta buscar un justo equilibrio entre el derecho a la integridad de la obra y el interés público, haciendo una lectura global de las pretensiones del demandante y por ello se condena a los demandados a una indemnización económica por los daños morales sufridos pero por una cantidad inferior a la solicitada²⁷, y se toma en consideración que la obra estaba concebida para un lugar determinado (*Site-specific Works*).

Como ya hemos señalado con anterioridad, de una misma infracción se pueden derivar y el actor puede solicitar a la vez daños materiales y daños morales, como por ejemplo en la STS de 3 de junio 1991 donde se resuelve un caso relacionado con la vulneración del derecho a la integridad del autor por desperfectos causados en unos cuadros. Además de los daños materiales por los desperfectos de los cuadros se constata daño moral en razón al sufrimiento y lesión a la sensibilidad artística del actor, que ve mermada la integridad de sus pinturas, por consecuencia de desperfectos y minoraciones²⁸.

Retomando la pregunta que nos hacíamos en el enunciado, lo cierto es que la doctrina se encuentra dividida, por un lado, en torno a la consideración del daño moral de autor del art. 140.2.a) TRLPI como el daño que deriva de la infracción de algunos de los derechos morales del art. 14 TRLPI²⁹ y, por otro lado, en torno a la consideración del daño moral en su sentido propio y general aplicable cuando se produzca tanto la infracción de un derecho moral como de un derecho patrimonial; es decir, desde esta segunda postura se entiende que «el daño moral no deriva sólo de la lesión a bienes de naturaleza extrapatrimonial, sino también de la lesión a intereses de naturaleza patrimonial»³⁰.

²⁷ Un estudio más detallado en VIDAL PORTABALES, I.: «Comentario a la sentencia de la AP de Alicante (sección 8.ª) de 11 de marzo de 2011 núm. 112/2011 (AC/2011/1159) (Sobre la vulneración del derecho a la integridad de la obra plástica por cambio del contexto espacial y otras cuestiones)», *ADI* 32 (2011-2012), pp. 571-590.

²⁸ RJ 1991/4407, fundamento de derecho cuarto. Otros ejemplos en SAP Guadalajara 13 octubre 2003 (AC 2004/369) y SAP Madrid 14 octubre 2003 (AC 2004/833).

²⁹ Entre estos autores destaca L. DÍEZ PICAZO al señalar que ante las dificultades que plantea decidir qué tipos de daños morales son los previstos en la Ley de Propiedad Intelectual y «aunque nada induce a introducir una medida restrictiva», en este caso «el daño moral es equivalente a lesión del derecho moral del autor», *vid.* «Comentario al art. 125», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, dir. por R. BERCOVITZ, Madrid, 1989, p. 1698; LOBATO, M.: «La protección de los derechos de propiedad intelectual en la jurisdicción civil», *Propiedad intelectual: aspectos civiles y penales, Estudios de Derecho Judicial*, 129, 2007, p. 124; MACÍAS CASTILLO, A.: «La reparación del daño moral...», *cit.*, pp. 269-294; CARRASCO PERERA, A.: «Comentario al art. 140», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coord. por R. BERCOVITZ, Madrid, 2007, p. 1702; ARMENGOT VILAPLANA, A.: «Comentario al art. 140», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, dir. por F. PALAU RAMÍREZ y G. PALAO MORENO, Valencia, 2017, pp. 1608, 1610 y 1611; MARTÍNEZ ESPÍN, P.: *El daño moral contractual en la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid, 1996, p. 55; FERRER BERNAL, M.: «El daño moral de autor y la llamada regalía hipotética. Reflexiones al hilo del caso Liffers», *Indret* 2/2017, p. 6; CARRASCO PERERA, A.: «Comentario al art. 135», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coord. por R. BERCOVITZ, Madrid, 1997, p. 1799; CARRASCO PERERA, A.: «Comentario al art. 140», en *Comentarios...*, *cit.*, p. 1702.

³⁰ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Málaga de 31 julio 2014 (AC 2014/1724), fundamento de derecho sexto.

El primer sector doctrinal considera que no es lo mismo el daño moral de autor que el daño moral propiamente dicho, sino que son instituciones diferentes: el primero sólo afecta al autor, y el segundo a cualquier persona. En el caso de que por ejemplo un editor adquiera los derechos de distribución y reproducción de un autor para explotar una novela de forma exclusiva en un determinado territorio, ello le convertirá en titular de esos derechos de explotación, pero en ningún caso será titular de los derechos morales que, como sabemos, son irrenunciables e inalienables. Y si un tercero se interfiere de forma ilícita en la explotación de la novela, el editor sufrirá evidentes daños patrimoniales y puede que sufra también un daño moral. Llegados a este punto estos autores entienden que esos eventuales daños morales serán daños morales *stricto sensu* pero no daños morales de autor, pues éstos sólo los puede sufrir el autor de la obra³¹. Está claro que de la infracción de un derecho patrimonial puede surgir un daño moral (ej. precio de afeción, *pretium doloris*), pero no es éste el daño moral al que se refiere el art. 140 TRLPI, y en todo caso se requiere concurrencia entre derecho infringido e inconmensurabilidad del daño producido³².

Conforme a esta tesis, otros daños morales que pudieran causarse en el ámbito de la propiedad intelectual serán compensables, pero lo serían con arreglo a otros fundamentos legales (responsabilidad extracontractual de los arts. 1902 y siguientes del Código civil, la responsabilidad contractual de los arts. 1101 y siguientes del Código civil o, en su caso, la responsabilidad derivada del delito de los arts. 109 y siguientes del Código penal o acudiendo a la LO 1/1982). El problema no es especialmente grave en el Derecho español, que cuenta con un sistema que permite la reparación de los daños sin necesidad de una previsión normativa específica y cuyos jueces y tribunales son además tolerantes con quien los reclame. Pero con el doble sistema de reparación, podría darse entrada de forma encubierta a nuevos derechos morales (por ej. sobre meras fotografías o sobre bases de datos no originales) lo cual hace deseable deslindar cuáles son los daños morales indemnizables bajo el TRLPI, sin que haya un esfuerzo por parte de los tribunales por delimitar bien el daño moral objeto del art. 140.2.a) TRLPI³³.

La propia jurisprudencia también se encuentra dividida. Algunas sentencias consideran que sólo hay daño moral cuando se produce la lesión de un derecho moral de los del art. 14 TRLPI, como ocurre en la SAP Barcelona de 28 de enero 2000 (AC 2000/134)³⁴, mientras que en otras se establece que la vulneración de las facultades

³¹ CARDONA ZEA, J.A.: «El daño moral por infracción al derecho de autor», disponible en http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3520/2/Dano_Moral_Autor.pdf, consultado el 28-05-2017, pp. 27-28.

³² CARRASCO PERERA, A.: «Comentario al art. 135», en *Comentarios...*, cit., p. 1799; CARRASCO PERERA, A.: «Comentario al art. 140», en *Comentarios...*, cit., p. 1702.

³³ RUBÍ PUIG, A., *op.cit.*, pp. 678-681.

³⁴ «Los conceptos barajados, cuya equivalencia no puede pretenderse, son sin embargo consecutivos, por cuanto la infracción del primero (cuya realidad en el supuesto que nos ocupa ha quedado clara) acarrea la producción del segundo, para cuyo resarcimiento no es preciso un puntual y eficaz despliegue probatorio, toda vez que, constituye doctrina pacífica la tesis que sostiene que existen una serie de daños que, dado su carácter

patrimoniales también puede generar un daño moral, así en la SAP Madrid de 2 de diciembre 2008³⁵ y en la SAP Málaga de 17 de marzo 2009³⁶.

Sin embargo, nos parece artificiosa esa distinción que, además, tampoco tendría mayores efectos prácticos que los de dirigir el daño moral *stricto sensu* por la vía del art. 1902 CC y el llamado daño moral de autor por la vía del art. 140 TRLPI, siendo en ambos casos el criterio de imputación de carácter subjetivo.

Desde la otra óptica que apuntábamos, que a mi juicio es más certera, los daños morales del art. 140 TRLPI se refieren a todos los titulares de derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, tal y como se deduce del art. 138 TRLPI, y no única y exclusivamente a los autores³⁷. Los daños morales pueden ser la consecuencia tanto de la lesión de las facultades morales del autor, como de las facultades patrimoniales³⁸. La indemnización del daño moral, aunque con frecuencia esté ligada a la infracción de un derecho moral de autor, puede resultar también de la infracción de derechos de explotación. No debe identificarse la existencia de daño moral con la lesión de un derecho moral del autor reconocido en el art. 14³⁹. Por ejemplo, puede haber daño moral cuando se reproduce una obra intelectual fuera de su contexto intelectual, estético o ideológico lo que puede llevar a manipularla o tergiversarla. En esos casos, aunque no se vulnere un derecho moral, estamos ante supuestos de daño moral⁴⁰.

inmaterial, han de considerarse «ex re ipsa», teniendo derecho el perjudicado a que el público tenga conocimiento de la usurpación de que ha sido objeto y de que le sean convenientemente reparados», fundamento de derecho octavo. En el mismo sentido, SAP Barcelona 10 septiembre 2003 (AC 2003/1894).

³⁵ JUR 2009/72261, fundamento de derecho cuarto.

³⁶ En este caso se solicita una indemnización por el daño moral causado por unos actos de comunicación pública, JUR 2009/274705.

³⁷ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M.: «Comentario al art. 135», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, J.M. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M./F. BONDÍA ROMÁN, Madrid, 1997, p. 516.

³⁸ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M.: *La Ley de Propiedad Intelectual tras las reformas efectuadas por la Ley 19/2006, de 5 de junio y 23/2006, de 7 de julio*, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 22-23; YZQUIERDO TOLSADA, M./ARIAS MÁIZ, V.: «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», capítulo XXV, texto revisado y actualizado por A. I. MENDOZA LOSANA, en *Tratado de Responsabilidad civil*, coord. por L.F. Reglero Campos y J.M. Busto Lago, tomo I, Pamplona, 2014, p. 1658; REGLERO CAMPOS, L.F.: «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», capítulo XXVI, en *Tratado de Responsabilidad civil*, coord. por L.F. REGLERO CAMPOS y J.M. BUSTO LAGO, tomo I, Pamplona, 2014, p. 344; RUBÍ PUIG, A., *op. cit.*, p. 698; ANTEQUERA PARILLI, R.: «Daño moral. Independencia del perjuicio económico. Comentario a la Sentencia del Supremo Tribunal Federal, segunda cámara, de 8-8-1961», disponible en <http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php?mode=archivo&id=1746>, consultado el 1-06-2017; CARDONA ZEA, J.A., *op. cit.*, p. 25.

En el Derecho italiano parece estar más claro que en nuestro Derecho que de la violación de un derecho moral de autor no surge automáticamente un daño moral. Así se desprende de la jurisprudencia donde se ha puntualizado que «el derecho moral de autor, que es el conjunto de posiciones que estructuran la personalidad del autor, no es el objeto de la tutela resarcitoria del daño llamado moral o no patrimonial, bien puede la lesión de ese derecho dar lugar a un daño patrimonial, o bien puede haber lesiones del derecho moral de autor sin perjuicio alguno», *Cass. Civ. Sez. I* luglio 2004, n. 13664, *IDA* 2006, pp. 211 ss.

³⁹ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M.: «Comentario al art. 135», en *Comentarios...*, *cit.*, p. 516.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 517.

Entre la jurisprudencia que defiende esta postura nos encontramos con la SAP Madrid de 22 de enero 2016, en cuyos hechos se recoge que Antena 3 TV reproduce en uno de sus programas informativos una fotografía sin contar con el consentimiento de su autor ni tampoco del periódico en el que previamente se había publicado dicha fotografía. «El que la parte actora, en ese caso la editora del periódico, no disponga de derechos morales sobre la mera fotografía objeto de la demanda no significa que carezca del derecho a exigir una indemnización por daño moral si la infracción de sus derechos afines a los de autor hubiera ocasionado consecuencias de esa índole». En efecto, el art. 138 TRLPI admite la posibilidad de que sufran daños morales todos aquellos que sean titulares de alguno de los derechos que la propia ley reconoce y, por lo tanto, «no sólo los que ostentan los derechos de exclusiva de índole moral que regula el artículo 14 TRLI (*sic*) (divulgación, paternidad, integridad, modificación, retirada, acceso) sino también quienes sólo ostentasen derechos de exclusiva de contenido puramente patrimonial, como los de explotación regulados en los artículos 17 y siguientes del TRLPI (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación). En definitiva, no debe confundirse el carácter eventualmente “moral” del daño que pueda derivar de un acto de infracción de derechos de propiedad intelectual con la índole “moral” de algunos de dichos derechos»; «se trata de nociones que no se interfieren desde el momento en que nada impide que de la infracción de típicos derechos de explotación (artículos 17 a 21 del TRLPI) puedan derivarse quebrantos de naturaleza moral además, en su caso, de los de índole material»⁴¹.

Insistimos en que el daño moral también puede surgir de la infracción de un derecho de explotación, no sólo de un derecho moral, como también se advierte en la SAP Barcelona de 15 de junio 2012, donde las partes suscribieron un contrato de traducción en virtud del cual la actora (en calidad de traductora) cedía, a cambio de una contraprestación económica, a la demandada (en calidad de editora) los derechos de traducción sobre una obra, habiéndose excedido la parte demandada en el ejercicio de su derecho. La condena a indemnizar los daños morales requiere «primero, la lesión de un derecho de propiedad intelectual, que puede consistir tanto en la infracción de un derecho moral de autor (art. 14LPI), como en la infracción de un derecho patrimonial (art. 17LPI). Segundo, la prueba de la existencia de un daño moral cuando se infringe un derecho de propiedad intelectual no comprendido en los derechos morales de autor previstos en el artículo 14 LPI. La infracción de un derecho patrimonial de autor no presume la existencia de un daño moral. Sin embargo, una cosa es que sea precisa la prueba del referido daño y otra distinta que la misma no pueda obtenerse *ex re ipsa*, es decir, por ser una consecuencia necesaria e ineludible del comportamiento ilícito (STS 9 de mayo de 1984 y sentencia de esta Sección 15ª de 14 de diciembre de 1999). En cambio, cuando la infracción lo sea de un derecho moral de autor de los enumerados en el artículo 14 LPI, se presumirá, salvo prueba

⁴¹ AC 2016/782, fundamento de derecho sexto.

en contrario, que esa lesión conlleva la existencia de un daño moral. Tercero, la valoración del daño moral a los efectos de cuantificar la indemnización (...)»⁴².

Además, si únicamente el daño moral del art. 140 TRLPI amparase a los derechos morales del art. 14, quedarían fuera el honor o la reputación artística o profesional, así como los daños resultantes de una difamación, sin perjuicio de que se trate de supuestos cuya tutela encaje en la LO 1/1982 de 5 mayo, de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Tampoco entraría en el art. 140 el caso de la suplantación de personalidad del autor o el de una asignación falsa de autoría⁴³. De ahí que defendamos que sí que entrarían dentro del ámbito objetivo de la norma los daños morales que pudieran resultar de infracciones de los derechos de explotación, de la misma forma que parece posible que la infracción de un derecho moral pueda traer consigo daños patrimoniales⁴⁴.

También debemos señalar que no siempre se reconoce daño moral a pesar de que se infrinja un derecho moral, como en el caso resuelto por la SAP Guipúzcoa de 6 de abril 2001⁴⁵. En este caso, el actor era un fotógrafo profesional especializado en fotografía de prensa y tenía suscrito un contrato de arrendamiento de servicios con una Sociedad que editaba el periódico en el que algunas de sus fotos se publicaban desde hacía tiempo sin consentimiento del autor, sin hacer mención a la autoría, y además con baja calidad y recortadas. Se infringen los derechos de paternidad e integridad, pero no se reconoció daño moral pues aunque quedó acreditada la alteración de las fotografías, no así la deficiente calidad.

En cuanto a la legitimación activa, la misma vendrá condicionada por la opción que defendamos. Es decir, quienes consideran que los daños morales del art. 140 TRLPI sólo derivan de la infracción de derechos morales están condicionando necesariamente la legitimación activa de la acción de indemnización por daño moral, ya que únicamente los autores de la obra intelectual en cuestión podrán ejercitarla. Ello supondría que no podrían pedir daño moral los titulares de derechos conexos (salvo los artistas intérpretes o ejecutantes) por no tener derechos morales, lo cual, además, choca de frente con el tenor literal del art. 138 TRLPI⁴⁶.

2.2. *La prueba del daño moral*

Como todo daño, el daño moral ha de ser probado⁴⁷. Sin embargo, una cosa es que sea precisa la prueba de ese daño y otra distinta que la misma se pueda obtener *ex re*

⁴² JUR 2012/291767, fundamento de derecho tercero.

Esto mismo se recoge en la SAP Barcelona 1 diciembre 2016 (AC 2016/1935), en relación con una obra en la que se plagian conferencias dadas por el actor en seminarios, *vid.* fundamento de derecho séptimo.

⁴³ YZQUIERDO TOLSADA, M./ARIAS MÁIZ, V., *op. cit.*, p. 1658.

⁴⁴ *Ibid. loc. cit.*

⁴⁵ AC 2001/923, fundamento de derecho tercero.

⁴⁶ Las entidades de gestión colectiva estarían legitimadas para el ejercicio de acciones en defensa de derechos cuya gestión tengan atribuida (art. 150 TRLPI).

⁴⁷ Entre otras, *vid.* SSTs de 14 diciembre 1993 (RJ 1993/9886) y de 29 diciembre 1993 (RJ 1993/10161).

ipsa, es decir, «por ser una consecuencia necesaria e ineluctable del comportamiento ilícito»⁴⁸.

La misma doctrina es aplicable en Derecho industrial, como se constata en la STS 17 de julio de 2008 en relación con una patente. Hay que probar el *an* (la existencia del daño) y el *quantum* (su importe), si bien en algunos casos se aplica la doctrina *ex re ipsa*. Una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba⁴⁹.

La SAP Barcelona de 10 de marzo 2000 (AC 2000/325) señala que «La doctrina legal más reciente ha ido modelando una teoría del resarcimiento del daño en la que se ve debilitada la exigencia de una puntual prueba de su causación (...) por entender que existen determinados perjuicios inherentes a puntuales infracciones que devienen automáticos y que la sola comisión del ilícito determina su existencia como un fatal o necesario agravio de los intereses del acreedor (...). Según ella, la realidad del daño ha de ser probada para que proceda la condena a su resarcimiento, pero esa prueba no es precisa cuando “ex re ipsa” resulta evidenciada, como una consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado o cuando la propia norma anuda la consecuencia resarcitoria a la sola actuación antijurídica, como es el caso del art. 9 de la LO 1/1982, de 5 de mayo (...) o de este 135 de la LPI que ahora nos ocupa, y cuyo segundo párrafo afirma que «en caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico».

A pesar de la exigencia de prueba del daño moral, algún tribunal ha entendido que una vez acreditada la lesión de un derecho moral se presume la existencia del daño moral, como ya ha quedado dicho, pero la mayoría de tribunales requieren correctamente que el titular del derecho infringido acredite la producción de un daño moral. Lo cual no excluye que en otros casos se haya facilitado la prueba del daño moral atendiendo a las circunstancias del caso (*res ipsa loquitur*).

En la doctrina se ha puntualizado que mientras en el daño patrimonial cabe probar su cuantía, y solo los daños mensurables probados constituyen el máximo indemnizatorio, los daños morales no son objeto de prueba, sino que únicamente puede probarse el hecho generador del mismo (injurias, mutilación, secuestro, frustración de vacaciones, menosprecio, etc.), así como las circunstancias de su producción (gravedad o intensidad mayor o menor, su grado de difusión, o su duración temporal)⁵⁰. Es decir, en torno a la prueba del daño moral, la cuantificación del perjuicio económico

⁴⁸ STS 9 mayo 1984 (RJ 1984/2403). En el mismo sentido, SAP Barcelona 28 enero 2000 (AC 2000/134); SAP Barcelona 10 septiembre 2003 (AC 2003/1894); SAP Barcelona 10 octubre 2003 (AC 2003/1895); SAP Las Palmas 13 octubre 2004 (JUR 2004/303499); SAP Madrid 5 mayo 2014 (JUR 2014/164000).

En la doctrina, *vid.* RUBÍ PUIG, A., *op. cit.*, pp. 686-689; LOBATO, M.: «La protección de los derechos de propiedad intelectual...», *cit.*, p. 122.

⁴⁹ RJ 2008/4482, fundamento de derecho segundo.

⁵⁰ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M.: «Comentario al art. 135», en *Comentarios...*, *cit.*, p. 516.

no es objeto de prueba en sí misma, sino que lo que hay que probar es el hecho que produce el daño y las circunstancias que concurren en su realización.

2.3. Criterios utilizados para la cuantificación del daño moral

En la práctica de nuestros tribunales encontramos que en muchas ocasiones se concede a la víctima una indemnización por los daños patrimoniales y morales en forma de cantidad global, sin diferenciar qué cantidad corresponde a cada concepto, como ocurre por ejemplo en la SAP Zaragoza de 21 de junio de 2001 en un caso relacionado con unas figuras plagiadas de los modelos creados por la actora, en la que el daño moral es determinado de forma incorrecta, a tanto alzado y sin descender a los criterios legales⁵¹. Lo mismo ocurre en la SAP Madrid de 25 de febrero de 2002 en relación con la alteración de la portada de un disco sin consentimiento de su autor, donde tampoco se deslinda el daño moral del patrimonial⁵², o en la SAP Barcelona de 10 de septiembre de 2003⁵³.

A pesar de ello, estamos de acuerdo con los autores que consideran que en cualquier evento dañoso que produzca una pluralidad de daños, morales y/o patrimoniales, la sentencia debería enumerar diferenciadamente cada una de las partidas del daño⁵⁴. En la práctica son más frecuentes de lo deseable las decisiones judiciales que conceden una indemnización alzada comprensiva tanto de los daños morales como de los materiales sin distinción de la cantidad que corresponde a cada uno de ellos. Es probable que ello obedezca a la propia conducta de los actores, que efectúan una petición global sin ulteriores distingos, aunque a veces es la pereza del juez o la dificultad del caso la que conduce a una indemnización global, pese a que el actor impuso en su demanda una cantidad a cada concepto de daño⁵⁵. Con todo, también encontramos algunos casos en los que a pesar de que existe una petición individualizada del actor, se constata la concesión alzada del órgano judicial, e incluso los hay también que realizan una adecuada cuantificación de cada tipo de daño por separado⁵⁶.

Como la valoración del daño moral en términos objetivos resulta imposible, cualquier indemnización que se conceda por este concepto es en cierto modo arbitraria⁵⁷. La naturaleza algo amorfa del daño moral ha permitido a los tribunales emplearlo de forma extensiva⁵⁸. El aspecto resarcitorio del daño moral atiende a elementos concretos: el tipo de obra, su característica más o menos entrañable según sea el autor, sus herederos o cesionarios legítimos y con facultad exclusiva vigente; las condiciones del lesionado, como la edad, dedicación, situación económica (sufre más quien sólo vive

⁵¹ JUR 2001/229404, fundamento de derecho segundo.

⁵² JUR 2003/40774.

⁵³ AC 2003/1894.

⁵⁴ CAVANILLAS MÚGICA, S., *op. cit.*, p. 167.

⁵⁵ MARÍN LÓPEZ, J. J., *op. cit.*, p. 43.

⁵⁶ Como por ejemplo en la SAP Barcelona 10 octubre 2003 (AC 2003/1895).

⁵⁷ CAVANILLAS MÚGICA, S., *op. cit.*, p. 157.

⁵⁸ De «instrumentalización del daño moral», habla E. VICENTE DOMINGO, *op. cit.*, p. 359.

de su arte o de su ciencia, que aquel que no dependa económicamente de sus obras); la extensión o repercusión del hecho violador (es más insoportable la difusión en los carteles publicitarios, o por televisión, que en vidrieras o afiches aislados); la calidad de la obra plagiada y sus efectos en otros bienes personalísimos, como el honor también herido, la imagen personal puesta en la calle, o la difusión de la intimidad de un autor. En fin, resulta aconsejable y sumamente útil acudir a esos elementos diferenciadores acumulados, identificadores del dolor y de la trayectoria vital invadida⁵⁹.

Por lo tanto, la cuantificación del daño moral supone un ejercicio de prudente arbitrio o discrecionalidad ponderada, pues no parece consistir en ninguna apreciación de carácter fáctico que se desprenda de la prueba practicada, sino que, por el contrario, se trata de una actividad valorativa, aunque sea en equidad más que en Derecho⁶⁰. Y tratándose de una facultad discrecional, resulta afectada por el deber constitucional de motivación, aunque tal motivación pueda ser más flexible en lo ordinario⁶¹.

Aunque la cuantificación por daños morales tenga una importante carga subjetiva que dependerá en última instancia de la sensibilidad del órgano judicial acerca de este tipo de infracciones y de cómo valore el concurso de los elementos que integran el art. 140 TRLPI⁶², ciertamente el daño moral no puede ser valorado desde una perspectiva subjetiva, pues se dejaría en manos del propio perjudicado la cuantificación económica del daño, en atención a su propia autoestima como artista y a su vínculo afectivo con la obra de que se trate. Por el contrario, el daño moral debe ser cuantificado atendiendo a circunstancias objetivas, no necesariamente económicas, pero que estén relacionadas directamente con la obra y no tanto con su autor, pues no hay que olvidar que la intensidad del daño dependerá de la consideración que en los círculos relacionados con la parcela artística en la que se mueva, tenga o pudiera tener la obra desaparecida, entendiéndose por «consideración» no el valor económico de la obra, sino su valoración artística, puesto que una obra tendrá valor artístico en la medida en que se lo reconozca, no su autor, sino el consenso de las personas que disfruten de ella, y de los medios especializados de la crítica⁶³.

Como decimos, en esta materia se hace inevitable cierto grado de discrecionalidad judicial, valorando conceptos jurídicos indeterminados previstos en la propia ley, tales como «las circunstancias de la infracción», la «gravidad de la lesión» y el «grado de difusión ilícita de la obra». Aunque la norma se asemeja al art. 9.3 LO 1/1982, no son

⁵⁹ CIFUENTES, S.: «Los daños en materia de propiedad intelectual», disponible en www.cadpra.org.ar/upload/Cifuentes_Danos_Propiedad_Intelectual.pdf, consultado el 20-03-2017, pp. 6-7.

⁶⁰ Además «la determinación de la cuantía de la indemnización pertenece a la soberanía de los órganos de instancia, siendo únicamente revisable en casación cuando dicha cuantificación se hubiera efectuado desconociendo, modificando o aplicando incorrectamente las bases a que debió ajustarse», entre otras muchas, TSJ Navarra 4 noviembre 1996 (RJ 1999/8077), fundamento de derecho undécimo.

⁶¹ CAVANILLAS MÚGICA, S., *op. cit.*, p. 168.

⁶² BAYLOS MORALES, M./MERINO BAYLOS, P.: «Doctrina jurisprudencial sobre indemnización de daños y perjuicios en propiedad industrial e intelectual», en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Homenaje a Alberto Bercovitz, Barcelona, AIPPI, 2005, pp. 123-124.

⁶³ SAP Burgos 9 marzo 1998 (AC 1998/4725), fundamento de derecho primero.

idénticas. En el art. 9.3 LO 1/1982⁶⁴, por un lado se hace referencia a la valoración de las «circunstancias del caso» y la «gravedad de la lesión» y, por otro lado, se tendrá en cuenta (que no es lo mismo que se valorará), la «difusión o audiencia del medio». Sin embargo, en el TRLPI se hace referencia a las «circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra» en el mismo plano.

Y lo mismo se aprecia en la jurisprudencia⁶⁵, donde ha quedado dicho que no es tarea fácil llevar a cabo la cuantificación del daño moral, habiendo declarado el Tribunal Supremo que su determinación corresponde de modo discrecional al Juez en atención a las necesidades y circunstancias del caso⁶⁶, lo que se aduce en la STS de 9 de diciembre 1994 al señalar que el daño moral no puede descansar en una prueba objetiva, debiéndose apreciar en cada caso, según las circunstancias concurrentes⁶⁷. Teniendo en cuenta que los daños morales no tienen apreciación tangible y su valoración no puede obtenerse en una prueba objetiva, se exige la utilización de un prudente criterio, que debe ser respetado y no alterado siempre que la cuantificación sea ponderada y prudente⁶⁸.

Con todo, algunas sentencias proporcionan criterios objetivos para la cuantificación del daño moral que resultan ciertamente útiles al alejarse de la arbitrariedad que supone fijar su cuantía⁶⁹. En cuanto a esos criterios, se ha tenido en cuenta, por ejemplo, el número de guías a las que se había incorporado la obra plagiada (al menos 3.000)⁷⁰; el grado de difusión (según la importancia del medio en el que se efectúa la difusión, cuya tradición, importancia y asentamiento en el mercado determina que la obra cuyos derechos se infringieron fuera puesta a disposición de un gran número de lectores)⁷¹; el prestigio del demandante como artista, la importancia de la obra desaparecida en sí misma considerada y en la trayectoria artística del demandante, la total destrucción de aquélla, y la publicidad y notoriedad de dicho atentado⁷²; que

⁶⁴ En la prístina redacción del art. 9.3 LO 1/1982 se establecía que « (...) La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma». Tras la reforma de dicho artículo por el apartado tres de la disposición final segunda de la LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se ha omitido este último factor que parece que más bien debería ponderarse en relación con el daño material.

⁶⁵ SAP Zamora 30 diciembre 2002 (JUR 2003/44250), fundamento de derecho quinto.

⁶⁶ STS 29 enero 1993 (RJ 1993/515).

⁶⁷ RJ 1994/43.

⁶⁸ Así, SAP Zamora 30 diciembre 2002 (JUR 2003/44250), fundamento de derecho quinto; SAP Las Palmas 26 diciembre 2003 (AC 2004/812), fundamento de derecho quinto.

⁶⁹ Entre otras, SAP Madrid 26 septiembre 2000 (AC 2000/2447); SAP Barcelona 10 octubre 2003 (AC 2003/1895).

⁷⁰ En la SAP Pontevedra 30 mayo 2003 se reconoce daño moral por plagio de un plano callejero en una guía turística, *vid.* fundamento de derecho tercero (AC 2003/1517).

⁷¹ SAP Barcelona 10 septiembre 2003 (AC 2003/1894).

⁷² En resumen, se valora el prestigio del artista, la importancia de la obra desaparecida y la publicidad del atentado, SAP Guadalajara 13 octubre 2003 sobre la vulneración del derecho a la integridad por destruc-

la obra plagada hubiera sido utilizada de un modo innecesario, gratuitamente y para un fin denigratorio, y que la gravedad de la lesión sea relevante porque cambia el espíritu de la obra y se arroja una imagen sobre la misma, y por tanto sobre su autor, muy poco gratificante, hecho que condicionó las perspectivas artísticas del demandante, así como el hecho de que aunque las comunicaciones actuales rompen muchas barreras, la revista no se comercializase fuera de España, lo cual evitó la agravación del daño⁷³; que se causara un daño por explotación publicitaria, lo que afecta a la reputación artista, siendo numerosos los ejemplos en que artistas niegan la utilización publicitaria de sus obras a pesar de ofrecérseles una suma considerable por el perjuicio que causa a la carrera del artista extendiendo sobre toda ella –desde el pasado hasta el futuro– tacha de comercialidad⁷⁴; que el mapa fuera colocado en diversos paneles señalizadores de rutas de senderismo para consulta de cuantos excursionistas realizaran aquéllas, con posibilidad de amplia difusión⁷⁵; que, en atención a las circunstancias del caso, el adosamiento de la pasarela no respondiera a un capricho de alguien para causar gratuitamente un daño moral al arquitecto, sino que vino motivado por la ejecución de un plan administrativo sobre ordenación urbanística y, aunque el puente fue objeto de alteración, con la pérdida de su integridad y el confusionismo de estilos arquitectónicos, no ha sido afectado ni en su trazado ni en la mayor parte de su estructura ni en sus accesos mediante rampa y esclareas a ambas orillas ni en su denominación actual «Puente Zubi Zuri» o «Puente de Calatrava» que además todavía se alza majestuoso sobre la ría de Bilbao⁷⁶; o si, en lo que a la difusión se refiere, la obra (un curso de inglés dirigido a niños) se limita al territorio español o si se difundió por internet⁷⁷, el número de ejemplares vendidos⁷⁸, o si tuvo una gran repercusión mediática (fue disco de platino) por lo que la reputación y prestigio del actor se han visto afectados⁷⁹.

De los tres criterios del art. 140.2.a) TRLPI, el del «grado de difusión ilícita de la obra» es probablemente el más objetivo⁸⁰, pues las «circunstancias de la infracción» y «la gravedad de la lesión» son conceptos jurídicos indeterminados que precisan de

ción de la remodelación de una sucursal bancaria concebida por el artista como una unidad plástica y estética (AC 2004/369).

⁷³ Utilización parcial de una foto del mural fotográfico del actor «Mil mujeres cubanas» para ilustrar un reportaje sobre turismo sexual publicado en la revista tiempo con el título «Mil cubanas en cada hotel. La revolución de las jineteras». La vulneración del derecho a la integridad responde a la utilización denigratoria de la obra para un fin distinto y contrario al que concibió el autor, SAP Madrid 14 octubre 2003 (AC 2004/833).

⁷⁴ SAP Las Palmas 13 octubre 2004 (JUR 2004/303499), fundamento de derecho tercero.

⁷⁵ SAP León 12 julio 2006 (AC 2006/1763), fundamento de derecho cuarto: uso de un mapa para reproducirlo integrándolo en paneles señalizadores de rutas de senderismo sin mencionar la autoría.

⁷⁶ Así, la sentencia del puente Calatrava, SAP Vizcaya 10 marzo 2009 (AC 2009/225), fundamento de derecho noveno.

⁷⁷ SAP Valladolid 9 diciembre 2009 (JUR 200/144299), fundamento de derecho quinto.

⁷⁸ SAP Madrid 5 mayo 2014 (JUR 2014/164000); SAP Baleares 30 julio 2010 (AC 2010/1442).

⁷⁹ Juzgado de lo Mercantil de Málaga 31 julio 2014 (AC 2014/1724), fundamento de derecho sexto.

⁸⁰ De todos los criterios, el que se refiere al grado de difusión ilícita de la obra es probablemente el que se aprecia con mayor claridad en la jurisprudencia, en el mismo sentido, MACÍAS CASTILLO, A.: «El daño

la intervención del juzgador para que adquieran verdadero significado e incluso de una constante interpretación jurisprudencial. A lo que se debe añadir que el requisito del grado de difusión es plenamente coherente con las nuevas técnicas digitales y la proliferación de aprovechamientos ilícitos en Internet⁸¹.

Concluimos tal y como empezábamos este apartado, es decir, poniendo de manifiesto que a esta confusión contribuye una frecuente práctica de nuestros Tribunales, que a menudo no justifican, no argumentan, ni tampoco desglosan el importe del daño moral que fijan en sus sentencias. No explican, por tanto, qué razón sostiene la concesión de una u otra indemnización. Poco a poco en algunas sentencias se aclara y matiza la razón de ser de una determinada cuantificación por daño moral, pero hasta que los Tribunales no expliquen debidamente el porqué de las cuantías indemnizatorias concedidas por este daño extrapatrimonial continuaremos navegando por un mar de dudas bajo la sombra de la más absoluta discrecionalidad judicial⁸².

2.4. *La compatibilidad del criterio de la regalía hipotética con el daño moral.* *El caso Liffers*

2.4.1. Escenario de partida

Tras la reforma del art. 140 TRLPI llevada a cabo por la Ley 19/2006, una lectura literal de su segundo apartado podría conducirnos al absurdo de considerar que sólo en el caso de que el perjudicado optase por el criterio de solicitar la indemnización por las consecuencias económicas negativas que se hubieran derivado podría solicitar también el daño moral, mientras que en el caso de que optara por calcular la indemnización con base en la regalía hipotética, no sería posible añadir ese tipo de daño.

Por lo tanto, el origen de la cuestión se remonta a la redacción que la Ley 19/2006 da tanto al art. 140 TRLPI como a los artículos homólogos en marcas, diseños industriales y en la anterior Ley de Patentes. La versión anterior del art. 140 TRLPI recogía como criterios para establecer el daño patrimonial: el beneficio que el titular hubiera obtenido de no mediar utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de autorizar la explotación, y además, en cualquiera de las modalidades de cálculo elegida, el daño moral. Sin embargo, el actual 140 TRLPI, en una deplorable trasposición del art. 13 de la Directiva 2004/48/CE, impone una disyuntiva que, de entrada, es contraria al objetivo perseguido por la propia normativa europea. Y ello porque la norma española interpreta como criterios únicos lo que en la Directiva son criterios mínimos, dado que ésta en sí misma es una norma de mínimos y su artículo 2.1 autoriza a los Estados miembros a establecer otras medidas que sean más favorables para los titulares de derechos. Es decir, en la Directiva se recoge el mínimo, la

moral causado al autor de la obra intelectual», *Práctica derecho daños: Revista de Responsabilidad Civil y Seguros*, núm. 88, 2010, p. 73 y núm. 100, 2012, p. 98.

⁸¹ MACÍAS CASTILLO, A.: «La reparación del daño moral de autor», en *El derecho de autor...*, cit., pp. 269-294.

⁸² *Ibid. loc. cit.*

regalía hipotética, pero se le pueden añadir otros conceptos como el daño moral, los gastos necesarios para la investigación de la infracción, etc.

Es más, la práctica judicial constata la extrema utilidad del criterio indemnizatorio de la regalía hipotética y su protagonismo casi exclusivo entre los criterios resarcitorios por las infracciones de propiedad intelectual y, aunque en menor medida, en propiedad industrial y competencia desleal⁸³. El daño real por lucro cesante es de prueba prácticamente imposible si el actor no explotaba o no tenía intención de explotar directamente la obra⁸⁴. Sin embargo, en el caso de que el perjudicado elija el criterio de la remuneración hipotética, no tendrá que probar el daño que se le ha ocasionado, sino el valor de su derecho en el mercado. Con ello se facilita la prueba, sobre todo si el perjudicado ya ha concedido licencias o ha negociado tarifas de entidad gestión⁸⁵.

Tratándose como se trata de una medida muy eficaz, sobre todo como consecuencia de las reticencias de nuestros tribunales en lo que a la prueba del lucro cesante se refiere, y a pesar de que los antecedentes normativos (antiguos arts. 125 y 135 TRLPI) permitían acumular el criterio de la regalía hipotética con el daño moral sin ningún género de duda, ni eso ni el sentido común a la hora de interpretar el precepto mencionado han sido suficientes para disipar la incertidumbre que se ha generado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Con carácter general, la doctrina crítica lo absurdo de la opción legislativa adoptada en el art. 140.2 TRLPI, al no tener sentido que queden ajenos al daño moral aquellos casos en los que por existir tarifas o remuneraciones preestablecidas que ahorran la prueba de los perjuicios, se aconseja al perjudicado optar por el criterio de la regalía hipotética⁸⁶.

Y aunque a pesar de todo se ha venido entendiendo que la indemnización que consiste en una remuneración, licencia o regalía hipotética es compatible con la indemnización por daño moral⁸⁷, en la jurisprudencia nos encontramos sentencias en ambos sentidos. Sin duda, ello fue lo que contribuyó decisivamente a que el Tribunal Supremo decidiera plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

⁸³ El protagonismo que ha ocupado la acción de cesación entre las acciones de defensa de la propiedad industrial comparte ahora lugar con la acción de indemnización de daños y perjuicios, donde destaca el concepto de la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, previsto en la Ley de Marcas y en la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, *vid.* MASSAGUER FUENTES, J.: «Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas», *Revista Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, número especial Homenaje al Profesor D. Juan Luis Iglesias Prada, 2011, pp. 1 y ss, disponible en <http://www.uria.com/es/publicaciones/listado-revistas/32/numero30.html>, consultado el 18-07-2017.

⁸⁴ CARRASCO PERERA, A.: «Comentario al art. 140», en *Comentarios...*, *cit.*, p. 1693.

⁸⁵ CLEMENTE MEORO, M., *op. cit.*, p. 815.

⁸⁶ Así, RODRÍGUEZ TAPIA, J.M.: *La Ley de Propiedad Intelectual tras las reformas ...*, *cit.*, p. 2; también critican lo absurdo de la norma YZQUIERDO TOLSADA, M./ARIAS MÁIZ, V., *op. cit.*, pp. 1672-1673. *Vid. supra* nota 38.

⁸⁷ MORILLO GONZÁLEZ, F., *op. cit.*, p. 340.

Entre las sentencias que entienden –de modo expreso o implícito– que se trata de dos criterios compatibles, podemos mencionar, entre otras, la STS de 18 febrero de 1999⁸⁸, la SAP Madrid de 17 de febrero 2005⁸⁹, la SAP Madrid de 23 de junio 2005⁹⁰, la SAP A Coruña de 3 de febrero 2014⁹¹, la SAP Madrid de 16 de junio 2014⁹², la SAP Barcelona de 1 de diciembre 2016⁹³, y la SAP Madrid de 6 de febrero 2017⁹⁴, ésta última de fecha posterior a la STJUE que resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo a propósito del caso Liffers.

Por otro lado, desde el prisma contrario, otras sentencias consideran que la regalía hipotética excluye el daño moral, como la SAP Madrid de 21 de enero 2013⁹⁵ que es la que da lugar, cuando llega al Tribunal Supremo, a la cuestión prejudicial apuntada, la SAP Madrid de 9 de marzo 2012⁹⁶, la SAP Madrid de 27 de abril 2012⁹⁷, la SAP A Coruña de 27 de enero 2014⁹⁸ o la SAP Murcia de 10 de septiembre 2015, en la que se señala que la indemnización del daño moral «no procede, ya que al optar por el criterio de la regalía hipotética (art. 140.2.b) TRLPI) no cabe simultáneamente adicionar la indemnización por daño moral, comprendida en el apartado a) del art. 140.2 TRLPI. Así se deduce no sólo de su interpretación sistemática sino de su lectura con

⁸⁸ RJ 1999/660.

⁸⁹ La falta de autorización por parte del autor del argumento del concurso en su emisión por Televisión española es suficiente para causar un daño moral en cuanto se trata de un profesional que ejerce su actividad en medios de comunicación, y la emisión de una obra en la que ha participado activamente, sin reconocérsele su aportación, supone una clara lesión a su nombre. El actor solicita la regalía hipotética por 37.500.000 ptas y daño moral por cantidad aproximada a 20.000.000 ptas. Se condena en concepto de todos los daños (sin que la Audiencia descienda a razonar si son compatibles o no) por 30.000 €, AC 2005/426, fundamento de derecho quinto.

⁹⁰ A propósito de un plagio de catálogo de sellos al reproducir la obra publicada en la página web del actor. El actor solicita 3.000 € con base en el criterio de la regalía hipotética y por daño moral pide 2.000 €. No se dice nada de que sean incompatibles, aunque finalmente sólo se conceden los 3.000 € de la regalía y no se condena por daño moral, pero no porque sean incompatibles sino porque «la violación del derecho de propiedad intelectual del actor, como consecuencia del plagio, no le ocasiona ningún perjuicio a su prestigio, imagen, consideración. Por el contrario (...) el conocimiento de este hecho en círculos expertos en filatelia, donde es reconocido el prestigio y conocimiento del actor a través de su página web, lo que ha provocado es indignación hacia la demandada. El art. 140 permite la indemnización del daño moral, pero no lo presume en todo caso, por lo que debería acreditarse, sin que a juicio de esta Sala, el actor lo haya logrado», AC 2006/1174, fundamento de derecho quinto.

⁹¹ En este caso se pide regalía y daños morales y, aunque no se dice que sean incompatibles, no se conceden los daños morales porque los criterios de valoración llevan a pensar que no existen, AC 2014/130.

⁹² Se pide regalía más daño moral pero no de forma expresa, sino porque en primera instancia se concede el daño moral y no se recurre en casación, sólo se recurre el daño patrimonial, AC 2014/1573.

⁹³ Plagio de una obra en la que se copian conferencias dadas por el actor en distintos seminarios. Se opta por el criterio de la regalía hipotética y se concede daño moral. Pero no se entra a debatir, sino que se da por hecho, no se cuestiona nada acerca de su compatibilidad, AC 2016/1935.

⁹⁴ Aunque la sentencia de la Audiencia no cita ni se refiere a la STJUE, concede regalía más daño moral sin cuestionar nada, en relación con el plagio realizado en la obra «La peseta. Catálogo básico» que copia fragmentos de la obra «La peseta. Historia de una época», JUR 2017/125742.

⁹⁵ JUR 2015/48619.

⁹⁶ AC 2012/410.

⁹⁷ JUR 2012/209452.

⁹⁸ JUR 2014/47403.

arreglo a la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (...). No cabe, pues, una combinación de los criterios indemnizatorios»⁹⁹.

2.4.2. El planteamiento de la cuestión prejudicial

Ante el escenario que acabamos de describir, era preciso acabar con la ambigüedad generada tanto en el art. 140 TRLPI como en los arts. 43.2 LM, 66 LP 1986 y 55.2 LDI. Para ello, aprovechando la ocasión que brinda un caso que llega al Tribunal Supremo precisamente requiriendo la compatibilidad entre la regalía hipotética y el daño moral, dicho Tribunal decide suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial¹⁰⁰ ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con base en el art. 267 TFUE¹⁰¹. De este modo se pretende aclarar la interpretación del art. 13 apartado 1 de la Directiva 2004/48/CE, cuyo objetivo principal es aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual, elevado, equivalente y homogéneo para todos los Estados miembros.

El litigio surge cuando, sin el permiso del director, guionista y productor alemán Christian Liffers, se utilizaron algunos pasajes de su obra audiovisual titulada «Dos patrias, Cuba y la noche» en un documental sobre la prostitución infantil en Cuba, realizado por la empresa Producciones Mandarina. El sr. Liffers interpuso una demanda contra Producciones Mandarina y Mediaset (que emitió el documental) por vulneración de sus derechos de autor, solicitando el cese de la actividad infractora, una indemnización de 6.740 € por violación de derechos de explotación –optó por el criterio de la regalía hipotética y para hallarla aplicó las tarifas de Egeda–, y 10.000 € en concepto de daño moral. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda y se condenó a Mandarina y Mediaset a abonar 3.370 € por la infracción de los derechos de explotación y 10.000 € por el daño moral

⁹⁹ A propósito de una página web dedicada a la enseñanza de inglés mediante el sistema de inmersión lingüística, la actora opta por la regalía y los daños morales, JUR 2015/259491, fundamento de derecho quinto.

¹⁰⁰ El Ministerio fiscal español, en su informe de 15 de septiembre de 2014, se opuso al planteamiento de la cuestión prejudicial al considerar que no procedía la acumulación de los derechos, en los siguientes términos: «conforme a la doctrina del acto claro, establecida por esta Sala (...), no hay deber de plantear la cuestión prejudicial cuando no se justifica la utilización de tal mecanismo porque se trata de un acto claro y el órgano jurisdiccional entiende que no hay duda sobre la interpretación razonable de la norma», CUBELLS, E.J./ÁLVAREZ, C.: «La acumulación de la indemnización por daños morales y la regalía hipotética», disponible en <http://www.abogacia.es/2016/05/10/la-acumulacion-de-la-indemnizacion-por-danos-morales-y-la-regalia-hipotetica/>, consultado el 30-04-2017.

¹⁰¹ Artículo 267 TFUE: «El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: (...) b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal (...).

ocasionado. Pero la Audiencia Provincial redujo el importe en concepto de licencia hipotética a 952 € y anuló la indemnización por daño moral, al considerar que no estaba permitido combinar ambos criterios. El director alemán recurrió en casación e impugnó la revocación de la indemnización por daño moral alegando para ello que dicha indemnización es independiente de la elección de los criterios de indemnización del daño patrimonial.

Ante la incertidumbre suscitada, el Tribunal Supremo acuerda plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial del siguiente tenor: «Si el art. 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».

La confusión generada proviene más que de la redacción de la Directiva, de la forma en que ha sido transpuesta al Derecho interno. La sentencia recurrida en casación interpreta el precepto en el sentido de que si se opta por el criterio b) del art. 140.2 TRLPI no puede solicitarse indemnización conforme a ninguno de los criterios del apartado a), entre los que se encuentra el daño moral. Sin embargo, no se puede aceptar esta interpretación porque si atendemos al art. 13.1 de la Directiva, la expresión «cuando menos»¹⁰² que allí aparece significa que dicha norma ha previsto el mínimo indemnizable, pero no excluye la adición de otros criterios, por lo que, según entendemos, se podría añadir el daño moral.

La cuestión prejudicial se formula por la Sala 1ª del Tribunal Supremo mediante el Auto de 12 de enero 2015¹⁰³ y en ella se señalan varios aspectos: que la propia redacción del art. 13 de la Directiva hace referencia a la «indemnización adecuada de los daños y perjuicios efectivos»; por otro lado, el considerando 10 de la Directiva establece como objetivo de la misma «aproximar dichas legislaciones para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior». Y el considerando 26 de la misma establece que «con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor que haya realizado una actividad que constituya una infracción de este tipo a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilí-

¹⁰² Según el apartado 13.1.b de la Directiva: «como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, 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».

¹⁰³ JUR 2015/47770.

citos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación». Al igual que en el art. 13 de la Directiva, la expresión «elementos como» da a entender que pueden tenerse en cuenta otros criterios. Una interpretación del artículo 13.1 que difiera de la interpretación llevada a cabo en otros Estados miembros y que otorgue una protección significativamente menor de los derechos de propiedad intelectual podría poner en peligro este objetivo.

Una vez planteada la cuestión prejudicial, que fue recibida en el TJUE el 27 de febrero 2015, es estudiada por el Abogado General¹⁰⁴ Sr. Melchior Wathelet cuyas Conclusiones en el Asunto C-99/15 fueron presentadas el 19 de noviembre de 2015¹⁰⁵. En ellas se pronuncia acerca de la compatibilidad o no, a efectos indemnizatorios, entre la regalía hipotética y el daño moral, proponiendo al Tribunal de Justicia que responda en sentido afirmativo a la cuestión prejudicial planteada: «El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que permite al perjudicado por una infracción de un derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada sobre la base de los cánones o derechos que se le abonarán si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión reclamar además la indemnización del daño moral sufrido»¹⁰⁶.

El artículo 13.1 de la Directiva 2004/48/CE, titulado «Daños y perjuicios», dispone:

«Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al

¹⁰⁴ El Abogado General es una institución propia del sistema jurisdiccional de la Unión Europea que resulta difícilmente asimilable a figuras análogas de los Estados miembros; estos abogados fueron introducidos para compensar la unicidad original de la jurisdicción y la falta de instancias de recurso de ésta, así, SOCA TORRES, I.: *La cuestión prejudicial europea. Planteamiento y competencia del Tribunal de Justicia*, Barcelona, 2016, p. 402.

¹⁰⁵ Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171785&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=795381>, consultado el 13-04-2017.

¹⁰⁶ Apartado 36 de las Conclusiones del Abogado General Sr. Melchior Wathelet presentadas el 19 de noviembre de 2015.

titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

- a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o
- b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, 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.

El Abogado General señala que para interpretar el art. 13.1 de la Directiva 2004/48/CE no sólo debe tenerse en cuenta su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte, por lo que propone una interpretación sistemática y teleológica. En concreto, « (...) en el caso de autos, tanto el tenor del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE como su estructura, y una interpretación teleológica de dicha disposición, me conducen a pensar que esa disposición debe interpretarse en el sentido de que permite a cualquier perjudicado por una infracción de un derecho de propiedad intelectual reclamar la indemnización del daño moral causado, con independencia del método elegido para la indemnización del daño patrimonial»¹⁰⁷.

El análisis sistemático del art. 13.1 confirma que si bien la formulación de las letras a) y b) del párrafo segundo presenta opciones alternativas, éstas lo son en el sentido de que se trata de dos maneras de llegar al mismo resultado. En cuanto a la interpretación teleológica, señala el Abogado que una interpretación contraria, que nos conduciría a excluir el daño moral de la indemnización del daño realmente sufrido, iría en contra de los objetivos perseguidos por la Directiva. Además, tal exclusión eliminaría cualquier efecto disuasorio de la condena, puesto que el autor de la infracción debería abonar al titular del derecho sólo el importe que habría debido abonarle si hubiera respetado el derecho. Lo cual no sería conforme con el propósito de garantizar un nivel elevado de protección de la propiedad intelectual. Efectivamente, con tal limitación se podría poner en duda el propio carácter efectivo de la protección que, sin embargo, es uno de los objetivos perseguidos por la Directiva, ya que, de aceptarse la exclusión del daño moral, el infractor no saldría peor parado si causa

¹⁰⁷ Apartado 20 de las Conclusiones del Abogado General Sr. Melchior Wathelet presentadas el 19 de noviembre de 2015.

daños a la propiedad intelectual que si hubiese actuado legalmente solicitando una licencia¹⁰⁸.

2.4.3. La interpretación del art. 140.2.b) TRLPI tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de marzo de 2016

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a propósito del asunto C-99/15 Liffers, dictó sentencia el 17 de marzo 2016 (TJCE 2016/58). En palabras de la Corte europea con sede en Luxemburgo, en lo que atañe al tenor del artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2004/48/CE, aunque no incluye el daño moral como elemento que las autoridades judiciales han de tomar en consideración 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. Por lo tanto, el tenor del artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2004/48/CE, excluye que el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular del derecho controvertido recurra exclusivamente a la licencia hipotética cuando dicho titular ha sufrido un daño moral.

A mayor abundamiento, según el TJUE, dicho artículo debe interpretarse en el sentido de que establece el principio de que el cálculo del importe 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», incluyendo también en su caso el posible daño moral causado. Una determinación a tanto alzado del importe de la indemnización por daños y perjuicios adeudada que se base únicamente en las licencias hipotéticas sólo cubriría el daño material sufrido por el titular del derecho de propiedad intelectual de que se trate, de modo que, para permitir la reparación íntegra, dicho titular debe poder solicitar, además, la indemnización del daño moral que en su caso hubiera sufrido.

En virtud de lo anterior, el TJUE declara en el mismo sentido que ya hiciera el Abogado General, declarando que el artículo 13.1.b) de la Directiva 2004/48/CE debe interpretarse en el sentido de que permite al perjudicado por la violación de su derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada sobre la base de la llamada regalía hipotética, reclamar además la indemnización del daño moral tal como está prevista en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), de dicho artículo¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Apartados 24, 30, 34 y 35 de las Conclusiones del Abogado General Sr. Melchior Wathelet presentadas el 19 de noviembre de 2015.

¹⁰⁹ *Vid.* apartados 15, 18, 25, 26 y 28 de la STJUE 17 marzo 2016 (TJCE 2016/58).

Debemos valorar de forma muy positiva la sentencia del TJUE. Si ponemos trabas a la reclamación del daño moral en la regalía hipotética, el escenario resultaría nada halagüeño para el perjudicado e injustamente cómodo para el infractor. Los daños morales suponen (aunque no sea ese el cometido de la norma) un instrumento para, de forma indirecta, corregir las indemnizaciones «infra compensatorias» o desincentivar futuras prácticas infractoras¹¹⁰.

Dado que la Directiva es aplicable igualmente, según su art. 1, a los derechos de propiedad industrial, los daños morales asociados a la licencia hipotética podrán ser reclamados también en procedimientos de infracción de marcas, patentes o diseños industriales.

Una vez resuelta la cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo dicta la sentencia de 19 de julio 2016 (RJ 2016/3425) y haciéndose eco de los razonamientos esgrimidos por el TJUE estima el recurso de casación interpuesto por el demandante y se añade a la condena por daño patrimonial (962,33 €) que había establecido la Audiencia, la condena por daño moral (10.000 €).

No parece que pueda ocurrir de otro modo, pues si no se admitiese esta solución y a pesar de que siempre quede expedita la vía de la acción de cesación, al infractor que no fuera descubierto le saldría gratis explotar un derecho ajeno y el único riesgo que correría es que, en caso de ser sorprendido, debería pagar lo que habría pagado en caso de haber solicitado la correspondiente autorización. Es más, si el titular del derecho se negara a cederlo, el usurpador podría forzarlo unilateralmente pagando como precio la indemnización, de manera que, como decimos, la solución alcanzada es la única respuesta posible y razonable.

Llegados a este punto conviene mencionar también la STJUE Nikolajeva (Asunto C-280/15) de 22 de junio 2016 (TJCE 2016/240), que resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Primera Instancia de Harju (Estonia). Aunque el caso versa sobre un asunto de propiedad industrial relativo al alcance y contenido de la indemnización razonable prevista en el art. 9.3 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea¹¹¹, para el supuesto en el que la infracción de marca se produce entre el momento de la publicación de la solicitud y la fecha de registro del derecho, el caso también tiene incidencia en materia de derecho de autor. Y ello porque el TJUE aborda en esta sentencia la interpretación del art. 13.2 de la Directiva 2004/48/CE, de aplicación tanto a la propiedad intelectual como a la propiedad industrial. La nueva sentencia viene a complementar la doctrina establecida en el asunto C-99/15 (Liffers). Entonces dijo el

¹¹⁰ CUBELLS, E.J./ÁLVAREZ, C., *op. cit.*

¹¹¹ Art. 9.3 RMUE: «El derecho conferido por la marca comunitaria solo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Sin embargo, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El Tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro».

Tribunal que el daño moral cabía en la indemnización del art. 13.1.b) y ahora añade que no cabe en la del art. 13.2 de la Directiva¹¹². La Sra. Nikolajeva ejercitaba una acción de infracción de una marca comunitaria y solicitaba el resarcimiento de daños por su uso inconsciente durante un tiempo tanto anterior como posterior a la fecha de su registro efectivo, así como también una indemnización por el daño moral sufrido. El TJUE, siguiendo las conclusiones formuladas por el Abogado General Melchior Wathelet en dicho asunto, ha declarado que los derechos otorgados por una solicitud de marca de la Unión revisten, antes del registro de la marca de que se trate, un carácter que puede calificarse de «condicional» y que «la protección que adopta la forma de una indemnización razonable a efectos del artículo 9, apartado 3, segunda frase del RMUE, (...) debe, por su naturaleza, ser más limitada que la protección de la que disfruta el titular de la marca por hechos posteriores a la fecha de registro de ésta, dado que el interés a proteger en virtud de una solicitud de marca es inferior a aquel del que debe disfrutar la marca tras su registro». Es decir, que en tal caso la indemnización ha de tener un alcance menor que la indemnización que puede reclamar el titular por la infracción cometida una vez concedida la marca. Esa indemnización, según el Tribunal, no puede ser superior a la indemnización reducida prevista en el art. 13 apartado 2 de la Directiva 2004/48/CE (que concede a los Estados Miembros la opción de establecer, en caso de falta de conocimiento de la infracción por el infractor y ausencia de motivos razonables para conocerla, una indemnización consistente en la recuperación de beneficios o en unos daños predeterminados). En conclusión, la indemnización razonable a que se refiere el art. 9 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea comprende la reclamación de los beneficios obtenidos por el infractor durante el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud de la marca y la de su concesión, pero se excluye el daño moral.

2.4.4. Análisis comparativo del caso español con otros ordenamientos jurídicos

El auto con el que el Tribunal Supremo plantea la cuestión prejudicial alcanza a señalar que las dudas interpretativas del art. 140.2 TRLPI se acrecientan porque las legislaciones de algunos Estados miembros, al trasponer la Directiva 2004/48/CE, aunque también han establecido criterios alternativos de indemnización del daño patrimonial causado por la infracción de los derechos de propiedad intelectual en desarrollo de lo previsto en los apartados a y b del art. 13.1 de la Directiva, sin embargo

¹¹² En concreto, la STJUE (TJCE 2016/240) en sus apartados 53 y 54 («Sobre las cuestiones prejudiciales») señala que (53) «En ese contexto, el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE establece reglas en materia de indemnización de daños y perjuicios, orientadas a la reparación del perjuicio causado por actos de violación de marca, que difieren en función de que se considere o no que el tercero llevó a cabo una actividad de violación a sabiendas o con motivos razonables para saberlo». (54) «Así, el artículo 13, apartado 1, de esa Directiva, prevé un resarcimiento en principio integral del perjuicio sufrido realmente, que puede incluir el daño moral, en caso de actos de violación de marca cometidos de forma consciente, mientras que el artículo 13, apartado 2, de la mencionada Directiva sólo permite la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que pueda ser prestables cuando los actos de violación de marca no hayan sido cometidos a sabiendas».

permiten que pueda formularse acumuladamente la solicitud de indemnización del daño moral cualquiera que sea el criterio indemnizatorio del daño patrimonial elegido por el perjudicado. Así ocurre, por ejemplo, en el § 97.2 UrhG, en el art. 158 de la Ley núm. 633, de 1941 de Italia, o en el art. L331-1-3 del *Code de la Propriété Intellectuelle*.

Aunque los Estados miembros han traspuesto la Directiva 2004/48/CE de forma diferente, a raíz del asunto Liffers C-99/15 se han acercado los distintos regímenes. En este sentido, hemos creído oportuno ahondar en otros ordenamientos jurídicos para ver cómo han resuelto esta cuestión. Así, en Francia, la reparación de los daños se regulaba por el *Code civil*. Sin embargo, el art. 32 de la Ley nº 2007-1544 de 29 de octubre 2007 (vigente hasta el 12 de marzo de 2014), relativa a la lucha contra la piratería, introduce en el *Code de la Propriété Intellectuelle* (CPI) el art. L.331-1-3: «Para fijar los daños, el tribunal tendrá en cuenta las consecuencias económicas negativas, incluido el lucro cesante sufrido por la parte lesionada, los beneficios obtenidos por el autor de la infracción y el daño moral causado al titular de estos derechos a causa de la infracción.

Sin embargo, el tribunal puede, como alternativa, y, a petición de la parte perjudicada, conceder la compensación a tanto alzado que no puede ser inferior a la cantidad de los cánones o derechos que se hubiera adeudado si el autor de la infracción hubiera pedido autorización para utilizar el derecho que se ha infringido».

Posteriormente, ese artículo fue modificado por la Ley nº 2014-314 de 11 de marzo 2014, de fortalecimiento de la lucha contra la piratería, que en su art. 2 modificó el art. 331-1-3 CPI, cuya redacción pasa a ser: «Para fijar los daños, el tribunal deberá considerar por separado:

1. Las consecuencias económicas negativas de la infracción, incluido el lucro cesante y la pérdida sufridos por la parte lesionada;
2. El daño moral causado a esta última;
3. Y los beneficios obtenidos por el autor de la infracción, incluidos los ahorros en inversiones intelectuales, materiales y promocionales que aquél ha recogido de la infracción.

Sin embargo, el tribunal puede, como alternativa, y, a petición de la parte perjudicada, conceder una compensación a tanto alzado. Esta cantidad es superior a la cantidad de cánones o derechos que hubiera debido pagar el infractor si hubiera pedido autorización para utilizar el derecho que se ha infringido. Esta cantidad no excluye la indemnización por daños morales causados a la parte lesionada».

Como vemos, en el *Code de la Propriété Intellectuelle* se prevé este modo alternativo de elección de criterios de indemnización, añadiendo *in fine* que la suma a tanto alzado no excluye la indemnización por los daños morales causados al perjudicado, y ello tanto en derechos de autor (331-1-3 CPI) como en dibujos y modelos, (art. L521-7 CPI), en patentes (art. L615-7 CPI), en marcas (art. L716-14 CPI) y en indicaciones geográficas (art. L722-6 CPI).

Por otro lado, en Italia el D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 supuso la trasposición de la Directiva 2004/48/CE y fue incluido en la Ley 22 abril 1941 n. 366, de Protección del Derecho de Autor y de otros Derechos conexos a su ejercicio. El art. 158.2 de dicha Ley contiene los criterios de determinación del daño que se pueden elegir a la hora de solicitar una indemnización por la infracción de alguno de sus derechos de propiedad intelectual, y en su apartado tercero se refiere al daño moral, deduciéndose de la lectura del art. 2059 *Code civil* al que remite, que se puede exigir daño moral con independencia de cuál sea el criterio elegido¹¹³.

Es importante destacar que en el art. 158.2 de la Ley italiana, cuando se hace referencia al criterio de la regalía hipotética, la traducción es fiel al art. 13.1.b) de la Directiva al incluir la expresión «quanto meno». Así, según el apartado 2 del art. 158 «El juez también puede liquidar el daño a tanto alzado sobre la base, al menos, del importe de los derechos que deberían haber sido reconocidos, si el infractor hubiera pedido al titular del derecho la autorización para su utilización».

Por otro lado, en lo que a la propiedad industrial se refiere, la cuestión no parece estar tan clara. El art. 125 del *Codice della Proprietà Industriale*, titulado «Resarcimiento del daño y restitución de los beneficios obtenidos por el infractor» contiene una disposición dirigida a regular las modalidades de resarcimiento del titular del derecho infringido en materia de derecho industrial. La nueva redacción del art. 125 c.p.i. ha sido introducida por el art. 17 del D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140, en relación con el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE: «1. El resarcimiento de la persona lesionada se liquida con arreglo a las disposiciones de los artículos 1223, 1226 y 1227 del Código civil, teniendo en cuenta todos los aspectos apropiados, tales como las consecuencias económicas negativas, incluyendo la pérdida de beneficios del titular del derecho infringido, los beneficios obtenidos por el infractor y, cuando corresponda, elementos distintos de los económicos, tales como el daño moral causado al titular del derecho por la infracción.

2. La sentencia que provee la indemnización por daños puede realizar la liquidación por una suma global establecida basándose en el expediente del caso y de las presunciones que se derivan. En este caso el lucro cesante se determina sin embargo en una cantidad no menor que la de los cánones que el infractor habría pagado si había obtenido una licencia del titular de los derechos infringidos. 3. (...)».

En otro orden de cosas, el § 97.a), apartado 2 *in fine* de la ley alemana de Derechos de autor (*Urheberrechtsgesetz –UrhG–*) señala que «Los autores, los escritores científicos, los fotógrafos y los artistas intérpretes o ejecutantes también podrán reclamar una indemnización dineraria por daños de naturaleza no patrimonial, siempre y en la

¹¹³ En su art. 158.3 señala que: «Además son debidos los daños no patrimoniales en el sentido del art. 2059 del Código civil». Y según el art. 2059 CC: «El daño no patrimonial debe ser resarcido sólo en los casos determinados por la ley».

medida en que resulte equitativa»¹¹⁴. De donde se deduce que la fórmula utilizada por el legislador alemán para transponer el art. 13.1 de la Directiva 2004/48/CE es clara y no cabe margen de duda en torno a la posible acumulación del daño moral con alguno de los criterios de indemnización previstos.

La Directiva 2004/48/CE fue transpuesta al Derecho inglés mediante la *Statutory Instrument* 2006 N.º. 1028, que modificó la *Copyright, Designs and Patents Act* de 1988. El núm. 3 de la mencionada *Statutory Instrument* se refiere a la evaluación de daños y establece:

« (1) (...)

(2) En la adjudicación de tal indemnización:

(a) se tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, en particular:

(i) las consecuencias económicas negativas, incluyendo cualquier pérdida de beneficios, que el demandante haya sufrido y cualesquiera beneficios ilícitos obtenidos por el infractor; y

(ii) elementos distintos de los factores económicos, incluyendo el perjuicio moral causado al demandante por la infracción; o

(b) En su caso, podrán ser adjudicados sobre la base de los cánones o derechos que se le hubiera debido al demandante si se hubiera obtenido una licencia. (...).».

Tampoco aquí está tan claro pero tras la sentencia Liffers ya no cabe plantearse duda alguna acerca de su interpretación.

El último de los ordenamientos jurídicos estudiados lo constituye el portugués, en cuyo *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos*, el art. 211, referido a la indemnización establece: «1. (...). 2. En la determinación del importe de la indemnización por daños y perjuicios, patrimoniales y no patrimoniales, el tribunal debe tener en cuenta el beneficio obtenido por el infractor, el lucro cesante y el daño emergente sufrido por la parte perjudicada y los gastos soportados por ella al proteger el derecho de autor o los derechos afines, así como con la investigación y el cese de la conducta perjudicial de su derecho. 3. Para el cálculo de la indemnización debida a la parte perjudicada, debe atenderse a la importancia de los ingresos resultantes de la conducta ilícita del infractor, en particular del espectáculo o espectáculos ilícitamente realizados. 4. El tribunal debe atender también a los daños no patrimoniales causados por la conducta del infractor, así como a las circunstancias de la infracción, a la gravedad de la lesión sufrida y al grado de difusión ilícita de la obra o de la prestación. 5. En la imposibilidad de fijar, con arreglo a los apartados anteriores, el im-

¹¹⁴ El § 97.a) apartado 2: «El que actúe con dolo o negligencia, está obligado a indemnizar al perjudicado por el daño que haya sufrido. A efectos de calcular la cuantía de la indemnización, también se podrá tener en cuenta el beneficio que el infractor haya obtenido mediante la infracción del derecho. También se podrá calcular el derecho a la indemnización con base en el importe que el infractor hubiese tenido que pagar, en el caso de que hubiera obtenido la autorización necesaria para utilizar el derecho vulnerado. Los autores, los escritores científicos, los fotógrafos (...).».

porte del perjuicio efectivamente sufrido por la parte perjudicada, y siempre que ésta no se oponga, el órgano jurisdiccional puede, como alternativa, fijar un importe fijo con arreglo a la equidad, que tenga por base, como mínimo, las retribuciones que habrían sido obtenidas en caso de que el infractor hubiera solicitado autorización para utilizar los derechos en cuestión y los gastos soportados por ella con la protección del derecho de autor o de los derechos afines, así como con la investigación y cese de la conducta lesiva de su derecho (...). En este caso, la expresión «como mínimo» daría entrada a la posibilidad de incluir el daño moral.

Como vemos, no todos los Estados miembros han traspuesto la Directiva con la misma claridad, si bien es cierto que tras la STJUE de 17 marzo de 2016, toda ambigüedad al respecto ha quedado despejada.

III. LA CONSIDERACIÓN DEL DAÑO MORAL EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Con la Ley 19/2006 se estableció el mismo régimen de indemnización del daño moral en las infracciones de los derechos de propiedad intelectual que en las de propiedad industrial. Por ello, tras el análisis de los arts. 140.2 TRLPI, 43.2 LM, 74.2 LP y 55.2 LDI constatamos que el daño moral ya no figura –como lo hacía en las regulaciones anteriores–, a modo de daño emergente indemnizable de forma independiente, sino que a partir de esta Ley se convierte –al menos así se desprende de una lectura literal de cada uno de los preceptos señalados–, en una partida indemnizatoria más de las denominadas «consecuencias económicas negativas» de la infracción, dado que la redacción de los mencionados artículos responde a una traslación poco cuidadosa y poco reflexionada del art. 13 de la Directiva 2004/48/CE (salvo en la Ley de Patentes de 2015, como veremos más adelante).

De manera que también aquí llama la atención la literalidad de la reforma operada por la Ley 19/2006 de acuerdo con la cual parece que, por ejemplo, el titular de la marca o modelo de utilidad que opte por la utilización de este criterio no podrá reclamar a la vez la indemnización de los daños morales que aparecen formalmente ligados al primero de los criterios. Cuesta trabajo comprender que no se incluyera también la posibilidad de indemnizar el daño moral en el supuesto de la regalía hipotética, crítica que ya se ha efectuado a propósito del art. 140 TRLPI que está redactado en términos parecidos, pues es evidente que el daño moral puede existir o no con independencia del criterio elegido para la fijación de los daños y perjuicios ocasionados¹¹⁵, siendo aquí también posible reclamar la indemnización por daño moral con base en los criterios generales que rigen nuestro Derecho¹¹⁶.

¹¹⁵ GARCÍA MARTÍN, I.: «Comentario al art. 43 de la Ley de Marcas. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, dir. por A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, tomo I, p. 715.

¹¹⁶ Así, en relación con un tema de violación de marcas *vid.* STS 18 febrero 1999 (RJ 1999/660).

El propósito de este trabajo lo constituye el daño moral que se incluye en la acción de indemnización prevista como uno de los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, si bien nos hemos detenido algo más en la propiedad intelectual dado que son mayores el número de reclamaciones allí. Efectivamente, las dificultades que acarrea acreditar la existencia de un daño moral y la previsión normativa de otros supuestos, como el carácter renombrado o distintivo de una marca o la protección del prestigio de una marca, de una patente o de un diseño industrial, conducen a que en la práctica las reclamaciones por daño moral, fuera del ámbito de los derechos de autor, tengan carácter residual y casi nunca sean estimadas¹¹⁷.

Aun así, en sede de propiedad industrial vamos a descender a la regulación que se hace por la Ley de Marcas, la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, para cuya labor diferenciaremos también atendiendo a la regulación existente antes y después de la reforma operada por la Ley 19/2006 en cada supuesto.

Con anterioridad a la Ley 19/2006, la Ley de Patentes de 1986, la Ley de Marcas de 2001 y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 2003 ofrecían la posibilidad de optar por tres criterios a la hora de fijar la cuantía la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos de propiedad industrial: 1) Los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia del infractor; 2) los beneficios obtenidos por el infractor; 3) el precio de una regalía hipotética. No obstante, esos criterios fueron modificados por la mencionada Ley 19/2006 y, a grandes rasgos, a partir de ese momento, para fijar una indemnización como consecuencia de la violación de una patente, un modelo de utilidad, una marca o un diseño industrial, el perjudicado puede optar por uno de los dos siguientes criterios: 1) las consecuencias económicas negativas, o 2) la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho de propiedad industrial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

Como vemos, los dos primeros criterios de los tres que aparecían antes de la mencionada reforma han quedado englobados en uno solo, el de las consecuencias económicas negativas, por lo que cabría preguntarse si la redacción de los arts. 66.2 LP 1986, 43.2 LM, y 55.2 LDI, conlleva en realidad un cambio normativo o si sólo se ha modificado la expresión pero no su contenido.

En materia de prueba del daño moral, nos remitimos a lo que ya apuntábamos *supra* en relación con la propiedad intelectual. Como decíamos entonces y recordamos ahora, en la jurisprudencia de nuestros tribunales se aprecia una línea interpretativa que considera que existen algunas situaciones de hecho en las que, constatada la infracción de un derecho de propiedad intelectual o industrial, o la comisión de

¹¹⁷ RUBÍ PUIG, A., *op. cit.*, pp. 657 y 698; GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E.: «La acción indemnizatoria derivada de la infracción de la marca», disponible en http://www.elderecho.com/civil/accion-indemnizatoria-derivada-infraccion-marca_11_535555004.html, consultado el 30-05-2017, p. 6.

un acto de competencia desleal, los perjuicios han de considerarse producidos *ex re ipsa*¹¹⁸. La doctrina general de la Sala primera TS en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es que éstos no se presumen, sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto su existencia como su importe, si bien, excepcionalmente, la jurisprudencia estima correcta la presunción de existencia del daño cuando se deduce necesaria y fatalmente del ilícito, o es consecuencia forzosa, natural e inevitable, o los dos son incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diferentes dicciones utilizadas. En estos casos «se produce una situación en que «habla la cosa misma (*ex re ipsa*), de modo que no hace falta prueba porque la realidad actúa incontestablemente por ella». A la vista de ello, la aplicación de la doctrina de los daños *ex re ipsa* no puede realizarse de manera automática. No en vano, existen supuestos en los que habiéndose producido una lesión de un derecho de propiedad industrial no se ha provocado perjuicio alguno al titular de dicho derecho¹¹⁹.

Por último, y ya que nos estamos refiriendo a los daños morales, creo necesario recordar que en sede de Propiedad industrial no se contemplan derechos morales de autor. Ello nos permite dotar de mayor fuerza a la aseveración que antes realizábamos al señalar que el daño moral en propiedad intelectual e industrial no es un subtipo del daño moral en sentido estricto, es decir, no sólo guarda relación con los derechos morales, sino que es predicable ante cualquier infracción de un derecho moral o patrimonial que cause daños a su titular.

1. El daño moral derivado de la infracción de una marca

Debido al punto de inflexión que supuso la Ley 19/2006, de 5 de junio, resulta útil comparar el art. 38 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, con el art. 43 de la actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. El art. 38.1 de la LM de 1988 establece que la indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas (daño emergente), sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho (lucro cesante) y a continuación, en su apartado segundo, establece que la cuantía de las ganancias dejadas de obtener se fijará, a elección del perjudicado, con arreglo a uno tres criterios señalados con anterioridad. El art. 38 no menciona expresamente el daño moral y únicamente en su apartado tercero establece que «3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento que comenzó la violación».

¹¹⁸ La STS 17 julio 2008 afirma que «una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba», (RJ 2008/4482).

¹¹⁹ En la SAP Barcelona 25 julio 2012 no se estima el daño moral porque la actora no consigue probar que la conducta de la demandada (utilización de signo como rótulo de establecimiento y en tarjetas de visita) que ha «provocado ansiedad y desasosiego, ha afectado a su reputación en el mercado» dé lugar a un daño moral, AC 2013/299, fundamento de derecho cuarto.

Si bien no contempla la reparación de daños morales, lo cierto es que tampoco la prohíbe expresamente¹²⁰ y si los hubiera deberían ser indemnizados aunque fuera por aplicación del art. 1902 CC.

Además, si el art. 38.3 LM dispone como uno de los factores relevantes para fijar el precio de la licencia como cuantía de la indemnización, la notoriedad y el prestigio de la marca, ello significa que el legislador ha previsto amparar al titular de la marca infringida por el perjuicio causado a su fama y reputación, consciente de que la compensación por daños patrimoniales no es suficiente para restituir su derecho y los valores espirituales que exterioriza el signo en el mercado¹²¹.

Cuestión distinta ocurre con el art. 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que se refiere al «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios» y señala, por lo que aquí nos interesa, que «1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, 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».

El art. 43.1 LM incluye el perjuicio causado al «prestigio de la marca» como un subconcepto dentro de las «pérdidas sufridas» o daño emergente. No es fácil determinar su significado y en muchas ocasiones se confunde con el daño moral. Sin embargo, no se trata de una figura afín al daño moral (que es más frecuente en relación con la infracción de derechos de la personalidad y del derecho de autor), sino que es una manifestación más del perjuicio patrimonial que toda infracción de marca lleva

¹²⁰ STS 18 febrero 1999, fundamento de derecho tercero (RJ 1999/660): La recurrente se ha visto afectada en su actividad artística-comercial y sobre todo en su prestigio y sensibilidad de artista, al comprobar que su nombre, ganado con un trabajo continuado, y que gozó del favor del público reconecedor de sus condiciones de intérprete de la canción española, se vio utilizado a sus espaldas en una propaganda muy poco elogiosa de sus méritos, y que más bien se aprovecha de su fama, dando una versión que se acerca a lo grotesco y lo ridículo (el uso se produce en la campaña de la tarjeta joven de Renfe, en verano de 1989 que para fomentar el viaje por ferrocarril utiliza a uno de sus protagonistas publicitarios con el nombre Antoñita de Linares que cuenta su historia, que pretende ser atractiva y graciosa). En este caso se producía la coincidencia entre la marca infringida y el nombre artístico de su titular, y el TS reconoce que la infracción del derecho de marca genera la obligación del infractor de indemnizar en concepto de daños morales, considerando respecto a la reparación de los mismos que «si bien la Ley no la contempla tampoco la prohíbe expresamente». A pesar de ello, lo cierto es que el reconocimiento de esta indemnización por daños morales se produce en un contexto en el que aparecen implicados derechos de autor y derechos de la personalidad, lo que nos llevaría a afirmar que no se trata de un daño moral de los del art. 140 TRLPI, dado que más bien nos encontramos ante una infracción del derecho al honor; en el mismo sentido, GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., *op. cit.*, pp. 1 y ss.

¹²¹ MERINO BAYLOS, P.: «Acerca de la posible reclamación de daños morales en acciones por infracción del derecho exclusivo sobre marcas notorias y renombradas», *AJA*, núm. 494, 2001, pp. 5-6.

consigo¹²². Se considera un plus en la infracción porque además de causar al consumidor un riesgo de confusión sobre el origen empresarial del producto, la especial forma de la infracción viene a degradar su función de determinación de alto nivel de calidad, la reputación o el *goodwill* que llevan aparejadas determinadas marcas¹²³. Aunque no está vinculado automáticamente a las marcas notorias o renombradas, sino a las marcas que evocan a los consumidores un alto nivel de calidad, suelen ser los titulares de esas marcas renombradas quienes mayores perjuicios morales pueden llegar a sufrir por las infracciones que se cometan, sobre todo, como consecuencia de imitaciones o falsificaciones.

La lesión del prestigio de una marca originará generalmente un daño patrimonial proporcional a su buen nombre; esta circunstancia ha llevado a calificar estos daños como morales o patrimoniales indirectos, pero independientemente de su calificación, creemos que su resarcimiento deriva preferentemente de su carácter patrimonial. Es habitual aludir a la imposibilidad de determinar con exactitud el daño producido en valores intangibles como la reputación y el *goodwill* aunque tal daño se produce sin duda, por ejemplo, cuando la calidad de los productos vendidos por el infractor es inferior a la calidad de los productos del titular de la marca usurpada. Ni la prueba ni la cuantificación serán sencillas, sin embargo esto no puede llevarnos a concluir, la naturaleza de daños morales de los mismos¹²⁴.

Además, la nueva redacción del 43.2 a) LM menciona expresamente la indemnización por daños morales en su párrafo 2. En el Derecho marcario, la STS 18 de febrero de 1999 (RJ 1999/660) señala que «los daños morales proceden cuando se da causación voluntaria y el restablecimiento económico no resulta suficientemente culposo con la indemnización de los materiales, al afectar a parcelas íntimas del ser humano, como son sus sentimientos y su propia estima, afectados por el sufrimiento, desasosiego e intranquilidad derivados de la situación creada y que se les impone».

Como decíamos, el tenor del actual art. 43 LM sólo vincula la indemnización por daños morales a la utilización de uno de los criterios previstos para fijar la cuantía de la indemnización (consecuencias económicas negativas) y no como complemento posible de la licencia hipotética, cuestión absolutamente criticable, como se ha venido poniendo de manifiesto por la doctrina y recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las funciones que habitualmente se predicen de la indemnización del daño moral en el Derecho marcario se resumen diciendo que sirve para compensar de algún modo al titular de la marca, cuando se aprecia que la infracción del derecho produce un daño *ex re ipsa*, pero a lo largo del proceso no ha podido ser cuantificado el alcance del mismo, y sirve también para incrementar las indemnizaciones patrimoniales, cuando se revela que éstas no se consideran suficientes para penalizar las conductas

¹²² LOBATO, M.: *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Madrid, 2007, p. 746.

¹²³ GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., *op. cit.*, p. 6.

¹²⁴ GARCÍA MARTÍN, I., *op. cit.*, pp. 708-709.

infractoras o para desincentivar la comisión de prácticas similares en el futuro. Con todo, en la mayor parte de los casos es probable que no se produzcan daños morales susceptibles de fundar una reclamación. Conviene recordar que la lesión de valores inmateriales (ej. el prestigio), como consecuencia de la infracción, no produce necesariamente daños morales¹²⁵.

A continuación, en su apartado segundo el art. 43 establece los criterios que puede elegir el perjudicado para fijar la indemnización por daños y perjuicios:

- a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico¹²⁶.

- b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En relación con el daño moral, reiteramos que no es comprensible la ubicación sistemática de este concepto indemnizatorio que sólo aparece cuando se opta por uno de los dos criterios de cuantificación¹²⁷.

Y es que las lesiones que sufre el titular de la marca no sólo se traducen en daños patrimoniales, sino además, y muy especialmente en el caso de las marcas de mayor conocimiento en el mercado, en una lesión que afecta a valores inmateriales¹²⁸. En efecto, la Sala Primera del TS, en sentencia de 2 de octubre 1997 (RJ 1997/7099) en una demanda por violación de la marca Chanel señaló que «Esta Sala tiene declarado (...) que sobre los valores materiales lesionados con la violación de la marca, se lesionan también valores inmateriales (prestigio, clientela, calidad normalmente empleada, etc.), y aunque se dé carencia de probanza directa sobre los mismos, ello no puede impedir que se valoren por los tribunales de justicia». Es difícil delimitar el concepto de daño moral aplicado a las marcas pues no en pocas ocasiones se confunde con el daño al prestigio o a su reputación, que se regula como un concepto indemnizatorio autónomo. En relación con el daño moral en el Derecho marcario, la STS de 18 de febrero 1999 (RJ 1999/660) señala que «los daños morales proceden cuando se da causación voluntaria y el restablecimiento económico no resulta suficientemente cumplido con la indemnización de los materiales, al afectar a parcelas íntimas del ser humano, como son sus sentimientos y propia estima, afectados por el sufrimiento, desasosiego e intranquilidad

¹²⁵ *Ibid.*, pp. 707-708.

¹²⁶ La redacción de esto último coincide con la del art. 140 TRLPI, por lo que nos remitimos a lo allí señalado para su comentario.

¹²⁷ En el mismo sentido, GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., *op. cit.*, p. 6.

¹²⁸ MERINO BAYLOS, P., *op. cit.*, p. 5.

derivados de la situación creada y que se les impone. En otras ocasiones se equipara con el sentimiento sufrido por el titular al ver invadido su ámbito de exclusión sin su consentimiento, con lo que se corre el riesgo de aparecer el daño moral, prácticamente, en todas las infracciones marcarias¹²⁹. También se ha dicho que el daño moral no guarda relación con las marcas y que el hecho de que se haya incluido en la Ley de Marcas obedece al mimetismo extremo seguido por el legislador nacional al transponer la Directiva 2004/48/CE que engloba lo que en España denominamos propiedad industrial y propiedad intelectual o Derecho de autor, siendo más fácil de identificar el daño moral en este último sector¹³⁰.

El titular de la marca infringida no sólo sufre las pérdidas económicas producidas por la violación, sino también las graves consecuencias que para el prestigio de la marca pueden surgir en el futuro. Con la venta de los productos diferenciados con el signo ilícito, el infractor está usurpando los valores espirituales e inmateriales de la marca notoria o afamada. Adicionalmente, la inferior calidad de los productos comercializados por el infractor supone un desprestigio para esta clase de marcas. Todo ello tiene la consecuencia de debilitar su fuerza distintiva y reputación; situación de debilitamiento que se irá incrementando con el tiempo a medida que vayan surgiendo signos que pretendan, cosa muy habitual con respecto a las marcas renombradas, aprovecharse de forma desleal de su calidad y fuerza publicitaria. El daño producido en la imagen de la empresa titular de esta marca difícilmente puede ser reparado con la tradicional compensación económica por los daños patrimoniales causados¹³¹.

En cualquier caso, para no confundir el daño moral con el daño al prestigio de una marca, resulta de gran ayuda partir de la base de que los daños al prestigio son daños materiales mientras que los daños morales son daños personales¹³². En otras palabras, el daño moral recaería en el titular de la marca, mientras que el daño al prestigio de la marca recaería en la marca en sí misma considerada y podría consistir en un atentado contra su reputación, por ejemplo por la realización de actos de denigración, por las connotaciones negativas que provocan la imitación y falsificación masiva de la marca o si ésta es utilizada ilegalmente por otra persona en productos que no responden a las características de los originales. Por eso, los daños morales apenas son objeto de reclamación en la práctica, y sí en cambio los sufridos por el prestigio, fundamentalmente debido a la enorme dificultad de su delimitación.

A lo anterior habría que añadir que también pueden aparecer solapados el daño moral y el daño al prestigio de la marca desde el momento en que los daños que se hubieran producido a la imagen y reputación de una marca provocaran una lesión a

¹²⁹ GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., *op. cit.*, p. 6.

¹³⁰ *Ibid. loc. cit.*

¹³¹ MERINO BAYLOS, P., *op. cit.*, p. 5.

¹³² RUBÍ PUIG, A., *op. cit.*, p. 696.

los sentimientos de quien que ha invertido esfuerzos y ha asumido riesgos para construir una marca con presencia en el mercado¹³³.

Y es que la consideración del daño moral no es fácilmente apreciable, y tampoco se han establecido criterios generales para su cuantificación, siendo en cada caso el juez quien proceda a valorarlos, por lo que sería útil y sumamente recomendable que para acabar o, al menos, contribuir a mejorar la tarea de cuantificar el daño moral que pueda sufrir el titular de una marca, fueran los órganos judiciales quienes establecieran unas bases objetivas que permitieran, en la medida de lo posible, disminuir la discrecionalidad.

Por último, en el apartado 3 del art. 43 LM se señala que «Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado¹³⁴». Como vemos, los criterios del art. 43.3 LM coinciden con los que el art. 140 TRLPI y el art. 9.3. LO 1/1982 contienen pero en relación con el daño moral, lo cual, lejos de contribuir a despejar dudas entre las diferencias existentes entre daño moral y daño al prestigio de la marca, contribuye a generar mayor confusión.

¹³³ En el Derecho argentino la jurisprudencia ha reconocido la existencia del daño moral en los casos de uso indebido y usurpación de marcas o patentes por la vía del art. 1078 CC, *vid.* MITELMAN, C.O.: «Responsabilidad por daños derivados de infracciones a marcas y patentes», disponible en http://www.obligado.com/pdfs/resp_por_danos_derivados_de_infracciones_a_marcas_y_patentes.pdf, consultado el 15-04-2017, p. 14.

¹³⁴ El daño indemnizable por afectar a las características de una marca no sólo alcanza a los perjuicios al prestigio de un signo, sino también a su renombre y a su capacidad para distinguir los productos y servicios protegidos en el mercado. Así lo ha reconocido el TS en su sentencia 23 julio 2012 (RJ 2012/9002) sobre el llamado caso Maristas en donde se utiliza un signo distintivo (marca) que es titularidad de una orden religiosa para identificar una promoción inmobiliaria de un edificio próxima a centro educativo gestionado por la mencionada orden. En la demanda se pide indemnización por los daños y perjuicios sufridos, incluyendo las pérdidas sufridas, los daños al titular de la marca y los daños morales causados al prestigio de la marca por el infractor, considerándose la misma de gran notoriedad en virtud del 43.1 LM 2001. La AP dice que no ha quedado acreditado la marca notoria porque aunque concurre el requisito cuantitativo de la marca, falta el cualitativo, en concreto el valor económico asociado a la marca «bien por el alto nivel de calidad de los productos o servicios» identificados con el signo, «bien por las positivas representaciones intangibles o imágenes transmitidas a los adquirentes de los productos o usuarios de los servicios que han sido creados y mantenidos por el título de la marca mediante un importante esfuerzo inversor en publicidad» y concluye diciendo que «no estamos ante un conflicto marcario sino ante la utilización sin autorización del nombre de una institución religiosa para fines publicitarios o comerciales, lo cual es objeto de regulación en otro sector del ordenamiento jurídico (Ley 1/1982)». El TS señala que la SAP parte de un fundamento erróneo, pues no necesariamente en todo caso debe exigirse a la marca, para que goce de la consideración de «notoriamente conocida», que además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Por tanto, lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o cualitativos. El TS casa la sentencia y como no queda acreditado que el uso del signo «maristas» haya ocasionado un daño moral por haber lesionado el prestigio de la institución, no se concede y se condena a la promotora a indemnizar con 261.874 € tras aplicar el 1% de los ingresos por la comercialización y publicidad.

Como decimos, en Derecho marcario se confunde el daño moral con el prestigio de la marca. En ese sentido resulta interesante la SAP Madrid de 5 de febrero 2016¹³⁵, donde la demandante elige el criterio de la regalía hipotética y en primera instancia se rechaza la indemnización por desprestigio de la marca que considera como daño moral, ya que, según la sentencia de primera instancia se trataría de un daño moral no compatible con la indemnización de daños y perjuicios solicitada conforme al apartado 2.b del 43 LM, en tanto que el daño moral se contempla exclusivamente como concepto indemnizatorio en el apartado 2.a de dicho precepto. En el recurso de apelación, el recurrente apunta que son compatibles, pero la Audiencia no entra a valorar ese extremo, aun señalando que se trata de una cuestión sometida a interpretación del TJUE (asunto C-99/15) por el Tribunal Supremo por medio de una cuestión prejudicial. Según entiende la Audiencia, el desprestigio de la marca constituye un daño de carácter patrimonial y no de carácter moral, por lo que no puede mantenerse el razonamiento del juzgador de la anterior instancia que rechazó la indemnización, quizá confundido por los propios términos de la demanda en la que en algún pasaje parece calificarse el daño por desprestigio a la marca como daño de carácter moral. Sin ir más lejos, esta sentencia da sobrada cuenta de la confusión de términos existentes en la jurisprudencia. En todo caso, el daño a la marca por desprestigio es un daño de naturaleza patrimonial en la medida que supone una pérdida de valor de la marca, por lo que aquí resulta ociosa la discusión sobre si el daño moral puede o no exigirse en caso de que se haya optado por el criterio de la regalía hipotética para cuantificar los daños y perjuicios.

Al hilo de todo ello, algunos autores afirman que el daño moral no existe en la marca, en atención a su naturaleza¹³⁶ y por ello aducen que la Ley de Marcas se refiere a otro concepto indemnizatorio –el del desprestigio– que puede confundirse o solaparse con los daños morales. Sin embargo, estamos más del lado de quienes opinan que no es que no exista el daño moral, sino que lo que sucede es que en la práctica los

¹³⁵ La parte demandante es el grupo INDITEX S.A. contra DELICOM, S.L. y solicita que se declare que el uso realizado por parte de la demandada de la denominación ZARA como elemento clave en la promoción de su servicio MOVILIUM. La conducta que se imputa a la demandada consiste en el ofrecimiento a través de diversas páginas web de la posibilidad de obtener un bono de 300 euros para gastar en productos de ZARA o de otras tres conocidas marcas (HM, MANGO o El Corte Inglés). Una vez se accedía a la siguiente página pinchando el anuncio, se reiteraba tal posibilidad y en letra pequeña y en la parte inferior se informaba que para obtener el bono era necesario suscribirse durante un mínimo de un mes al servicio MOVILIUM en cuyo caso se participa en un sorteo para la obtención del bono. Una vez se suscribía el cliente, recibía un máximo de 21 mini-mensajes al mes con contenidos multimedia a un coste de 0,35 euros cada uno más el coste de navegación WAP del operador, si se trataba de clientes MOVISTAR. Para clientes ORANGE o de VODAFONE el precio era de 1,39 euros por SMS más el coste de navegación WAP del operador con un máximo de 35 mini-mensajes al mes (AC 2016/268).

¹³⁶ A mi juicio entienden de forma confusa S. FERRANDIS GONZÁLEZ, A. SELAS COLORADO y J. ABAD REVENGA, que «el legislador incluye en la nueva redacción de la norma y de forma expresa los daños morales causados a la marca o signo distintivo como consecuencia de la infracción, denominándolo expresamente «indemnización del perjuicio al prestigio de la marca», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, Barcelona, 2002, p. 202.

titulares de marcas no suelen reclamar indemnización por este concepto y limitan sus pretensiones a otras partidas de daños¹³⁷. Desde nuestro punto de vista se trata de dos tipologías de daños diferentes a pesar de que en la práctica los tribunales no deslindan las fronteras entre uno y otro concepto y en ocasiones incluso las emplean como intercambiables. Los daños al desprestigio son daños que recaen sobre la marca y por lo tanto son daños materiales, mientras que el daño moral lo sufre el titular del derecho, de modo que en este segundo caso los daños son personales¹³⁸.

Una última cuestión nos lleva a preguntarnos por la compatibilidad entre la regalía hipotética y el daño moral, pues con anterioridad al asunto Liffers, los tribunales no tenían claro la solución aplicable. De ahí que en algunos casos hayan dictaminado su incompatibilidad, como la SAP Madrid de 9 de marzo 2012, que trae a colación el art. 43 LM y el considerando 26 y el art. 13.1 de la Directiva, señalando en su fundamento de derecho séptimo: «En definitiva, el perjudicado es libre de elegir uno u otro criterio, pero si opta por el de la regalía hipotética ante la dificultad de determinar el perjuicio realmente sufrido o por cualquier otra circunstancia, la reclamación no puede comprender el daño moral que sólo cabe reclamar cuando se elija el primero de los criterios señalados en el artículo 43.2 de la Ley de Marcas»¹³⁹, y lo mismo en la SAP Madrid, de 27 de abril 2012¹⁴⁰ y en la SAP A Coruña de 27 de enero 2014¹⁴¹.

Lo curioso del caso es que, además, el daño al prestigio de la marca, al estar descrito en el 43.1 y 43.3 LM puede ser incluido en los dos criterios indemnizatorios, lo cual si en algún momento pudo tener alguna virtualidad práctica ahora carece de la misma al haber reconocido el TJUE lo mismo en el caso del daño moral. Pero en

¹³⁷ GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., *op. cit.*, p. 6; RUBÍ PUIG, A., *op. cit.*, p. 692.

En la SAP Alicante 24 julio 2013 en relación con la comercialización a través de página web de productos de perfumería de marcas de la actora (Grupo L'ORÉAL) se produce un claro daño al prestigio de la marca, al no respetar las exigencias propias del sistema de distribución selectiva empleado por ella para la venta de sus productos, al no haber un espacio exclusivo para los productos de lujo signados con las marcas de la actora y aparecer mezclados con los de otras marcas, incluso con productos de precio muy inferior. La AP declara haber lugar al recurso y condena a la demandada al pago de la regalía hipotética así como al pago de los gastos de investigación y el daño al prestigio de la marca. Y atendiendo al art. 43.3 LM se tienen en cuenta los criterios allí señalados para fijar el daño al prestigio de la marca en 1.000 €, señalando que «Atendida la notoriedad de las marcas infringidas, su reputación en el mercado del perfume, su duración temporal y el grado de difusión en el mercado ofertando al consumidor productos excluidos del tráfico, no constando venta defectuosa alguna de productos, tan sólo la merma en el prestigio producida por la forma concreta de comercialización on line (...)), AC 2013/1752, fundamento de derecho quinto.

¹³⁸ En el mismo sentido, RUBÍ PUIG, A., *op. cit.*, p. 692.

¹³⁹ AC 2012/410.

¹⁴⁰ JUR 2012/209452, en su fundamento de derecho octavo: «En definitiva, como ya indicamos en nuestra reciente sentencia de 9 de marzo de 2012, el perjudicado es libre de elegir uno u otro criterio, pero si opta por el de la regalía hipotética ante la dificultad de determinar el perjuicio realmente sufrido o por cualquier otra circunstancia, la reclamación no puede comprender el daño moral que sólo cabe reclamar cuando se elija el primero de los criterios señalados en el artículo 43.2 de la Ley de Marcas».

¹⁴¹ En sede de patentes, en relación con una máquina y el procedimiento de desbisbado de mejillones con violación de patente por utilización de máquinas que son copias exactas de las del actor, se opta por el criterio de la regalía pero no se pide daño moral y cuando la AP interpreta el art. 66 LP no parece que dé entrada al daño moral en ese criterio, sino sólo en el del lucro cesante, JUR 2014/47403.

cualquier caso este dato podría haber contribuido a que se reclamaran más los daños al prestigio de la marca ante los Tribunales.

2. El daño moral derivado de la infracción de una patente o un modelo de utilidad

El art. 66 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, establecía que: «1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho». Y en el apartado segundo, se añadía que la ganancia dejada de obtener se podía fijar, a elección del perjudicado, atendiendo a alguno de los tres criterios que ya hemos señalado con anterioridad (los beneficios que el titular habría obtenido; los beneficios que el infractor hubiera obtenido; o el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia), concluyendo este apartado segundo diciendo que «Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento». Como vemos, al igual que ocurría en el art. 38 de la LM 1988, no se dice nada del daño moral, si bien tampoco se excluye.

Sin embargo, el art. 66 de la LP, tras su reforma operada por la Ley 19/2006 cambió de redacción: «1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular 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 redacción de este apartado primero del art. 66 LP ha pasado a ser la misma en el actual art. 74 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (que entró en vigor el 1 de abril de 2017), y se refiere al «Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas».

A continuación, en el segundo apartado del art. 66 LP tras la reforma de la Ley 19/2006 se establecía que: «2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico».

En relación con ello, en el actual art. 74.2.a) LP, el legislador ha afinado su técnica y ha introducido, no precisamente de forma casual, los términos «previsible-

mente» y «o alternativamente», quedando redactado como sigue: «Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido *previsiblemente* de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor *o alternativamente*, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico». Es decir, ahora son excluyentes los beneficios que el titular hubiera podido obtener de la invención patentada con los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación del invento patentado.

Siguiendo con el artículo 66.2 LP, en su letra b) se refiere, como criterio indemnizatorio a «La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento».

También este criterio ha sufrido una ligera pero significativa modificación, pues en el actual art. 74.2.b) LP se hace referencia a «Una cantidad a tanto alzado que *al menos*¹⁴² comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento». Lo más significativo es que el legislador ha traducido de una forma más correcta el art. 13.1 de la Directiva 2004/48/CE al incluir la expresión «al menos», lo que da cuenta de que en esa cantidad a tanto alzado caben otras partidas indemnizatorias, como el daño moral, junto con la cantidad que el infractor hubiera tenido que pagar por la concesión de la correspondiente licencia¹⁴³.

El art. 66 LP coincide sustancialmente con el art. 43 LM, con los ajustes necesarios en atención a la naturaleza de las patentes. Sin embargo, los criterios para la cuantifi-

¹⁴² En el Proyecto de Ley que entra en el Congreso, ya aparece incluido la expresión «al menos», lo que sin duda es señal de que en esta ocasión el legislador ha hecho bien su trabajo. BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 122-1, de 28/11/2014, Proyecto de Ley, p. 37.

¹⁴³ Efectivamente, como señala la Exposición de Motivos de la Ley de Patentes de 2015 en su apartado V, «Las acciones de defensa del titular de la patente, a las que se refiere el Título VII, también fueron actualizadas en la Ley 19/2006, de 5 de junio, mencionada al inicio de esta exposición, que incluyó normas referidas a las medidas provisionales y cautelares, la responsabilidad de los intermediarios y la fijación de indemnizaciones. No obstante, se mejora en algunos aspectos la adecuación a la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, al establecer, para fijar los daños y perjuicios, un canon mínimo y no un canon máximo como ocurría hasta ahora».

cación del daño previstos en el 66.2.b) y en el 74.2.b) *in fine*, se recogen en el art. 43.3 LM de diferente manera. Mientras en la legislación de patentes se tendrá en cuenta, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento, en el caso de las marcas, para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso del daño al prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

En cuanto a la consideración del prestigio de la patente, el art. art. 68 LP 1986 se refería al perjuicio por desprestigio: «El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al mercado». Dicho artículo se ha convertido en el art. 76 de la Ley de Patentes de 2015, con el título, «Indemnización por desprestigio», con idéntica redacción. Ello en la Ley de Marcas se contempla, no en un artículo separado, sino dentro del art. 43, si bien en la Ley de Patentes no se desciende a recoger criterio alguno de cuantificación del daño por desprestigio.

En definitiva, como ya hemos apuntado, en la nueva Ley de Patentes, la redacción del art. 74.2.b) (que proviene de la transcripción del art. 13.1 de la Directiva) tiene mucho mejor calidad técnica que el art. 140 TRLPI y que el 43 LM. Al igual que en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Patentes concede la alternativa de fijar la indemnización con base en lo que el infractor hubiera tenido que pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia. Ese precepto protege a los titulares en los casos que, habiéndose probado que se ha infringido la patente de su titularidad, sea difícil cuantificar el lucro cesante o el daño emergente, por lo que parece que con ello el legislador ha pretendido una indemnización equitativa, a tenor de la cual el titular recupere la cuantía que habría obtenido si el infractor hubiera solicitado una licencia para explotar de la patente¹⁴⁴.

Los modelos de utilidad se regulan también en la Ley de Patentes y en lo no previsto expresamente para ellos, se acude a la regulación de las patentes propiamente dichas. En concreto, el art. 148 LP 2015, referido al «Contenido del derecho y ejercicio de acciones» establece en su apartado primero que «La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención»¹⁴⁵.

3. El daño moral derivado de la infracción de un diseño industrial

El art. 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, antes de la reforma producida con ocasión de la Ley 19/2006 se refería al

¹⁴⁴ En este sentido se pronuncia, entre otras, la STS 5 diciembre 2012 (RJ 2013/199).

¹⁴⁵ En idéntico sentido se pronunciaba el art. 152 de la Ley de Patentes de 1986.

«Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas» y establecía: «1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño registrado a causa de la violación de su derecho. El titular del diseño registrado también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor debido a la calidad inferior de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones, o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización».

Y en su apartado segundo hacía referencia a que para reclamar el lucro cesante el perjudicado podía elegir uno de los tres criterios que ya hemos mencionado (los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la infracción; los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho; el precio que el infractor hubiera pagado por la concesión de una licencia).

Por último, en su apartado tercero establecía que para fijar la indemnización «se tendrá en cuenta especialmente la importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora. En caso de daño al prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores. (...)».

En este artículo no se hace ninguna referencia al daño moral, lo mismo que hemos visto que ocurría en la Ley de Marcas y en la Ley de Patentes actualmente derogadas, pero tampoco se excluía.

La nueva redacción del art. 55 LDI se refiere al «Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas». «1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño a causa de la violación de su derecho. El titular del diseño registrado también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización. Asimismo, 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».

Este nuevo art. 55.1 coincide sustancialmente con el anterior, con la diferencia de que ahora se añaden, como ocurre en el 43 LM y del 74 LP, los gastos de investigación.

Y en su segundo apartado, el art. 55 dispone: «2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

- a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.
- b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho».

Por último, en su tercer apartado: «Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente la importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora. En caso de daño al prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores».

El segundo apartado coincide con el art. 43.2 LM, con los encajes necesarios, mientras que el tercero se corresponde en esencia con el art. 43.3 LM, también con los ajustes oportunos. Como vemos, se repite el mismo esquema que en la actual Ley de Marcas y, salvo algún inciso, que en la actual la Ley de Patentes, que, a su vez, coinciden con la redacción del art. 140 TRLPI. Ello da cuenta del mimetismo que existe entre estos textos legales, fruto de la reformas producida con ocasión de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, que supone la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

JURISPRUDENCIA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

STJUE 17 marzo 2016 (TJCE 2016/58)

STJUE 22 junio 2016 (TJCE 2016/240)

Tribunal Supremo:

STS 9 diciembre 1949 (RJ 1949/1463)

STS 9 mayo 1984 (RJ 1984/2403)

STS 3 junio 1991 (RJ 1991/4407)

STS 14 diciembre 1993 (RJ 1993/9886)

STS 29 diciembre 1993 (RJ 1993/10161)

STS 18 febrero 1999 (RJ 1999/660)

STS 12 julio 1999 (RJ 1999/4770)
STS 31 mayo 2000 (RJ 2000/5089)
STS 23 diciembre 2004 (RJ 2005/81)
STS 1 junio 2005 (RJ 2005/5307)
STS 3 mayo 2006 (RJ 2006/4070)
STS 17 julio 2008 (RJ 2008/4482)
STS 23 julio 2012 (RJ 2012/9002)
STS 5 diciembre 2012 (RJ 2013/199)
Auto 12 enero 2015 (JUR 2015/47770)
STS 19 julio 2016 (RJ 2016/3425)

TSJ:

STSJ Navarra 4 nov. 1996 (RJ 1999/8077)

Audiencias Provinciales:

SAP Burgos 9 marzo 1998 (AC 1998/4725)
SAP Barcelona 14 diciembre 1999 (AC 1998/8148)
SAP Barcelona 28 enero 2000 (AC 2000/134)
SAP Madrid 26 septiembre 2000 (AC 2000/2447)
SAP Guipúzcoa 6 abril 2001 (AC 2001/923)
SAP Zaragoza 21 junio 2001 (JUR 2001/229404)
SAP Madrid 25 febrero 2002 (JUR 2003/40774)
SAP Zamora 30 diciembre 2002 (JUR 2003/44250)
SAP Pontevedra 30 mayo 2003 (AC 2003/1517)
SAP Barcelona 10 septiembre 2003 (AC 2003/1894)
SAP Barcelona 10 octubre 2003 (AC 2003/1895)
SAP Guadalajara 13 octubre 2003 (AC 2004/369)
SAP Madrid 14 octubre 2003 (AC 2004/833)
SAP Las Palmas 26 diciembre 2003 (AC 2004/812)
SAP Las Palmas 13 octubre 2004 (JUR 2004/303499)
SAP Madrid 17 febrero 2005 (AC 2005/426)
SAP Madrid 23 junio 2005 (AC 2006/1174)
SAP León 12 julio 2006 (AC 2006/1763)
SAP Asturias 10 octubre 2006 (JUR 2006/286133)
SAP Madrid 2 diciembre 2008 (JUR 2009/72261)
SAP Vizcaya 10 marzo 2009 (AC 2009/225)
SAP Málaga 17 marzo 2009 (JUR 2009/274705)
SAP Valladolid 9 diciembre 2009 (JUR 200/144299)
SAP Baleares 30 julio 2010 (AC 2010/1442)
SAP Alicante 11 marzo 2011 (AC 2011/1159)
SAP Madrid 9 marzo 2012 (AC 2012/410)
SAP Madrid 27 abril 2012 (JUR 2012/209452)
SAP Barcelona 15 junio 2012 (JUR 2012/291767)
SAP Barcelona 25 julio 2012 (AC 2013/299)
SAP Madrid 21 enero 2013 (JUR 2015/48619)
SAP Alicante 24 julio 2013 (AC 2013/1752)
SAP A Coruña 27 enero 2014 (JUR 2014/47403)
SAP A Coruña 3 febrero 2014 (AC 2014/130)
SAP Madrid 5 mayo 2014 (JUR 2014/164000)

SAP Madrid 16 junio 2014 (AC 2014/1573)
 SAP Murcia 10 septiembre 2015 (JUR 2015/259491)
 SAP Madrid 22 enero 2016 (AC 2016/782)
 SAP Barcelona 1 diciembre 2016 (AC 2016/1935)
 SAP Madrid 6 febrero 2017 (JUR 2017/125742)

Juzgados de lo Mercantil:

Juzgado de lo Mercantil Málaga 31 julio 2014 (AC 2014/1724)

BIBLIOGRAFÍA

- ANTEQUERA PARILLI, R.: «Daño moral. Independencia del perjuicio económico. Comentario a la Sentencia del Supremo Tribunal Federal, segunda cámara, de 8-8-1961», disponible en <http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php?mode=archivo&id=1746>, consultado el 1-06-2017.
- ARMENGOT VILAPLANA, A.: «Comentario al art. 140», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, dir. Por F. PALAU RAMÍREZ y G. PALAO MORENO, Valencia, 2017, pp. 1606 y ss.
- BAYLOS MORALES, M./MERINO BAYLOS, P.: «Doctrina jurisprudencial sobre indemnización de daños y perjuicios en propiedad industrial e intelectual», en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Homenaje a Alberto Bercovitz, Barcelona, AIPPI, 2005, pp. 112 y ss.
- CARDONA ZEA, J.A.: «El daño moral por infracción al derecho de autor», disponible en http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3520/2/Dano_Moral_Autor.pdf, consultado el 28-05-2017.
- CARRASCO PERERA, A.: «Comentario al art. 135», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coord. por R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1997, pp. 1789 y ss.
- «Comentario al art. 138», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coord. por R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 2007, pp. 1665 y ss.
- «Comentario al art. 140», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coord. por R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 2007, pp. 1690 y ss.
- CASAS VALLÉS, R.: «El caso Calatrava o Zubi Zuri, ¿una victoria pírrica en apelación? (Santiago Calatrava c. Ayto. de Bilbao y otros. Sentencia de la AP de Vizcaya)», disponible en http://iidautor.org/documents/doctrina/2009/09_abril_casas_valles.pdf, consultado el 4-04-2017.
- CASTÁN PEREZ-GÓMEZ, A.: «Comentario al art. 138», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, dir. Por J.M. RODRIGUEZ TAPIA, Cizur Menor (Navarra), 2007, pp. 785 y ss.
- CAVANILLAS MÚGICA, S.: «La motivación judicial de la indemnización por daño moral», *Revista de Derecho Privado y Constitución*, núm. 20, 2006, pp. 153 y ss.
- CIFUENTES, S.: «Los daños en materia de propiedad intelectual», disponible en www.cadra.org.ar/upload/Cifuentes_Danos_Propiedad_Intelectual.pdf, consultado el 20-03-2017.
- CLEMENTE MEORO, M.: «Comentario al art. 140», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, dir. por J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, Cizur Menor (Navarra), 2007, pp. 804 y ss.
- CUBELLS, E. J./ÁLVAREZ, C.: «La acumulación de la indemnización por daños morales y la regalía hipotética», disponible en <http://www.abogacia.es/2016/05/10/la-acumulacion-de-la-indemnizacion-por-danos-morales-y-la-regalia-hipotetica/>, consultado el 30-05-2017.
- DÍEZ PICAZO, L.: «Comentario al art. 125», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, dir. por R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 1694 y ss.
- *Derecho de daños*, Madrid, 2000.
- *El escándalo del daño moral*, Cizur Menor (Navarra), 2008.

- ESPÍN ALBA, I.: «Derecho moral del arquitecto: el caso Calatrava» (Comentario a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, de 23 de noviembre de 2007), *ADI*, 28 (2007-2008), pp. 669 y ss.
- FABIANI, M.: «In tema di diritto morale e diritto de danno morale», *Dir. Aut.*, 1955, pp. 35-45.
- FERRANDIS GONZÁLEZ, S./SELAS COLORADO, A./ABAD REVENGA, J.: *Comentarios a la Ley de Marcas*, Barcelona, 2002.
- FERRER BERNAL, M.: «El daño moral de autor y la llamada regalía hipotética. Reflexiones al hilo del caso Liffers», *Indret* 2/2017, pp. 1 y ss.
- GAMBINO, A.M.: «Risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto di autore», disponible en <https://www.dimt.it/index.php/it/culturaindustriaproprieta/10606-49risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-per-lesione-del-diritto-di-autore>, consultado el 15-06-2017.
- GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E.: «La acción indemnizatoria derivada de la infracción de la marca», disponible en http://www.elderecho.com/civil/accion-indemnizatoria-derivada-infraccion-marca_11_535555004.html, consultado el 30-05-2017, pp. 1 y ss.
- GARCÍA LÓPEZ, R.: *Responsabilidad civil por daño moral. Doctrina y jurisprudencia*, Barcelona, 1990.
- GARCÍA MARTÍN, I.: «Comentario al art. 43 de la Ley de Marcas. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, dir. por A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, tomo I, pp. 699 y ss.
- GARCÍA VIDAL, A.: «Cuestiones actuales en materia de indemnización de daños y perjuicios por la infracción de un derecho de propiedad industrial», en *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, núm. 52, 2008, pp. 23 y ss.
- GÓMEZ POMAR, F.: «Daño moral», *Indret* 1/00, pp. 1 y ss.
- GÓMEZ SEGADÉ, A.: «La sentencia de apelación sobre el puente de Calatrava: un paso atrás en la relación entre el derecho moral del arquitecto y el interés público», *ADI* 29, (2008-2009), pp. 1483 y ss.
- LOBATO, M.: «La protección de los derechos de propiedad intelectual en la jurisdicción civil», disponible en <https://www.twobirds.com/es/news/articles/2008/protección-derechos-propiedad-intelectual-jurisdicción-civil>, consultado el 23-3-2017.
- *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Madrid, 2007.
- LÓPEZ SÁNCHEZ, C.: *La transformación de la obra intelectual*, Madrid, 2008.
- LÓPEZ RICHART, J.: «El delicado equilibrio entre el derecho a la integridad de la obra arquitectónica y las facultades del propietario», *Aranzadi civil-mercantil*, 02-2011, pp. 101 y ss.
- MACÍAS CASTILLO, A.: «La reparación del daño moral de autor», en *El derecho de autor y las nuevas tecnologías*, coord. por A. MACÍAS CASTILLO y M. A. HERNÁNDEZ ROBLEDO, Madrid, 2008, pp. 269 y ss.
- «El daño moral causado al autor de la obra intelectual», *Práctica derecho daños: Revista de Responsabilidad Civil y Seguros*, núm. 88, 2010, pp. 68-75 y núm. 100, 2012, pp. 94 y ss.
- MARÍN LÓPEZ, J.J.: «Dos cuestiones procesales (legitimación activa y jurisdicción competente) y dos sustantivas (límites al derecho de autor e indemnización de daños) en materia de propiedad intelectual», *Pe.i.*, 1999, núm. 2, pp. 9 y ss.
- MARTÍNEZ ESPÍN, P.: *El daño moral contractual en la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid, 1996.
- MASSAGUER FUENTES, J.: «Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas», *Revista Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, número especial Homenaje al Profesor D. Juan Luis Iglesias Prada, 2011, pp. 101 y ss, disponible en <http://www.uria.com/es/publicaciones/listado-revistas/32/numero30.html>, consultado el 18-07-2017.
- MERINO BAYLOS, P.: «Acercas de la posible reclamación de daños morales en acciones por infracción del derecho exclusivo sobre marcas notorias y renombradas», *AJA*, núm. 494, 2001, pp. 1 y ss.
- MITELMAN, C. O.: «Responsabilidad por daños derivados de infracciones a marcas y patentes», disponible en http://www.obligado.com/pdfs/resp_por_danos_derivados_de_infracciones_a_marcas_y_patentes.pdf, consultado el 15-04-2017.

- MORENO MARTÍNEZ, J.A.: «El derecho de autor a retirar la obra», en *Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García*, coord. por J. M. GONZÁLEZ PORRAS y F. P. MÉNDEZ GONZÁLEZ, vol. II, 2004, pp. 3373 y ss.
- MORILLO GONZÁLEZ, F.: «Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual», en *Manual de Propiedad Intelectual*, coord. por R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Valencia, 2015, pp. 331 y ss.
- PACCHIONI, G.: «Della irrisarcibilità dei danni morali», *Riv. dir. comm.*, 1922, pp. 178 y ss.
- PÉREZ SERRANO, N.: «El derecho moral de los autores», *ADC*, 1949, pp. 7 y ss.
- REGLERO CAMPOS, L.F.: «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», capítulo XXVI, en *Tratado de Responsabilidad civil*, coord. por L.F. REGLERO CAMPOS y J.M. BUSTO LAGO, tomo I, Pamplona, 2014, pp. 1581 y ss.
- RODRÍGUEZ TAPIA, J.M./ BONDÍA ROMÁN, F.: «Comentario al art. 135», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid, 1997, pp. 513 y ss.
- RODRÍGUEZ TAPIA, J.M.: *La Ley de Propiedad Intelectual tras las reformas efectuadas por la Ley 19/2006, de 5 de junio y 23/2006, de 7 de julio*, Cizur Menor (Navarra), 2006.
- RUBÍ PUIG, A.: «Daño moral por infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial», capítulo IX, en *El daño moral y su cuantificación*, dir. por F. GÓMEZ POMAR/ I. MARÍN GARCÍA, Barcelona, 2015, pp. 653 y ss.
- SOCA TORRES, I.: *La cuestión prejudicial europea. Planteamiento y competencia del Tribunal de Justicia*, Barcelona, 2016.
- VICENTE DOMINGO, E.: «El daño», en *Tratado de Responsabilidad civil*, coord. por L.F. REGLERO CAMPOS y J. M. BUSTO LAGO, tomo I, Pamplona, 2014, pp. 317 y ss.
- VIDAL PORTABALES, I.: «Comentario a la sentencia de la AP de Alicante (sección 8ª) de 11 de marzo de 2011 núm. 112/2011 (AC/2011/1159) (Sobre la vulneración del derecho a la integridad de la obra plástica por cambio del contexto espacial y otras cuestiones)», *ADI* 32, (2011-2012), pp. 571 y ss.
- YZQUIERDO TOLSADA, M./ARIAS MÁIZ, V.: «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», capítulo XXV, texto revisado y actualizado por A. I. MENDOZA LOSANA, en *Tratado de Responsabilidad civil*, coord. por L.F. REGLERO CAMPOS y J.M. BUSTO LAGO, tomo I, Pamplona, 2014, pp. 1581 y ss.