



**Universitat Autònoma
de Barcelona**

FACULTAT DE DRET

EL CRITERI DELS BENEFICIS DE L'INFRACTOR EN LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL, A LA LLUM DEL CAS "PASAPALABRA"

Àlex Porteros Tena

TREBALL DE FI DE GRAU DE DRET I RELACIONS LABORALS

CURS 2019/2020

TUTORA: Eva Payet Arbeo

Després de la realització d'aquest treball, agraeixo a la professora Eva Payet Arbeo, la seva proximitat, mirada crítica i suport en els moments clau i als meus pares pel seu suport incondicional, motivació constant i paciència.

Abstract

Les infraccions en la Propietat Intel·lectual poden amenaçar les creacions i, en conseqüència, el desenvolupament econòmic i el benestar sociocultural. Per aquest motiu, tant les institucions europees com els tribunals nacionals, estableixen un enfocament proteccionista dels drets de Propietat Intel·lectual, tractant d'establir els mecanismes necessaris per a minimitzar i prevenir aquestes conductes.

En ocasions però, aquests poden desembocar en conseqüències jurídicament controvertides. En el mateix sentit, es pronuncia la recent Sentència núm. 504/2019 del Tribunal Suprem, de 30 de setembre de 2019 on es fixa un precedent en la jurisprudència espanyola, davant les infraccions de drets de Propietat Intel·lectual: la possibilitat pel titular del Dret de reclamar indemnitzacions superiors als danys generats, mitjançant el criteri dels beneficis de l'infractor, recollit a l'article 140.2 LPI.

A la llum de l'exposat, l'objecte del present treball és la discussió i contextualització del criteri dels beneficis de l'infractor dins l'ordenament jurídic espanyol i europeu. En primer lloc, es qüestiona la interpretació realitzada en el Cas "Pasapalabra" i, en segon lloc, es consideren les principals repercussions de la Sentència en el context espanyol. Per tant, s'exposa d'una banda, l'efecte jurídic més rellevant al respecte, l'aproximació als danys punitius i, d'altra banda, els impactes econòmics generats.

Keywords: Propietat Intel·lectual, protecció dels Drets d'Autor, Dret de Danys, enriquiment injust, beneficis de l'infractor, danys punitius.

ABREVIATURES	5
INTRODUCCIÓ	6
I. CONTEXT GENERAL SOBRE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL RESPECTE EL CAS "PASAPALABRA"	
A. ASPECTES GENERALS	
1. <i>Elements introductoris i marc normatiu de la IP a l'Estat Espanyol</i>	10
2. <i>Terminologia clau de IP relatiu al Cas "Pasapalabra"</i>	14
B. APROXIMACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL CAS "PASAPALABRA"	
1. <i>Informació clau sobre el concurs</i>	18
2. <i>Iter processal i rellevància jurídica</i>	21
II. COMPARACIÓ I EFECTES RELATIUS A LA NOVA INTERPRETACIÓ DEL CRITERI DELS BENEFICIS DE L'INFRACTOR	
A. ESTAT DE LA QÜESTIÓ RESPECTE LA JURISPRUDÈNCIA NACIONAL I EUROPEA	26
1. <i>La interpretació judicial i doctrinal a Espanya</i>	26
2. <i>Estudi del Dret Comparat: l'exemple francès i el britànic</i>	34
B. ELS EFECTES DE LA SENTÈNCIA "PASAPALABRA" A L'ESTAT ESPANYOL	
1. <i>L'impacte jurídic: Camí als danys punitius?</i>	42
2. <i>Estimació de les repercussions econòmiques generades</i>	50
CONCLUSIONS	59
BIBLIOGRAFIA	
A. NORMATIVA	63
B. JURISPRUDÈNCIA	64
C. DOCTRINA	66
D. NOTÍCIES I ALTRES DOCUMENTS.	68

Abreviatures

A H	Antecedents de fet
DA	Drets d'autor
EM	Estats Membre
F J	Fonaments Jurídics
F	Fallo (decisió)
IP	Propietat Intel·lectual
LPI	Llei de Propietat Intel·lectual
OMPI	Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual
STS	Sentència del Tribunal Suprem
TJUE	Tribunal de Justícia de la Unió Europea

INTRODUCCIÓ

El principal motiu pel qual m'he decidit a triar la temàtica d'aquest treball ha estat el meu interès pel món de les organitzacions, mitjançant les qüestions jurídiques que es susciten. Aquesta curiositat, es va potenciar, en gran mesura, per la visita a la Comissió i al Parlament Europeu, a través d'una assignatura que vaig realitzar en aquesta institució. Per tot plegat, m'interessen, en particular, aquells aspectes referents d'un costat, al Dret de la Competència i, per l'altre, a la Propietat Intel·lectual i Industrial, fet que em porta a la realització de la present investigació, amb la finalitat d'aproximar-me i profunditzar en la matèria.

Donada l'extensió de la matèria, s'ha centrat l'estudi en el criteri dels beneficis de l'infractor i la eventual possibilitat de superar els beneficis generats pel legítim titular del Dret de Propietat Intel·lectual. Aquesta qüestió, s'abordarà emprant com a element vehicular la recent Sentència del Tribunal Suprem núm. 504/2019 de 30 de setembre de 2019, respecte el conegut concurs televisiu "Pasapalabra".

A fi de comprendre la lògica i l'enfocament de la present investigació, es començarà puntualitzant una sèrie de característiques fàctiques:

- a) La *manca d'una harmonització* prèvia del criteri dels beneficis de l'infractor en aquells supòsits on la indemnització supera el benefici generat pel titular del Dret.
- b) La dificultat per a la justificació de l'anterior fet i la discussió de fons que es planteja: *la naturalesa indemnitzatòria o rescabalatòria* del criteri.
- c) La rellevància del *l'impacte jurídic i econòmic* que es genera al respecte.

Els fets esmentats, condueixen a una situació d'una gran complexitat jurídica causada per la disjuntiva entre la protecció de la Propietat Intel·lectual junt al foment del desenvolupament econòmic i, en contrapartida, la coherència i la seguretat jurídica del nostre ordenament jurídic.

Aquesta complexitat i ponderació d'interessos, sovint, condueix a conclusions tant opaques com controvertides. En aquest sentit, es veurà com la fonamentació jurisprudencial que es realitza en el Cas "Pasapalabra" per a permetre superar els danys del titular del Dret via el criteri dels beneficis de l'infractor, a part de resultar quant menys, esbiaixada i obscura, pot portar a una inclusió implícita dels danys punitius en l'ordenament jurídic espanyol. Tot i així, s'exposarà com econòmicament si esdevé beneficiós, per tant, a través un estudi comparat de la doctrina i la jurisprudència, es pretén aproximar una solució jurídicament factible al respecte.

Emprant un enfocament interdisciplinari, es tracta d'aconseguir una major aproximació del lector al criteri dels beneficis de l'infractor i la problemàtica que suscita la interpretació que fa la Sentència "Pasapalabra", organitzant l'estudi en dos grans apartats.

En el primer capítol del primer apartat, es contextualitza breument aquells aspectes generals de la Propietat Intel·lectual que afecten a l'estudi del cas i aquells conceptes clau que faciliten la comprensió del treball.

Un cop realitzada aquesta primera aproximació, en el segon capítol de la primera part, s'exposa la informació general del concurs "Pasapalabra" per a procedir a analitzar l'iter processal del cas, així com la seva rellevància jurídica. D'aquesta manera, aquest primer apartat de la investigació, orienta progressivament a l'estudi del fet controvertit.

Pel que fa al segon bloc del treball, la intenció del seu primer episodi és realitzar una comparació, tant nacional com europea d'aquells supòsits a tenir en consideració, a fi de realitzar diligentment una anàlisi dels fets amb una visió informada dels mateixos.

Havent ampliat els horitzons mitjançant la comparació prèvia, en el segon capítol del segon apartat, es realitzarà un estudi dels efectes de la Sentència. D'una banda, respecte l'impacte jurídic d'aquesta, particularment, sobre la contribució de la Sentència a l'aproximació de la inclusió dels danys punitius en el nostre ordenament

jurídic i, d'altra banda, dels impactes econòmics del reforç de la protecció de la Propietat Intel·lectual que implica la Sentència analitzada en el mercat espanyol.

Finalment, s'apuntaran algunes conclusions al respecte, on es discutiran aquells aspectes clau que s'han treballat durant l'estudi, proposant possibles solucions al respecte.

D'una banda, a través de la metodologia relacionada, en aquest estudi es tractarà de:

- a) Contextualitzar el criteri dels beneficis de l'infractor en el marc espanyol i europeu, a fi de discutir la naturalesa indemnitzatòria o rescabamentària d'aquesta i, en conseqüència, valorar la viabilitat de la interpretació realitzada per la Sentència "Pasapalabra", així com els posteriors efectes jurídics i econòmics generats, dins l'àmbit nacional.
- b) Analitzar la posició del Tribunal Suprem des d'una òptica crítica, basada en l'estudi de la doctrina al respecte i, en conseqüència, dibuixar una alternativa jurisprudencial i/o legislativa a seguir, trencant amb la tendència obscura i en ocasions, arbitrària, de la interpretació del criteri en qüestió.

D'altra banda, és necessari destacar les delimitacions de l'estudi. Donada la complexitat i extensió que revesteix, s'ha decidit no abordar o limitar determinades matèries:

- a) Per tal de delimitar l'estudi en referència al benefici dels infractors, es prendrà, en particular, la jurisprudència nacional. Com a element complementari, s'abordarà el context jurisprudencial del Tribunal de Justícia de la Unió Europea més rellevant al respecte, així com únicament l'estudi, per raons d'extensió, del supòsit francès i britànic com a casos comparatius.

- b) No es tindran en consideració la investigació de determinades qüestions afins o connexes a l'àmbit d'estudi, com l'aprofundiment en el criteri de la regalía hipotètica o l'estudi dels danys morals a través del cas *Liffers*, així com les seves conseqüències. De la mateixa manera, tampoc s'estudiarà la inclusió dels danys punitius al nostre ordenament des d'altres regulacions, com la Llei General de la Seguretat Social. Tot i generar interès, aquestes matèries, entre d'altres, han estat omeses per les mateixes raons de l'anterior punt, tractant de focalitzar al màxim l'estudi realitzat.
- c) S'exclou de l'àmbit d'aplicació d'aquesta investigació, per raó de la seva extensió i la naturalesa jurídica d'aquest treball, l'anàlisi quantitatiu dels efectes econòmics posteriors a la interpretació que realitza la Sentència.
- d) Finalment, cal anotar que l'accés a la doctrina ha estat complex, a causa del context d'Estat d'Alarma, generat per la pandèmia mundial *COVID-19*. Aquest fet, tot i que inicialment ha limitat les aproximacions dogmàtiques en la primera part de l'estudi, m'ha motivat a cercar altres recursos (fonamentalment jurisprudencials, recursos digitals..) ajudant-me a descobrir noves maneres d'obtenció de les fonts i, per tant, d'enfocar una investigació.

La meua experiència front aquest treball, ha estat especialment gratificant.

En primer lloc, per sort o *causalitat*, he trobat un tema que m'ha motivat nivell personal. La confecció d'aquest ha suposat una de les experiències acadèmiques més enriquidores del meu pas per la universitat fins al dia d'avui. Així ho crec, doncs m'he trobat descobrint i aprofundint respecte una matèria on em podria dedicar professionalment a curt/mig termini. A més, en segon lloc, cal afegir que la realització d'aquest, m'ha permès mantenir-me ocupat i motivat durant el dur i excepcional confinament en l'Estat d'Alarma. Sense dubte, aquest fet m'ha repercutit en un millor resultat i, per tant, en una major satisfacció personal a diferents nivells.

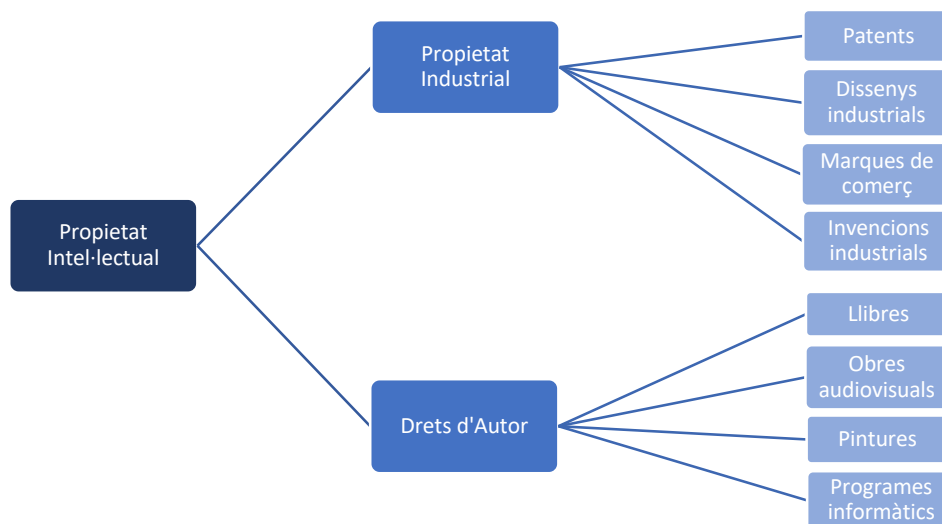
I. CONTEXT GENERAL SOBRE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL RESPECTE EL CAS "PASAPALABRA"

A. Aspectes generals

1. Elements introductoris i marc normatiu de la IP a l'Estat Espanyol

En el primer capítol es realitzarà una breu aproximació a la definició, l'àmbit de protecció i la rellevància dels DA (Drets d'Autor). Aquests es desenvolupen per un marc normatiu que, tot i ser tant quantitativa com qualitativament extens, es durà a terme una síntesi de referència, per a una idònia comprensió del fet controvertit que ens ocupa.

En primer instant, i amb caràcter previ a l'entrada en detall sobre les qüestions pertinents a la present investigació, cal tenir en consideració la distinció que l'ordenament espanyol fa entre la Propietat Intel·lectual, a partir d'aquest moment, IP i la propietat industrial. Segons la Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), es troba el següent esquema¹:



¹ Elaboració pròpia, basat en l'esquema realitzat per Propiedad Intelectual: *¿Qué es la propiedad intelectual?*, disponible des d'internet en: <https://www.derechosautor.com/propiedad-intelectual/que-es-la-propiedad-intelectual.php> [Amb accés a dia 27/04/2020].

Pel que fa a l'Estat Espanyol, quan es parla de la IP en un sentit estricte, cal precisar que es refereix a allò que la OMPI anomena com a Drets d'Autor, excloent aquell contingut relatiu a la Propietat Industrial².

Els DA fan referència concretament a la titularitat d'aquelles obres literàries, artístiques o científiques, que corresponen a l'autor pel simple fet de la seva creació³. Aquests drets es poden dividir en tres grans subapartats: en primer lloc, els *Drets Morals*, constituents del nexa personal entre autor i obra, en segon lloc, els *Drets Patrimonials* que permeten al titular obtenir una compensació per la utilització de l'obra per part de tercers⁴ i, finalment, els *Drets Connexos o Afins*⁵.

En referència a l'àmbit de protecció d'aquests drets, es troba delimitat, segons l'article 2 del Tractat de la OMPI sobre els DA, de la següent manera: "*La protección del Derecho de Autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí*". Aquests DA, es poden interpretar de manera anàloga a qualsevol altre dret de propietat, des del punt de vista que el titular del Dret podrà beneficiar-se de la inversió realitzada a través dels drets d'exclusiva sobre els drets immaterials que ostenta, podent realitzar efectivament l'explotació d'aquests⁶.

La rellevància vital d'aquests DA es basa en el foment i protecció del progrés, gràcies al blindatge de les noves obres tecnològiques i culturals. A més, la protecció jurídica que s'estableix, fomenta noves inversions econòmiques, desembocant en

² COLMENARES, P., "Propiedad intelectual. su marco jurídico y organizativo", Segundo Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, 2003, p.1.

³ Aquesta "definició", és resultat d'una interpretació poc pacífica al respecte entre la doctrina alemanya, que defensava el concepte dels DA (*Urheberrecht*), front la doctrina francesa, que pretenia que es parlés de la propietat literària i artística (*propriété littéraire et artistique*). D'aquesta manera, la doctrina ha establert aquest nexa com a *fórmula de compromís* on, variacions a part, s'ha seguit una línia similar. *Vid.*, per a més informació, OROZCO, M., (2018). *Estudio comparado de la problemática civil de la utilización ilegítima en la red de determinadas obras protegidas por los derechos de autor*, tesis doctoral inèdita, Universitat de Granada, p.143.

⁴ Al tractar-se de l'aspecte que ens ocupa en la investigació, profunditzaré en el següent capítol, a fi de contextualitzar amb major precisió aquells punts rellevants per a l'exposició global d'aquest.

⁵ SEMPERE, A., *Propiedad intelectual conceptos básicos*, 2014, p.5

⁶ OMPI, *¿Qué es la Propiedad Intelectual?*, 450(s), 2003, p.3.

un *cercle viciós* per a la innovació, en diferents àmbits. Lògicament, aquests fets, milloren la qualitat de vida de les persones per la riquesa econòmica generada pels nous llocs de treball, desenvolupament de la indústria, entre d'altres⁷. Per tant, mitjançant la protecció de la IP, es genera un *equilibri* entre l'interès general dels ciutadans i els innovadors, positivitzat a través d'un *marc normatiu* concret de referència, com es veurà a continuació.

A nivell internacional, en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948⁸, veiem protegida la propietat, com a concepte ampli, a l'article 17: "Tota persona té dret a la propietat, individualment i col·lectiva". Específicament, però, es protegeix la IP en el precepte 27.2 del mateix cos, "Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions científiques, literàries o artístiques de què sigui autor". A més, es reconeix també a l'article 15.1 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966⁹: "*Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora*". Cal tenir en consideració, el gran nombre de Tractats Internacionals¹⁰, doncs aquests inspiren la normativa tant europea com nacional.

Des d'Europa, es pot trobar normativa al respecte rellevant. Aquesta té gran importància per a la futura transcendència en la transposició normativa al dret intern

⁷ *Vid.*, en aquest sentit, el preàmbul de la Directiva 2004/48/CE, "*La protección de la propiedad intelectual es importante no sólo para la promoción de la innovación y de la creación, sino también para el desarrollo del empleo y la mejora de la competitividad*". Aquest fet, em serveix d'estímul per a estudiar en un capítol específic els efectes generats per la Sentència protagonista d'aquest treball, ja que en el fons, com veurem *infra*, la Sentència (sobre)protegeix els drets d'IP.

⁸ ONU: Assemblea General, *Declaració Universal de Drets Humans*, 1948.

⁹ Instrument de Ratificació d'Espanya del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, fet a Nova York, el 19 de desembre de 1966.

¹⁰ Per exemple, sense ànim d'entrar en detall sobre aquests, trobo rellevant citar el Conveni de Berna per la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques, de 1886, el Tractat de la Organització Mundial de la Protecció Intel·lectual (OMPI), sobre Drets d'Autor, de 1966 (TODA/WCT) i, finalment, l'Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual (ADPIC/TRIPS), de 1994, realitzat en la Organització Mundial del Comerç.

i, en conseqüència directa, per a la protecció i optimització del mercat comú, garantint efectivament la lliure competència¹¹.

Més enllà de la gran quantitat de regulació que es troba a nivell comunitari sobre els drets de IP, la Directiva de referència que ocupa aquesta investigació és la 2004/48/CE¹² de 29 d'abril de 2004, on s'aprecia que l'objecte d'aquesta és, segons el seu article 1: *"La presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. A los fines de la presente Directiva, el término "derechos de propiedad intelectual" incluirá los derechos de propiedad industrial"*.

En l'article 2.1 de la mateixa Directiva, es fa referència l'àmbit d'aplicació: *"Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derecho [...]"*. S'aprecia com la Directiva construeix un marc mínim de referència pels Estats Membres, per a desenvolupar de manera interna la protecció de la IP.

Des del Dret Nacional doncs, la IP es troba reconeguda per la Constitució Espanyola de 1978¹³, així com en el Codi Civil¹⁴, concretament als articles 428 i 429 d'aquest cos legal on s'estableix, respectivament, que els titulars tindran dret a la corresponent explotació i disposició d'aquest i, d'altra banda, dona lloc a la Llei de Propietat Intel·lectual com a element normatiu principal.

¹¹ Ara bé, com exposaré *infra*, es pot constatar segons les interpretacions fetes pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), com no s'harmonitza completament el criteri europeu, generant en ocasions certa manca de seguretat jurídica pel que fa a les qüestions específiques, relatives a la pràctica, en particular respecte determinats criteris de quantificació de les indemnitzacions.

¹² Directiva 2004/48/ce del Parlament Europeu y del Consell de 29 d'abril de 2004 relativa al respecte dels Drets de Propietat Intel·lectual.

¹³ De manera subtil, a l'article 20.1, apartat b) de la Constitució, apareix el reconeixement i protecció dels "drets a la producció i creació literària, artística, científica i tècnica".

¹⁴ Real Decret de 24 de juliol de 1889 pel que es publica el Codi Civil.

La Llei de Propietat Intel·lectual de 1996¹⁵ (d'ara en endavant, LPI) té com a finalitat, tal i com l'objecte de la norma diu, "regularitzar, aclarir i harmonitzar les disposicions legals vigents sobre la matèria", actualitzant així la legislació a la problemàtica jurídica generada per les noves tecnologies. Tot i així, aquesta es va quedar desactualitzada amb l'aparició de noves directives europees, en particular pel que ocupa en aquest estudi, la Directiva esmentada *supra*, fet que portà a crear la Llei 23/2006 de 7 de juliol¹⁶. Tot i les controvèrsies i avenços generats per aquesta¹⁷, la principal novetat que pertany recollir en aquest apartat, a efectes de contextualitzar la present investigació, està recollida a l'article 140.2 del mateix cos legal.

Es tracta de la transposició d'allò disposat a la Directiva 2004/48, referent als beneficis de l'infractor: "*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*". Aquest criteri dona lloc, tal i com s'exposar *infra*, a certa inseguretat jurídica pel que fa a aquells supòsits on la infracció supera la quantia generada pel titular del Dret.

2. Terminologia clau de IP relatiu al Cas "Pasapalabra"

Un cop contextualitzats els DA i el seu desenvolupament normatiu de rellevància pel present estudi, és imprescindible subratllar breument en aquest apartat aquells conceptes d'IP més rellevants a fi d'una comprensió completa dels aspectes clau del Cas "Pasapalabra"¹⁸.

¹⁵ Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria.

¹⁶ Llei 23/2006 de 7 de juliol, per la que es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

¹⁷ Per citar alguns exemples: la restricció i regulació de mesures anticòpia, la fixació d'una Comissió de Propietat Intel·lectual i l'establiment d'un cànon per a suports digital.

¹⁸ No es pretén realitzar un epíleg detallat d'aquells termes aplicables, el que es busca és una aproximació del lector a la matèria, a fi de facilitar la posterior comprensió del fet controvertit i d'aquelles qüestions connexes a aquest.

Anteriorment, s'han citat els Drets Patrimonials com un dels drets que compren els DA¹⁹. En aquest capítol, atenent a l'objecte que es tractarà en aquest treball, es centrarà en els *Drets d'Explotació* referents a la secció 2a del capítol tercer de la LPI. Aquests, es poden resumir en la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i el dret de col·lecció. Aquesta explotació es concreta en la facultat que ostenta el titular del Dret (o els autoritzats per aquest) de disposar i obtenir beneficis sobre els drets d'IP²⁰.

En el moment que existeix una intromissió en un Dret Patrimonial d'un tercer no autoritzat pel titular, independentment de si és d'IP o no, apareix la figura de la *infracció*. Aquesta, tot i no estar definida amb precisió, es presumirà existent en tota lesió del contingut del dret protegit²¹. En aquest punt, el titular pot iniciar les accions corresponents, atenent a les mesures de protecció recollides en el Llibre III relatiu a la protecció dels drets reconegut per la LPI.

Les accions es poden resumir en instar a l'infractor al *cessament* de la conducta il·lícita, així com a exigir la *indemnització* corresponent dels danys materials i morals causats. La compensació pels danys, tal i com explicita l'article 140 de la LPI, contempla "*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[...]*".

Per a la quantificació d'aquesta indemnització s'utilitzaran, a elecció del demandant, diversos criteris recollits en el mateix cos legal²². En particular, es

¹⁹ A mode de recordatori per al correcte seguiment de la contextualització, tal i com hem vist, els DA estan compresos de drets patrimonials, morals i connexos o afíns.

²⁰ Tot i representar una part residual de la doctrina, cal tenir en compte l'existència de la teoria negativa dels DA *cfr.*, ESPÍN, J. (2019). *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, tesis doctoral inèdita, Universitat Complutense de Madrid, p.36. Aquesta, defensa l'abolició dels DA, prioritant l'interès cultural general front a la creació de l'autor original. Tot i la fonamentació basada en l'economia processal i la ponderació dels drets col·lectius front els individuals, cal plantejar-se si cauríem en una inevitable desincentiu econòmic per a la creació.

²¹ LOBATO, M. *La protección de los derechos de propiedad intelectual en la jurisdicción civil*, Bird & Bird, disponible des d'internet a <https://www.twobirds.com/es/news/articles/2008/proteccion-de-derechos-de-propiedad-intelectual-jurisdiccion-civil> [Amb accés a dia 01/05/2020].

²² D'una banda, a fi de no ser reiteratiu en l'explicació dels beneficis de l'infractor, doncs entraré a detallar-ho *infra*, no ho descriuré en aquest capítol. D'altra banda, tampoc entraré en la descripció

tractarà el criteri de la *regalia hipotètica*, per la proximitat al cas que ocupa aquesta investigació. En aquest sentit, és rellevant citar la definició que extreu el Doctor García Vidal²³, a través de la jurisprudència de referència al respecte: "*El criterio de la regalía es una ficción jurídica, presumiéndose iuris et de iure que entre el titular del derecho y el infractor se ha celebrado un contrato de licencia*".

Cal apuntar que no es tracta, en cap cas, d'una concessió de la llicència de manera retroactiva, sinó de l'establiment, com en el cas dels beneficis de l'infractor, d'un altre mètode de càlcul *artificial* de la indemnització corresponent.

Finalment, és important concretar que aquest criteri mai operarà en l'àmbit de la reparació del dany, si no del rescabament, és a dir, s'està davant d'una acció d'enriquiment injustificat²⁴, amb la finalitat de restituir al patrimoni del titular del Dret, aquell import hipotèticament equivalent al pagament d'una regalia. En altres paraules, en la regalia hipotètica no existeix relació entre els beneficis del demandant i/o demandat i la quantitat a indemnitzar. La referència pel càlcul de la indemnització corresponent es basa en les hipotètiques *royalties* que s'haurien d'haver satisfet al titular del Dret i que, òbviament, aquest no havia percebut.

Arribats a aquest punt, cal tenir en compte la distinció, tant fonamental com òbvia²⁵, que es troba doctrinalment entre les accions d'*indemnització* per a reparar un dany ocasionat i *rescabament*, en aquells supòsits d'un enriquiment injust.

En relació al fet que ocupa aquesta recerca, es pot resumir breument la diferència entre les accions de la següent manera:

En el Dret de Danys, existeix una clara relació entre la indemnització a percebre i els danys ocasionats, mentre que en l'enriquiment injust, el que es busca és

d'altres criteris, no per manca de rellevància d'aquests, si no per la falta d'implicació en aquest estudi.

²³ VIDAL, A., "El cálculo de la regalía hipotética en los casos de infracción de una patente farmacéutica", *Gómez Acebo & Pombo*, 2015, p.1.

²⁴ D'una manera similar, s'intenta canalitzar els beneficis de l'infractor, cap a la figura de l'enriquiment injust, a fi de justificar la manca de relació entre la quantitat indemnitzada i els danys produïts, tal i com exposaré en el corresponent capítol.

²⁵ *Vid.*, DÍEZ PICAZO, L., *La doctrina del enriquecimiento sin causa*, Pontificia Universidad Javeriana, 2011, p.56, en aquest sentit, manifesta expressament: "*el cúmulo de diferencias es tal y todas ellas tan contundentes que se llega a dudar de la necesidad de plantear la distinción porque lo que es completamente distinto no tiene porqué distinguirse*".

relacionar la quantia amb el subjecte que s'enriqueix, no amb els danys produïts en el titular del Dret. A més, cal remarcar la innecessària existència de culpa o negligència en l'enriquiment injust, a diferència del supòsit d'indemnització per danys i perjudicis²⁶.

Una vegada abordada la diferència entre la indemnització per danys i l'enriquiment injust, respecte aquest últim, concretament, es realitza la puntualització de la *condictio per intromissió*, sintèticament definida en un article del Doctor Alfaro García Águila-Real²⁷ de la següent manera:

"(La condictio per intromisión consiste) en garantizar que la asignación de bienes previamente determinada por un ordenamiento [...] no se vea alterada por la intromisión de terceros [...] (el ordenamiento) no atribuye o garantiza a (el titular) [...] unas ganancias; sino [...] (la) posibilidad de obtener ganancias mediante la facultad jurídica de explotar por sí mismo o por medio de un tercero el bien en cuestión [...] (el) tercero [...] no usurpa al titular las ganancias [...] le usurpa [...] la posibilidad de obtenerlas".

Per tant, el que es pretén no és compensar una disminució patrimonial del titular del Dret d'IP, si no garantir el dret del titular, mitjançant la recuperació dels beneficis generats per l'infractor, donat que es tracta d'una intromissió indeguda en els drets d'explotació del titular legítim, independentment del perjudici eventualment generat.

Ara bé, sense el degut control, la garantia i protecció del dret del titular, es pot arribar a una situació pròxima als *danys punitius*, com es veurà més endavant en aquesta investigació. Respecte a aquesta mena de danys, s'està referint a aquelles compensacions atorgades als titulars dels drets infringits, buscant el *càstig* de l'infractor. Es pretén, doncs, anar més enllà de la compensació del dany produït,

²⁶ BUSTO, J. et. al., *Enriquecimiento injusto y responsabilidad civil extracontractual*, 1997, p.146.

²⁷ ALFARO, J., *Lecciones: Enriquecimiento injusto*, Almacén de Derecho, disponible des d'internet a <https://almacendederecho.org/lecciones-enriquecimiento-injusto/> [Amb accés a dia 03/05/2020].

buscant exemplaritat i dissuadir, tant a l'infractor, com a altres subjectes, de realitzar en un futur la conducta castigada²⁸.

Com s'abordarà en el corresponent apartat, aquests danys no tenen cabuda dins el nostre ordenament jurídic, per tant, en aquesta investigació es pretén entrar a analitzar els fonaments dogmàtics del Cas "Pasapalabra" així com els seus impactes jurídics i econòmics. Abans però, es contextualitzarà en el següent punt de la investigació el programa televisiu protagonista a la Sentència, així com *l'iter* processal seguit pels actors i la rellevància del cas que ocupa aquesta investigació.

B. Aproximació a la Sentència del Cas "Pasapalabra"

1. Informació clau sobre el concurs

Els inicis del concurs es remunten al Regne Unit a l'agost de l'any 1996, sota la denominació "*The Alphabet Game*", programa creat per Mark Maxwell-Smith, Andrew O'Connor i Rebecca Thornhill, televisat per la productora "*ITV Studios Global Entertainment*", d'ara en endavant, "ITV", al canal de televisió "BBC".

La duració del programa en la televisió britànica va ser breu, deixant veure clara i objectivament l'escassa explotació del format per part de la productora, doncs va durar 74 episodis, fent el seu últim programa al març de l'any 1997²⁹.

Més endavant, al juliol de l'any 2000 el programa fou adaptat a la televisió espanyola al canal de televisió "Antena 3", sota el nom "Pasapalabra".

Cap a l'any 2005, les xifres d'audiència del programa comencen a decaure i, en un intent de millorar la situació, es realitzà un canvi de presentador. Sense veure èxit a través de la modificació, finalment "Antena 3" va eliminar el programa, després de 1282 programes i la gran quantitat de premis atorgats als concursants. És llavors quan, "Telecinco", pren el relleu del programa des de 2007 fins a 2019,

²⁸ Cfr. ESPÍN, J. (2019). *La responsabilidad civil...op.cit.*, p.265.

²⁹ *The Alphabet Game*, Uk Game Shows, disponible des d'internet en: http://www.ukgameshows.com/ukgs/The_Alphabet_Game [Amb accés a dia 15/03/2020].

data on el Tribunal Suprem ordena, entre d'altres, el cessament de les emissions, tal i com veurem *infra*.

A diferència de l'experiència amb "Antena 3", "Telecinco" aprofita al màxim el format del programa. Christian Gálvez, anteriorment reporter de "*Caiga quien caiga*"³⁰, fou presentador del programa fins al moment de finalització de l'emissió. Durant aquest temps, es va televisar de dilluns a diumenge o de dilluns a divendres segons la temporada però, en qualsevol cas, va tenir una ampla visualització. Tal va ser l'èxit, que es va arribar al punt de televisar-lo en *prime time*³¹ a partir del 2011³², probablement pel reconeixement que atorgà la recepció d'un *Premio Onda* a l'any 2010, "per la consolidació d'un format que ha marcat una dècada d'èxit en televisió i per dignificar l'entreteniment divulgatiu"³³.

Va obtenir un gran reconeixement obtingut pels alts nivells d'audiència, arribant al 16% de *share*³⁴ a l'any 2018 i catalogant-se com el concurs diari de televisió més vist³⁵. A més, a part de guanyar el premi Onda, el programa també va premiar als concursants més hàbils amb grans sumes monetàries, en ocasions, de més de 2 milions d'euros. Sense anar més lluny, l'any 2006, es va posicionar com el

³⁰ Programa d'humor iniciat al 1996, obtenint la màxima repercussió i audiència al 2006, sent un èxit cada divendres nit. El concepte del programa consistia en un breu estudi de la realitat, tal i com podrien dur a terme els telenotícies, però des d'un punt de vista molt més relacionat amb l'humor, que no pas amb la mera divulgació d'informació.

³¹ El concepte *prime time* és la franja horària en la que més persones veuen la televisió, sent en la majoria de països, inclòs Espanya, per la nit, coincidint amb l'horari en que es televisava "Pasapalabra".

³² MÉNDEZ, M., *La historia de 'Pasapalabra' en España: de su debut en el 2000 en Antena 3 a su final en Telecinco*, El Diario.es, disponible des d'internet a https://vertele.eldiario.es/noticias/pasapalabra-historia-telecinco-antena-3-mediaset-atresmedia_0_2187381261.html [Amb accés a dia 15/03/2020].

³³ '*Pasapalabra*', *premio especial de los Ondas*, Mediaset, disponible des d'internet a https://www.mediaset.es/telemania/Pasapalabra-premio-especial-Ondas_0_1119300034.html [Amb accés a dia 15/03/2020].

³⁴ El *share* o *quota de pantalla*, és un mode de mesurar l'audiència que aproxima el percentatge de dispositius que estan televisant un programa (per tant, una quantitat aproximada d'espectadors), respecte al total de espectadors que tenen encès el televisor durant l'emissió del programa.

³⁵ *El fin de 'Pasapalabra' golpea las cuentas y la audiencia de Mediaset*, Economía Digital, disponible des d'internet a https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/el-adios-de-pasapalabra-golpea-las-cuentas-y-la-audiencia-de-mediaset_654935_102.html [Amb accés a dia 15/03/2020].

programa de televisió que més diners havia repartit en la història de la televisió d'un sol premi, concretament de la xifra de 2190000 euros. Per a entendre amb més precisió la importància d'aquesta xifra, es pot destacar que aquesta quantitat no va ser superada fins 10 anys més tard³⁶.

Ara bé, què havien de fer els concursants per a guanyar el premi o, en altres paraules, com era el funcionament del concurs?

El concurs consistia en la competició de dos equips que, amb la intenció d'aportar major visibilitat i atractiu pel telespectador, eren ajudats per persones reconegudes en diferents àmbits, com per exemple, cantants, humoristes, actors, esportistes i presentadors d'altres programes de televisió³⁷.

Les preguntes a respondre pels participants tractaven sobre el significat bàsic de les paraules, mitjançant les definicions dictades pel presentador i les pistes que apareixien a la pantalla. Sense ànim d'entrar en més detalls, l'objectiu clau era encertar el major nombre possible de respostes en un espai de temps breu i limitat. Un dels aspectes més rellevants del funcionament del concurs era el següent: el còmput dels encerts és acumulatiu, per tant, la idea és poder passar al següent programa i, d'aquesta manera, acumular més pot, aconseguint finalment un premi major³⁸.

A través de la informació exposada i l'experiència pròpia, es pot afirmar amb tota seguretat la rellevància televisiva que ha tingut durant anys a Espanya³⁹. Es així, fins al punt d'assegurar que tothom que hagi vist un televisor sabrà, com a mínim, què és Pasapalabra, donant peu d'aquesta manera a deixar intuir el volum

³⁶ *Los mejores concursantes de toda la historia de "Pasapalabra"*, ABC, disponible des d'internet a https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-pasapalabra-mejores-concursantes-toda-historia-pasapalabra-201910020254_noticia.html [Amb accés a dia 15/03/2020].

³⁷ Tal i com veurem *infra*, el fet de incloure personatges famosos en cada programa com a líders de l'equip de concursants, és una mostra de la rellevància que va tenir el programa, tant en xifres d'audiència com, en conseqüència, de la xifra de negocis generada, resultant així en la possibilitat de repartir grans premis per als concursants de fins a més de dos milions d'euros.

³⁸ ARAL, S. (2017). *El quiz show, un subgénero de entretenimiento televisivo regido por la historia arquetípica del viaje del héroe. Estudio de casos*, tesis doctoral inèdita, Universitat de Sevilla, p.220.

³⁹ Per tot l'èxit generat, tot i les controvèrsies judicials que ocupen aquest estudi, veiem com a data 18 de maig de 2020, Antena 3 aconsegueix retornar el concurs als televisors espanyols.

de negoci que hi havia darrere⁴⁰. Aquest fet permet entreveure les dificultats que pot implicar a aquest nivell un eventual càlcul d'indemnització per una infracció de la Propietat Intel·lectual, així com la rellevància del precedent establert per a la quantificació d'aquesta, tal i com es veurà més endavant.

2. Iter processal i rellevància jurídica

De manera prèvia a l'inici del procés judicial, a fi de poder comprendre amb major claredat el *context* que succeïa, es farà una resumida enumeració dels fets.

A 12 de juny de 2009 "Mediaset España Comunicación S.A.", d'ara en endavant, "Mediaset"⁴¹, i "ITV Global Entertainment Limited", a partir d'aquest moment, "ITV", firmen un contracte on, a part de renovar la llicència per a tres temporades més, es recollien unes noves condicions⁴². Donades les circumstàncies de baixa audiència per les que passava "Telecinco" a l'any 2009, a part de l'increment en els preus de les llicències, tant per programa com per temporada, es passava a considerar "ITV" com a coproductor del programa⁴³, associant-se-li a aquesta, doncs, els drets d'exclusivitat.

Sis mesos més tard, Mediaset arriba a la conclusió que el concepte de "El Rosco", així com el mot "Pasapalabra", no gaudeixen realment de l'exclusivitat d'"ITV", per tant, trenca unilateralment la relació contractual amb aquesta, amb tots els efectes conseqüents. Arribats a aquest punt, "Telecinco" decideix, d'una

⁴⁰ Cal tenir en compte que tot aquest quest volum de negoci generat no és només quelcom directament generat per l'audiència del concurs televisiu, si no també es veu reflectit en els posteriors programes de televisió (en particular, el telenotícies nit), que gràcies a "Pasapalabra" es visualitzarien. A més, la publicitat d'altres espais televisius dins la productora, durant l'emissió del concurs, etc.

⁴¹ Productora de televisió titular, entre d'altres, del canal "Telecinco".

⁴² De manera resumida, segons el diari "La Información", la modificació de les condicions dineràries es resumia en un increment dels preus aproximats per programa i per temporada: En la temporada 1, el preu per programa era de 5800 euros i de 1750000 per temporada. Successivament, aquests preus es vindrien augmentant al voltant d'un 3,5% per any.

⁴³ En els crèdits finals, apareixia: "Created by Andrew O'Connor, Rebecca Thornhill and Mark Maxwell Smit. Produced by "TELECINCO" in association with "ITV Studios Global Entertainment".

banda, eliminar dels crèdits a "ITV" i, d'altra banda, deixar d'abonar qualsevol concepte recollit en els acords. Tots els intents de negociació extrajudicial de la situació generada per l'incompliment unilateral van fracassar, sent aquest el punt on s'inicia el procés judicial⁴⁴.

A l'any 2010, Mediaset va presentar una demanda contra "ITV" al Jutjat Mercantil de Primera Instància número 6 de Madrid. Es va sol·licitar la nul·litat dels *head of agreements*⁴⁵ d'un total de tres contractes diferents, on el seu objecte fou principalment la llicència per part de "ITV" a "Mediaset" per a poder produir i emetre el programa a Espanya. Consideraven que aquests eren nuls a causa de la falta de titularitat per part de "ITV" dels drets de format necessaris incorrent, doncs, en un error essencial a l'hora de acceptar-lo ja que, suposadament, "ITV" els va ocultar en el moment previ a la signatura.

Davant d'aquesta demanda per part de Mediaset, "ITV" va interposar una demanda reconvençional sol·licitant, tal i com exposa la Sentència 50/2014 de 3 de febrer de 2014⁴⁶:

*"[...] Que el uso por parte del "Telecinco" de la denominación del programa "Pasapalabra" desde el 1.2.2010 constituye una violación de los derechos de exclusiva de "ITV" sobre dicha denominación; g.- que la violación de los derechos de propiedad intelectual e industrial de "ITV" le ha causado unos daños y perjuicios in re ipsa, que deben ser indemnizados por "Telecinco[...]a cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma explotación, por sí o a través de terceros, del programa "Pasapalabra", así como de cualquier otro programa de televisión que tenga un formato idéntico o similar [...]"*⁴⁷.

⁴⁴ VALLS, F, *Así es el contrato maldito que ha obligado a Telecinco a dejar de emitir Pasapalabra*, La Información, disponible des d'internet a: <https://www.lainformacion.com/empresas/pasapalabra-telecinco-contrato-christian-galvez-vasile-supremo/6514105/> [Amb accés a dia 16/03/2020].

⁴⁵ Es podria traduir com a "termes preliminars de l'acord", "bases inicials de l'acord". La intenció clau es reflectir la naturalesa no vinculant del document, sent la seva intenció servir com a esborrany del futur contracte, és quelcom orientador.

⁴⁶ Sentència del Jutjat de 1^a Instància (Jutjat Mercantil), núm. 50/2014, de 3 de febrer de 2014.

⁴⁷ *Ibid.*, A F 4.

Finalment, el jutjat mercantil número 6 va desestimar integralment la demanda de Mediaset, però va estimar parcialment la reconvenió formulada per "ITV" declarant, entre d'altres, que Mediaset havia incomplert els *heads of agreement*, implicant les indemnitzacions corresponents al respecte.

"ITV" ostentava preferència quant als drets d'exclusivitat pel que fa al format del programa "Pasapalabra", així com la seva denominació. La seva utilització constituïa una violació d'aquests drets d'exclusiva. El Jutjat va condemnar a Mediaset a cessar immediatament l'emissió i producció del programa i, per tant, va ordenar a Mediaset a indemnitzar *"por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra "pasapalabra" y productos de merchandising del programa en los que se consigne la denominación "Pasapalabra"*⁴⁸.

Com era d'esperar, Mediaset va recórrer davant l'Audiència Provincial de Madrid, oposant-se "ITV" a l'esmentat recurs. Un cop es va dictar Sentència⁴⁹, l'Audiència només va admetre un motiu del recurs i, sense entrar en el detall sobre la discussió de les pretensions jurídiques concretes que analitzaré *infra*, es va confirmar el cessament de l'emissió del programa, però modificant lleugerament algunes qüestions sobre les indemnitzacions⁵⁰.

És aquí quan ambdues parts van formular Recurs de Cassació. En aquest punt, a data 30 de setembre de 2019, el Tribunal Suprem dicta la Sentència , núm. 504/2019⁵¹, confirmant la decisió de l'Audiència Provincial de Madrid, a tots els efectes.

⁴⁸ *Ibid.*, F 15.

⁴⁹ Sentència de l'Audiència Provincial de Madrid, núm. 308/2016, de 20 de setembre de 2016.

⁵⁰ Es va modificar, per exemple, l'obligació per part de Mediaset d'indemnitzar a "ITV" per la comercialització del *merchandising* i determinades quanties.

⁵¹ Sentència del Tribunal Suprem, núm. 504/2019, de 30 de setembre de 2019.

En definitiva, tal i com apunta el catedràtic García Vidal⁵², el *fet controvertit rellevant* de la Sentència 504/2019 de 30 de Setembre de 2019, implica que es poden reclamar els beneficis del infractor de la IP, en aquest cas, Mediaset. La particularitat pel que fa als precedents a l'Estat Espanyol, és la independència dels danys que eventualment pugui haver patit el titular dels drets d'exclusiva, "ITV", en relació als beneficis de l'infractor, inclús quan aquests són superiors al dany efectivament produït:

*"[...] Para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse"*⁵³.

La Directiva 2004/48/CE relativa al respecte dels Drets de IP⁵⁴, atorga als Estats Membres de la Unió Europea un marc base per a desenvolupar els mitjans de tutela dels drets de IP, internament desenvolupats per la Llei 19/2006, de 5 de juny per la que s'amplien els medis de tutela dels drets de Propietat Intel·lectual i industrial⁵⁵. En relació a l'article 140.2 de l'esmentat cos legal "*La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado[...]*". Aquesta idea de llibertat en l'elecció del criteri a seguir per calcular la indemnització a percebre per part del titular del Dret infringit, tal i com exposa la Sentència del Tribunal Suprem núm. 504/2019 de 30 de setembre de 2019⁵⁶, "*[...] Se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del*

⁵² VIDAL, A., "Caso Pasapalabra: formato televisivo, vulneración de la propiedad intelectual y daños del infractor", *Gómez Acebo & Pombo*, 2019, p.1.

⁵³ STS 504/2019, *op. cit.*, F J 3.

⁵⁴ Directiva núm. 2004/48/CE...*op.cit.*

⁵⁵ Llei núm. 19/2006, de 5 de juny, per la que s'amplien els medis de tutela dels drets de Propietat Intel·lectual i industrial i s'estableixen normes processals per facilitar l'aplicació de diversos reglaments comunitaris.

⁵⁶ STS 504/2019, *op. cit.*, F J 3.

Dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales".

Segons aquesta doctrina⁵⁷, que s'abordarà amb major detall en el següent capítol:

"[...] La indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

5.- Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una conductio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria⁵⁸ porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción".

Des del punt de vista de "Mediaset", "ITV", dins el marc de llibertat que estableix la norma, en l'elecció del criteri a seguir per calcular la corresponent indemnització, tenint en compte una elecció proporcional i ajustada a la objectivitat del cas, "ITV" hagués hagut de recórrer al criteri de la regalia hipotètica. A més, Mediaset apuntava que el criteri de quantificació de la indemnització escollit per "ITV", en virtut dels beneficis del infractor, està "desconnectat de la realitat"⁵⁹, donat que aquesta no podia explotar per sí mateixa el format del programa televisiu, per tant, no existeixen "conseqüències econòmiques negatives⁶⁰" pel titular del Dret protegit al respecte, fet que ens condueix a l'element controvertit de la Sentència "Pasapalabra". Sobre aquests aspectes, tot i el posicionament del Tribunal Suprem en aquest cas en particular, hi ha certa divergència, tant en les doctrines com en la jurisprudència nacional i comunitària existent, particularment en aquells casos on la indemnització supera el perjudici patit pel titular, fet que es descriurà i compararà a continuació.

⁵⁷ STS 504/2019, *op. cit.*, F J 3.

⁵⁸ Aquesta fet l'exposaré amb més detall *infra*.

⁵⁹ Expressió literal utilitzada en el recurs de cassació de Mediaset.

⁶⁰ Llei núm. 19/2006, *op.cit.*, Art. 140.2 a).

II. COMPARACIÓ I EFECTES RELATIUS A LA NOVA INTERPRETACIÓ DEL CRITERI DELS BENEFICIS DE L'INFRACTOR

A. Estat de la qüestió respecte la jurisprudència nacional i europea

1. La interpretació judicial i doctrinal a Espanya

En aquest capítol s'exposaran les diferències i particularitats entre la jurisprudència nacional i la seva interpretació doctrinal on, en alguns aspectes no és tan pacífica com esperariem.

Específicament, els temes que s'abordaran són els següents: la justificació jurisprudencial de generar, a través d'un mateix fet, les accions d'indemnització i rescabament de manera conjunta. A continuació, es tractaran les qüestions generades sobre la necessitat de demostrar l'existència d'un dany, per a poder reclamar els beneficis de l'infractor i, finalment, de quina manera i, com es veurà *infra*, a quina acció pertany cada criteri indemnitzatori.

A la Sentència del Cas "Pasapalabra" a la que s'ha fet referència *supra*⁶¹, a partir del sisè apartat del F J 3, s'hi troben diverses resolucions que es poden relacionar al respecte. En aquesta apareix de referència una Sentència en matèria de Competència Deslleial, en concret la STS núm. 1348/2006 de 29 de desembre de 2006⁶², que serveix d'orientació per a altres resolucions posteriors a favor de l'argument expressat pel Tribunal, en particular sobre la discussió respecte de la *compatibilitat entre el caràcter indemnitzatori i eventualment rescabatori de les pretensions* del titular del Dret, tal i com es pot interpretar de l'article 138 de la LPI⁶³.

⁶¹ STS 504/2019, *op. cit.*

⁶² Sentència del Tribunal Suprem, núm. 1348/2006, de 29 de desembre de 2006.

⁶³ Llei núm 19/2006, *op.cit.*, Art. 138. En aquest article, veiem el següent: "*El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan [...]* ", fet que ens porta a interpretar l'acumulació entre accions indemnitzatòries i rescabament per part del titular del Dret infringit.

"[...] El enriquecimiento injusto y la indemnización de daños y perjuicios conceptos diversos, que pueden concurrir[...]. La reparación del daño, en que se comprende el lucro cesante, trata de reponer el menoscabo sufrido, mientras que la pretensión de enriquecimiento intenta transferir al actor la ganancia conseguida por el competidor desleal [...]"⁶⁴.

Aquesta STS, d'altra banda, obre parcialment la porta a contemplar en l'àmbit de la Competència Deslleial l'acció d'enriquiment injust en els casos d'infracció d'un dret d'exclusiva⁶⁵. Aquest fet comporta una diferència abismal en el càlcul de les indemnitzacions procedents donat que, com es veurà més endavant en el present estudi, la indemnització total que percebrà el titular del Dret podrà, eventualment, superar el benefici generat pel titular del Dret.

Pel que respecta a la *necessitat de demostració efectiva dels danys* a la IP es pren, entre d'altres, la referència teòrica de l'esmentada Sentència en una nova resolució.

Es pot trobar aquest paràgraf en un assumpte de marques⁶⁶ a l'any 2009, concretament a la STS 95/2009⁶⁷:

"Afirma la recurrente que ha sido condenada a pagar a la demandante el precio que tendría que haber abonado a la misma por la concesión de una licencia [...] sin que se hubiera probado la realidad del perjuicio ni sentado las bases precisas para dicha determinación. [...] El tratamiento de este motivo exige distinguir entre la demostración del perjuicio y la procedencia de dejar para ejecución de sentencia la liquidación de la indemnización".

En el mateix sentit, es planteja la Llei 29/2009, de 30 de desembre de Competència Deslleial⁶⁸. A partir d'aquesta Llei i la STS citada anteriorment, es poden extreure dues conclusions en relació al fet controvertit de la Sentència

⁶⁴ *Ibid.*, F J 15.

⁶⁵ Vidal, A., "Caso Pasapalabra...*op.cit.*, p.5.

⁶⁶ Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.

⁶⁷ Sentència del Tribunal Suprem, núm. 95/2009, de 2 de març de 2009, F J 7.

⁶⁸ Llei 29/2009, de 30 de desembre, per la que es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per la millora de la protecció dels consumidors i usuaris.

504/2019, Cas "Pasapalabra". En primer lloc, es pot veure que, segons aquesta interpretació de la jurisprudència, no és necessari haver quantificat la existència objectiva d'un perjudici rellevant i que, en segon lloc, té cabuda subsidiàriament l'ús de la regalia hipotètica⁶⁹, en el cas de no poder realitzar el càlcul en funció dels beneficis obtinguts per l'infractor del dret. Les conclusions esmentades comporten, doncs, "*un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción*"⁷⁰, donat que es consideraria que *manifesta non egent probatione*⁷¹. De la mateixa manera, aquesta subsidiarietat aporta al titular del Dret cert poder i autonomia per a que, independentment de la situació, en cas de veure una immissió en el seus drets, pugui veure's compensat per aquesta.

Més enllà de la Sentència "Pasapalabra" en qüestió, en l'Auto de l'Audiència Provincial de Barcelona núm. 10/2012 de 19 de gener⁷² relatiu a un cas de patents, apareix un paràgraf particularment a favor amb el fet controvertit. Aquest fragment, s'utilitza d'argument a favor per a considerar irrellevant l'explotació dels drets per part del titular d'aquests, donat que es desplaça el propi criteri del benefici de l'infractor cap a una figura d'enriquiment injust, tal i com es tractarà en el següent punt d'aquest capítol:

"[...] La actividad infractora no haya provocado en el titular una disminución de ingresos [...]. Esto resulta irrelevante; en todo caso, la elección de este criterio supone que el beneficio obtenido por el demandado de la actividad infractora del derecho de exclusiva debe desplazarse hacia el titular del derecho, evitando así que el infractor se enriquezca como consecuencia de su conducta ilícita. [...] un criterio que no tan es propio del lucro cesante sino del enriquecimiento injusto, que se produce en estos casos en la modalidad de "condictio por intromisión", al invadirse una esfera de actividad, con obtención de un provecho económico, que tan sólo al titular del derecho le estaba permitida".

⁶⁹ Com es veurà *infra*, el criteri d'indemnització segons la regalia hipotètica té molta més acceptació per la doctrina en general de manera pacífica, a diferència dels criteris indemnitzatoris pels beneficis de l'infractor.

⁷⁰ STS 504/2019, *op. cit.*

⁷¹ Expressió llatina utilitzada per referir-se a que allò que és evident no necessita ser provat.

⁷² Auto de l'Audiència Provincial de Barcelona, núm. 10/2012, de 19 de gener de 2012, F J 5.

Seguint amb la idea de la resolució del Cas "Pasapalabra" sobre la *necessitat d'existència d'un dany* però, si es presenta indirectament un límit a la irrellevància en l'explotació dels drets. Aquest apareix, en concret, en els supòsits de no concurrència geogràfica i, per tant, inexistència d'un perjudici real. Es pot extreure del següent aclariment sobre la STS 351/2011 del 31 de maig sobre Propietat Industrial⁷³, en un cas d'infracció dels Drets d'Exclusiva relatiu a patents, invocada en la demanda presentada per "Mediaset". Es pot veure com: "[...] *Este tribunal consideró relevante la ausencia de explotación de la patente en España por parte de la demandante y excluyó con base en tal circunstancia la procedencia de la indemnización solicitada*".

En virtut del fragment citat en el Cas "Pasapalabra" sobre la Sentència esmentada, es troba en aquesta última la següent cita⁷⁴:

"[...] En trance de examinar la realidad del daño estima que no se ha probado porque habiendo elegido la actora el criterio de cuantificación que recoge el art. 66.2.a) de la LP (en su redacción original)⁷⁵, como no hubo explotación de la patente en España por parte de la actora, ni siquiera "ex re ipsa"⁷⁶ cabe inferir la existencia de un perjuicio consistente o cualificado en los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación. Resulta evidente que si no hubo explotación no procedía reclamar los beneficios previsiblemente dejados de obtener por la competencia del competidor [...]".

És a dir, independentment dels beneficis generats pel titular legítim del dret infringit, sí cal efectivament provar la existència d'una explotació i, per tant, un perjudici real *independentment de la quantia* d'aquest. En altres paraules, no és necessari que el perjudici sigui proporcional al benefici generat per l'infractor. El titular del Dret, doncs, podrà reclamar la indemnització relativa als guanys de l'infractor, sempre que hi hagi un mínim perjudici en els beneficis propis, per mínim que sigui, implicant d'aquesta manera, l'existència de certa explotació del dret. En

⁷³ Sentència del Tribunal Suprem, núm. 351/2011, de 31 de maig de 2011.

⁷⁴ STS 351/2011, *op. cit.*, F J 2.

⁷⁵ Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents. Actualment derogada per la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents.

⁷⁶ La cosa parla per si mateixa.

aquest sentit, trobem la Sentència 516/2019⁷⁷ del mateix tribunal, on es decideix de la mateixa manera que en la Sentència 351/2011, on diu:

*"[...] No por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad[...]"*⁷⁸.

Després d'analitzar el recorregut previ fins arribar a la qüestió de fons relativa a l'existència o no d'un perjudici, i de quina forma, es pot concloure amb la síntesi següent:

Com s'ha esmentat *supra*, es requereix l'existència efectiva d'un perjudici i, per tant, d'una explotació, independentment de l'entitat d'aquesta. Tot i així, cal tenir en compte la *impossibilitat de presumpció d'un dany* pel propi fet d'una infracció d'un dret, tal i com s'extreu de la STS 351/2011⁷⁹: *"En resumen, 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"*.

Un cop s'ha tractat el punt referent a la necessitat d'existència d'un dany, cal tenir en consideració si el criteri d'indemnització en referència als beneficis de l'infractor és en el fons rescabatori, constituint indirectament una forma d'enriquiment injust o, per contra, indemnitzatori, respecte al lucre cessant. En aquest últim cas, es tractaria doncs, de reparar un dany ocasionat. Aquest, tot i ser existent en el cas concret de Pasapalabra, és molt inferior a la indemnització corresponent en relació als beneficis generats per l'infractor, derivant-se així, tal i com explicita el tribunal, a l'àmbit de l'enriquiment injust. En la jurisprudència i la doctrina, però, no es troba una línia d'interpretació pacífica al respecte, fruit, probablement de la incongruència de la situació, com a continuació es discutirà.

⁷⁷ Sentència del Tribunal Suprem, núm. 516/2019, de 3 de octubre de 2019.

⁷⁸ *Ibid.*, F J 2.

⁷⁹ STS 351/2011, *op. cit.*, F J 2.

La STS núm. 1348/2006⁸⁰, acota l'ús de la figura de l'enriquiment injust de la següent manera: *"La acción de enriquecimiento sólo procede si el acto de competencia desleal comporta la invasión de la esfera de exclusiva asegurada por el ordenamiento al actor"*⁸¹. Tot i així, la qüestió principalment controvertida per a la doctrina i la jurisprudència, gira al voltant de la relació dels criteris de l'infractor amb l'enriquiment injust, tal i com estableix la Sentència "Pasapalabra" o, per contra, s'ha de relacionar amb el camp de la indemnització per danys i perjudicis, *excloent d'aquesta manera la possibilitat de superar l'import de la indemnització* per part de l'infractor dels beneficis generats pel titular del Dret. En aquest sentit es pronuncia, per exemple, la Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona núm. 170/2005 de 14 d'abril de 2005⁸², relativa a un cas de Propietat Industrial, on es descarta que es pugui superar els beneficis generats pel titular del Dret:

"[...] La aplicación directa de este criterio provocaría un enriquecimiento injusto, pues la demandada es una empresa de gran facturación en relación con la propia actora, lo que permite advertir en ningún caso el negocio facturado por la demandada lo hubiera podido ser por la actora, que carece de los canales de distribución necesarios para ello. Es por ello por lo que para no amparar un abuso de derecho⁸³, prohibido por el art. 7.2 CC, debe moderarse la pretensión de la actora, y ajustarse a una décima parte de los beneficios obtenidos por la actora [...]".

El fonament en el que es sustenta el TS en el Cas "Pasapalabra", és la doctrina de la jurisprudència alemanya del triple càlcul del perjudici o *Dreifache Schadensberechnung*, tampoc exempta de crítiques doctrinals, però igualment positivitzada per la norma alemanya així com, indirectament, per la norma espanyola⁸⁴.

⁸⁰ STS 1348/2006, *op. cit.*

⁸¹ *Ibid.*, F J 15.

⁸² Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, núm. 170/2005, de 14 de abril de 2005, F J 4.

⁸³ Aquest aspecte lleugerament esmentat per la Sentència, planteja una qüestió particularment interessant relativa a la ponderació de drets vulnerats i protegits. Dedicaré un capítol específic *infra*, respecte la interrelació existent entre protecció del titular del Dret de Propietat Intel·lectual, el infractor i el consumidor o usuari.

⁸⁴ Vid., en aquest sentit, les lleis on existeix una titularitat sobre un dret d'exclusiva concret, com per exemple: de marques i disseny industrial, patents, Propietat Intel·lectual i industrial.

Aquesta doctrina té origen en la Sentència alemanya "Ariston" de 8 d'Agost de 1895⁸⁵. En aquell moment, només tenia cabuda una indemnització proporcional al dany ocasionat per l'infractor sense culpa. Tot i així, aquesta aconsegueix donar la volta a la concepció doctrinal d'aquell moment, mitjançant un canvi en la interpretació del fet causant del perjudici. En altres paraules, en relació al mètode de càlcul que ens ocupa en aquesta recerca, el càlcul segons els beneficis de l'infractor, s'entendrà com a fet causant rellevant la l'exploació il·legítima del dret del titular, obtenint l'infractor a través d'aquesta inmissió els fruits i drets⁸⁶.

La principal idea darrera de l'esmentada doctrina, va més enllà dels mètodes seleccionats en sí mateixos i de la novetat d'aquests. Es tracta de la *flexibilitat* que presenta la legislació, permetent al demandant la possibilitat de triar a l'inici del litigi el còmput que més li convingui, *en pro* de la seva pretensió indemnitzatòria⁸⁷.

Com s'apuntava prèviament, el *Dreifache Schadensberechnung* ha generat històricament dubte sobre la naturalesa jurídica d'aquesta doctrina, donat que existeix certa divergència en el moment de considerarla indemnitzatòria o rescabamentatòria. Aquest fet, porta a la mateixa disjuntiva, per extensió, al parlar del càlcul de la indemnització del titular del Dret segons els beneficis de l'infractor. En relació a l'exposat pel Doctor Espín Granizo a la seva recent tesi doctoral sobre la responsabilitat civil en la IP, es pot sintetitzar les crítiques al triple còmput del dany en relació al càlcul de la indemnització en funció dels beneficis de l'infractor de la següent manera:

En un principi, el *Dreifache Schadensberechnung*, havia de ser un instrument per a flexibilitzar les accions que podia prendre el titular del Dret de Propietat Intel·lectual davant una eventual infracció, tal i com s'ha anotat *supra*. Tot i així, a

⁸⁵ Sentència del *reichsgericht*, és a dir, el Tribunal Suprem de la Alemanya Imperial, de 8 d'agost de 1895.

⁸⁶ Cfr. BASOZABAL, X., "Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual", *Anuario de derecho civil*, 50 (3), 1997, p.1265.

⁸⁷ *Ibid.*, p.1265.

través d'una incorrecta transposició al dret intern⁸⁸ i, en part, per la naturalesa obscura de la figura, posa al infractor en un avantatge estratègic, donat que el titular del Dret ha de triar el mètode de càlcul a l'inici del procés⁸⁹. Molt sovint, escollirà el càlcul de la indemnització via la regalia hipotètica per la seguretat que aquesta presenta, no pas per la correspondència real als fets⁹⁰. No és així en el supòsit "Pasapalabra", donat que el titular del Dret escull directament el criteri dels beneficis de l'infractor.

A més, donada la flexibilitat sense un rerefons doctrinal per la que va optar l'Alt Tribunal Alemany en quant al requisit de *culpa* respecta, com en qualsevol acció indemnitzatòria, aquest punt va contribuir a difuminar més les fronteres entre l'acció d'enriquiment injustificat i del rescabament⁹¹. Aquest condueix novament al dubte que es mostra en el present treball. Segons la Sentència "Pasapalabra", aquest ha quedat suposadament resolt establint un precedent en la jurisprudència nacional al respecte de la interpretació sobre la naturalesa indemnitzatòria o rescabamentària del criteri dels beneficis de l'infractor.

Tot i així, de la mateixa manera que al positivitzar la doctrina del triple còmput del dany no es va entrar a debatre la naturalesa d'aquesta, en la Sentència Pasapalabra⁹² tampoc motiva suficientment el fons de l'assumpte, presumint en l'apartat cinquè del F J 3, la naturalesa de la figura:

"Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva

⁸⁸ En el moment de la transposició, no es va fer de manera motivada i, molt menys, positivitzant la naturalesa de les accions, donant lloc a una incertesa creixent en la doctrina i la jurisprudència, fet que m'aboca a la realització d'aquesta investigació.

⁸⁹ Evidentment, des d'una altra perspectiva, tal i com exposaré *infra*, la decisió en un primer moment, també posa al titular del Dret en un desavantatge, respecte l'infractor. De tota manera, si bé és cert que el demandant pot triar la opció que més li convingui (delegant al jutge la determinació d'un criteri o altre), el més beneficiós per a la presa de qualsevol decisió, és la obtenció d'informació detallada al respecte, podent ponderar els propis interessos respecte el context.

⁹⁰ ESPÍN, J. (2019). *La responsabilidad civil...op.cit.*, p.223.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² STS 594/2019, *op.cit.*, F J 3.

vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción".

Tot i que s'hagi apuntat en una direcció en el recent Cas "Pasapalabra", s'observa amb l'estudi de l'interpretació de la doctrina i la jurisprudència nacional com, fins a la data, no existeix un fonament dogmàtic sòlid a la qüestió que ocupa aquest treball, en relació als beneficis de l'infractor com a forma indemnitzatòria o rescabamentatòria. Aquest fet implica si, eventualment, la indemnització pot superar els beneficis del titular del Dret infringit o si, per contra, la figura es troba camí als danys punitius.

2. Estudi del Dret Comparat: l'exemple francès i el britànic

Al darrer capítol, s'ha comprovat com el Tribunal Suprem en la Sentència del Cas "Pasapalabra" creava jurisprudència nacional sobre aquells supòsits on la indemnització relativa als beneficis de l'infractor superaven el perjudici generat al titular del Dret de Propietat Intel·lectual. Com s'ha vist, aquesta jurisprudència té un fonament dogmàtic obscur, deixant sense resoldre, entre d'altres, la naturalesa de la doctrina del triple còmput del dany o el *Dreifache Schadensberechnung*. En conseqüència, cal preguntar-se quina línia segueixen els criteris d'indemnització en el dret comparat, objecte que ocupa en aquesta part de la recerca, a fi de trobar solucions alternatives amb el major rigor jurídic-científic possible.

Per tant, en aquest apartat s'exposarà, primerament, el *context normatiu i jurisprudencial europeu*, tractant de dibuixar les línies generals que comprèn el marc comunitari, així com la direcció presa per les institucions europees. Posteriorment, es compararà el *cas francès i britànic*, com a punts de referència en la recerca d'elements de comparació i/o millora respecte el nostre marc estatal.

Un dels fets més rellevants a nivell normatiu europeu ha estat la creació de la Directiva 2004/48/CE relativa als drets de IP⁹³, on s'apunten les guies europees per

⁹³ Directiva 2004/48/CE *op.cit.*

a l'establiment nacional dels criteris pel càlcul dels danys causats per una infracció de la IP⁹⁴, tal i com hem vist anteriorment en el marc normatiu. Convé destacar, concretament, l'article 13 de la present Directiva relativa als danys i perjudicis⁹⁵, el qual va suposar un canvi en la concepció que havien de prendre els Estats Membres. Aquesta pràctica, però, com s'ha vist prèviament en l'anàlisi de la jurisprudència nacional, no sempre ha estat el més rigorosa, desembocant en situacions de inseguretat jurídica, en quant al criteri seleccionat per a la quantificació dels danys.

Aquest fet, condueix a pensar si s'ha perdut, *de facto*, la oportunitat d'harmonitzar els criteris europeus per a la quantificació dels danys per infraccions a la Propietat Intel·lectual, en virtut d'una major llibertat dels Estats Membres. Aquesta conclusió es pot extreure, per exemple, de la jurisprudència del TJUE, en particular en el Cas *Jørn Hansson versus NV Jungpflanzen Grünwald GmbH* al 2016⁹⁶, on es pot extreure el següent fragment:

⁹⁴VIDAL, M., IP infringement and calculation of damages. Lessons from Liffers Comments to the Judgement of the EUCJ of 17 March 2016, 2016, LinkedIn, disponible des d'internet a: <https://www.linkedin.com/pulse/ip-infringement-calculation-damages-lessons-from-miguel-vidal-quadràs/>, [Amb accés a dia 06/04/2020].

⁹⁵ 1. *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 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 fijan 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 adeudarian si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

2. *Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad*

infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los

Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las

autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o

el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos.

⁹⁶ TJUE, *Jørn Hansson versus NV Jungpflanzen Grünwald GmbH*, asunto C-481/14, Sentència de 9 de juny de 2016.

"[...] El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48 precisa que los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor el pago al titular del derecho violado de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

En estas condiciones, el artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94 no permite condenar a un infractor al pago de un recargo a tanto alzado por infracción como el descrito por el tribunal remitente puesto que tal recargo no refleja necesariamente el perjuicio sufrido por el titular de la variedad infringida, aun cuando la Directiva 2004/48 no impide a los Estados miembros establecer medidas más protectoras.[...]"

Amb la lectura d'aquest fragment es veu com la jurisprudència europea no *limita* les actuacions dels Estats Membres respecte els criteris indemnitzatoris en les infraccions per IP.

Mitjançant la Directiva i la jurisprudència del TJUE, però, es troba una ampla i generosa *delimitació* de l'acció legislativa dels Estats Membres en funció dels interessos menys o més protectors de la IP d'aquests. D'aquesta manera s'evita, per una banda, una intromissió en la llibertat de cada Estat però, en contrapartida, es genera una certa desprotecció dels drets. Aquesta és fruit de la imprevisibilitat en la quantificació de les eventuais indemnitzacions a percebre en les infraccions dels drets de IP, en funció del país que es tracti i del mètode escollit pels titulars d'aquests.

En relació als casos estatals esmentats *supra*, poden servir de referència per a l'establiment de criteris a seguir en el càlcul de les indemnitzacions, en els casos d'infraccions de IP. Aquests, podrien contribuir a orientar a una solució més estandarditzada seguint d'igual manera la Directiva esmentada. Es prendrà en consideració el cas del dret francès, com a exemple d'un criteri similar a l'espanyol i, per a considerar la diferència respecte el *common law*, el dret britànic.

En el cas de França, es comença a establir el criteri dels beneficis de l'infractor com a quelcom cada vegada més generalitzat⁹⁷, trobant un sentit molt similar al cas espanyol. A l'any 2012, en la Sentència del *Cour d'Appel de Paris* núm. 11/14297 de 7 de novembre de 2012⁹⁸ veiem com el tribunal condemna a l'infractor del dret a la indemnització al titular d'aquest a través dels beneficis generats per l'infractor.

El titular del Dret, sol·licitava:

*"Considérant qu'en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, les sociétés QUEST TECHNOLOGIES Inc. et DISTRISUD concluent à la confirmation du jugement entrepris mais que, y ajoutant, la société QUEST TECHNOLOGIES Inc. demande à la cour de liquider son préjudice résultant de la contrefaçon à la somme de 451.869 € correspondant au montant des bénéfices réalisés par les contrefacteurs pour les années 2005 à 2008"*⁹⁹.

En aquesta pretensió es demanava percebre per part del titular del Dret la quantitat 451.869€, resultat dels beneficis de l'infractor, *independentment de que el perjudici generat sigui inferior a aquesta quantia*. Aquesta es va estimar íntegrament en la decisió del Tribunal.

⁹⁷ VÉRON, P., Allocation of the profits made by the infringer as damages, Kluwer Patent Blog, disponible des d'internet a: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2012/12/05/allocation-of-the-profits-made-by-the-infringer-as-damages/> [Amb accés a dia 07/04/2020].

⁹⁸ Cour d'Appel de Paris, núm. 11/14297 de 7 de novembre de 2012, p.15.

⁹⁹ "Tenint en compte l'import dels danys, QUEST TECHNOLOGIES Inc. i DISTRISUD van presentar arguments a favor de la sentència apel·lada, però, a més, QUEST TECHNOLOGIES Inc. sol·licita que el Tribunal valori els seus danys com a conseqüència de la infracció a la suma de 451.869 € corresponents a l'import dels beneficis obtinguts pels infractors durant els anys 2005 a 2008".

Més enllà de la jurisprudència, en la legislació francesa, trobem a la seva Llei de Propietat Intel·lectual n° 2014-315 d' 11 de març de 2014, a l'article 331, apartat 3 el següent paràgraf¹⁰⁰:

"Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

[...]

*3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.[...]"*¹⁰¹.

Es troba doncs, una disposició clarament relacionada i actualitzada a l'article 13.1a) de la Directiva europea anteriorment esmentada¹⁰², però, com en el cas espanyol, sense una menció específica a les indemnitzacions que superen el perjudici del titular del Dret.

De la mateixa manera, en el cas d'Espanya, es tracta el criteri dels beneficis de l'infractor des de la norma positivitzada, però és únicament des de l'àmbit merament jurisprudencial, en concret, en el recent Cas "Pasapalabra", on es permet una indemnització superior al benefici generat pel titular del Dret.

D'altra banda, el *cas britànic*, no s'ajusta a l'esquema de criteris indemnitzatoris fixats per l'anterior Directiva, però si hi ha una figura que, d'alguna manera, es podria tractar d'equiparar a la idea dels criteri del benefici de l'infractor. A continuació, el següent esquema¹⁰³ ajudarà a visualitzar d'un mode molt més clar

¹⁰⁰ LOI n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.

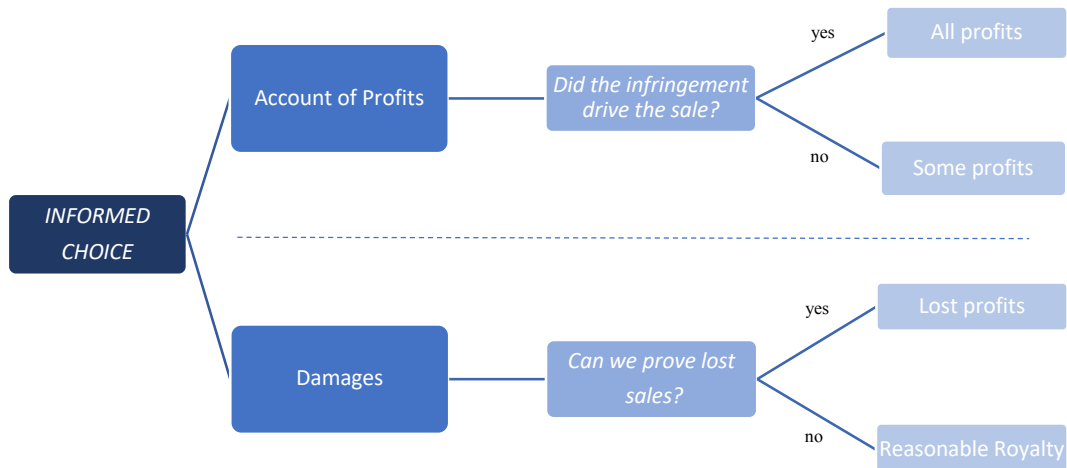
¹⁰¹ "Per reparar els danys, el tribunal té en consideració de manera diferenciada: [...]"

3 ° I els beneficis que fa l'autor de la infracció de drets, inclòs l'estalvi en inversions intel·lectuals, materials i promocionals que ha derivat de la infracció de drets. [...]"

¹⁰² Directiva núm. 2004/48/CE, *op. cit.*

¹⁰³ Elaboració propia basada, NOBLE, F., *Financial compensation for intellectual property infringement*, Albright IP, disponible des d'internet a <https://www.albright-ip.co.uk/2018/11/financial-compensation-for-intellectual-property-infringement/> [Amb accés a dia 08/04/2020].

el funcionament i lògica del sistema indemnitzatori anglosaxó, particularment diferent en quant al moment de la tria del criteri, així com en la precisió d'aquest.



Tal i com s'exposa en l'esquema superior, existeix una clara diferenciació en l'instant que el titular del Dret protegit escull el criteri indemnitzatori més onerós. En el supòsit espanyol, com hem vist en el Cas "Pasapalabra", aquesta decisió es pren a l'inici del procés. La pretensió per part d' "ITV" d'utilitzar el criteri dels beneficis de l'infractor es presentava al començament del procediment, en la demanda reconvençional, sense el coneixement de cap aspecte objectiu, més enllà dels coneguts prèviament a l'inici del litigi. Aquest fet, comporta un increment de la opacitat i inseguretat jurídica, desembocant en una disminució del poder que ostenta el titular del Dret durant el procés.

En el supòsit anglès, en canvi, l'últim que es decideix en un judici sobre una infracció per Propietat Intel·lectual és el criteri indemnitzatori a seguir. El fet de poder decidir a l'últim moment, com s'ha comentat, a *contrario sensu*, és una manera de poder avaluar amb més precisió totes les conseqüències financeres i obtenir durant el procés una idea més aproximada del valor generat, podent eventualment arribar a un acord, estalviant costos processals¹⁰⁴ i, a part, garantint una posició de poder durant el procés per al titular del Dret infringit.

¹⁰⁴ NOBLE, F., *Financial compensation...*, op.cit.

Pel que respecta al procés d'avaluació per part del titular del Dret, per a poder triar d'una manera *raonada i objectiva* sobre el criteri de quantificació, el concepte d'*informed choice* s'origina en la Sentència *Island Records Ltd v Tring International plc*¹⁰⁵ de la jurisdicció d'Anglaterra i Gales. Aquesta estableix que per a fer un *informed choice*, és a dir, un judici objectiu de les possibilitats d'escollir la indemnització a percebre per part del titular infringit, aquest últim té dret a percebre, abans de la tria del criteri a seguir, la informació corresponent al respecte per part de l'infractor. El tribunal, doncs, garantirà l'obtenció de la informació pertinent i, d'altra banda, posposarà la tria al final del litigi¹⁰⁶.

Entrant en detall, el titular del Dret infringit, tal i com s'ha vist a l'anterior esquema, ha d'escollir entre una compensació pels danys, l'equivalent a una acció indemnitzatòria, o bé per l'*account of profits*¹⁰⁷, una acció més relacionada amb l'enriquiment injust i, per tant, eventualment, amb el criteri utilitzat per Espanya dels beneficis de l'infractor. Aquesta última opció, lluny de tenir en compte els danys patits pel titular del Dret, com en el cas del criteri espanyol, aquests són irrelevants, doncs el que es té en consideració pel tribunal són els beneficis generats per l'infractor amb l'explotació il·legítima del dret¹⁰⁸. Aquesta diferenciació, permet un criteri indemnitzatori sense incongruències forçades per la interpretació jurisprudencial¹⁰⁹. En el cas espanyol, en canvi, s'encamina *artificialment* la figura dels beneficis de l'infractor cap a una naturalesa rescabalatòria.

¹⁰⁵ Sentència del EWHC (Ch) *Island Records Ltd v Tring International Plc*, de 12 d'abril de 1995.

¹⁰⁶ El *informed choice* és fruit del principi processal britànic del *Disclosure of Documents*. Aquest consisteix en una obligació de les parts en mostrar i deixar disposar a les parts d'aquells documents presents i passats rellevants per a la resolució del litigi, representat una part essencial del procediment, doncs la informació atorgada pot conduir a un resultat o a un altre. En aquest sentit, per a més informació al respecte, *vid.*, GRANT, R., "Disclosure of documents in civil proceedings in England", *Hogan Lovells*, 2017, p.1. and Wales

¹⁰⁷ Liquidació de beneficis.

¹⁰⁸ JOHNS, A., *The quantification of damages in cases of ip infringements*, World Intellegency Property Organization, 2018, p.19.

¹⁰⁹ A més, entrant en la *praxis*, implica per a la part demandant una major seguretat en la decisió presa, doncs a través de la informació obtinguda, un cop s'ha resolt el fons de l'assumpte i establerts els fets, el titular del Dret podrà optar pel criteri indemnitzatori més beneficiós econòmicament.

En aquest sentit, es pronuncia la Sentència *OOO Abbott v Design & Display Ltd*¹¹⁰:

*"The court must determine what profit has been earned, in a legal sense, by the infringer's wrongful acts. It is clear, then, that an account of profits looks at the facts through the lens of what the infringer has done; and what the patentee might have suffered by way of loss in the real world is irrelevant"*¹¹¹.

Es pot apreciar a través del fragment anterior, de la mateixa manera que s'ha esmentat prèviament en el Cas "Pasapalabra", com el perjudici del titular del Dret és irrellevant, considerant-se només els beneficis obtinguts per l'infractor. En canvi, en el cas britànic, d'una banda, la configuració del criteri permet majors garanties per l'infractor, ja que es determina, de manera exhaustiva, fins a quin punt els beneficis obtinguts per l'infractor depenen de la pròpia infracció en si mateixa, fet altament criticat per la defensa de Mediaset¹¹². D'altra banda, en el Regne Unit també existeix una major garantia pel titular del Dret, per tot l'exposat *supra*, en referència al moment de prendre la decisió i la quantitat i qualitat d'informació que posseeix aquest.

Amb tot l'anterior es pot concloure que, en el supòsit britànic, es tracta d'establir certes garanties per ambdues parts, allunyant-se així d'un *suposat efecte preventiu-punitiu sobre l'infractor*, fet que s'analitzarà amb detall a continuació.

¹¹⁰ EWCA *OOO Abbott v Design & Display Ltd*, de 24 de febrer de 2016.

¹¹¹ "El tribunal ha de determinar quins beneficis s'han obtingut, en un sentit jurídic, mitjançant els actes il·lícits de la part infractora. És clar, doncs, que un compte de beneficis (*account of profits*) analitza els fets mitjançant la òptica del que l'infractor ha fet mitjançant la seva conducta; i el que els danys que la patent hauria pogut patir en la realitat són irrellevants".

¹¹² És important recordar, en aquest sentit, com el format del programa havia canviat completament, amb el pas dels anys, portant al plantejament de si realment els beneficis obtinguts per "Mediaset" són una conseqüència directament atribuïble a la injusta explotació del dret ostentat per "ITV". En altres paraules, el que critica "Mediaset" es la baixa relació entre la indemnització i els danys efectivament patits, així com d'altra banda, l'escassa relació entre els beneficis obtinguts per part de Mediaset amb la llicència atorgada per "ITV". En aquest sentit es fonamenta Mediaset quan exposa que "*el Rosco*", com a element essencial del programa, no pertany a "ITV". *Vid.*, en aquest sentit, SJPI núm. 50/2014, de 3 de febrer de 2014, F D 2.

B. Els efectes de la Sentència "Pasapalabra" a l'Estat Espanyol

1. L'impacte jurídic: Camí als danys punitius?

En el cas espanyol, a diferència de l'exposat prèviament en el cas britànic, s'aprecia com l'augment de la protecció dels titulars de drets d'IP front les possibles infraccions no està relacionat amb unes garanties suficientment consolidades per a cap dels subjectes¹¹³. Sense anar més lluny, en el cas que ocupa en la present investigació es troba l'exemple d'aquesta afirmació.

En virtut de l'exposat pel Doctor García Vidal al seu anàlisi del Cas "Pasapalabra", podem pensar que des del punt de vista del titular del Dret de Propietat Intel·lectual, la STS Pasapalabra, núm. 504/2019, implica una protecció major. És així, doncs aquests beneficis generats per l'infractor es poden reclamar independentment de l'explotació realitzada pel titular del Dret. En el cas contrari, una empresa infractora amb una gran quota de mercat¹¹⁴ o amb un volum de negoci¹¹⁵ superior al del titular del Dret, podria eventualment planificar la infracció, assumint el pagament de la corresponent indemnització com un cost¹¹⁶.

Tot i la protecció que efectivament implica, cal entrar a qüestionar jurídicament si, d'altra banda, el criteri establert pel Cas "Pasapalabra", condueix a una figura pròxima als *danys punitius*¹¹⁷.

¹¹³ Com hem vist anteriorment, en el cas espanyol el titular del Dret ha de triar el criteri indemnitzatori en el moment inicial del procediment judicial, amb la falta d'informació i seguretat que aquest fet comporta. D'altra banda, respecte les garanties de l'infractor, en la nostra jurisprudència no es té en consideració si els beneficis obtinguts per l'infractor tenen completa relació amb l'explotació del dret infringit o no, a diferència de l'*account of profits* del cas britànic.

¹¹⁴ La quota de mercat d'una empresa és el percentatge d'un segment de la xarxa de mercat que va a ser per la mateixa empresa.

¹¹⁵ El volum de negoci és el conjunt total d'ingressos que rep una empresa com a conseqüència de la seva activitat.

¹¹⁶ Si bé és cert que estariem davant un comportament estratègia lícit des del punt de vista empresarial, aquest fet contravé l'esperit de la norma. *Vid.*, VIDAL, A., "Caso Pasapalabra...", *op. cit.*, p.5.

¹¹⁷ És recomanable el seu estudi, doncs aquest concepte podria estar eventualment relacionat amb un abús de dret per part del titular. *Vid.*, en aquest sentit, la SAP núm.170/2005, F J 4. A més, com veurem *infra*, els danys punitius no estan permesos en el nostre ordenament jurídic.

En aquest apartat, es contextualitzarà a nivell europeu i nacional, l'estat dels danys punitius, a fi de comprovar l'eventual proximitat de la figura respecte el criteri dels beneficis de l'infractor, així com la futura cabuda en el Dret Espanyol, en virtut de diferents qüestions de congruència dogmàtica.

En relació a la qüestió europea sobre la possibilitat d'imposar danys punitius, d'una banda, trobem la Directiva 2004/48/CE¹¹⁸. Com s'ha exposat *supra* en el marc normatiu de la present investigació, aquesta permet protegir la Propietat Intel·lectual i, per tant, permetre que el creador i titular del Dret pugui seguir obtenint un benefici legítim per la seva creació. Ara bé, és necessari, a fi de poder garantir la tutela d'aquests drets, unes eines de protecció eficaces i *proporcionades* al context del mercat de referència¹¹⁹. Tal i com exposa el considerant 26 de la Directiva¹²⁰, l'objectiu d'aquesta no és la permissió dels *danys punitius* com a tal, sinó més aviat relacionar la indemnització amb la objectivitat:

"[...] 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".

Ara bé, no establir-ho com a objectiu, no indica directament la limitació comunitària als danys punitius. En aquest mateix sentit, d'altra banda, es pronuncia el TJUE en la Sentència *Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa v. Stowarzyszenie Filmowców Polskich*¹²¹.

El tribunal, lluny de limitar als Estats Membres, es limita a reiterar el *caràcter de mínims* de la Directiva: "*Por ello, y como ya ha declarado el Tribunal de Justicia,*

¹¹⁸ Directiva 2004/48/CE...*op.cit.*

¹¹⁹ ITURMENDI, G., "¿Hacia la Responsabilidad Civil Punitiva?", *Actualidad civil*, (9), 2017, p.15.

¹²⁰ Directiva 2004/48/CE...*op.cit.*, considerant 26.

¹²¹ TJUE, *Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa v. Stowarzyszenie Filmowców Polskich*, cas C-367/15, Sentència de 25 de gener de 2017. En la present Sentència, es discuteix una qüestió prejudicial presentada pels tribunals de Polònia. Aquests, tenien dubtes sobre la possibilitat de l'establiment d'indemnitzacions punitives des del dret intern, d'acord amb l'establert a l'article 13 de la Directiva 2004/48.

la Directiva 2004/48 establece un parámetro mínimo de respeto de los derechos de propiedad intelectual y no impide a los Estados miembros establecer medidas más protectoras"¹²².

Tot i no limitar als EM, el tribunal no expressa amb claredat¹²³ la eventual incompatibilitat amb la Directiva, així com tampoc es pronuncia a favors d'aquests danys punitius.

Al respecte, es troba aquest paràgraf de la Sentència esmentada¹²⁴:

"En efecto, por una parte, contrariamente a lo que parece considerar el órgano jurisdiccional remitente, el hecho de que la Directiva 2004/48 no conlleve la obligación, para los Estados miembros, de prever indemnizaciones llamadas «punitivas» no puede interpretarse como una prohibición de adoptar una medida de esta naturaleza.

Por otra parte, y sin que sea necesario pronunciarse sobre la cuestión de si el establecimiento de indemnizaciones llamadas «punitivas» es o no contrario al artículo 13 de la Directiva 2004/48, no parece que la norma aplicable en el litigio principal implique la obligación de pagar tales indemnizaciones".

D'altra banda però, el Tribunal també deixa en evidència la possibilitat d'un eventual *abús de dret* en aquells supòsits on la indemnització sigui *molt* superior al perjudici produït¹²⁵, del mateix mode ens porta a qüestionar-nos la Sentència del Cas "Pasapalabra":

"Ciertamente, no puede excluirse que, en casos excepcionales, la indemnización de un perjuicio calculado sobre la base del doble del canon hipotético exceda de forma tan clara y considerable del perjuicio realmente sufrido, de modo que una solicitud en este sentido podría constituir un abuso de derecho, prohibido por el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48".

¹²² *Ibid*, considerant 23.

¹²³ Es pot apreciar, concretament, en aquest extracte de la cita realitzada *supra*: "*sin que sea necesario pronunciarse sobre la cuestión*"

¹²⁴ TJUE, cas C-367/15, *op. cit.*, considerants 28 i 29.

¹²⁵ *Ibid.*, considerant 31.

Es pot apreciar com des de l'àmbit europeu no es troba una resposta institucional sobre la possibilitat de l'establiment de danys punitius, tot complint amb la Directiva existent. En el cas concret espanyol, en canvi, la solució sobre la possibilitat de la inclusió de danys punitius és tant breu com directa.

Tot i tenir una resposta tant ràpida com concisa en l'ordenament actual, a continuació es demostrarà la impossibilitat futura de recollir els *danys punitius* en el nostre ordenament jurídic, confrontant doctrinalment l'estat de la qüestió i dibuixant escenaris hipotètics que sorgeixen al respecte, així com la seva incongruència i arbitriietat.

En primer lloc, per donar resposta a l'estat *actual* de la qüestió, cal dirigir-se a la teoria general de responsabilitat civil en els danys tant a nivell contractual com extracontractual, així com a la jurisprudència del Tribunal Suprem, doncs aquest s'ha pronunciat d'un mode molt clar.

Respecte a la responsabilitat per danys en l'àmbit contractual, es troba el següent en l'article 1101 del Codi Civil Espanyol: "*Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas*"¹²⁶.

I, en relació a l'àmbit extracontractual d'aquests, a l'article 1902 del mateix cos legal: "*El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado*"¹²⁷.

En ambdós àmbits, tant en el contractual com en el extracontractual, conflueix la mateixa idea de reparació integral del dany, excloent-se de manera indirecta l'aplicació dels danys punitius.

¹²⁶ Real Decret de 24 de juliol de 1889 pel que es publica el Codi Civil, art. 1101.

¹²⁷ *Ibid.*, art.1902.

D'altra banda, a més, des de la jurisprudència del Tribunal Suprem, trobem la STS núm. 628/2009, de 30 de setembre de 2009¹²⁸ que explícitament ho confirma de la següent manera:

"Todo sistema de responsabilidad civil tendente a la finalidad de reparar los daños causados ilícitamente tiene una vertiente preventiva necesaria para garantizar el principio de eficacia en que se funda toda institución jurídica [...]. Sin embargo, el resarcimiento tiene por finalidad revertir el patrimonio afectado a la situación en que se encontraría de no haber mediado el incumplimiento (, 2 de abril de 1997 (RJ 1997, 2726) , pero no procurar una ganancia o un enriquecimiento al perjudicado. Se reparan, pues, los daños efectivamente sufridos y no se reconocen en nuestro Derecho los llamados daños punitivos ni la reparación actúa como una pena privada o sanción civil, [...]".

Un cop situat l'estat actual de la qüestió, cal qüestionar-se amb deteniment si, la Sentència del Cas "Pasapalabra", pot arribar a contradir la negació de la inclusió dels danys punitius en l'ordenament jurídic espanyol, establint un precedent per a la seva interpretació futura.

Aquesta hipotètica inclusió, porta a diferents *problemes d'incongruència* que s'enumeraran a continuació. En primer lloc, sobre el beneficiari legítim de la diferència entre el dany compensat i la indemnització total, en segon lloc, sobre la eventual primacia dels drets d'IP sobre d'altres, per a incloure danys punitius únicament en aquests, front la resta de drets.

A continuació, s'analitzarà l'eventual *arbitrarietat* en la que els Tribunals poden caure a l'incloure la figura dels danys punitius en la jurisprudència, mitjançant el càlcul desproporcionat d'indemnitzacions, resultant en situacions d'abús de dret. Finalment, es plantejaran les *possibles solucions* al respecte, en l'hipotètic cas de no poder i/o voler evitar la inclusió dels danys punitius en el nostre ordenament, a través de la jurisprudència.

¹²⁸ Sentència del Tribunal Suprem, núm. 628/2009, de 30 de setembre de 2009, F J 6.

Un dels primers problemes d'incongruència que es veuen reflectits en la hipotètica inclusió dels danys punitius, és l'establiment d'un beneficiari d'aquests. Citant literalment al Doctor Díez-Picazo¹²⁹:

"Si se quiere castigar y se está autorizado para castigar, no parece justo ni equitativo proporcionar a quien sufrió un daño sumas que sean superiores a este daño, porque en tal caso se le está enriqueciendo. Si se considera justo obtener del autor de un hecho ilícito exacciones, multas o cosa parecida, más allá del importe del daño efectivamente causado, lo justo es que estas sumas vayan a parar a manos del común o lo que es lo mismo al Tesoro público".

És a dir, a fi d'evitar l'enriquiment injust per part de l'infractor, és rellevant preguntar-se si, en tot cas, el resultat sobrant entre l'ajustada indemnització i el total indemnitzat, deuria recaure en les arques de l'administració pública. D'aquesta manera, s'aconseguiria una protecció de la IP similar, sense caure en cap situació relativa a l'abús del dret.

A més, independentment del beneficiari d'aquests *punitive damages*, tal i com esmenta l'advocat especialista en IP Manuel Lobato¹³⁰, es produiria una altra incongruència si només s'accepten els danys punitius en els drets d'IP. En virtut dels principis de seguretat jurídica i d'igualtat, no hi ha un motiu de pes per a justificar l'adhesió d'aquest *corpus alienum* en la Propietat Intel·lectual, donat que aquestes infraccions no són mes greus que, per exemple, les lesions de caire personal o de cap altra mena de danys.

Pel que fa a l'*arbitrarietat* imminent a la que ens enfrontaríem, s'exposa el següent: En el Cas "Pasapalabra", existeix una voluntat evident i explícita per part del Tribunal de situar els beneficis de l'infractor com a criteri indemnitzatori¹³¹. Tot

¹²⁹ DÍEZ-PICAZO, L., et al., *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, La Responsabilidad Civil Extracontractual*, Civitas-Thomson Reuters, 2011, p. 26.

¹³⁰ *Vid.*, en aquest sentit, LOBATO, M. *Propiedad industrial e indemnizaciones punitivas: ¿qué aporta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea As. C-367/15?*, Bird & Bird, disponible des d'internet a <https://www.twobirds.com/es/news/articles/2017/spain/propiedad-industrial-e-indemnizaciones-punitivas> [Amb accés a dia 13/04/2020].

¹³¹ Cal recordar, com s'ha exposat, que la doctrina dels beneficis de l'infractor no té relació amb el dany del titular del Dret, si no amb l'enriquiment injust de l'infractor. En aquest sentit, podem citar el FJ 3 de la STS 504/2019: "*Se trata de un criterio diferente al del lucro cesante, pues, como se ha*

i això, per tots els motius que s'han anat enumerant, s'està en realitat dirigint la jurisprudència cap a una tendència preventiva-punitiva, perillosament al marge dels principis generals del Dret Espanyol, abocant-nos, a més, tal i com s'ha vist *supra*, a vàries incongruències jurídiques. Segons la solució que proposa el TS, ens trobem davant d'una possible situació d'enriquiment injustificat per part d' "ITV", fruit de la desproporció en la indemnització¹³².

L'anterior fet, pot desembocar en una situació d'abús de dret, expressament prohibida a l'article 7.2 del Codi Civil¹³³:

"La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso".

A més, és important tenir en compte, més enllà de l'eventual situació d'abús de dret produïda per part del titular del Dret infringit en un cas concret, la dubtosa aplicació de la figura dels beneficis de l'infractor per a generar una indemnització superior al perjudici real ocasionat, si més no, d'un mode tant desproporcionat¹³⁴, com succeeix en el Cas "Pasapalabra", estudiat per aquest projecte.

dicho, responde a la lógica de la restitución propia de la conditio por intromisión, en la que es irrelevante el beneficio que pudiera haber obtenido el titular del derecho de exclusiva, pues lo relevante es el beneficio que obtuvo el infractor y que no le correspondía obtener, ya que cualquier rendimiento derivado de la explotación del derecho corresponde a su titular, por lo que el ordenamiento jurídico otorga a este una acción para obtener la restitución de ese rendimiento ilícitamente obtenido por quien usurpó su posición jurídica y evitar de este modo que tal beneficio se quede en el patrimonio del infractor".

¹³² És rellevant tenir en compte, respecte la arbitrietat, el fet que Pasapalabra va canviar en gran mesura el format del programa i que, d'altra banda, "ITV" no explotava directament el dret d'IP. Ens evoca, tot plegat, a una situació desproporcionada i abusiva, on "ITV" percep una quantia que, remetent-me als fets, "ITV" no hagués aconseguit d'altra manera.

¹³³ Real Decret de 24 de juliol de 1889 pel que es publica el Codi Civil, art. 7.2.

¹³⁴ És important examinar aquest aspecte, donat que a partir d'aquesta Sentència, en la pràctica, s'utilitzarà, segons convingui però, especialment, en aquells supòsits on els beneficis de l'infractor siguin superiors al dany ocasionat al titular del Dret.

Per tant, per concloure la vinculació de la figura dels beneficis de l'infractor als danys punitius exposada en aquest capítol, es plantejaran breument algunes *solucions al respecte*, a fi de pal·liar les incongruències i arbitrarietats plantejades.

Es troba un paràgraf de la tesi doctoral Doctor Espín-Granizo¹³⁵ que resumeix de manera brillant la qüestió doctrinal plantejada, més enllà de la problemàtica eventualment punitiva de la figura en si mateixa, sinó del canal a seguir per poder emprar aquesta figura:

“Lo importante para considerar que se trata de una indemnización con fines punitivos, no es el hecho de que el infractor entregue sus beneficios al perjudicado, sino que lo hace como consecuencia de una acción de daños y perjuicios, y que el perjudicado la utilizará cuando mejor le convenga, el cual, en principio, primero tendrá que probar la existencia del daño y luego, la cuantía que ha obtenido el infractor como consecuencia del ilícito, lo cual no deja de ser paradójico, el hecho de tener que probar la existencia del daño para luego calcular en vez de su montante, el enriquecimiento obtenido por el infractor. La mencionada paradoja revela las absurdas consecuencias que puede tener utilizar una acción de resarcimiento para fines restitutorios. Si esa apropiación de los beneficios obtenidos por el infractor fuera como consecuencia de una acción de restitución, dentro de las acciones de enriquecimiento injustificado, no se podría predicar el mismo calificativo punitivo de la acción, aunque las consecuencias fueran en determinados casos, las mismas, pero no se necesitaría culpa ni probar que hubo daño sino un empobrecimiento correlativo que se da en todos los ilícitos contra la propiedad intelectual”.

És a dir, segons l'anterior cita, el problema jurídic planteja la figura, més enllà de la problemàtica generada per ella mateixa, és el canal utilitzat per la seva utilització, a través dels instruments legals disponibles en l'ordenament jurídic espanyol. Es situa doncs, en un problema al voltant de la naturalesa d'aquests danys punitius, respecte a l'àmbit indemnitzatori o rescabatori.

Tot i que la Sentència "Pasapalabra" estudiada tracta d'esclarir tímidament aquesta confusió, la cita *supra*, evoca a plantejar si seria positiu revisar, en

¹³⁵ ESPÍN, J. (2019). *La responsabilidad civil...op.cit*, p.226.

conseqüència, la norma actual dins la LPI, donat els problemes de *congruència* dogmàtica que s'han plantejat en aquest capítol, així com la confusió existent.

A més, pel que fa a les mesures per combatre l'*arbitrarietat*, caldria establir jurisprudencialment un major control de la proporcionalitat del criteri¹³⁶, aspecte que es pot veure reflectit en el cas britànic com s'exposava *amb anterioritat*, assolint una situació de major equilibri entre demandant i demandat, sense menyscar la protecció dels drets d'IP, vital per al desenvolupament i benestar econòmic dels mercats, com veurem a continuació.

2. Estimació de les repercussions econòmiques generades

En aquest capítol, donada la rellevància de la present Sentència, així com el seu efecte jurídic negatiu que s'ha vist prèviament, es realitzarà una breu estimació de l'impacte econòmic immediat d'aquesta, així com futur/hipotètic del criteri indemnitzatori que estableix el Cas analitzat, en referència les infraccions de IP. Previsiblement, en el marc econòmic tindrà efectes positius, tot i així, aquest apartat no pretén quantificar mitjançant eines econòmiques *quant* positiu serà, sinó de *com i perquè*, a través de l'anàlisi racional de la Sentència i la cadena lògica d'esdeveniments que es poden produir correlativament.

Amb altres paraules, el que es pretén, és la identificació, des d'una lògica jurídica, d'aquelles variables que es veuran potencialment afectades a *curt termini*. Aquestes afectaran directament, i en primera instància, com és lògic, al demandant i demandat de la Sentència base d'aquesta investigació. Respecte l'estudi de les variables *hipotètiques i futures*, es prendran com a subjectes afectats els següents actors: l'estat i les administracions públiques, els consumidors i, finalment amb major mesura, les organitzacions en el mercat.

¹³⁶ Alguns autors defensen, en canvi, que l'article 140.2 LPI no introdueix efectivament els danys punitius en l'ordenament jurídic. Tot així, proposen regular la proporcionalitat jurisprudencial de les indemnitzacions generades per les infraccions en els drets d'IP. Vid., GÓMEZ, E., "Responsabilidad civil, daños punitivos y propiedad intelectual", *Revista Ius*, 14 (46), 2020, p.19. Des del meu punt vista, ambdues qüestions no són excloents, podent reformular, d'aquesta manera, la LPI, interpretant-la proporcionalment pels tribunals.

La justificació del següent plantejament té sentit per diferents motius, especialment en base a l'exposat pel catedràtic Doménech Pascual¹³⁷. D'una banda, el criteri de la Sentència constitueix un *incentiu i un desincentiu* per als diferents actors relacionats amb el supòsit en particular, tant actuals com futurs. Aquest fet no implica, lògicament, una modificació homogènia del comportament, però si es pot veure influència en major o menor mesura i, per tant, identificable. D'altra banda, aquesta modificació, en base a uns criteris racionals, es *explicable i previsible* segons la lògica utilitarista, en base a la minimització i maximització dels costos i beneficis, respectivament.

Tot i l'eventual efecte jurídic negatiu que s'ha pogut observar en l'anterior capítol, és previsible que en l'àmbit econòmic els resultats tendiran a ser beneficiosos en el mercat de referència¹³⁸. S'aprecia, a part de voler establir seguretat jurídica, una notòria tendència econòmica de la resolució del Tribunal¹³⁹, fet que porta, en conseqüència, a la realització d'aquest apartat. En allò referent als efectes econòmics immediats de la Sentència, es troba resposta a través d'una lectura atenta d'aquesta.

Apareixen dos subjectes rellevants al respecte, "Mediaset" i "ITV". Pel que respecta a Mediaset, aquesta es veurà obligada a l'assumpció d'un cost directament relacionat amb la decisió judicial que podem enumerar en diversos apartats.

¹³⁷ Cfr. DOMÉNECH, G., "Por qué y cómo hacer análisis económico del derecho", *Revista de Administración Pública*, (195), 2014, p.102.

¹³⁸ El mercat de referència, des del punt de vista geogràfic es tindrà en consideració Espanya. Pel que fa al mercat de referència del producte, es tindrà en consideració tot aquell sector susceptible de la creació d'una obra artística, audiovisual, etc. A més, com es veurà, servirà d'inspiració per a regulacions afins, en particular, la Propietat Industrial.

¹³⁹ Aquesta apreciació no tracta de posar en dubte la *independència econòmica* del sistema judicial, tal i com podem extreure del capítol V de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial. El que es pretén, és realitzar una interpretació extensiva dels *principis d'eficiència* de les administracions públiques, inclosos els tribunals referits a aquest cas, que podem extreure per una banda, de l'article 31 de la Constitució Espanyola, en referència al les despeses públiques i, d'altra banda, sota el principi general de *progrés econòmic* recollit al preàmbul del mateix cos legal.

- a) Haurà de pagar una indemnització econòmica a "ITV", així com les costes processals del litigi, a més de la pèrdua del dipòsit constituït¹⁴⁰.
- b) Immediatament, la finalització de l'emissió del programa implica una sèrie de costos que cal tenir en consideració. D'una manera relativament similar al cessament de l'activitat d'una empresa o organització, implica el pagament de diverses despeses: tributàries, pagament a proveïdors, indemnitzacions a treballadors, etc. En definitiva, una "liquidació dels comptes"¹⁴¹.

Cal tenir en compte, a més dels costos directes relacionats amb la decisió, "Mediaset" assumirà costos indirectes relacionats amb aquesta, com per exemple, la pèrdua dels beneficis per l'alt contingut publicitari en *prime time*, així com del relacionat amb el *merchandising* (generació d'*stocks*, trencament dels contractes amb les empreses productores d'aquests, entre d'altres). A més, pot veure afectada l'audiència del següent programa, assumint també part dels costos de manera indirecta¹⁴². Finalment, és important destacar el cost de prestigi de la marca, donat que el cessament d'un programa tant rellevant pot posar en dubte a "Mediaset" front als consumidors i els proveïdors¹⁴³.

L'altra part afectada, "ITV" obtindrà, en canvi, més beneficis que costos. D'una banda, com és obvi, rebrà la indemnització per part de "Mediaset" anteriorment esmentada, però, a més, generarà un benefici futur en potència, doncs amb la reinversió de la indemnització podrà assumir el cost de noves llicències o noves

¹⁴⁰ Extret dels fallos de les sentències del Cas "Pasapalabra": SJI, núm. 50/2014, SAP, núm. 308/2016, de 20 de setembre de 2016, STS, núm. 504/2019.

¹⁴¹ En definitiva, i salvant les distàncies, podem tenir en compte aquells aspectes referents a la dissolució, liquidació i extinció de les societats del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

¹⁴² PÉREZ, M., "Pasapalabra" ingresaba 11.200 euros por cada minuto de publicidad, La voz de Galicia, disponible des d'internet a: https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/sociedad/2019/10/09/pasapalabra-ingresaba-11200-euros-minuto-publicidad/0003_201910G9P49991.htm [amb accés a dia 22/04/2020].

¹⁴³ Vid., en el mateix sentit, CAPRIOTTI, P., Branding corporativo. *Santiago de Chile; Libros de la empresa*, 2009, p.1.

línies de negoci, amb la generació de majors dividendes¹⁴⁴. Tot i així, és important tenir present que aquestes noves llicències o línies de negoci alternatives, però, poden estar marcades per la imatge *problemàtica* que ha pogut donar "ITV", podent arribar a dificultar la consecució de nous contractes.

Un cop analitzat l'impacte immediat i directe de la Sentència "Pasapalabra", cal tenir en consideració els efectes econòmics estimables a *mig i llarg termini* de l'augment en la protecció jurídica de la IP¹⁴⁵. Els actors que es veuran afectats són de diferent índole, sent divisibles en tres grans grups: *administració, consumidors i empreses*. El mercat de referència en el que actuen serà Espanya, geogràficament parlant.

La selecció d'aquest mercat és bàsica. En primer lloc, per a l'establiment de relacions reals i directes entre els efectes de la Sentència i l'impacte d'aquests. En segon lloc, per la predicibilitat que puguin tenir, podent fer una estimació més acurada. De tota manera, és altament previsible una certa influència en el mercat comú.

Pel que fa a l'*administració*, es pot preveure que obtingui més beneficis econòmics que costos, en especial respecte l'Administració de Justícia. Inicialment, de manera precipitada es podria pensar que, donat l'augment en la seguretat jurídica, les empreses veurien més motivades a litigar, incrementant així els costos. Ara bé, si s'estudia amb més deteniment, es pot apreciar com aquesta decisió judicial, beneficia principalment als titulars dels drets de IP, doncs atorga una major

¹⁴⁴ Cfr., PALENZUELA, V., "Las decisiones de distribución de dividendos en la gran empresa española: sus variables determinantes", *Anales de estudios Económicos y Empresariales* (1), 1986, p.260.

¹⁴⁵ D'alguna manera, en la Sentència "Pasapalabra", el que es pretén és la maximització de les quanties en les indemnitzacions per infraccions a la IP aconseguint, com hem vist a l'anterior capítol, un cert efecte dissuasiu i, efectivament, punitiu. Aquest fet, com veurem en el present capítol, modula la manera de protecció d'aquests drets, repercutint positivament als diferents actors implicats directa i indirectament a través de la IP: administracions, consumidors i empreses. Aquesta repercussió és una cadena lògica d'esdeveniments que afecta a les diverses variables interrelacionades: Si es promou la defensa de la IP, es generaran una sèrie d'accions que en cadena repercutiran al volum de feina de l'*administració*, l'accés a productes cada cop més diferenciats pels *consumidors* i, finalment, una variació en els ingressos i els costos de les *empreses* afectades.

protecció mitjançant la possibilitat d'indemnitzacions superiors davant les infraccions dels drets protegits. Aquesta afirmació, en última instància, implica directament una reducció directa dels costos per a l'administració de la següent manera:

- a) Al tenir els titulars de drets de IP un major *poder*, aquests obtindran una alta capacitat de poder de negociació en el moment del càlcul de la indemnització d'un eventual incompliment, per via d'un mètode extrajudicial, com per exemple, l'arbitratge. Aquest fet, implica una baixada potencial del registre de litigis, resultant en un estalvi de recursos, així com una major agilitat processal, donat que l'infractor pot arribar a preveure amb major seguretat la conseqüència onerosa del procediment¹⁴⁶.
- b) En el cas d'un eventual procés judicial, és molt probable que davant una Sentència en primera instància, l'infractor no pretengui accedir a una instància superior amb el corresponent recurs, doncs el titular del Dret d'IP té una major protecció. Aquest fet comporta, de la mateixa manera que l'anterior punt, una disminució dels costos administratius, així com una major disponibilitat de recursos (humans, econòmics, de temps) per part de l'administració, per a nous procediments.

A més dels costos directes estalviats esmentats prèviament, es troba un augment a llarg termini dels beneficis generats per a l'Estat, gràcies a l'establiment d'un criteri indemnitzatori d'aquestes característiques, pels següents motius:

- a) És molt probable que aquest precedent pugui estimular la generació de jurisprudència en altres matèries relacionades¹⁴⁷, com per exemple de propietat industrial expandint, de la mateixa manera, l'estalvi en costos comentat *supra* a altres àrees.

¹⁴⁶ En aquest sentit, VALIÑO, A., *Gasto público en Justicia: (Algunas notas conceptuales y características en España)*, 1999, p.3.

¹⁴⁷ De la mateixa manera que el Cas "Pasapalabra" utilitza jurisprudència de Competència Deslleial i Propietat Industrial, aquesta Sentència afectarà a les posteriors interpretacions dels criteris indemnitzatoris en altres àrees.

- b) De la mateixa manera, sense tenir en compte els aspectes tributaris o d'altres índoles, respecte les condicions referents a IP podem preveure un augment de la constitució d'empreses nacionals i estrangeres¹⁴⁸.
- c) El present criteri pot inspirar com a model jurisprudencial per al conjunt dels Estats Membres, augmentant les sinergies econòmiques entre els països del mercat comú.

En quant al *consumidor*, com a subjecte afectat per aquells canvis realitzats en les empreses i administracions a través de la protecció de la IP, tot i ésser indiscutiblement rellevant dins els mercats, no és previsible que trobi un benefici clarament substancial. Tot i així, si és possible considerar alguns beneficis, tot i que no siguin especialment destacables: com s'ha esmentat, es pot generar un augment de la competitivitat entre les empreses¹⁴⁹, amb les conseqüències (encara que fossin lleus), que aquest fet comporta pel consumidor: baixada de preus, millora de la qualitat, major possibilitat d'elecció gràcies a una major diferenciació dels productes, millors condicions post-venta, entre d'altres. A la pràctica doncs, els consumidors poden apreciar la major diferenciació i veure justificat el pagament d'un eventual preu superior o, si més no, un volum de compres superior a una mateixa empresa, a causa d'unes característiques molt més individualitzades¹⁵⁰.

Finalment, l'estimació de l'impacte sobre el *parc empresarial* nacional és, sense dubte el més rellevant, donat els *beneficis* que s'enumeren a continuació. La protecció de la Propietat Intel·lectual, pot reportar a les organitzacions, tal i com s'ha vist prèviament, algunes *avantatges competitives* que, sense dubte, generaran sinergies positives entre les empreses, a fi d'assolir la supervivència. Aquestes, són fruit de l'increment en l'aposta per la creació intel·lectual, així com la protecció

¹⁴⁸ Cfr. MORA, J. S., "Evidencia reciente sobre los efectos económicos del funcionamiento de la justicia en España", *Boletín económico/Banco de España*, 2016, p. 34.

¹⁴⁹ Vid., per a més informació destacable al respecte, ELIZALDE-MARÍN, L., "Gestión estratégica para el apalancamiento de la contabilidad de costos en organizaciones empresariales", *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 2019, p.7.

¹⁵⁰ PÉREZ, M., et. al., "Causas y consecuencias de la competitividad empresarial", *Expresión Económica. Revista de análisis*, (40), 2018, p.53.

d'aquestes creacions. Les conseqüències, es veuran materialitzades de la següent manera:

- a) S'apreciarà, gràcies a la major diferenciació dels productes, com s'ha citat anteriorment, un augment en la *fidelització* dels clients, amb una repercussió d'augment d'ingressos, gràcies a les ventes generades¹⁵¹.
- b) És molt factible pensar que les empreses, a fi d'assolir una major adaptabilitat al context proteccionista de la IP, busquin perfils professionals més qualificats i específics¹⁵², repercutint indirectament en una millora o remodelació de les estructures organitzatives¹⁵³.
- c) Tot plegat, l'increment en inversió en la creació d'IP, a causa de la garantia de la seva protecció atorgada pel precedent jurisprudencial estudiat, afectarà directament en un millor posicionament d'una marca en el mercat¹⁵⁴. Aquest fet, ajudarà indirectament a ostentar un major poder de negociació entre proveïdors, fonts de finançament externes, etc.

Per tot l'anterior, és molt possible que l'augment en els beneficis i per tant, de liquiditat, repercuteixi en un augment de les exportacions en determinats productes o drets, beneficiant finalment al conjunt de la economia estatal.

¹⁵¹ PÉREZ, M., *et. al.*, "Causas y consecuencias de..., *op.cit.*", p.55.

¹⁵² FERNÁNDEZ, T., *Quién gana en la búsqueda de 'perfiles tech'* Diario Expansión, disponible des d'internet a: <https://www.expansion.com/expansion-empleo/empleo/2020/03/03/5e5e687fe5fdeab6148b45f1.html> [amb accés a dia 23/04/2020].

¹⁵³ En particular, faig referència al treball per objectius, permetent al treballador una major autonomia, l'increment del teletreball i, en conseqüència, una millora de la conciliació familiar-professional. Cal tenir-ho en compte, ja que d'aquesta manera es plasma la cadena de conseqüències a diferents nivells generada per un sol canvi en la tendència empresarial: l'increment en la protecció de la IP. Aquesta cadena de variacions, deixa reflectida les interconnexions dels diferents agents de canvi dins un *ecosistema empresarial*. En aquest sentit, per a més informació al voltant del concepte, *vid.*, LOZANO, M., "Ecosistema empresarial. Estudios de la Gestión", *revista internacional de administración*, (2), 2017, p.65.

¹⁵⁴ RODRÍGUEZ, M^a. J., "Las ventajas de disponer de una marca fuerte en los mercados actuales", *Investigaciones Europeas*, 3, (3), 1997, p.102.

A més, dels beneficis citats, la pròpia protecció dels drets d'IP implica la materialització d'aquests. En altres paraules, aquests drets intangibles es converteixen en molt més tangibles¹⁵⁵, amb les conseqüències corresponents:

- a) L'eventual valor borsari que la empresa tingui, pujarà en conseqüència de l'augment del valor dels actius¹⁵⁶.
- b) L'anterior fet repercutirà positivament en la valoració de la empresa al iniciar un procediment de fusió o adquisició amb altres societats, donat que aquesta tindrà, en primer lloc, un valor major i, en conseqüència, un poder de negociació superior.
- c) Respecte el poder de negociació en processos de *M&A*¹⁵⁷ i la pròpia pujada del valor de l'empresa, apareix també una millora en l'accés al finançament. A més, els propis drets d'IP, si tenen una major protecció, poden servir de garantia pel finançament. D'altra banda, aquests drets es podran vendre, obtenint així noves fonts d'ingressos¹⁵⁸.

Tot i l'evident increment dels ingressos i possiblement dels beneficis, així com la reducció de costos, com per exemple en litigis, donat l'increment en l'activitat extrajudicial anteriorment esmentat, també es generaran alguns costos. Aquests es podrien resumir en dos punts:

- a) Aquest augment de la protecció en la IP, tot i considerar-se beneficiós, implica certs costos, com per exemple un incrementar el volum de *compliance* intern, l'assessorament legal intern i/o extern pel compliment tributari corresponent, transaccions referents a la compra-venta de drets d'IP, etc¹⁵⁹.

¹⁵⁵ "La propiedad intelectual para las empresas", *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) división pequeñas y medianas empresas*, p.7.

¹⁵⁶ *Ibid.*, p.17.

¹⁵⁷ Les inicials de Mergers & Acquisitions, és a dir, fusions i adquisicions.

¹⁵⁸ "La propiedad intelectual para las empresas", *Organización...op.cit.*, p.5.

¹⁵⁹ Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP): "Seminario Protegiendo la innovación: ¿Propiedad Industrial o Intelectual?", 2018, p.119.

- b) A més, a llarg termini, pot suposar un increment en la diferència entre l'accés als recursos de moltes empreses, implicant una major desigualtat en la capacitat productiva entre les grans empreses i les petites i mitjanes organitzacions¹⁶⁰.

Amb tot l'exposat, és apreciable que per a les empreses, la STS núm. 504/2019, Cas "Pasapalabra" pot repercutir finalment en un augment dels ingressos i, finalment, dels seus beneficis. Els costos es veuran reduïts, sempre i quan l'objectiu perseguit per l'empresa sigui el foment de noves creacions i la protecció de la IP, a través de l'anticipació al canvi. Sense dubte generarà un *cercle viciós* de millora i, consegüentment, certa competència intersectorial, augmentant així el benestar econòmic estatal.

¹⁶⁰ Pel que fa a l'efecte en les *pimes*, és interessant: Ministerio de industria, comercio y turismo: Marco estratégico en política de pyme 2030, 2019, p.32.

CONCLUSIONS

Sobre les consideracions relatives a la pròpia figura del criteri dels beneficis de l'infractor,

PRIMERA. Pel que fa a la IP, existeix un entramat normatiu àmpliament desenvolupat que tracta d'adaptar-se a la lògica dels mercats i a les novetats tecnològiques que paulatinament apareixen. Tot i així, aquest context dinàmic, deuria estar protegit per una harmonització europea, mitjançant una Directiva que acotés, en particular pel que fa a aquest estudi, l'abast de les pretensions indemnitzatòries. Simplificant a nivell processal el sentit de l'exposat, es podria aconseguir aquest mateix objectiu per la via jurisprudencial. En canvi, el TJUE, en el cas *Jørn Hansson versus NV Jungpflanzen Grünewald GmbH*, no entra a valorar amb suficient claredat i contundència la permissió o prohibició dels danys punitius en el marc europeu. Seria positiu que la jurisprudència europea realitzés una futura interpretació clara i definida de la Directiva 2004/48, en benefici del tràfic jurídic i econòmic dins el mercat comú, així com la protecció de la IP.

SEGONA. Seguint amb la línia de l'establert al marc europeu, s'aprecia com el Cas "Pasapalabra" no constitueix una novetat dins les interpretacions judicials d'altres EM. Podem veure, en aquest mateix sentit, l'exemple francès. De tota manera, l'existència d'un criteri similar en el marc europeu no justifica la desproporció en la quantificació de les indemnitzacions pels danys produïts en les infraccions d'IP. En el cas britànic, es troba un supòsit per a prendre de referència en la protecció de l'IP mitjançant les suficients garanties per les parts. Si el nostre ordenament incorporés un concepte similar a l'*informed choice* al final del procés judicial, enlloc de a l'inici d'aquest, comportaria un augment en la informació que ostentaria el titular del Dret, amb la conseqüent millora en la capacitat de decidir de manera autònoma. A més, en la idea de la proporcionalitat en la quantificació, es pot referenciar també la idea britànica on, tal i com s'ha vist prèviament, es prenen en consideració exclusivament aquells beneficis generats directament gràcies a la infracció realitzada.

TERCERA. La idea exposada a l'anterior punt sobre el cas britànic, ajudaria a la conducció cap a una figura rescablatòria molt més definida, fugint de la naturalesa indemnitzatòria, doncs impedeix el fixament de quanties superiors al dany produït o estimat. En el cas espanyol, donades les incongruències i arbitrarietats existents, no es troba una determinació pacífica sobre la naturalesa de la figura dels beneficis de l'infractor. La fonamentació dogmàtica que actualment es pretén establir, no s'ha demostrat sòlida, doncs la pròpia doctrina alemanya en la que s'inspira, el triple còmput del dany o *Dreifache Schadensberechnung*, tampoc té una interpretació pacífica. La Sentència "Pasapalabra", s'ha comprovat com tampoc resol aquesta confusió. Tot i així, aquesta sí dibuixa certs límits al respecte: La pròpia infracció no presumeix el dany. S'estableix que el titular del Dret cal que demostrï un dany efectiu, independentment de l'entitat d'aquest. Aquesta afirmació exclou, específicament, aquelles situacions on no existeix concurrència geogràfica.

En relació a l'impacte jurídic de la Sentència "Pasapalabra": la aproximació als danys punitius,

QUARTA. Com s'ha vist durant la recerca, la Sentència "Pasapalabra" no resol el fons de la qüestió principal sobre la naturalesa indemnitzatòria o rescablatòria del criteri dels beneficis de l'infractor, a efectes de justificar aquesta desproporció en el càlcul de les indemnitzacions corresponents. Tot i així, en virtut de l'exposat pel Doctor García Vidal, és cert que l'establiment d'aquestes quanties, possiblement desproporcionades, evita que les grans empreses assumeixin de manera planificada les indemnitzacions per infraccions d'IP com a un *cost* més. Ara bé, aquesta dissuasió comporta una aproximació als danys punitius, portant a la inclusió d'aquests dins l'ordenament jurídic espanyol.

CINQUENA. La incorporació dels danys punitius esmentada en la conclusió quarta no estaria permesa, segons els articles 1101 i 1902 del Codi Civil i la Sentència núm. 628/2009 del Tribunal Suprem. Ara bé, el Cas "Pasapalabra", constitueix un clar precedent per a la encoberta inclusió d'aquests danys punitius

en el nostre ordenament. Aquesta, tot i materialitzar-se, tampoc estaria exempta de problemàtica, donades les incongruències i arbitriarietats que genera. En primer lloc, cal qüestionar-se qui seria el beneficiari legítim d'aquests danys punitius. Per mitjà de l'establiment de les arques públiques com a beneficiari de la diferència entre la reparació del dany i el total dels danys punitius, tal i com apunta el Doctor Díez-Picazo, podria evitar-se la producció d'un abús de dret causat per l'enriquiment injust del titular del Dret protegit. En segon lloc, més enllà de la determinació d'un beneficiari o un altre, aquesta inclusió vulneraria els principis de seguretat jurídica i d'igualtat. La inclusió de danys punitius en la protecció de la IP, implicaria de manera arbitrària una major protecció d'aquests front, per exemple, els drets individuals.

SISENA. La Sentència "Pasapalabra" tracta de donar resposta a aquesta problemàtica derivant la naturalesa del criteri dels beneficis de l'infractor a l'àmbit rescabatori. Tot i ser una proposta adequada a la problemàtica que suscita la qüestió, cal profunditzar en solucionar-la dogmàticament, tal i com s'ha apuntat a la conclusió tercera. El Doctor Espín, en el mateix sentit que la Sentència, tracta d'enfocar la solució per la via de la modificació del canal utilitzat, fet que m'evoca a plantejar una possible modificació de la LPI, resolent d'arrel aquestes controvèrsies dogmàtiques. Aquesta Llei, no planteja de forma clara la situació, tractant d'encaixar un nou precepte de manera incongruent i incompleta en un cos jurídic preexistent, donant lloc a fonamentacions dogmàtiques obscures, constituint vertaderes inseguretats jurídiques al respecte. Un cop més, enfocant la protecció dels drets d'IP com a element primordial en el degut desenvolupament econòmic, estableixo com a referència el cas britànic. Caldria, en aquest sentit, construir unes pautes concretes positivitzades al respecte i/o el degut control jurisprudencial de la quantia de les indemnitzacions a fi d'evitar l'arbitrarietat, doncs en cas contrari, s'arriba a plantejar un abús de dret per part del titular.

Pel que fa a Impacte econòmic de la Sentència a l'Estat Espanyol, en particular, en relació a l'administració i les empreses,

SETENA. Com s'ha exposat prèviament, la tendència és augmentar el grau de protecció de la IP. Aquesta és de vital rellevància, doncs via els DA s'estimula el progrés econòmic, a través de l'efectiu blindatge jurídic de les creacions. Aquest fet, genera un cercle viciós per a la innovació, apreciable en diferents àmbits. Si bé és cert que, a curt termini, la Sentència té un impacte directe sobre les parts litigants, el més notori a destacar des del punt de vista econòmic, és l'afectació futura que tindrà aquesta sobre la protecció dels drets d'IP. Les implicacions a llarg termini, per la seva entitat, tant quantitativa com qualitativament, seran aquelles que caldrà tenir en especial consideració.

VUITENA. Aquesta afectació es veurà reflectida de diferent manera, segons el subjecte implicat. Pel que fa a l'administració, previsiblement guanyarà una major eficiència processal donada l'inferior motivació per litigar, gràcies a les altes quanties a indemnitzar en aquells supòsits d'infracció per IP i, per tant, fomentant indirectament els processos extrajudicials. A més, l'experiència de l'administració estatal contribuirà a l'harmonització del mercat comú, fet destacable tal i com he apuntat a la conclusió primera. Respecte el parc empresarial, d'una banda, la major protecció de la IP estimularà la creació de nous elements susceptibles de ser protegits. D'altra banda, l'increment en el blindatge de la IP, implicarà un increment en la tangibilitat dels drets d'IP com a actius intangibles. Aquest augment en el valor dels actius de les empreses que ostentin més drets d'IP, ajudarà a adquirir un major poder de negociació en aquelles activitats clau per al creixement com, per exemple, el finançament i les operacions societàries. Pel que fa als costos per a les empreses, no s'aprecien rellevants, més enllà de la inversió en *compliance* i un eventual canvi en la cultura organitzativa, repercutint finalment en la millora de la competitivitat de les empreses.

BIBLIOGRAFIA

A. Normativa

1. INTERNACIONAL

Conveni de Berna per la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques, de 1886.

ONU: Assemblea General, *Declaració Universal de Drets Humans* de 1948.

Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966.

Tractat de la Organització Mundial de la Protecció Intel·lectual (OMPI), sobre Drets d'Autor, de 1966 (TODA/WCT).

Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual (ADPIC/TRIPS) de 1994.

Directiva 2004/48/ce del Parlament Europeu y del Consell de 29 d'abril de 2004 relativa al respecte dels Drets de Propietat Intel·lectual.

LOI n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.

2. NACIONAL

Real Decret de 24 de juliol de 1889 pel que es publica el Codi Civil.

Constitució Espanyola de 1978.

Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial.

Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents (Actualment derogada per la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents).

Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria.

Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.

Llei núm. 19/2006, de 5 de juny, per la que s'amplien els medis de tutela dels drets de Propietat Intel·lectual i industrial i s'estableixen normes processals per facilitar l'aplicació de diversos reglaments comunitaris.

Llei 23/2006 de 7 de juliol, per la que es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

Llei 29/2009, de 30 de desembre, per la que es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per la millora de la protecció dels consumidors i usuaris.

Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

B. Jurisprudència

1. INTERNACIONAL

i) Tribunal de Justícia de la UE

TJUE, *Jørn Hansson versus NV Jungpflanzen Grünwald GmbH*, asunto C-481/14, Sentència de 9 de juny de 2016.

TJUE, *Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa v. Stowarzyszenie Filmowców Polskich*, asunto C-367/15, Sentència de 25 de gener de 2017.

ii) Altres tribunals estrangers

Sentència del reichsgericht *Ariston*, de 8 d'agost de 1895.

Sentència del EWHC (Ch) *Island Records Ltd v Tring International Plc*, de 12 d'abril de 1995.

Cour d'Appel de Paris, núm. 11/14297 de 7 de novembre de 2012.

Sentència del EWCA *OOO Abbott v Design & Display Ltd*, de 24 de febrer de 2016.

2. NACIONAL

Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, núm. 170/2005, de 14 de abril de 2005.

Sentència del Tribunal Suprem, núm. 1348/2006, de 29 de desembre de 2006.

Sentència del Tribunal Suprem, núm. 95/2009, de 2 de març de 2009.

Sentència del Tribunal Suprem, núm. 628/2009, de 30 de setembre de 2009.

Sentència del Tribunal Suprem, núm. 351/2011, de 31 de maig de 2011.

Auto de l'Audiència Provincial de Barcelona, núm. 10/2012, de 19 de gener de 2012.

Sentència del Jutjat de 1^a Instància (Jutjat Mercantil), núm. 50/2014, de 3 de febrer de 2014.

Sentència de l'Audiència Provincial de Madrid, núm. 308/2016, de 20 de setembre de 2016.

Sentència del Tribunal Suprem, núm. 504/2019, de 30 de setembre de 2019.

Sentència del Tribunal Suprem, núm. 516/2019, de 3 de octubre de 2019.

C. Doctrina

ARAL, S. (2017). *El quiz show, un subgénero de entretenimiento televisivo regido por la historia arquetípica del viaje del héroe. Estudio de casos*, tesis doctoral inédita, Universitat de Sevilla.

BASOZABAL, X., "Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual", *Anuario de derecho civil*, 50 (3), 1997, pp. 1263-1300.

BUSTO, J. *et al.*, *Enriquecimiento injusto y responsabilidad civil extracontractual*, 1997, pp.141-166.

CAPRIOTTI, P., *Branding corporativo. Santiago de Chile: Libros de la empresa*, 2009.

DÍEZ PICAZO, L., *La doctrina del enriquecimiento sin causa*, Pontificia Universidad Javeriana, 2011.

DÍEZ-PICAZO, L., *et al.*, *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, La Responsabilidad Civil Extracontractual*, Civitas-Thomson Reuters, 2011.

DOMÉNECH, G., "Por qué y cómo hacer análisis económico del derecho", *Revista de Administración Pública*, (195), 2014, pp. 99-133.

ESPÍN, J. (2019). *La responsabilidad civil en la propiedad intelectual*, tesis doctoral inédita, Universitat Complutense de Madrid.

GÓMEZ, E., "Responsabilidad civil, daños punitivos y propiedad intelectual", *Revista Ius*, 14 (46), 2020, pp. 127-140.

GRANT, R., "Disclosure of documents in civil proceedings in England", *Hogan Lovells*, 2017, p.1-11.

ITURMENDI, G., "¿Hacia la Responsabilidad Civil Punitiva?", *Actualidad civil*, (9), 2017, pp.4-26.

JOHNS, A., *The quantification of damages in cases of ip infringements*, World Intellegency Property Organization, 2018.

LOZANO, M., "Ecosistema empresarial. Estudios de la Gestión", *revista internacional de administración*, (2), 2017, pp. 61-86.

MORA, J. S., "Evidencia reciente sobre los efectos económicos del funcionamiento de la justicia en España", *Boletín económico/Banco de España*, 2016, pp. 33-41.

PALENZUELA, V., "Las decisiones de distribución de dividendos en la gran empresa española: sus variables determinantes", *Anales de estudios Económicos y Empresariales* (1), 1986, pp. 257-274.

PÉREZ, M., *et. al.*, "Causas y consecuencias de la competitividad empresarial", *Expresión Económica. Revista de análisis*, (40), 2018, pp. 49-66.

RODRÍGUEZ, M^a. J., "Las ventajas de disponer de una marca fuerte en los mercados actuales", *Investigaciones Europeas*, 3, (3) ,1997, pp. 93-105.

SEMPERE, A., *Propiedad intelectual conceptos básicos*, 2014.

VALIÑO, A., *Gasto público en Justicia: (Algunas notas conceptuales y características en España)*, (5), 1999, pp. 1-22.

VIDAL, A., "Caso Pasapalabra: formato televisivo, vulneración de la propiedad intelectual y daños del infractor", *Gómez Acebo & Pombo*, 2019, pp. 1-5.

VIDAL, A., "El cálculo de la regalía hipotética en los casos de infracción de una patente farmacéutica", *Gómez Acebo & Pombo*, 2015, pp. 1-5.

D. Notícies i altres documents.

ALFARO, J., *Lecciones: Enriquecimiento injusto*, Almacén de Derecho, disponible des d'internet a <https://almacenederecho.org/lecciones-enriquecimiento-injusto/> [Amb accés a dia 03/05/2020].

COLMENARES, P., "Propiedad intelectual. su marco jurídico y organizativo", Segundo Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, 2003.

El fin de 'Pasapalabra' golpea las cuentas y la audiencia de Mediaset, Economía Digital, disponible des d'internet a https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/el-adios-de-pasapalabra-golpea-las-cuentas-y-la-audiencia-de-mediaset_654935_102.html [Amb accés a dia 15/03/2020].

FERNÁNDEZ, T., *Quién gana en la búsqueda de 'perfiles tech'* Diario Expansión, disponible des d'internet a: <https://www.expansion.com/expansion-empleo/empleo/2020/03/03/5e5e687fe5fdeab6148b45f1.html> [amb accés a dia 23/04/2020].

La propiedad intelectual para las empresas", *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) división pequeñas y medianas empresas*.

LOBATO, M. *La protección de los derechos de propiedad intelectual en la jurisdicción civil*, Bird & Bird, disponible des d'internet a <https://www.twobirds.com/es/news/articles/2008/protecci%C3%B3n-derechos-propiedad-intelectual-jurisdicci%C3%B3n-civil> [Amb accés a dia 01/05/2020].

LOBATO, M. *Propiedad industrial e indemnizaciones punitivas: ¿qué aporta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea As. C-367/15?*, Bird & Bird, disponible des d'internet a <https://www.twobirds.com/es/news/articles/2017/spain/propiedad-industrial-e-indemnizaciones-punitivas> [Amb accés a dia 13/04/2020].

Los mejores concursantes de toda la historia de "Pasapalabra", ABC, disponible des d'internet a https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-pasapalabra-mejores-concursantes-toda-historia-pasapalabra-201910020254_noticia.html [Amb accés a dia 15/03/2020].

MÉNDEZ, M., *La historia de 'Pasapalabra' en España: de su debut en el 2000 en Antena 3 a su final en Telecinco*, El Diario.es, disponible des d'internet a https://vertele.eldiario.es/noticias/pasapalabra-historia-telecinco-antena-3-mediasset-atresmedia_0_2187381261.html [Amb accés a dia 15/03/2020].

Ministerio de industria, comercio y turismo: Marco estratégico en política de pyme 2030, 2019.

NOBLE, F., *Financial compensation for intellectual property infringement*, Albright IP, disponible des d'internet a <https://www.albright-ip.co.uk/2018/11/financial-compensation-for-intellectual-property-infringement/> [Amb accés a dia 08/04/2020].

OMPI, *¿Qué es la Propiedad Intelectual?*, 450(s), 2003.

'Pasapalabra', premio especial de los Ondas, Mediaset, disponible des d'internet a https://www.mediaset.es/telemania/Pasapalabra-premio-especial-Ondas_0_1119300034.html [Amb accés a dia 15/03/2020].

PÉREZ, M., *"Pasapalabra" ingresaba 11.200 euros por cada minuto de publicidad*, La voz de Galicia, disponible des d'internet a: https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/sociedad/2019/10/09/pasapalabraingresaba-11200-euros-minuto-publicidad/0003_201910G9P49991.htm [amb accés a dia 22/04/2020].

¿Qué es la propiedad intelectual?, disponible des d'internet en: <https://www.derechosautor.com/propiedad-intelectual/que-es-la-propiedad-intelectual.php> [Amb accés a dia 27/04/2020].

The Alphabet Game, Uk Game Shows, disponible des d'internet en: http://www.ukgameshows.com/ukgs/The_Alphabet_Game [Amb accés a dia 15/03/2020].

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP): "Seminario Protegiendo la innovación: ¿Propiedad Industrial o Intelectual?", 2018.

VALLS, F, *Así es el contrato maldito que ha obligado a Telecinco a dejar de emitir Pasapalabra*, La Información, disponible des d'internet a: <https://www.lainformacion.com/empresas/pasapalabra-telecinco-contrato-christian-galvez-vasile-supremo/6514105/> [Amb accés a dia 16/03/2020].

VÉRON, P., *Allocation of the profits made by the infringer as damages*, Kluwer Patent Blog, disponible des d'internet a: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2012/12/05/allocation-of-the-profits-made-by-the-infringer-as-damages/> [Amb accés a dia 07/04/2020].

VIDAL, M., *IP infringement and calculation of damages. Lessons from Liffers Comments to the Judgement of the EUCJ of 17 March 2016*, 2016, LinkedIn, disponible des d'internet a: <https://www.linkedin.com/pulse/ip-infringement-calculation-damages-lessons-from-miguel-vidal-quadrans/> [Amb accés a dia 06/04/2020].

