

Roj: STS 528/2012
Id Cendoj: 28079119912012100003
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 991
Nº de Recurso: 460/2008
Nº de Resolución: 993/2011
Procedimiento: CIVIL
Ponente: JESUS CORBAL FERNANDEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Enero de dos mil doce.

Vistos por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos extraordinario por infracción procesal y recursos de casación interpuestos respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, dimanante de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil Número Tres de Barcelona, sobre **propiedad intelectual**; cuyos recursos fueron interpuestos por la entidad TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., representada por el Procurador D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta; FUNDACION TELEFONICA, representada por el Procurador D. Federico J. Olivares de Santiago; TELEFONICA DATA ESPAÑA, S.A.U., representada por el Procurador D^a. Ana Llorens Pardo; siendo parte recurrida las entidades TRAINING PARK S.L. y NOVES ARTS S.L., representadas por el Procurador D^a. Gloria Rincón Mayoral. Autos en los que también han sido parte las entidades IFIGENIA PLUS, S.L. (actualmente disuelta, siendo su sucesora la entidad TERRA NETWORKS ASOCIADAS, S.L.) y TELEFONICA DATACORP, S.A. (anteriormente TELEFONICA DATA S.A.), que no se han personado ante este Tribunal Supremo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El procurador D. Federico Barba Sopena, en nombre y representación de las entidades Noves Arts, S.L. y Training Park, S.L., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera de lo Mercantil Número Tres de Barcelona, siendo parte demandada las entidades Ifigenia Plus, S.L., Telefónica Data España S.A.U., Telefónica Datacorp S.A., Fundación Telefónica y Telefónica de España, S.A.; alegó los hechos y fundamentos de **derecho** que estimó aplicables y terminó suplicando al Juzgado dictara en su día Sentencia por la que se condenara a las entidades mercantiles IFIGENIA PLUS S.L., TELEFÓNICA DATA ESPAÑA S.A.U., TELEFONICA DATACORP S.A. (anteriormente TELEFONICA DATA S.A.), FUNDACIÓN TELEFONICA y TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. y se declarara: 1) Que el contrato de fecha 13 de octubre de 1999 relativo, entre otras, a las obras Word 97, Excel 97, Access 97, Photoshop 5.0, Frontpage 98 y HTML, no facultaba a IFIGENIA PLUS S.A. a ceder o licenciar el **derecho** de reproducción de dichas obras a TELEFÓNICA DATACORP S.A., TELEFÓNICA DATA ESPAÑA S.A.U, FUNDACIÓN TELEFÓNICA, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A., ni a ninguna otra empresa del grupo telefónica, ni a transformar o permitir que se transformaran dichas obras; ni que se alterara su contenido; ni a que se hiciera accesible de forma indiscriminada el contenido íntegro de las repetidas obras a través de Internet. 2) Que se declare que el contrato de 18 de abril de 2001 relativo a las obras Photoshop 5.0 y FrontPage 98 no facultaba a Ifigenia Plus a ceder o licenciar el **derecho** de reproducción de dichas obras a Telefónica Datacorp S.A., Telefónica Data España S.A.U., Fundación Telefónica y Telefónica de España S.A., ni a ninguna otra empresa del Grupo telefónica, ni a terceras empresas no pertenecientes al grupo, ni a transformar o permitir que se transformaran dichas obras; ni a que se alterara su contenido; ni a que se hiciera accesible de forma indiscriminada el contenido íntegro de las repetidas obras a través de Internet. 3) Que se declare que las codemandadas Telefónica Datacorp S.A. y Telefónica Data España S.A.U., a través de los servicios de su **propiedad** "infonegocio" y "telefónica data" a los que se accedía a través de las páginas de internet www.infonegocio.com y www.telefonica-data.com han infringido los **derechos** de **autor** que la mercantil Training Park S.L. ostenta sobre las traducciones al castellano de las obras Word 97, Access 97, Power Point 97 y Excel 97, en su vertiente económica, mediante la exposición de dichas obras en las expresadas páginas

de Internet haciéndolas accesibles a terceros a nivel mundial durante el momento en que se colocaron los manuales del actor a principios de 2000 hasta diciembre de 2001. 4) Que se declare que las codemandadas Telefónica Datacorp S.A. y Telefónica Data España S.A.U. a través de los servicios de su **propiedad** "infonegocio" y "telefónica data" a los que se accedía a través de las páginas de internet www.infonegocio.com y www.telefonica-data.com han infringido los **derechos de autor** que la mercantil Training Park S.L. ostenta sobre las traducciones al castellano de las obras Word 97, Access 97, Power Point 97 y Excel 97, en su vertiente económica, por la transformación de los citados manuales en formato HTML así como por la alteración o mutilación del contenido de los mismos. 5) Que se declare que las codemandadas Fundación Telefónica y telefónica España S.A., a través de los programas Educared y Campusred de su **propiedad**, a los que se accede mediante las páginas de Internet www.educared.net y www.campusred.net ha infringido los **derechos de autor** que Training Park S.L. ostenta sobre las traducciones al castellano de las obras HTML, Frontpage 98 y Photoshop 5.0 en su vertiente económica, mediante la exposición de dichas obras en las expresadas páginas de Internet haciéndolas accesibles a terceros a nivel mundial durante principios de 2000 hasta fecha diciembre de 2001. 6) Que se declare que las codemandadas Fundación Telefónica y Telefónica España S.A., a través de los programas Educared y Campusred de su **propiedad**, a los que se accede mediante las páginas de Internet www.educared.net y www.campusred.net ha infringido los **derechos de autor** que Training Park S.L. ostenta sobre las traducciones al castellano de las obras HTML, Frontpage 98 y Photoshop 5.0 en su vertiente económica, por la transformación de los citados manuales en formato HTML así como por la alteración o mutilación del contenido de los mismos. 7) Que se declare que las demandadas Telefónica Datacorp S.A., Telefónica Data España S.A.U., Fundación Telefónica y Telefónica de España S.A., a través de las páginas de Internet de su **propiedad** infringen los **derechos de autor** en su vertiente económica de Noves Arts S.L., como licenciataria de los manuales de Training Park S.L. 8) Que se condene a las demandadas a estar y pasar por las declaraciones anteriores. 9) Que se condene a las demandadas Telefónica Datacorp S.A., Telefónica Data España S.A.U., Fundación Telefónica y Telefónica de España S.A. a cesar y a no realizar ningún otro acto de explotación de las obras titularidad de Training Park referidas en autos. 10) Que se condene a las demandadas Telefónica Datacorp S.A. y a Telefónica Data España S.A.U. a indemnizar solidariamente a Training Park S.L. por los perjuicios económicos causados al infringir sus **derecho de autor** en la cuantía fijada en el hecho 9.9.4 y en el fundamento jurídico 6 o, subsidiariamente, a aquella cuantía que resulte de la base consistente en la remuneración de mercado que hubiera percibido Training Park S.L. de haber autorizado la explotación de las obras referidas a nivel mundial. 11) Que se condene a las codemandadas Fundación Telefónica y Telefónica de España S.A.U. a indemnizar solidariamente a Training Park S.L. por los perjuicios económicos causados al infringir los **derechos de autor** a las cuantías fijadas en el hecho 9.9.4 y el fundamento jurídico 6, o, subsidiariamente, aquella otra cuantía que resulte de la base consistente en la remuneración de mercado que hubiera percibido Training Park S.L. de haber autorizado la explotación de las obras referidas a nivel mundial. 12) Que se condene solidariamente a las demandadas a publicar a su costa en un diario de ámbito estatal el fallo de la sentencia que se dicte en el presente procedimiento así como en las respectivas páginas web de las codemandadas a través de las cuales se ha causado la infracción. 13) Que se condene a las costas a los demandados de forma solidaria.

2.- El procurador D. Francisco Rubio Ortega, en nombre y representación de las entidades Telefónica Data España, S.A.U., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de **derecho** que estimó aplicables, y suplicó al Juzgado dictara Sentencia por la que desestimando íntegramente la demanda planteada, y absolviendo de ella a mi mandante, se impongan expresamente a las costas a las actoras.

3.- El procurador D. Francisco Rubio Ortega, en nombre y representación de las entidades Telefónica Datacorp, S.A. Unipersonal, contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de **derecho** que estimó aplicables, y suplicó al Juzgado dictara Sentencia por la que desestimando íntegramente la demanda planteada, y absolviendo de ella a mi mandante, se impongan expresamente a las costas a las actoras.

4.- El procurador D. Javier Manjarin Albert, en nombre y representación de Fundación Telefónica, contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de **derecho** que estimó aplicables, y suplicó al Juzgado dictara Sentencia por la que desestimando íntegramente la demanda planteada, y absolviendo de ella a mi mandante, se impongan expresamente las costas a las actoras.

5.- El procurador D. Javier Manjarin Albert, en nombre y representación de Telefónica de España, S.A., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de **derecho** que estimó aplicables, y suplicó al Juzgado dictara Sentencia por la que se absuelvan a mi representada de todas las pretensiones formuladas por los demandantes, especialmente de las incluidas en los apartados 5º al 9º, 11º y 12º, con imposición de costas a los demandantes.

6.- El procurador D. Angel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de la entidad Ifigenia Plus, S.L., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de **derecho** que estimó aplicables, y suplicó al Juzgado dictara Sentencia desestimatoria de la pretensión de las actoras frente a mi mandante, con expresa condena en costas contra las mismas.

7.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de lo Mercantil Número Tres de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 21 de julio de 2005 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por la representación de las mercantiles NOVES ARTS, S.L., y TRAINING PARK S.L. se absuelve a las entidades mercantiles IFIGENIA PLUS, S.L., TELEFONICA DATA ESPAÑA S.A.U., TELEFONICA DATACORP, S.A. (anteriormente TELEFONICA DATA S.A.), FUNDACION TELEFONICA y TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. de lo pretendido de contrario con expresa condena en costas a la parte demandante."

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de las entidades Noves Arts, S.L. y Training Park, S.L., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 7 de noviembre de 2007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimamos parcialmente el recurso interpuesto por la representación de NOVES ARTS, S.L. y TRAINING PARK, 5 L contra la sentencia del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, 21 de julio de 2005 , cuyo fallo consta transcrito en el hecho primero; que modificamos en el sentido de: A) ESTIMAR parcialmente la demanda ejercitada por NOVES ARTS, S.L. y TRAINING PARK, S.L. contra las entidades IFIGENIA PLUS, S.L., TELEFONICA DATA ESPAÑA S.A.U., FUNDACION TELEFONICA y TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., y: 1º Declarar que tanto el contrato de 13 de octubre de 1999 relativo, entre otros, a los manuales NEW HORIZONS en su versión castellana de los programas Word 97, Access 97, Excel 97, Frontpage 98, HTML, Powerpoint y Photoshop 5.0, como el contrato de 18 de abril de 2001, relativo a los manuales NEW HORIZONS en su versión castellana de los programas Frontpage 98 y Photoshop 5.0, no facultaban a IFIGENIA PLUS a transformar ni permitir que se transformaran dichas obras, ni alterar su contenido, ni que se hiciera accesible de forma indiscriminada su contenido íntegro a través de Internet. 2º Declarar que TELEFONICA DATA ESPAÑA SAU, a través de los servicios que prestan los sitios Web www.infonegocio.com y www.telefonica ha infringido los **derechos** patrimoniales de **propiedad intelectual** que las actoras ostentan sobre las traducciones al castellano de los manuales NEW HORIZONS correspondientes a los programas Word 97, Access 97, Excel 9y Powerpoint, por la exposición de estas obras en las reseñadas Webs, haciéndolas accesibles a terceros a nivel mundial desde principios de 2000 hasta diciembre de 2001, y por la transformación del formato en que le fueron cedidas a Html. 3º Declarar que FUINDACION TELEFONICA y TELEFONICA DE ESPAÑA SA, a través de los servicios que prestan los sitios Web www.educared.net y www.campusred.net han infringido los **derechos** patrimoniales de **propiedad intelectual** que las actoras ostentan sobre las traducciones al castellano de los manuales NEW HORIZONS correspondientes a los programas HTML, Frontpage 98 y Photoshop 5.0, por la exposición de estas obras en las reseñadas Webs, haciéndolas accesibles a terceros a nivel mundial desde principios de 2000 hasta diciembre de 2001, y por las transformación del formato en que le fueron cedidas a Html. 4º Condenar a TELEFONICA DATA ESPAÑA SAU, TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A y FUNDACION TELEFONICA a cesar y no realizar ningún otro acto de explotación de las obras titularidad de TRAINJNG PARK, S.L.: manuales NEW HORIZONS, en castellano, correspondientes a los programas Word 97, Access 97, Excel 97, HTML y Powerpoint, Frontpage 98 y Photoshop 5.0. 5º Condenar a las demandadas TELEFONICA DATA ESPAÑA SAU, TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A y FUNDACION TELEFONICA a indemnizar a TRA1NING PARK, S.L. en la forma prevista en el fundamento jurídico DECIMO PRIMERO. 6º Absolver a los demandados del resto de los pedimentos contenidos en la demanda, sin que proceda hacer expresa condena en costas ni en primera instancia ni en esta alzada. B) Y ABSOLVER a la demandada TELEFONICA DATACORP S.A. (anteriormente TELEFONICA DATA S.A.) de todas las pretensiones ejercitadas contra ella en la demanda.

TERCERO.- Instada la aclaración de la sentencia anteriormente mencionada por las representaciones procesales de las demandadas apeladas, la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó Auto de fecha 30 de noviembre de 2007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Que con aclaración de la sentencia dictada en estas actuaciones el 7 de noviembre de 2007 debe precisarse que respecto al cálculo para fijar la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios se atenderá a la documentación contable de la demandante TRAINING PARK S.L. según las precisiones del propio perito, el cual tiene que reunir la condición de experto contable, pudiendo ser un economista o auditor de cuentas. El perito deberá serlo de designación judicial."

Posteriormente, por la representación procesal de las actrices apelantes Noves Arts, S.L. y Training Park S.L., se interesó el complemento del auto aclaratorio de fecha 30 de noviembre de 2007; por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, se dictó Auto de fecha 19 de diciembre de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: "Se complementa el auto aclaratorio del pasado 30 de noviembre de 2007 en el sentido de entender incluida la contabilidad de la codemandante NOVES ARTS S.L., dentro de la que habrá de ser revisada por el perito judicial."

CUARTO.- 1.- Por el Procurador D. Francisco Javier Manjarín Albert, en nombre y representación de Fundación Telefónica, se interpuso ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación respecto la sentencia dictada en grado de apelación de fecha 7 de noviembre de 2007, con apoyo en los siguientes motivos, **MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL: PRIMERO.-** Se alega infracción de los arts. 217.1 y 2 de la LEC, relativos a la carga de la prueba. **SEGUNDO.-** Se denuncia infracción de los arts. 218.1 y 216 de la LEC. **TERCERO.-** Se alega infracción del art. 218.2 de la LEC. **CUARTO.-** Se denuncia infracción de los arts. 219.1 y 2 de la LEC. **QUINTO.-** Subsidiariamente, se alega infracción de los arts. 712 y ss de la LEC, relativos al procedimiento de liquidación de daños en ejecución forzosa. **SEXTO.-** Se denuncia infracción del art. 398 en relación con el art. 394 de la LEC. **SEPTIMO.-** Se alega infracción del art. 24.1 de la Constitución. **MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN: UNICO.-** Se alega infracción de los arts. 138 y 140 de la LPI en relación con el art. 1902 del Código Civil.

2.- Por el Procurador D. Francisco Manjarín Albert, en nombre y representación de la entidad Telefónica de España, S.A., se interpuso ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación respecto la sentencia dictada en grado de apelación de fecha 7 de noviembre de 2007, con apoyo en los siguientes motivos, **MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL: PRIMERO.-** Se alega infracción de los arts. 217.1 y 2 en relación con el art. 10 de la LEC, extendiéndose la vulneración al art. 316.1 en relación con el art. 217.2 de la LEC, acusándose vulneración del art. 24 de la Constitución. **SEGUNDO.-** Se denuncia violación del art. 219.2 de la LEC en relación con los arts. 216 y 218.1 de la LEC, así como los arts. 209.4 y 217.2 en relación con el art. 219.2 de la LEC. **TERCERO.-** Se alega infracción del art. 218.2 de la LEC y art. 24.1 de la Constitución. **CUARTO.-** Se alega infracción del art. 24 de la Constitución y de los arts. 218.1 y 712 y siguientes de la LEC. **MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN: UNICO.-** Se alega infracción del art. 1902 del Código Civil.

3.- Por el Procurador D. Francisco Lucas Rubio Ortega, en nombre y representación de la entidad Telefónica Data España, S.A.U., se interpuso ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación respecto la sentencia dictada en grado de apelación de fecha 7 de noviembre de 2007, con apoyo en los siguientes motivos, **MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL: PRIMERO.-** Subapartado primero.- Se alega infracción del art. 218.2 de la LEC, en relación con los arts. 24 y 120.3 de la Constitución. Subapartado segundo.- Se denuncia infracción de los arts. 209.4 y 219.1 y 2 de la LEC. Subapartado tercero.- Se alega infracción de los arts. 216, 217.1 y 2 y 218.1 de la LEC. Subapartado cuarto.- Se alega infracción de los arts. 712 a 715 de la LEC. Subapartado quinto.- Se alega vulneración del art. 398 en relación con el art. 394 de la LEC. **SEGUNDO.-** Se alega violación de los **derechos** a la tutela judicial efectiva y a la prohibición de la indefensión, recogidos en el art. 24 de la Constitución. **MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION: UNICO.-** Se denuncia violación de los arts. 138 y 140 de la Ley de **Propiedad Intelectual**, considerándose infringidas las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2007 y 17 de julio de 2000.

QUINTO.- Por Providencia de fecha 28 de febrero de 2008, se tuvieron por interpuestos los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación anteriormente mencionados, y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

SEXTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., representada por el Procurador D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta; FUNDACION TELEFONICA, representada por el Procurador D. Federico J. Olivares de Santiago; TELEFONICA DATA ESPAÑA, S.A.U., representada por el Procurador D^a. Ana Llorens Pardo; y como parte recurrida, comparecen, las entidades TRAINING PARK S.L. y NOVES ARTS S.L., representadas por el Procurador D^a. Gloria Rincón Mayoral.

SEPTIMO.- Por esta Sala se dictó Auto de fecha 17 de noviembre de 2009, cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y EL RECURSO

DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., contra la Sentencia dictada, con fecha 7 de noviembre de 2007, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15), en el rollo de apelación nº 107/06, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 10/05 del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona. ADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL, excepto su motivo sexto, que se inadmite. ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de FUNDACION TELEFONICA., contra la citada sentencia. ADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL, excepto su motivo quinto, que se inadmite. ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de TELEFONICA DATA ESPAÑA, S.A.U. contra la citada sentencia."

OCTAVO.- Dado traslado, la procurador D^a. Gloria Rincón Mayoral, en nombre y representación de las entidades Training Park S.L. y Noves Arts, S.L., presentó diferentes escritos de oposición a los recursos formulados por las entidades Telefónica de España, S.A., Fundación Telefónica y Telefónica Data España, S.A.U.

NOVENO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 7 de septiembre de 2.011, señalamiento que fue posteriormente suspendido, acordándose por Providencia de la misma fecha someterlo al conocimiento del Pleno de la Sala, acto para el que se señaló el día 19 de diciembre de 2.011, en el que efectivamente se celebró.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre **propiedad intelectual**, y en síntesis, sobre uso ilícito de unos Manuales de educación en materia informática respecto de los que, sin la autorización y en perjuicio de los titulares de los **derechos** de explotación, previa conversión al formato HTML se facilitó el acceso indiscriminado a cualquier usuario de la red.

Por las entidad *TRAINING PARK S.L.*, habilitada con una licencia de traducción concedida por NEW HORIZONS y como titular de los **derechos de autor** de las versiones en castellano de unos manuales de educación en materia informática y entre los que se encuentra Word 97, Access 97, Excel, Frontpage 98, HTML, Powerpoint y Photoshop 5.0, y por *NOVES ARTS*, como titular de **derechos** de comercialización, se formuló *demanda* contra las entidades IFIGENIA PLUS, S.L., TELEFONICA DATA ESPAÑA, S.A.U., TELEFONICA DATACORP S.A., FUNDACION TELEFONICA y TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. ejercitando diversas acciones por infracciones de la Ley de **Propiedad Intelectual** (RDL 1/96, de 12 de abril), demanda que dio lugar a los autos de juicio ordinario núm. 10/2005 del *Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona*, el que por *Sentencia 21 de julio de 2005* desestimó las pretensiones de las actoras con base, en síntesis, en que Noves Arts cedió los **derechos** de explotación en la red a la entidad mercantil Ifigenia para que ésta comercializara dichos contenidos con sus clientes.

La *Sentencia de la Audiencia 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 7 de noviembre de 2007*, recaída en el Rollo núm. 107/2006, estimó parcialmente el recurso interpuesto por las actoras, acordando: A) Estimar parcialmente la demanda ejercitada por NOVES ARTS y TRAINING PARK, S.L. contra las entidades IFIGENIA PLUS, S.L., TELEFONICA DATA ESPAÑA, S.A.U., FUNDACION TELEFONICA y TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. y, 1º. Declarar que tanto el contrato de 13 de octubre de 1999 relativo, entre otros, a los manuales NEW HORIZONS en su versión castellana de los programas Word 97, Access 97, Excel 97, Frontpage 98, HTML, Powerpoint y Photoshop 5.0, como el contrato de 18 de abril de 2001, relativo a los manuales NEW HORIZONS en su versión castellana de los programas Frontpage 98 y Photoshop 5.0, no facultaban a IFIGENIA PLUS a transformar ni permitir que se transformaran dichas obras, ni alterar su contenido, ni que se hiciera accesible de forma indiscriminada su contenido íntegro a través de Internet. 2º. Declarar que TELEFONICA DATA ESPAÑA SAU, a través de los servicios que prestan los sitios Web *www.infonegocio.com* y *www.telefonica-data.com* ha infringido los **derechos** patrimoniales de **propiedad intelectual** que las actoras ostentan sobre las traducciones al castellano de los manuales NEW HORIZONS correspondientes a los programas Word 97, Access 97, Excel 97 y Powerpoint, por la exposición de estas obras en las reseñadas Webs, haciéndolas accesibles a terceros a nivel mundial desde principios de 2000 hasta diciembre de 2001, y por la transformación del formato en que le fueron cedidas a Html. 3º. Declarar que FUNDACION TELEFONICA y TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. a través de los servicios que prestan los sitios web *www.educared.net* y *www.campusred.net* han infringido los **derechos** patrimoniales de **propiedad intelectual** que las actoras ostentan sobre las traducciones al castellano de los manuales NEW HORIZONS correspondientes a los programas HTML, Frontpage 98 y Photoshop 5.0, por la exposición de estas obras

en las reseñadas Webs, haciéndolas accesibles a terceros a nivel mundial desde principios de 2000 hasta diciembre de 2001, y por las transformaciones del formato en que le fueron cedidas a HTML. 4º. Condenar a TELEFONICA DATA ESPAÑA SAU, TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. y FUNDACION TELEFONICA a pasar y no realizar otro acto de explotación de las obras titularidad de TRAINING PARK, S.L.: manuales NEW HORIZONS, en castellano, correspondientes a los programas Word 97, Access 97, Excel 97, HTML y Powerpoint, Frontpage 98 y Photoshop 5.0. 5º. Condenar a las demandadas TELEFONICA DATA ESPAÑA SAU, TELEFONICA DE ESPAÑA S.A y FUNDACIÓN TELEFONICA a indemnizar a TRAINING PARK S.L. en la forma prevista en el fundamento jurídico DECIMO PRIMERO. 6º. Absolver a los demandados del resto de los pedimentos contenidos en la demanda, sin que proceda hacer expresa condena en costas ni en primera instancia ni en esta alzada. Y, B) Absolver a la demandada TELEFONICA DATACORP S.A. (anteriormente TELEFONICA DATA, S.A.) de todas las pretensiones ejercitadas contra ella en la demanda.

Por Auto del propio Tribunal de 30 de noviembre de 2007 se *aclaró* la Sentencia antes expresada en el sentido de precisar que respecto al cálculo para fijar la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios se atenderá a la documentación contable de la demandante TRAINING PARK, S.L. según las precisiones del propio perito, el cual tiene que reunir la condición de experto contable, pudiendo ser un economista o auditor de cuentas. El perito deberá serlo de designación judicial. Y por Auto de 19 de diciembre siguiente se acordó complementar el auto anterior en el sentido de entender incluida la contabilidad de la codemandante NOVES ARTS, S.L. dentro de la que habrá de ser revisada por el perito judicial.

Por Telefónica de España, S.A., Fundación Telefónica y Telefónica Data España SAU se formularon *recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación*, los cuales fueron admitidos por Auto de esta Sala de 17 de noviembre de 2009, salvo los motivos sexto del recurso extraordinario por infracción procesal de Fundación Telefónica y el motivo quinto del recurso extraordinario por infracción procesal de Telefónica Data España, que fueron inadmitidos.

1º. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE TELEFONICA ESPAÑA, S.A.

Se compone de cuatro motivos.

SEGUNDO.- En el *primer motivo* se denuncia, al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC, infracción de los artículos 217.1 y 2, referidos a la carga de la prueba en relación con el artículo 10, ambos de la LEC, del artículo 10 LEC que se refiere a la condición de parte procesal legítima, y del artículo 316.1 relacionado con el art. 217.2, también de la LEC, referentes a la prueba y a la carga. Y al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC se acusa vulneración de **derechos** fundamentales reconocidos en el art. 24 CE.

El motivo se *desestima* por las razones siguientes:

a) Acumula varias denuncias con amparo en ordinales diferentes del art. 469.1 de la LEC -número 2º y 4º-, lo que resulta improcedente porque requieren razonamientos individualizados.

b) Mezcla cuestiones heterogéneas: carga de la prueba, legitimación y valoración de la prueba.

c) La alegación relativa a la infracción del art. 217, párrafos 1 y 2 LEC, carece de fundamento alguno porque falta el primer presupuesto para que pueda operar la doctrina de la carga de la prueba, que consiste en que la sentencia declare que no se ha probado un hecho relevante para la decisión. Así resulta de modo diáfano del apartado 1 del art. 217 cuando se refiere a "hechos que permanezcan inciertos que fundamenten las pretensiones". Y es formalmente incontestable que si falta el primer presupuesto no se puede infringir una doctrina (la del ap. 2 del propio artículo 217) que no cabe aplicar.

En el caso sucede que el dato fáctico en que se basa la legitimación pasiva se declara probado, y no importan los elementos de prueba que se hayan tomado en consideración, ni quien los aportó -principio de adquisición procesal-, ni la cantidad ni entidad de los mismos -dosis de prueba-. Tales cuestiones pueden incidir en otros aspectos del **derecho** probatorio, pero son ajenas a la carga de la prueba, pues el art. 217 LEC no contiene regla alguna valorativa de prueba.

d) La alegación relativa a la infracción del art. 10 LEC carece de consistencia. El motivo confunde la falta de legitimación en su perspectiva procesal, con la legitimación material (tradicionalmente la "legitimatío ad causam"). La primera se refiere a la afirmación de la titularidad de un **derecho** o relación jurídica, o situación jurídica, coherente con el resultado pretendido, y a quien debe soportar en el aspecto pasivo el proceso en relación con tal afirmación, en tanto la segunda se refiere a la existencia o inexistencia del **derecho**, o de la titularidad, que son temas de fondo, no procesales, sin perjuicio de que la acreditación de la base fáctica de los mismos constituya tema procesal, aunque probatorio.

e) Finalmente, por lo que respecta a la valoración de la prueba la misma es función que corresponde a los Tribunales que conocen en instancia, lo que no ocurre con el Tribunal Supremo cuando resuelve recursos extraordinarios en los que no tiene función de tercera instancia. Lo que la parte pretende en el motivo es que este Tribunal entre a valorar todas y cada una de las pruebas en orden a obtener una convicción distinta de la que mantiene la Audiencia Provincial, pero tal pretensión resulta estéril porque le está vedada a esta Sala por la propia naturaleza y función del recurso de que se trata, pues, como se ha venido reiterando, el art. 469.1 LEC , cuyos ordinales constituyen "numerus clausus", no contiene un motivo que permita impugnar la valoración probatoria, sin que quepa forzar el ámbito del ordinal 2º porque las normas de valoración probatoria, ni por regulación legal, ni por su propia naturaleza, tienen la condición de normas reguladoras de la sentencia, que son precisamente a las que se refiere el referido número 2º del art. 469.1, además que, de aceptar la posibilidad de una nueva valoración probatoria, dado el sistema de apreciación libre (salvo excepciones) que rige en nuestro **derecho**, prácticamente se convertiría al recurso extraordinario en una tercera instancia, algo insostenible desde todos los puntos de vista (conceptual, económico y práctico).

Ciertamente, a los Tribunales ordinarios les corresponde la vanguardia en la defensa de la Constitución y, por lo tanto, de los **derechos** fundamentales (por todas, y entre las más recientes, la STC Sala 1ª 47/2011, de 12 de abril , que dice que "la tutela de los **derechos** fundamentales corresponde de manera esencial y prioritaria a los órganos judiciales"), y, por ello, el legislador incluyó como uno de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal, en el ordinal 4º del apartado 1 del art. 469, "la vulneración, en el proceso civil, de **derechos** fundamentales reconocidos en el art. 24 de la Constitución ". Y esta Sala 1ª en sintonía total con la doctrina del Tribunal Constitucional, y en relación con la valoración de la prueba, ha admitido la denuncia de la valoración efectuada en la sentencia recurrida cuando siendo decisiva para el fallo incurra en error patente, en arbitrariedad, o en irracionalidad. El primer supuesto se refiere a los errores fácticos palmarios, el segundo al mero voluntarismo, o a la falta absoluta de razones formales o materiales, y el tercero a la falta manifiesta de coherencia lógica. En el caso se alega que hay errores, e interpretación ilógica o irrazonable, pero tales vicios que afectan de modo grave a la tutela judicial no son meras hipótesis, ni se pueden fundamentar en un mero juicio crítico interesado, sino que deben basarse en datos de apreciación objetiva, razonados y que resulten plenamente justificados. Ello no ocurre cuando lo único que se deduce es la intención de que el Tribunal valore de nuevo las pruebas para que sustituya la apreciación de la resolución recurrida por otra favorable a la parte recurrente.

Por todo ello, el motivo decae.

TERCERO.- En el *motivo segundo* , al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC , se denuncia vulneración del art. 219.2 en relación con los arts. 216 y 218.1 LEC y de los arts. 209.4º y 217.2 LEC , directamente relacionados con el 219 citado.

La parte recurrente no atina a seleccionar el tipo de infracción procesal, y ello le lleva a mezclar diversas infracciones diferentes, algunas contradictorias, y que, además, pueden dar lugar a consecuencias distintas. No cabe fundamentar un motivo acumulando alegaciones de forma asistemática, para que el Tribunal acoja alguna o algunas y las subsuma en el precepto adecuado. Tal actitud dificulta la defensa de la contraparte y la respuesta del Tribunal, suponiendo un defecto de planteamiento que vicia plenamente el motivo, por lo que éste no debió haber pasado el tamiz de la admisión.

Sin embargo, en este momento procesal, a fin de agotar la respuesta en aras de la plena efectividad de la tutela judicial efectiva, procede hacer las siguientes consideraciones:

a) No se comparte la tesis del motivo de que los principios de congruencia (218.1 LEC) y de rogación (216) sujetan al juzgador de tal modo que, ante la cuantificación de una indemnización, no le queda otra alternativa que aceptar, total o parcialmente, el planteamiento de la demanda o rechazarlo, sin que pueda sustituir las bases o pautas del cálculo del valor. Lo que no cabe es alterar el sistema legal indemnizatorio pedido, ni rebasar la cuantía solicitada en la demanda, pero, acreditada la realidad del daño, el Tribunal puede señalar las bases o pautas que estime más correctas para la cuantificación. Es cierto que, en ocasiones éstas vienen dadas por la ley, y en otras por la propia doctrina jurisprudencial, pero generalmente no cabe cerrar la apreciación a la circunstancia de que hubieran sido invocadas. Mal se puede alegar incongruencia o falta de contradicción cuando se trata de aspectos propios de las máximas de experiencia, de los juicios de valor, de la naturaleza de las cosas, que no dan lugar a efecto sorpresivo de indefensión.

b) Se le reprocha a la Sentencia recurrida que, al diferir la cuantificación al proceso de ejecución, infringe el art. 209.4º LEC , en cuanto dispone que "también determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el

art. 219 de esta Ley ", y asimismo el art. 219 LEC , que prohíbe las sentencias con reserva de liquidación, y solo admite la remisión a ejecución cuando la liquidación consista en una sencilla operación aritmética. Sin embargo, el contenido de dichos preceptos debe ser matizado. El propio art. 210.4º se refiere a "en su caso" y en cuanto a la disposición sobre sentencias con reserva de liquidación (ex art. 219) ya dice la E. de M. de la LEC "que se procura restringir a los casos en que sea imprescindible", lo que no cabe identificar de modo absoluto con los supuestos de sencilla operación aritmética.

Es cierto que el legislador procesal del 2000 establece, de forma bastante oscura, un sistema que pretende evitar el diferimiento a ejecución de sentencia de la cuantificación de las condenas, de modo que las regulaciones que prevé se circunscriben, aparte supuestos que la propia LEC señala (como los de liquidación de daños y perjuicios de los arts. 40.7 , 533.3 y 534.1, párr. 2º), a eventos que surjan o se deriven de la propia ejecución. Con tal criterio se trató de superar la problemática que se planteaba con anterioridad en la aplicación del art. 360 LEC 1881 , precepto de contenido tan correcto como defectuosamente aplicado. De conformidad con el mismo, la realidad o existencia del daño (salvo "in re ipsa"), las bases y la cuantía debían acreditarse necesariamente en el proceso declarativo, si bien podía suceder que las bases o la cuantificación, no fuera posible fijarlas, y entonces cabía diferirlas para ejecución de sentencia. Esto nunca era aplicable a la realidad o existencia del daño, pues incluso en caso de imposibilidad de acreditarlo, la falta de prueba acarrearía la desestimación de la pretensión correspondiente. Sucedió en la práctica que el temor a no obtener un pronunciamiento favorable en sede de costas, si la sentencia no accedía a la indemnización reclamada, retraía a los demandantes en la fijación de una suma indemnizatoria, y ello ocurría incluso a pesar de que en alguna medida se trató de solventar con la doctrina denominada de la "estimación sustancial", y, por otra parte, por razones de desidia probatoria de las partes durante el proceso, y de comodidad de las resoluciones judiciales que no motivaban si había habido o no posibilidad de probar en el periodo correspondiente, se terminó por imponer la rutina de remitir la cuantificación a ejecución de sentencia. Con tal actitud se generó un incremento litigioso al insertarse en el proceso de ejecución un incidente (nuevo proceso) declarativo sobre el daño con el consiguiente aumento del coste -tiempo y gastos- y derroche de energías sociales. Para corregir la situación se entendió, con sana intención, que había que exigir la cuantificación dentro del proceso declarativo y a ello responden los preceptos procesales que se examinan. La normativa, como regla general, es saludable para el sistema, empero un excesivo rigor puede afectar gravemente al **derecho** a la tutela judicial efectiva (S. 11 de octubre de 2011 , 663) de los justiciables cuando, por causas ajenas a ellos, no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso. No ofrece duda, que, dejarles en tales casos sin el **derecho** a la indemnización afecta al **derecho** fundamental y a la prohibición de la indefensión, y para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción a su legítimo interés. Se puede discutir si es preferible remitir la cuestión a un proceso anterior (SS. 10 de febrero de 2009, 49 ; 2 de marzo de 2009, 95 ; 9 de diciembre de 2010, 777 ; 23 de diciembre de 2010, 879 ; 11 de octubre de 2011 , 663); o excepcionalmente permitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución (SS. 15 de julio de 2009 ; 16 de noviembre de 2009, 752 ; 17 de junio de 2010, 370 ; 20 de octubre de 2010, 606 ; 21 de octubre de 2010, 608 ; 3 de noviembre de 2010, 661 ; 26 de noviembre de 2010 , 739), pero lo que en modo alguno parece aceptable es el mero rechazo de la indemnización por falta de instrumento procesal idóneo para la cuantificación. Los dos criterios han sido utilizados en Sentencias de esta Sala según los distintos supuestos examinados, lo que revela la dificultad de optar por un criterio unitario sin contemplar las circunstancias singulares de cada caso. El criterio de remitir a otro proceso, cuyo objeto se circunscribe a la cuantificación, con determinación previa o no de bases, reporta una mayor amplitud para el debate, y el criterio de remitir a la fase de ejecución supone una mayor simplificación y, posiblemente, un menor coste -economía procesal-. Como criterio orientador para dirimir una u otra remisión parece razonable atender, aparte la imprescindibilidad, a la mayor o menor complejidad, y en este sentido ya se manifestaron las Sentencias de 18 de mayo de 2009, 306 y 11 de octubre de 2011 , 663, aludiendo a la facilidad de determinación del importe exacto las Sentencias de 17 de junio de 2010, 370 y 26 de junio de 2010 , 739. En el caso, la sentencia recurrida opta por el segundo criterio, y lo cierto es que su aplicación (y singularmente del art. 715 LEC) no supone ninguna indefensión.

c) Finalmente, por lo que atañe a la denuncia de infracción del art. 217.2 LEC , la misma no concurre porque no se dan sus presupuestos legales, ya que la prueba pericial acordada no viene determinada por una falta de prueba sino por las nuevas pautas de liquidación acordadas.

Por todo ello, el motivo se desestima.

CUARTO.- En el *motivo tercero* al amparo de los ordinales segundo y cuarto del art. 469.1 LEC se alega falta de motivación, denunciando como preceptos infringidos el art. 218.2 LEC y el 24.1 CE .

La argumentación del motivo se resume en tres alegaciones: los fundamentos de **derecho** de la sentencia recurrida no establecen la cobertura jurídica que permita la condena de la recurrente; no hay la menor cita del precepto sustantivo que sirva de cobertura a los pronunciamientos declarativos y condenatorios del fallo; y si la cobertura anterior fuese la del art. 1902 CC , la parte "no está para adivinar la cobertura normativa de la sentencia", y "debió haberse expresado así y probado la culpa o negligencia [de la demandada recurrente] en su conducta".

El motivo carece de consistencia alguna por lo que *debe desestimarse* .

Es reiterada doctrina de esta Sala que la no mención del concreto precepto legal infringido no supone falta de motivación cuando del contenido de la sentencia se deduce con claridad cual es la infracción del ordenamiento jurídico que se estima producido. En el caso no solo resulta aplicable la doctrina anterior sino que, además, en la resolución constan claramente las infracciones de la Ley de **Propiedad Intelectual** (arts. 17 a 20) que se estiman cometidas, y se expresa, con neta precisión, en que medida han resultado afectados los **derechos** patrimoniales de **propiedad intelectual** de los actores, y el fundamento (arts. 138 a 140 LPI) de las acciones de cese de conducta ilícita e indemnización de daños y perjuicios. Por otro lado, no resulta de recibo reconducir toda la responsabilidad extracontractual, en el sentido de "no contractual" (en el caso tiene carácter contractual la de Ifigenia Plus, S.L.), al campo del art. 1902 CC , y también tiene declarado esta Sala (SS. 3 de octubre de 1968 y 16 de mayo de 1985) que "... no es necesario apelar al art. 1902, pues, en general, cualquier relación jurídica que conceda un medio específico para su resarcimiento será de preferente aplicación respecto de la responsabilidad extracontractual". Y, en cualquier caso, "ad omnem eventum", resulta irrazonable pretender que el titular de un **derecho** que ve su **derecho** infringido por un tercero tenga que probar la culpa del infractor, cuando lo razonado es que sea el infractor el que alegue, y en su caso justifique, cual es la causa o circunstancia que dé explicación a su conducta cuando es antijurídica y productora de daño ajeno.

QUINTO.- En el *motivo cuarto* , al amparo de los ordinales segundo y cuarto, del art. 469.1 LEC se denuncia infracción, en el enunciado del art. 24 CE , y en el cuerpo de los arts. 218.1 y 712 y ss. LEC .

El motivo carece de fundamento, y *debe desestimarse* .

Podrá discutirse si la decisión de la sentencia recurrida de diferir la cuestión de la fijación de la indemnización de daños y perjuicios a ejecución de sentencia es o no conforme al art. 219 LEC , pero en modo alguno cabe reprocharle falta de claridad y de precisión, o arbitrariedad, ni conculcación del principio de contradicción. Del contenido del fallo, complementado por el auto de aclaración, se deduce que el Juez de la ejecución habría de designar de oficio un perito (previsión conforme al art. 715 LEC) y, una vez emitido el dictamen, la propia remisión a la ejecución exige, de conformidad con el art. 715 "in fine", señalar la vista oral del juicio verbal. No se trata de crear un procedimiento "ad hoc", no se desconoce el principio de contradicción, y en absoluto se ataca el **derecho** fundamental a la tutela judicial efectiva.

SEXTO.- La desestimación de todos los motivos conlleva la del recurso extraordinario por infracción procesal, y al ser un tema discutible el relativo a la cuantificación del daño en las diversas perspectivas planteadas, el Tribunal, haciendo uso de la facultad que le confiere el art. 394.1 LEC , al que se remite el art. 398.1 LEC , acuerda no hacer especial imposición en las costas procesales causadas. Y de conformidad con lo establecido en la Disp. Final 16ª.1, 6ª LEC procede pasar a examinar el recurso de casación.

2º. RECURSO DE CASACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

Se compone de un motivo dividido en dos submotivos.

SEPTIMO.- En el *primer submotivo* se alega la existencia de interés constitucional (debe entenderse "casacional") por infracción del art. 1902 CC y de la doctrina jurisprudencial sobre el elemento subjetivo de la culpa.

El motivo parte de un error de principio consistente en que, en el régimen de casación aplicable al recurso, el presupuesto de recurribilidad de interés casacional debe referirse a la especialidad de la materia que cualifica el objeto del proceso, en el caso la **propiedad intelectual**, sucediendo que la doctrina jurisprudencial que cita como infringida es de carácter general.

En cualquier caso, la sentencia recurrida no aplica el art. 1902 CC ni el mismo es aplicable al caso, por lo que resulta imposible que aquélla haya podido infringir la jurisprudencia de esta Sala sobre dicho precepto. Por lo demás, la parte recurrente no ha probado, y le incumbía la carga al respecto, ninguna causa

o circunstancia que pudiese justificar o explicar en descargo de su responsabilidad la conculcación de los **derechos** de **propiedad intelectual** de la parte actora.

OCTAVO.- En el *segundo submotivo* se alega, con carácter subsidiario, que, por el propio tenor literal de la sentencia, ni por la vía de aplicación de una responsabilidad pretendidamente objetiva, ni por la vía de la responsabilidad del art. 1902 CC, cabría condenar a la recurrente por la pretendida titularidad de la página "educared", cuando en ningún momento se le ha atribuido la titularidad de la misma de modo ajustado a **derecho**, sino únicamente de la página "campusred".

El submotivo se desestima por tres razones, a saber:

a) Falta el presupuesto de recurribilidad;

b) Falta de infracción legal, porque la alegada -responsabilidad objetiva, o responsabilidad del art. 1902 CC - no es coherente con la normativa legal aplicada por la sentencia recurrida; y,

c) En cualquier caso, aparte los insalvables defectos formales, aunque es cierto que en el fundamento de **derecho** tercero de la sentencia impugnada, a propósito de la legitimación pasiva, se alude a Telefónica de España, S.A. como responsable del servicio "campusred", sin embargo el motivo desconoce el contenido de la sentencia en que también se fundamenta la responsabilidad de dicha entidad respecto de la página "educared" (singularmente fundamento octavo), aparte de que la página "campusred" ofertaba los manuales de los programas Html, FrontPage 98 y PhotoShop remitiéndose a la dirección de "educared" (fundamento cuarto), lo que refuerza todavía más la responsabilidad dada la ilicitud de utilización, que no se justificó haberse desconocido.

Por todo ello el submotivo, y con él el motivo, decaen.

NOVENO.- La desestimación del único motivo del recurso conlleva la de éste y la condena en costas de la parte recurrente, de conformidad con los arts. 398.1 y 394.1 LEC.

3º. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE TELEFONICA DATA ESPAÑA S.A.U.

Se compone de dos motivos. El primero, si bien se fundamenta en dos infracciones -a), falta de motivación; y b), vulneración de determinados preceptos procesales al introducir, ex novo, un criterio de valoración de los daños causados a las actoras a determinar mediante un procedimiento al margen de la regulación legal de al LEC-, sin embargo se articula en diversos apartados, que vamos a tratar con numeración de motivos independiente para claridad expositiva y para mantener la concordancia con el Auto de esta Sala de admisión del recurso. Precisamente, el apartado señalado en el recurso como V) del motivo primero, es el inadmitido en el Auto de esta Sala de 16 de noviembre de 2009 aludiéndolo como motivo quinto. En el motivo segundo (que examinaremos como sexto para mantener el orden expositivo) se alega infracción del art. 24 CE.

DECIMO.- En el *motivo primero* -1º, ap. i), según la rotulación del recurso- se acusa infracción del art. 218.2 LEC, en relación con los arts. 24 y 120.3 CE, por falta de motivación de la sentencia.

En la sentencia recurrida se expone con gran amplitud y notable precisión las infracciones legales, de la Ley de **Propiedad Intelectual**, cometidas por las demandadas por las que les condena, así como la legitimación pasiva de las mismas, y en concreto de Telefónica Data España SAU (fundamento séptimo). Resulta ocioso reproducir todas y cada una de las argumentaciones de la Audiencia. Baste decir que se cumple con holgura la exigencia de "expresión de la razón causal del fallo", y que la alegación del motivo es desafortunada e injusta.

UNDECIMO.- En el *motivo segundo* -2º, ii) del recurso- se alega infracción de los artículos 209.4º y 219.1 y 2 LEC por omisión en la sentencia del deber de cuantificar en la misma los daños, su importe, o las bases para su cálculo.

El motivo se desestima.

En el mismo se vienen a plantear alegaciones similares a las del recurso extraordinario por infracción procesal de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. y por lo tanto le son aplicables las mismas razones para su desestimación. Al señalar la Audiencia nuevas pautas para el cálculo de la indemnización, y ser necesario un informe pericial, el criterio de remitir para ejecución de sentencia resulta "imprescindible", no hay complejidad alguna, y no se crea a las partes ningún tipo de indefensión.

DUODECIMO.- En el *motivo tercero* -1º. iii) del recurso- se alega infracción de los arts. 216 , 217.1 y 2 y 218.1 LEC por vulneración por la Sentencia de los principios de justicia rogada, carga de la prueba y congruencia.

Se combate el criterio establecido en la Sentencia recurrida para el cálculo de la indemnización. Se afirma que el juzgador "a quo" pudo acoger el método de cálculo propuesto en la demanda, o rechazarlo, y en este caso absolver a las demandadas, pero en modo alguno establecer otro nuevo, porque con tal decisión contradice los principios de justicia rogada, congruencia y contradicción.

El motivo confunde el criterio legal de indemnización con el criterio de fijación de cuantía. Cuando hay varios criterios legales de indemnización y la parte opta por uno de ellos cabría discutir si hay incongruencia en el caso de que el Tribunal aplique otro diferente. Pero otra cosa ocurre con las pautas para fijar las bases y cuantía de la indemnización. Forman parte de la naturaleza de las cosas, y dependen de circunstancias específicas de cada asunto, con frecuencia sujetas a contingencias producidas en el decurso de propio proceso, y por ende, no siempre previsibles "ab initio". En tal aspecto no cabe menoscabar la facultad del Tribunal para, en sintonía con las particularidades de cada supuesto, ajustar las bases de fijación del "quantum" indemnizatorio a la singularidad del resultado procesal. Entenderlo de otro modo iría contra la función de los Tribunales y el **derecho** a la tutela judicial efectiva que tiene carácter bilateral.

Por otra parte, además, mal puede resultar afectado el principio de contradicción si la parte pudo impugnar la apreciación judicial ante este Tribunal y puede objetar el contenido del dictamen pericial en la ejecución (art. 715 LEC).

DECIMOTERCERO.- En el *motivo cuarto* -1º, IV) del recurso- se alega infracción de los arts. 712 a 715 LEC .

El motivo carece de consistencia.

La sentencia recurrida no crea ningún procedimiento "ad hoc" que prescinda del procedimiento establecido en la LEC, como lo revela que explícitamente se remite a ejecución. Otra cosa es que disponga que se nombre un perito judicial. La decisión viene determinada por la falta de acuerdo de las partes. Si lo hubiere, mejor; no sería necesario ni el perito, ni la ejecución. La previsión "de oficio" la recoge el art. 715 LEC , y con ello nada se menoscaban las facultades del juez de la ejecución, toda vez que es él quien designará al perito, y conocerá del procedimiento sobre su dictamen.

DECIMOCUARTO.- En el *motivo sexto* -2º del recurso- [ya hemos señalado que el quinto -1º, ap. V) del recurso- no fue admitido] se acusa vulneración de los **derechos** a la tutela judicial efectiva y a la prohibición de indefensión, recogidos en el art. 24 de la Constitución .

El motivo debe desestimarse en los mismos términos breves y sencillos en que está formulado. No se ha producido ninguna infracción de los principios constitucionales, el **derecho** a la tutela judicial efectiva tiene carácter bilateral, y la indefensión no es una mera hipótesis sino que tiene que fundamentarse razonadamente cómo y cuándo se ha producido, lo que aquí no sucede.

DECIMOQUINTO.- La desestimación de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal conlleva la de éste y que proceda pasar a examinar el recurso de casación de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Decimosexta, apartado 1, regla sexta. No se hace especial imposición de las costas procesales causadas por igualdad de criterio con el mantenido en el fundamento sexto de esta resolución para con la codemandada y recurrente TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

4º. RECURSO DE CASACION DE TELEFONICA DATA ESPAÑA, S.A.U.

DECIMOSEXTO.- En el *único motivo* se consideran infringidos los arts. 138 y 140 de la Ley de **Propiedad Intelectual** , que son los que considera conculcados la resolución recurrida. El planteamiento del motivo se centra en la falta del elemento subjetivo - concurrencia de dolo o culpa- que es imprescindible para poder conceder la indemnización de daños y perjuicios.

El planteamiento del motivo se sintetiza en que por la Sentencia recurrida no se analiza si hubo o no dolo o culpa, y que no tiene en cuenta que la demandada recurrente actuó con buena fe y diligencia, y con desconocimiento de la ausencia de facultades de Ifigenia Plus S.L., como lo revela el hecho de que, al primer requerimiento recibido de las actrices poniendo sobre alerta acerca de la titularidad de los contenidos, todas las codemandadas procedieron a la retirada de los manuales de sus webs.

El motivo se desestima.

Como se ha dicho en fundamentos anteriores, el art. 1902 CC no fue aplicado, ni era aplicable, y por consiguiente resulta estéril cualquier discurso acerca del dolo o la culpa.

Por otro lado, la sentencia recurrida parte de que las codemandadas conocían cual era el alcance de utilización de los manuales por Ifigenia y la carencia de facultades de cesión de ésta para el uso efectuado por las codemandadas. Todas ellas eran conscientes de la ilicitud. Tal apreciación no ha sido desvirtuada en los recursos extraordinarios por lo que su contradicción incide en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión.

Por último, la parte recurrente no ha acreditado causa o circunstancia alguna que justifique o explique su actuación, ni siquiera la razonabilidad de un hipotético (dialécticamente) desconocimiento de la ilicitud; sin que sea relevante a tal efecto el hecho de que tras la recepción de la primera carta de requerimiento se retiraran de las páginas web infractoras los manuales informáticos de las actoras, pues tal circunstancia no supone un hecho inequívoco del desconocimiento aludido sino solo la cesación de la actividad antijurídica.

DECIMOSEPTIMO.- La desestimación del motivo de casación conlleva la del recurso y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso (arts. 394.1 y 398.1 CC).

5º. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL DE FUNDACION TELEFONICA

Se articula en dos motivos, el primero dividido a su vez en seis submotivos, que se recogen bajo el ordinal cuarto de la fundamentación. El segundo motivo se incluye en el número quinto. Para facilitar el criterio expositivo y la concordancia con el Auto de admisión todas las denuncias individualizadas se examinarán como motivos independientes de modo que los submotivos se estudiarán separadamente, y el antes denominado motivo segundo pasará a ser el séptimo. No se examinará el motivo sexto -Cuarto, 6), según el recurso- porque fue inadmitido por el Auto de esta Sala de 17 de noviembre de 2009 .

DECIMOCTAVO.- En el *primer motivo* del recurso -Cuarto, 1), según la ordenación de la recurrente- se alega infracción del art. 217.1 y 2 LEC sobre la carga de la prueba.

El planteamiento se refiere a la indemnización de daños y perjuicios y se resume en que si la prueba pericial aportada por las actoras "no sirve para conocer el valor de una licencia", el hecho constitutivo referido a la regalía hipotética quedó improbadado y, como consecuencia, debe desestimarse la pretensión indemnizatoria.

El motivo se desestima porque el supuesto del litigio es distinto del que contempla el motivo. No nos hallamos ante un caso de falta de prueba, sino de que la sentencia recurrida mantiene un criterio para valorar el "quantum" diferente, estableciendo además las pautas que ha de seguir el perito para la cuantificación. Basta observar el párrafo tercero del fundamento decimoprimer de la resolución de la Audiencia para apreciar que la disconformidad de la misma con la pericial practicada es con el método, y sobre todo los parámetros, de que parte para la valoración, y tal aspecto no es propiamente fáctico, y por ello queda fuera de la carga de la prueba. Otra cosa es que los datos necesarios para la cuantificación -con arreglo a las pautas- hayan de concretarse por el perito.

DECIMONOVENO.- En el *segundo motivo* se denuncia infracción de los artículos 218.1 y 216 de la LEC (principios de congruencia y de justicia rogada).

Se alega incongruencia "extra petita" con base en que rechazado el método de valoración propuesto por la parte actora, o considerado, al menos, inadecuado o irrazonable, no es admisible que el Tribunal fije un método alternativo de cuantificación del valor de la regalía hipotética, lo que resulta sorpresivo porque no ha podido ser combatido por las demandadas alegando lo que a su **derecho** conviniera respecto a dicho método.

El motivo se desestima.

La fijación de unos parámetros distintos para la valoración -ponderación- cuantitativa de los daños y perjuicios, dentro del criterio legal seleccionado por la parte (regalía hipotética), no supone incongruencia "extra petita" porque no se da cosa distinta, ni resulta alterada la "causa petendi" en sus perspectivas fáctica y jurídica.

Cuando la ley no establece las pautas para cuantificar el daño, el Tribunal no está sujeto a las que señalen las partes, y puede tomar en cuenta todas las que se acomoden a la justa determinación del mismo, en relación con el caso y la naturaleza de las cosas, sin que puedan considerarse sorpresivas dado que forman parte del raciocinio humano.

Otra cosa diferente sucede cuando la parte interesada por pasividad, desidia o negligencia, no hace ningún esfuerzo para fijar las bases y la cuantía, pero ello no ocurre aquí, en que, simplemente, el Tribunal estima más adecuado y justo para el resarcimiento un criterio valorativo diferente.

Por ello, el motivo decae.

VIGESIMO.- En el *motivo tercero* -Cuarto, 3) según la numeración del recurso-, se aduce infracción del art. 218.2 LEC en relación con los arts. 24.1 y 120.3 CE .

Según la parte recurrente, la sentencia recurrida omite todo razonamiento sobre una de las alegaciones principales o esenciales de la parte, la ausencia de culpa y su actuación conforme a la buena fe, que es requisito imprescindible para la imputación de responsabilidad por daños y perjuicios.

El motivo debe desestimarse.

No hay ningún problema de dolo o culpa, ni de buena o mala fe. La sentencia recurrida, con una exposición amplia y precisa, más que suficiente para expresar la razón causal del fallo -"ratio decidendi"-, razona sobre la apreciación de las conductas antijurídicas de las codemandadas -infracciones de la Ley de **Propiedad Intelectual**- y sobre la respectiva participación de cada una de ellas -legitimación material-. Del contenido de la resolución recurrida se desprende nítidamente el conocimiento por las codemandadas de la ilicitud. De existir causa o circunstancia de exoneración, por desconocimiento u otra razón, a ellas correspondía alegarla, y probarla, y en el caso no hay tal constancia. Lo que realmente se pretende, artificiosamente por medio de la falta de motivación, es volver a reproducir el juicio sobre la responsabilidad, con desconocimiento de que no cabe convertir el recurso extraordinario en una tercera instancia.

VIGESIMO PRIMERO.- En el *motivo cuarto* -Cuarto, 4) del recurso- se alega infracción del art. 219.1 y 2 de la LEC (deber de cuantificación de los daños en la sentencia declarativa).

Se argumenta que al necesitarse un perito judicial se está reconociendo por el Tribunal que la aplicación de las bases por él fijadas no son tan claras y precisas como para que la actuación ejecutiva consista en una mera operación aritmética. Ante la situación solo cabían dos opciones legalmente admisibles: a) fijación de una cuantía concreta y exacta de los daños y perjuicios; y, b) fijación de las bases para su liquidación de forma clara y precisa mediante una simple operación aritmética. Al diferirse el tema planteado a ejecución de sentencia se infringe a juicio de la recurrente de forma clara el art. 219 de la LEC .

El tema ya ha sido examinado con amplitud a propósito del recurso de Telefónica de España, S.A. (motivo segundo) en el fundamento de **derecho** tercero de esta resolución por lo que se habrá de estar a lo allí expuesto, que resulta superfluo reproducir.

VIGESIMO SEGUNDO.- En el *motivo quinto* -Cuarto, 5) del recurso- se acusa subsidiariamente respecto de la infracción anterior, vulneración de los arts. 712 y siguientes de la LEC (procedimiento de liquidación de daños en ejecución forzosa).

El motivo se desestima porque la designación judicial del perito y la observancia del art. 715 LEC , que establece un procedimiento de dictamen del perito y de vista oral (conforme a los trámites previstos para los juicios verbales), en la cual las partes podrán formular las alegaciones oportunas, respeta de forma exquisita los principios de contradicción y defensa, sin que exista asomo de indefensión. Y sin que obste que el perito haya de ser de designación judicial pues tal previsión la contiene el propio art. 715 LEC para el juez de la ejecución, y puede ordenarla el Tribunal, sin que por ello padezca el principio de legalidad procesal.

VIGESIMO TERCERO.- En el *motivo séptimo* (el sexto fue admitido) -rubricado como fundamento quinto en el recurso extraordinario por infracción procesal- se aduce infracción del art. 24 CE .

En el motivo, al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC , se combate la forma de fijar las bases de la indemnización que considera sorpresivas, en cuando no pudieron combatirse, y que, cuando menos, son discutibles.

El motivo debe desestimarse.

Aunque sustancialmente el tema ya recibió respuesta en otros fundamentos, sin que quepa desconocer, dada la similitud de los motivos, la unidad argumentativa de la sentencia, procede, sin embargo, añadir otras consideraciones en la misma línea de lo expuesto. Y es que, en la fijación de la indemnización de daños y perjuicios, el Tribunal (aparte del máximo solicitado) solo está vinculado por los criterios legales -sistema, concepto y pautas previstas en la norma-, de modo que, si la parte opta por uno de los criterios legales (en el caso, el de regalía hipotética), el Tribunal no puede conceder indemnización por otro, salvo ejercicio alternativo

o subsidiario. Pero cosa distinta sucede cuando se trata de cuantificar la indemnización, en cuyo aspecto el ámbito jurisdiccional del Tribunal se extiende a la ponderación de todos aquellos factores -determinantes de parámetros, pautas o bases-, alegados o no por las partes, que sea preciso tomar en cuenta para acomodar la decisión a las circunstancias específicas del supuesto enjuiciado. Nos hallamos en el campo de los juicios de valor, máximas de experiencia humana - culturales, económicas o jurídicas-, percepciones sensoriales, impresiones derivadas del modo de ser de las cosas, respecto de las que existe una amplia libertad de juicio por parte de los Tribunales, dentro de la racionalidad. No hay diferimiento al dictamen pericial; el cual no se refiere a los parámetros o pautas, sino a los datos para su operatividad. No hay peligro de "sorpresividad" porque se trata de factores previsibles por el intelecto humano en relación con el asunto de que se trata. Y no hay riesgo de irracionalidad en la decisión, porque la arbitrariedad o irrazonabilidad judicial son impugnables mediante el recurso extraordinario, o en su caso el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, con base en el art. 24.1 CE .

VIGESIMO CUARTO.- La desestimación de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal conlleva la de éste y que proceda pasar a examinar los motivos del recurso de casación de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Decimosexta, apartado uno, regla sexta de la LEC . Del mismo modo que en los recursos anteriores, y por aplicación de idénticas razones (fundamentos de **derecho** sexto, en relación con Telefónica de España S.A. y décimoquinto, en relación con Telefónica Data España, S.A.U.), este Tribunal estima procedente hacer uso de la facultad que confiere el art. 394.1 LEC , al que se remite el art. 398.1 LEC , y no efectuar especial imposición de las costas causadas.

6º. RECURSO DE CASACION DE FUNDACION TELEFONICA

VIGESIMO QUINTO.- En el motivo único del recurso se denuncia infracción de los arts. 138 y 140 LPI en relación con el art. 1902, y se alega que no ha quedado acreditado ningún hecho del que deducir culpa o negligencia imputable de responsabilidad. Se cita como doctrina jurisprudencial infringida las Sentencias de 17 de julio de 2000 y 6 de julio de 2007 .

El motivo debe desestimarse.

Con independencia de que son irrelevantes las consideraciones de la resolución de primera instancia y de que se formulan alegaciones fácticas y jurídicas artificiosas en cuanto son ajenas al enunciado, en cualquier caso sucede que la sentencia recurrida no aplica el art. 1902 CC , ni es aplicable, por lo que huelga cualquier apreciación relativa a la existencia o no de dolo o culpa. La responsabilidad de la recurrente se fundamenta en la titularidad y explotación de las páginas Webs en que se cometieron las infracciones de los **derechos de propiedad intelectual** de los actores. No hay ninguna base ni siquiera para conjeturar que las demandadas -y entre ellas la recurrente-, desconocían la ilicitud de la actuación, y en cualquier caso correspondía a ellas acreditar la excusa exonerativa, lo que no ha sucedido. Por otra parte: a) la entidad Fundación Telefónica no negó ser titular y explotar las páginas Web "educared" y "campusred", por lo que no tiene sentido la alusión a que la inclusión del "link" (enlace) no supone infracción, aparte de que el tema ya recibió respuesta con anterioridad; b) la alegación de que «Fundación Telefónica es una entidad de carácter social y sin ánimo de lucro que contrató a una empresa altamente especializada en este tipo de servicios, la cual siempre le aseguró ostentar los **derechos** necesarios para los contenidos que le proporcionaba para sus páginas Webs, por lo que no se le puede exigir mayor labor de "investigación" sobre la realidad de tales afirmaciones», carece de soporte fáctico en la sentencia recurrida, lo que la convierte en estéril para la casación, aparte de que no tiene verosimilitud en relación con el conocimiento de la ilicitud de la utilización que se hacía de las obras de las actoras; y, c) en lo que atañe a la alegación de que recibido el requerimiento se procedió a retirar los manuales de la web Educared y el link existente en Campusred, tal circunstancia no es incompatible ni excluyente respecto de la apreciación del conocimiento anterior del uso ilícito.

Por último, las sentencias que se citan en el enunciado no tienen nada que ver con el asunto que aquí se ventila.

VIGESIMO SEXTO.- La desestimación del único motivo del recurso de casación conlleva la de éste y la condena en costas de la parte recurrente (arts. 398.1 y 394.1 LEC).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

PRIMERO.- Que desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección 15ª

de la Audiencia Provincial de Barcelona el 7 de noviembre de 2007 y Auto de Aclaración de 30 de noviembre siguiente, en el Rollo núm. 107/2006, sin hacer especial imposición de las costas causadas.

SEGUNDO.- Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. contra la antedicha Sentencia, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas.

TERCERO.- Que desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de TELEFONICA DATA ESPAÑA, S.A.U. contra la Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 7 de noviembre de 2007 , y Auto de Aclaración del 30 de noviembre siguiente, en el rollo núm. 107/2006, sin hacer especial imposición de las costas causadas.

CUARTO.- Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de TELEFONICA DATA ESPAÑA, S.A.U. contra la antedicha sentencia, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas.

QUINTO.- Que desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación de FUNDACION TELEFONICA contra la Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 7 de noviembre de 2007 , y Auto de Aclaración de 30 de noviembre siguientes, sin hacer especial imposición de costas.

SEXTO.- Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de FUNDACION TELEFONICA contra la Sentencia antedicha, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas en el mismo.

Publíquese esta resolución con arreglo a **derecho** y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.- Jesus Corbal Fernandez.- Francisco Marin Castan.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Jose Antonio Seijas Quintana.- Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.- Francisco Javier Arroyo Fiestas.- Roman Garcia Varela.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.