

**OMPI-SGAE/DA/ASU/05/11**  
**ORIGINAL:** Español  
**FECHA:** 7 de noviembre de 2005



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE  
LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA  
PROPIEDAD INTELECTUAL



SOCIEDAD GENERAL DE  
AUTORES Y EDITORES

**XI CURSO ACADÉMICO REGIONAL OMPI/SGAE  
SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS PARA  
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA:  
“El derecho de autor y los derechos conexos en el entorno  
digital”**

organizado por  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)  
conjuntamente con  
la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de España  
y  
el Ministerio de Industria y Comercio de la República del Paraguay  
**Asunción, 7 a 11 de noviembre de 2005**

**VALUACIÓN DEL DAÑO**

*Documento preparado por la Sra. Rosa María de Couto Gálvez, Catedrática de la  
Facultad de Derecho (ICADE), Universidad Pontificia Comillas de Madrid*

Para aproximarnos al estudio de la valoración del daño, necesariamente hay que mencionar el sistema de protección establecido en el artículo 140 del TRLPI, por el que el sujeto “perjudicado” podrá optar por dos soluciones o valoraciones, alternativas:

- a. Por el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita.
- b. O por la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación

Alternativa que ofrece el legislador, calificada por la doctrina de valoración abstracta del daño<sup>1</sup>. Parte de la valoración de una posible, aunque no realizada, autorización del derecho (cesión), o beneficio, también posible, si no se hubiera utilizado los derechos sin autorización. Sistema de resarcimiento con la finalidad de lograr el equilibrio de intereses, el equilibrio patrimonial del autor con una compensación de valor, y que deberá abonar el sujeto que realizó el ilícito o uso no autorizado<sup>2</sup>.

Norma que debe su origen al sistema alemán, donde en la Ley de Derecho de Autor de 1870 se instaura la responsabilidad por daño sin culpa conforme al enriquecimiento obtenido. La determinación del daño depende de qué se considere circunstancia causante del perjuicio:

-Si se atiende a la “acción del demandado”, el daño se valorará como la disminución en el patrimonio del demandante que la acción produzca.

-Si se atiende a que el ilícito se realizó “sin consentimiento” del demandante, el daño se determina por el precio, o regalía que el demandante podría haber exigido.

-Si se atiende a que el demandado obtiene los frutos o rendimientos de la acción de intromisión, el daño estará determinado por la ganancia.

---

<sup>1</sup> CARRASCO PERERA considera que esta valoración abstracta del daño, la regalía, no es frecuente en nuestro derecho, y debe su origen al sistema alemán de indemnización a pagar por los daños a derechos inmateriales, admitiéndose legalmente que el acreedor pueda optar por una “remuneración equivalente al valor de cesión del derecho en el mercado”, o “la restitución a éste del lucro obtenido por el infractor con la injerencia en el derecho ajeno”. Es un sistema polivalente de liquidación electiva del daño, y que aparecerá también en el Derecho suizo e italiano (*Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 135*, coordinados por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Tecnos, Madrid, 1997, págs. 1790 y 1791)

<sup>2</sup> En el estudio que realiza CARRASCO PERERA de esta acción, destaca la dificultad de su calificación legal, aunque considera que es una acción indemnizatoria con naturaleza abstracta (*Ob. cit.*, pág.1791)

En estos casos el demandante podría optar por una de las tres formas de computo del daño: por el lucro cesante o diferencia entre el estado actual del patrimonio y el que tendría si no se hubiera producido la acción; por el precio de la cesión si se hubiera autorizado; por la ganancia del demandado<sup>3</sup>.

Cuando se trata de propiedad intelectual nuestro sistema de protección integra el método triple al doble, reconociendo en el perjudicado la posible opción entre el beneficio que podría haber obtenido (lucro cesante) y el precio de la posible cesión (reintegrador)

*¿Se puede hablar de un sistema de responsabilidad determinado por la ley?* Esta norma reconoce la responsabilidad legal del sujeto que utilizó derechos de propiedad intelectual sin autorización. Obedece a un sistema mínimo de protección, legalmente establecido, “ex lege”, y no por una relación contractual previa. No es consecuencia del incumplimiento de una relación convencional, no es una medida de garantía “ex contractu”. Es un sistema de protección del autor o titular perjudicado por el disfrute de su derecho, frente a una utilización ilícita del mismo.

Asimismo, sólo se está legitimado a reclamar aquello que estaría reconocido como derecho de propiedad intelectual, y que fuera posible su disfrute<sup>4</sup>. La acción legalmente establecida como resarcitoria, no corresponde al contenido contractual, no tiene su razón jurídica en el incumplimiento del contrato de cesión o licencia.

---

<sup>3</sup> Escasa es la doctrina que ha estudiado la valoración del daño de los derechos inmateriales, por la complejidad que encierra su interpretación. Atendiendo a su origen alemán BASOZABAL analiza con rigor científico el alcance del método triple para computar el daño, previsto para las normas de propiedad intelectual e industrial, y considerando que el “computo triple del daño” no encaja en la tradicional indemnización de un daño efectivo, subjetivo y derivado causalmente de la conducta del demandado e imputable a éste. Valora este autor, que al permitir la elección entre una medida indemnizatoria (tradicional lucro cesante) y dos restitutorias (licencia o precio no satisfecho, y ganancia del intromisor) mezclan dos planos distintos: el indemnizatorio destinado al resarcimiento del daño, y para el que es necesario la imputación, la prueba de la relación causal entre la intromisión y el daño; y el restitutorio, con la función de equilibrar las atribuciones patrimoniales. En este sentido, el daño queda cubierto por la indemnización, y el enriquecimiento queda neutralizado o equilibrado mediante la restitución (*Método triple de cómputo del daño: indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual*, en Anuario de Derecho Civil, Tomo I-III, 1997, págs.1264, 1265, 1275 y 1280)

<sup>4</sup> Nadie podría obtener, opina CARRASCO PERERA, por vía indemnizatoria lo que *abstractamente* no pudiera obtener por introducir contractualmente el bien en el mercado (*Ob. cit.*, pág.1792)

*¿Tiene que mediar culpa del sujeto que ha realizado la utilización ilícita?*

Conforme a lo dispuesto en el artículo 135 del TRLPI, no hay distinción de supuestos de hecho, no se distinguen supuesto de buena o mala fe del sujeto que utilizó el derecho. No es necesario probar la culpa<sup>5</sup>, de ahí que se pueda interpretar como un *sistema objetivo de responsabilidad legalmente establecido*<sup>6</sup>, con unidad de supuesto de hecho, y con independencia de la buena o mala fe del sujeto que realiza los actos ilícitos<sup>7</sup>.

La norma no distingue supuestos de hecho, se presenta como alternativa, para resarcir al autor o titular perjudicado, sin tener en cuenta la concurrencia o no de culpa del actor. *¿Si no existe conducta culposa no se puede solicitar el resarcimiento del daño, del beneficio no percibido, aunque el sujeto que utilizó, sin autorización, obtuvo rendimiento por su uso?* Este sistema de protección se aplica sobre un supuesto único, siempre que concurren los presupuestos legalmente establecidos: el derecho perjudicado, y un uso no autorizado. Supuesto único, y básico, compatible con otras medidas jurídicas que puedan presentarse.

Puede ser un supuesto con semejanzas a las acciones edilicias<sup>8</sup> al plantear la norma la elección del perjudicado, y soluciones alternativas, aplicándose, incluso en el supuesto de buena fe del deudor. Unicidad de supuestos, sin distinción, pero con la

---

<sup>5</sup> Aunque CARRASCO PERERA reconoce la ausencia de mención de culpa en la norma, estima que “ésta es exigible en cualquiera de las formas en que se pretenda el resarcimiento del daño”. Menciona igualmente a la Ley italiana, donde tampoco hay referencia expresa a la culpa, valorando el Tribunal de Casación italiano que no era necesaria la concurrencia de culpa para la aplicación del resarcimiento (*Ob. cit.*, pág.1791)

<sup>6</sup>BASOZABAL menciona la interpretación de algunos autores alemanes como NEUNER (*Interesse und Vermögensschaden*, AcP, págs. 290 y 300) defensores de una concepción objetiva. Conforme al criterio de estos autores, el objeto lesionado tiene valor objetivo o de mercado, que se corresponde con el daño mínimo sufrido por su titular, al margen de su trascendencia efectiva en el patrimonio de éste. Se trata de un daño mínimo objetivizado, obteniendo el perjudicado una pretensión de integridad en su patrimonio, y que corresponde, como mínimo, al valor objetivo del bien quebrantado. Este daño objetivo mínimo es un daño abstracto, normativamente impuesto (*Ob. cit.*, págs. 1273 y sigs.)

<sup>7</sup> Si opta el perjudicado por exigir el precio que el infractor le habría pagado por la concesión de una licencia, constituye, opina BASOZABAL un medida de reintegración del derecho usurpado. Tanto por “su función de reintegración, por su objetividad respecto a la imputación de la conducta intromisiva, así como por su total independencia de la existencia de daño (en sentido efectivo-subjetivo), su restitución corresponde a la esfera del derecho de enriquecimiento” (*Ob. cit.*, págs. 1297 y 1298)

<sup>8</sup> No distinguen buena o mala fe unificando el supuesto de hecho, se aplican sobre cualquier objeto y plantean soluciones alternativas. El Derecho Edilicio fue una rama del Derecho Honorario, y éste no surge como entidad indiferente al “ius civile” Será con Justiniano cuando la cercanía entre acciones civiles y pretorias es manifiesta (IGLESIAS, J. *Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado*, Barcelona, 1982, pág. 114; MORALES MORENO, *Alcance protector de las acciones edilicias*, en Anuario de Derecho Civil, 1980, XXXIII-III, pág. 596 y sigs.)

facultad de optar a elección del perjudicado por la solución que proporcione la compensación, el equilibrio de intereses.

Supone una atribución legal del riesgo a favor del titular del derecho de propiedad intelectual, porque al legislador no le interesa la conducta con o sin mala fe del que disfruta o utiliza el derecho sin autorización. Sistema de protección del titular del derecho, distribución del riesgo establecido por ley. El que disfruta del derecho sin consentimiento de su titular objetivamente alcanza provecho. Distribución del riesgo que es evidente en el momento que el demandado no puede excusar motivos, por ejemplo, que si hubiera alcanzado la autorización habría sido sin precio, ni alegar el posible beneficio que por su uso no autorizado obtiene el autor, ni podrá oponer la inexistencia del daño real. Es claro que no puede oponerse a la acción legalmente establecida, a la responsabilidad objetiva que proteger los intereses del autor.

Norma *especial* de protección prevista para los derechos de propiedad intelectual, expresamente determinada por el legislador en el artículo 135 TRLPI. El alcance de esta norma se establece para proteger los derechos del titular perjudicado por el uso no autorizado, supuesto básico, y compatible con otras soluciones jurídicas<sup>9</sup> establecidas en el Código civil.

Sistema de protección de derechos *limitado* a un plazo de prescripción de cinco años. Proporciona este sistema una compensación de valor, a elección del acreedor entre el beneficio que podría haber obtenido, o la remuneración que habría recibido si existiera autorización. Corrobora su calificación de regla especial, aplicable al supuesto establecido en la norma que vela derechos de propiedad intelectual, y cuando concurren los presupuestos legales determinados para ello. Por todas estas circunstancias, es un sistema de protección o garantía a favor del titular de estos derechos, legal, objetivo, especial y limitado en su aplicación a un periodo de cinco años.

---

<sup>9</sup> Es posible la aplicación de lo preceptuado en el artículo 1106 del Código civil, siempre que concurren las circunstancias legales necesarias. Esta acción de indemnización, conforme al criterio de CARRASCO PERERA, no excluye las medidas de remoción del artículo 134, ni la indemnización del daño moral, y daño emergente es resarcible en todo caso, hecho que plantea dificultad cuando las partidas indemnizatorias no son claramente encuadrables en uno u otro concepto (*Ob. cit.*, págs.1793 y 1794)

El titular del derecho “perjudicado” podrá optar por cuantificar el daño por el valor de mercado. Si éste ya ha cedido sus derechos, será el valor o *la remuneración de dichas cesiones* la cuantía a exigir. Y si el que demanda es una entidad de gestión, aplicará la regla objetiva<sup>10</sup> general de las *tarifas* reconocidas en los Estatutos, notificadas al Ministerio y publicadas. Numerosas son las sentencias donde se aplica las tarifas como criterio para reclamar la indemnización de daños causado por la utilización de derechos de propiedad intelectual no autorizados.

Las entidades de gestión legitimadas para ejercer la protección de los derechos autorizadas a gestionar, solicitarán la aplicación de la alternativa correspondiente al precio de la cesión, o a la tarifa establecida, notificada y publicada por el Ministerio (facilita el conocimiento e información de terceros) Las tarifas suponen una compensación objetiva y con función reintegradora en el patrimonio del titular.

A lo largo de la trayectoria legislativa los sistemas legales que buscan esta compensación de valor han variado, ajustándose a la realidad social y a criterios de eficacia.

Desde la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 para la protección de estos derechos era necesario *la autorización* del propietario de los mismos, y como *compensación* por el disfrute de estos derechos el titular y el sujeto autorizado, *pactaban una cantidad* adecuada, o en proporción, al uso o limitación del derecho del propietario (artículo 20 de esta Ley) Con la preocupación del legislador porque el pacto no conste, establecía en los artículos 96 y siguientes del Reglamento de Propiedad Intelectual de 1880, un listado amplio y detallado de *tarifas* sobre la representación de “obras dramática y musicales”, aclarando en dichos preceptos que se trata del una remuneración o pago del “derecho de propiedad”, interpretada como compensación de valor por el uso de estos derechos de propiedad intelectual.

---

<sup>10</sup> Únicamente la restitución de la licencia, considera BASOZABAL, que hubiese sido exigible como precio de reintegración del derecho usurpado está informada por el principio de objetividad. Añade este autor, que ni la objetividad ni la función reintegradora pertenecen al ámbito de la acción de daños (*Ob. cit.*, pág. 1293)

El quebrantamiento de éstos se protege con normas civiles de indemnización e incluso normas penales, considerando circunstancia “agravante de defraudación” cuando se oculta datos en el “libro de entradas”, sobre la rentabilidad del uso. Rentabilidad o utilidad como presupuesto determinante para especificar la cuantía económica a entregar al propietario por la limitación de su derecho (artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 y artículo 106 del Reglamento de Propiedad Intelectual de 1880)

Durante este periodo histórico-legislativo se reconoce *un sistema de tarifas subsidiario*, y aplicable cuando falta el pacto expreso del propietario sobre la cuantía a abonar, sobre la compensación de valor por el uso autorizado de su “propiedad”.

La cantidad debida quedaría en *depósito* en empresas y espectáculos, diariamente a disposición de los propietarios de estos derechos o de sus representantes (artículo 96 del Reglamento)

En el *supuesto de incumplimiento* de las disposiciones pactadas o determinadas por la ley, serán los *Tribunales* ordinarios quienes apliquen las normas, e igualmente los *Gobernadores* de provincia y los *Alcaldes* serán los órganos encargados de evitar el quebrantamiento de los derechos de propiedad intelectual, y podrán suspender la representación de la obra dramática o musical (si falta autorización o no se respeta lo pactado), e incluso podrán reclamar “el depósito del producto de la entrada, en cuanto baste á garantizar los derechos de propiedad de la mencionada obra” (artículo 49 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879) Estarán legitimados para solicitar el pago de la cantidad pactada como remuneración o, a falta de convenio, la tarifa legal establecida para el supuesto. Garantías legales que favorecen el respeto por el uso de los derechos de autor, y su compensación en valor del disfrute realizado de los mismos<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> La Ley de 24 de junio de 1941 reconoce la legitimación legal de actuación a SGAE, cuestionándose por la doctrina no tanto la legitimación autorizada por la norma, sino el cobro de la remuneración por la utilización de los derechos de propiedad intelectual. Entre otros autores, LACRUZ MANTECÓN estima que en este momento legislativo se cuestiona la procedencia o no del cobro de las cuantías establecidas por la reproducción y uso de estos derechos (*Legitimación y entidades de gestión examen y justificación del problema*, en pe.i. revista de propiedad intelectual, nº3, 1999, págs. 103 y 104)

Al mismo tiempo que las normas buscan un sistema eficaz para compensar la intromisión contra los derechos de autor, en todas las sentencias se reclama la compensación económica por el uso de los derechos de propiedad intelectual, no autorizados, la remuneración económica por la limitación del derecho real<sup>12</sup>. Restitución en el patrimonio del titular, alzándose como medida que restablece el equilibrio de intereses, compensación por la rentabilidad obtenida por el uso, por el propio disfrute del mismo (aunque sin utilidad) y la limitación establecida en el derecho.

No hay que olvidar que además de esta medida objetiva prevista por el legislador y exigida en los tribunales por las entidades de gestión mediante el baremo de las tarifas, otra de las alternativas establecidas en el artículo 140 del TRLPI es reclamar el *beneficio presumible* si no hubiera mediado utilización ilícita es una alternativa encaminada a probar el lucro cesante de los autores. Optar por esta solución jurídica implica muchas dificultades para su determinación por la incertidumbre propia de ganancias hipotéticas<sup>13</sup>. Dificultad que pone de manifiesto el Tribunal Supremo en la sentencia de 26 de junio de 1998 ya que no basta la simple posibilidad de realizar la ganancia sino que ha de existir una cierta posibilidad objetiva. Para aplicar este criterio de estimación, ha de probarse rigurosamente que se dejaron de obtener las ventajas. El daño, conforme a esta sentencia, que habría de comprenderse en el lucro cesante, requiere datos objetivos probados, como base para estimar la pérdida de cantidades. En este caso se desestima por la dificultad de probar ganancias, ya que las entradas fueron gratuitas o a un precio inferior al coste de la representación. Justifica el Tribunal

---

<sup>12</sup> En la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de julio de 2005, Sección 25. reconoce la remuneración por uso del derecho a la comunicación pública, y la condición de deudor del sujeto que ha utilizado el derecho con el abono a las entidades reconocidas como gestoras de estos derechos, en este caso AIE y AISGE. Es importante tener en cuenta que la remuneración compensatoria se establece para equilibrio y respeto de los intereses que concurren (equilibrio de intereses: derechos del autor, y usos de estos derechos por la sociedad digital en esta sentencia) Además sería conveniente, primero, valorar si tiene autorización para el uso de este derecho; en segundo lugar, restablecer el equilibrio abonando el deudor una remuneración que compense el uso realizado, el valor del uso; en tercer lugar, el derecho puede ser legítimamente reclamado por las entidades de gestión autorizadas legalmente.

<sup>13</sup> Concluye BASOZABAL diferenciando el alcance de cada alternativa. Cuando se opta por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente constituyen la partida tradicional del lucro cesante, ya que la ganancia se deja de obtener por la acción intromisiva. La dificultad de su prueba reside en que estos beneficios deben probarse como hechos que no han existido pero que hubieran llegado a ser realidad. La finalidad de esta opción, estima el autor, es indemnizatoria por lo que debe probarse la imputación de la intromisión a su autor (dolo o culpa), así como la relación causal entre ésta y el hecho de que aquellos hayan dejado de obtenerse (*Método triple de cómputo del daño: indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual*, en Anuario de Derecho Civil, Tomo I-III, 1997, págs.1295 y 1296)

Supremo, en esta sentencia, la denegación de la indemnización solicitada, y por ello, no puede deferir al período de ejecución de la sentencia la determinación del quantum<sup>14</sup>.

En el artículo 157.1 b) determina la “obligación” de las entidades de gestión de “establecer tarifas generales que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio”, y notificadas al Ministerio, así como sus modificaciones. Garantizan un sistema objetivo del valor de utilización de los derechos que gestiona la entidad. Es el criterio que aparece en las sentencias de reclamación de remuneración en que interviene dichas entidades<sup>15</sup>.

El Ministerio publica las tarifas con la finalidad de que puedan ser conocidas, y no poder alegar ignorancia de las mismas. *Información pública que ofrece la posibilidad de conocer*, y facilita el respeto de los derechos. Se establece el reconocimiento y publicación de un sistema objetivo de compensación económica por el disfrute o limitación que supone el mismo, de estos derechos. Supone *objetivizar el sistema de valoración del disfrute realizado, compensando con una cuantía*, aplicable en el caso que se den los requisitos establecidos para la aplicación de la tabla porcentual.

La preceptiva información a la Administración *¿no supone un sistema de control sobre las mismas?* El Ministerio publica las tarifas con una finalidad no sólo de dar a conocer las tarifas, y que éstas se ajusten a los criterios establecidos en los estatutos aprobados, y criterios de equidad. Si estos criterios no se respetasen, si fueran en contra de las normas, de las disposiciones estatutarias *¿no podría alegar la Administración incumplimiento del marco legal señalado en la autorización? ¿extralimitación de las*

---

<sup>14</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO interpreta esta sentencia y considera que la alternativa de valor de mercado habría sido más eficaz, porque al ser una entidad de gestión la demandante, SGAE, si hubiera optado por la indemnización equivalente a la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación, el Tribunal habría atendido al precio de mercado de la licencia del derecho, propuesto por la Entidad (*Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil*, nº 48, 1998)

<sup>15</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de julio de 2005, Sección 25 reconoce la aplicación del criterio objetivo de las tarifas. Igualmente, considera que este sistema no quiebra las normas reguladoras de las competencias en el mercado. El criterio de las tarifas se presenta como *sistema subsidiario a la inexistencia de acuerdo previo* entre las partes implicadas. La retribución, por equilibrio de intereses, es legalmente obligatoria conforme al art. 108.3, pero su determinación puede ser, en primer lugar, voluntariamente pactada por los sujetos, y si no hay convenio, se aplicará el *criterio objetivo* de la tarifa. Sistema de evaluación necesario, aplicable a falta de acuerdo, ya que evita que el deudor no cumpla con la obligación reconocida por la Ley.

*funciones autorizadas para la representación y gestión? ¿no podría alegar abuso de derecho, de las facultades concedidas por autorización administrativas?*<sup>16</sup>

Para completar este apartado, *¿Es posible reclamar los frutos de los rendimientos no satisfechos?* Se presentan como frutos civiles o intereses de las cuantías reclamadas en los procesos, de las remuneraciones debidas por el uso realizado de los derechos de propiedad intelectual<sup>17</sup>. Incluso se califican como frutos o productos los rendimientos de los derechos de explotación, valorándolos como salarios en cuanto al orden de prelación para el embargo, y en cuanto a la determinación legal de la parte inembargable (artículo 53.2 del TRLPI)<sup>18</sup>.

Es frecuente la acumulación a la deuda debida del abono de *intereses*. Teniendo en cuenta este último factor, además de la cantidad pendiente y pagada, cuando la causa del retraso es imputable al deudor, podrá pedirse el abono de intereses. El pago de esta cuantía es interpretado por la jurisprudencia<sup>19</sup> como indemnización o sanción que se impone al deudor moroso por evitar el pago, conducta que ocasiona la mora.

La entidad de gestión podrá actuar y reclamar la cantidad principal y los intereses de la deuda de valor pendiente y no abonada, susceptible de producir frutos civiles. Si el retraso es imputable al deudor, por ejemplo, por provocar un largo proceso negociador, mientras que continuó obteniendo beneficios económicos por el uso de los derechos de propiedad intelectual. El demandado tendrá que pagar el remuneración pendiente, y el abono de interés legal por mora de la cantidad que resulte fijada.

---

<sup>16</sup> Así se interpreta en la sentencia 9 de marzo de 1993 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12, considerando que las tarifas aprobadas, como criterio de remuneración, son sometidas al control del Ministerio, según establece el artículo 144.3 de la LPI de 1987.

<sup>17</sup> Desde la perspectiva de la deuda de valor, estima BASOZABAL, es posible exigir los intereses que la cuantía de la licencia habría devengado desde que debió ser satisfecha por la intromisión. La deuda comprendería el nominal de la licencia y los intereses que habrían constituido su rendimiento típico (*Ob. cit.* Pág. 1295)

<sup>18</sup> Valora CARRASCO PERERA la posible reclamación de frutos, cuando un tercero explota indebidamente un derecho de propiedad intelectual ajeno, es deudor del titular del derecho de autor por la vía del artículo 135 TRLPI, y es deudor del fruto líquido-ganancia percibida frente al titular de los bienes materiales (*Ob. cit.*, pág.1797)

<sup>19</sup> Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1992 (RJ 1992, 2389), y de 18 de febrero de 1994 (RJ 1994, 1097)

Son numerosas las sentencias con reconocimiento de abono de intereses legales, aunque, según el caso y las circunstancias que concurren, el momento de inicio del cómputo varía<sup>20</sup>

La cantidad a pagar se define, generalmente, en la ejecución de sentencia, por una operación aritmética, al aplicar la cifra porcentual (conforme a la tarifa, se compensa los resultados económicos o rentabilidad del deudor por el uso del derecho)

En la práctica de las reclamaciones de daño sobre derechos de propiedad intelectual, es frecuente y eficaz, alcanzar una sentencia declarativa del mismo, reconociendo su existencia, y en la ejecución será el acreedor quien determine que criterio indemnizatorio prefiere, conforme a la opción que le ofrece el legislador en el artículo 135 del TRLPI<sup>21</sup>.

Reconocido el derecho a la reintegración del beneficio o del precio-tarifa en la sentencia, será en el momento procesal de la ejecución cuando el importe se determine (remuneración específica), y atendiendo a los siguientes elementos:

a) Duración de la intromisión, estableciendo el juez desde el día en que comenzó (el quebrantamiento del derecho) hasta la fecha de firmeza de la resolución. Atiende al periodo de tiempo de uso el derecho.

b) El criterio de cálculo que será, generalmente al actuar la entidad de gestión, las tarifas generales<sup>22</sup> que dichas entidades tienen comunicadas al Ministerio<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> En la sentencia de 13 de julio de 2005 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz, se considera que debe iniciarse el cómputo del retraso desde el momento que el deudor conoce la existencia de la reclamación en juicio, atendiendo al artículo 1.100 del Cc.

<sup>21</sup> La liquidación abstracta del daño-enriquecimiento, estima CARRASCO PERERA, como criterio indemnizatorio ha tenido un protagonismo casi exclusivo entre los criterios resarcitorios por las infracciones de la propiedad intelectual. En este sentido, considera este autor, el daño real por lucro cesante es de prueba prácticamente imposible si el actor no explotaba ni tenía intención de explotar directamente la obra. El único lucro presumible es, precisamente el que hubiera obtenido como fruto civil por cesión. El daño es tendencialmente equivalente al precio de cesión (*Ob. cit.*, pág.1792)

<sup>22</sup> Control de la Administración tanto en la determinación de la tarifa como en su aplicación, y evitar, así, situaciones desproporcionadas o abusivas. Auditorías, inspecciones, asistencia a reuniones de los órganos deliberantes y ejecutivos de la entidad de gestión, son algunas de las actuaciones administrativas que garantizan el adecuado cumplimiento de esta autorización.

<sup>23</sup> En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de julio de 2005, Sección 25 la parte apelante (Vía Digital) consideraba que la aplicación de las tarifas quiebra el principio de equidad, ocasionando situaciones arbitrarias, pero la Audiencia estima que estos argumentos no tienen otro

También se puede atender a acuerdos de uso o licencias que las entidades de gestión pueden haber autorizado a usuarios, con contenido contractual, y manteniendo criterios semejantes frente a situaciones parecidas (evitar arbitrariedad). Reclamación por incumplimiento<sup>24</sup>

c) Puesta a disposición de las Entidades los libros de contabilidad y documentación de ingresos de explotación, para facilitar el cálculo real y específico del uso realizado. Medida instrumental que garantiza el cálculo del derecho utilizado, facilita una valoración eficaz del daño causado conforme a los datos de explotación, o la rentabilidad real del derecho quebrantado. Justifica el equilibrio en los intereses, y una valoración atendiendo a los datos de rentabilidad que obtenga el deudor.

d) Distribución de la remuneración entre los titulares<sup>25</sup> de derechos que concurren. Porque no se trata de una prestación individual a un titular de un derecho, y por ello el deudor no puede decidir a quiénes se ha de repartir o no. Debe abonar la deuda, y será la entidad de gestión correspondiente quien reparta conforme al art. 154 del TRLPI:

---

fundamento que el propio parecer del deudor apelante. Con este mismo criterio, las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, de 11 de septiembre de 2002 de la Sección 13, la de 21 de marzo de 2003 de la misma Sección, y las de 28 de octubre de 2003 y 13 de abril de 2004 de la Sección 14<sup>a</sup>.

<sup>24</sup> Es curiosa la sentencia de 4 de julio de 2005 de la Audiencia Provincial de Toledo, Sección 1<sup>a</sup>, porque se establece en un contrato entre AGEDI y la dueña de un local, una licencia de uso con una obligación de remuneración que no cumple. En el contrato se admite la posibilidad de ruptura contractual si el empresario cesa en el uso del local, y en la sentencia no se admite la obligación del usuario de comunicar a la entidad de gestión contratante el cese de la actividad del negocio. Más bien, carga la diligencia debida en la entidad al exigirle que frente al no pago del recibo bancario debía haber acreditado el intento de cobro de esos recibos por otros medios, y así habría conocido la causa del impago, el cese de actividad.

En esta sentencia se presentan argumentos contra la validez de la cláusula que obliga a notificar al acreedor el cese de actividad. Considera que es nula la estipulación en este sentido, y estima que se resuelve el contrato con el cese de la actividad de la empresa donde se difunden las obras. Considera que se da una situación de desequilibrio de las prestaciones si el deudor está obligado a avisar del no uso por cese del negocio. Considera nula esta imposición contractual, y menciona otras sentencias en este sentido: sentencias de esta misma Audiencia Provincial de Toledo, Sección 2<sup>a</sup> de 28 de febrero de 2002, y la de 30 de septiembre de 2004.

No es muy equilibrada, negocialmente, esta postura de la Audiencia, porque el que cesa, si desea romper la relación contractual, y justificada en este caso, la empresa deudora deberá comunicar al acreedor su situación, y evitar el pago posterior de los recibos. Y no será el acreedor el que tenga que forzar el conocimiento de la razón del impago. No tiene sentido jurídico que la carga de la prueba del impago la tenga que asumir el acreedor, exigiéndole que reitere e insista en el cobro de lo debido, hasta que el deudor quiera comunicar su situación, o justificar su impago

<sup>25</sup> Titulares de derechos con independencia de su condición de nacional o extranjero. Esta distinción no puede ser un argumento a favor de deudor, que se oponga a abonar aquellos derechos que pertenecen a sujetos no residentes en España o en un Estado de la Unión Europea

- *Reparto equitativo* de los derechos recaudados entre titulares de las obras o producciones utilizadas.

- Conforme a un *sistema determinado en los estatutos* de la entidad de gestión, aprobados por el Ministerio.

- Reserva a los titulares de los derechos de una *cuantía proporcional a la utilización* de sus obras.

*Principio de equidad* que debe fundamentar el establecimiento de unas tarifas objetivas, que reflejaran el *criterio de proporcionalidad* al uso o utilización de las obras. Como garantía de seguridad, y para evitar situaciones arbitrarias, el sistema objetivo a aplicar debe predeterminarse en los estatutos de la entidad de gestión. Hay que recordar que los estatutos son aprobados por el Ministerio correspondiente, en el momento de autorizar la constitución y existencia de dicha entidad.

e) El deudor de la remuneración será el sujeto que se beneficie del derecho<sup>26</sup>. Remuneración compensatoria para restablecer el equilibrio, como precio justo por el uso del derecho que genera ingresos o rentabilidad económica.

[Fin del documento]

---

<sup>26</sup> En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de julio de 2005, Sección 25 es deudor quien ha realizado la difusión o comunicación pública de la obra (Sogecable que explota un canal de televisión (Canal +) Igualmente diferencia, aunque considera que no tiene relevancia, usuario y cesionario. Distinción que tiene sentido frente al productor y no frente al artista, ya que éstos sólo realizan contratos frente al productor para la comunicación de la obra. Es el productor el que establece contratos de cesión de derechos con los titulares para difundir sus producciones. Y los usuarios serían aquellas personas que difunden la obra por medio de actos de comunicación conforme a lo establecido en el art. 20.