

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 132/2012 de la Audiencia Provincial de Alicante, de 20 de marzo de 2012 (Tom Tom International B.V. v. Borja)

1. Antecedentes de hecho

La empresa Tom Tom International B.V. (Tom Tom) demandó a D. Borja por infracción de derechos de propiedad intelectual por explotación in consentida del software para el funcionamiento de los sistemas de navegación por satélite relativos a mapas y radares propiedad de Tom Tom. La demanda fue estimada y D. Borja fue condenado al cese en la actividad ilícita y a publicar la resolución judicial en la Web del demandado.

Contra esta decisión se planteó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante por parte de "Tom Tom" en relación con la desestimación por parte de la sentencia apelada de su pretensión indemnizatoria.

2. Fundamentos de derecho

La sentencia recurrida había rechazado la indemnización solicitada por la recurrente cuya cuantificación se había basado en el criterio de la regalía hipotética. Según la sentencia, faltaba la acreditación de las bases para el cálculo de la indemnización.

Según la recurrente, la sentencia recurrida infringía el art. 140 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (TRLPI) y la doctrina del Tribunal Supremo relativa al criterio "ex re ipsa". En su opinión se había aportado prueba documental de la realidad del daño.

La Audiencia Provincial afirmó que la evidencia del daño en este caso era perfectamente apreciable. Así, la propia sentencia recurrida reconocía probado el número de descargas del programa de la actora y su duración. Asimismo, había quedado probado que la actora vende esos programas a través de su Web. En su opinión por tanto, la fijación de un royalty por descarga como criterio de licencia resulta aceptable para determinar el importe que el titular del programa hubiera recibido si hubiera autorizado al infractor el uso del derecho de propiedad intelectual en cuestión.

Por todo lo anterior, la Audiencia Provincial estimó el recurso y fijó como importe de la indemnización el resultado de multiplicar el número de descargas por el precio de venta al público por el titular del programa, menos 8 € de royalty hipotético, resultando así una cuantía de 5.109.759,9 €.

3. Comentario

Esta sentencia determinó los criterios a emplear para determinar la cuantía de una indemnización por infracción de derechos de propiedad intelectual.

La sentencia de primera instancia había apreciado la existencia de una infracción de derechos de propiedad intelectual, pero rechazó determinar su cuantía por considerar que faltaba acreditar las bases para su cálculo.

La Audiencia Provincial de Alicante afirmó que efectivamente, de la lectura del artículo 140 TRLPI, se desprende que el daño o perjuicio ha de ser probado para poder exigir la indemnización por el mismo.

En opinión de dicho Tribunal, en este caso el daño era evidente, atendido el número de descargas del programa de la actora y el tiempo durante el que se habían producido las mismas. Por otra parte, aclaró que para la aplicación del criterio de la regalía hipotética no es necesario que el derecho de propiedad intelectual de que se trate haya sido licenciado por su titular para poder basar la indemnización sobre la regalía que hipotéticamente debiera haber pagado el infractor si hubiera solicitado una licencia.

Así, la indemnización se calcularía generando una ficción que sirve como método de cálculo de la indemnización. De ahí que esta sentencia resulte útil y relevante, pues permite entender el funcionamiento de la regalía hipotética como sistema para el cálculo de indemnizaciones en casos de infracción de derechos de autor.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia:

http://www.uaipit.com/files/documentos/1369900663_Real_Decreto_Legislativo_1-1996,_de_12_de_abril-LPI-31.12.2011.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3694

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride y Nuria Martínez. UAIPIT-University of Alicante Intellectual Property and Information Technology