



Roj: **STS 3967/2022 - ECLI:ES:TS:2022:3967**

Id Cendoj: **28079110012022100745**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **26/10/2022**

Nº de Recurso: **2913/2019**

Nº de Resolución: **714/2022**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 714/2022

Fecha de sentencia: 26/10/2022

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 2913/2019

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 19/10/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4ª

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 2913/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 714/2022

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

En Madrid, a 26 de octubre de 2022.

Esta Sala ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de A Coruña, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de A Coruña. Es parte recurrente la entidad Mediaproducción S.L.U. representada por la procuradora Montserrat Bermúdez



Tasende y bajo la dirección letrada de Raúl Bercovitz Álvarez y Ángela del Barrio Pérez; y la entidad Puerto 80 Projects S.L.U., representada por la procuradora Mercedes Caro Bonilla y bajo la dirección letrada de José Luis de Castro Martín. Es parte recurrida Carlos Daniel, representado por la procuradora Mercedes Caro Bonilla y bajo la dirección letrada de José Luis de Castro Martín.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. *Tramitación en primera instancia*

1. La procuradora Consuelo Rodríguez Chacón, en nombre y representación de las entidades Gol Televisión S.L.U. y Mediaproducción S.L.U., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid, contra Carlos Daniel y la entidad Puerto 80 Projects S.L.U., para que se dictase sentencia por la que:

"estimando íntegramente la presente demanda, se realicen los siguientes pronunciamientos:

"1.º- Se declare que los demandados han violado derechos de propiedad intelectual o afines pertenecientes a mis mandantes; o, subsidiariamente, se declare que han realizado actos de competencia desleal contra mis mandantes.

"2.º- Se condene a los demandados a cesar inmediatamente en la facilitación de enlaces o *links* de Internet, de cualquier tipo, que den acceso al visionado en directo o en modo ligeramente diferido de partidos de fútbol producidos o emitidos por cualquiera de las demandantes, ya sea en la actual temporada o en futuras temporadas, a través de la página web <www.rojadirecta.me> o de cualquier otra página web que los demandados pudieran utilizar en iguales términos, o que redirigiera a la misma; y a cesar, en general, en cualquier otro uso ilícito de los contenidos cuya explotación exclusiva corresponda a las demandantes.

"3.º- Se prohíba a los demandados la utilización o explotación de cualquier soporte o sistema tecnológico o informático para prestar el servicio de visionado en directo o en modo ligeramente diferido de partidos de fútbol producidos o emitidos por cualquiera de las demandantes.

"4.º- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se ordene a los prestadores de servicios de la sociedad de la información reconocidos en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (hoy CNMC) que, mientras los demandados no acrediten al Juzgado haber dado cumplimiento a lo solicitado en los puntos 2º y 3º anteriores, suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con <www.rojadirecta.me> o cualquier otra página web que los demandados pudieran utilizar en iguales términos, o que redirigiera a dicho sitio para su acceso, bloqueando o impidiendo el acceso desde territorio español a dichas páginas de Internet

"5.º- Se declare que la conducta de los demandados ha causado daños a mis mandantes y, en consecuencia, que los demandados están solidariamente obligados a indemnizar a las actoras por los daños causados, dejando la determinación de esos daños para un proceso posterior.

"6.º- Condenar a los demandados a la publicación a su costa, del texto íntegro de la sentencia (o subsidiariamente de su encabezamiento y fallo) mediante anuncios en las ediciones nacionales de los diarios *El País* y *El Mundo*; y asimismo se publique ese mismo texto en la pantalla de Inicio de la propia web ROJADIRECTA (y las webs que a ella redirigen controladas por los demandados) durante al menos dos meses.

"7.º- Condenar a los demandados al pago de todas las costas del procedimiento".

2. La representación de la parte demandada planteó declinatoria por falta de competencia territorial. El Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid dictó auto de fecha 7 de septiembre de 2015 con la siguiente parte dispositiva:

"Se declara la falta de competencia territorial de este juzgado para el conocimiento del asunto, remitiéndose las actuaciones al Juzgado Decano de La Coruña para su reparto al juzgado mercantil que corresponda".

3. El procurador Jorge Bejerano Pérez, en representación de Carlos Daniel, contestó a la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de A Coruña y pidió que dictase sentencia:

"por la que se desestimen íntegramente las pretensiones de las demandantes, con imposición de costas a ambas demandantes".



4. El procurador Jorge Bejarano Pérez, en representación de la entidad Puerto 80 Projects S.L.U., contestó a la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de A Coruña y suplicó que dictase sentencia:

"por la que desestimando íntegramente la demanda interpuesta, absuelva a mi cliente de las peticiones planteadas de contrario, con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora y lo demás que en derecho proceda".

5. El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de A Coruña dictó sentencia con fecha 22 de noviembre de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: Que estimando la demanda presentada por las entidades Mediaproducción, S.L.U., y Gol Televisión, S.L.U. (hoy también Mediaproducción) asistidas por el Letrado Sr. Raúl Bercovitz Álvarez, y representadas por la Procuradora Sra. Rodríguez Chacón; sobre infracción de derechos de propiedad intelectual y (subsidiariamente) por competencia desleal, contra la entidad Puerto 80 Projects, S.L.U., asistida por el Letrado Sr. Maestre Rodríguez y representada por el Procurador Sr. Bejarano Pérez; y contra D. Carlos Daniel, asistido por la Letrada Sra. Platas Casteleiro y representada por el Procurador Sr. Bejarano Pérez;

"1/ Declaro que los demandados han violado derechos afines de propiedad intelectual pertenecientes a la parte demandante.

"2/ Condeno a los demandados a cesar inmediatamente en la facilitación de enlaces o links de Internet, de cualquier tipo, que den acceso al visionado en directo o en modo ligeramente diferido de partidos de fútbol producidos o emitidos por cualquiera de las demandantes, ya sea en la actual temporada o en futuras temporadas, a través de la página web www.rojadirecta.me o de cualquier otra página web que los demandados pudieran utilizar en iguales términos, o que redirija a la misma; y a cesar, en general, en cualquier otro uso ilícito de los contenidos cuya explotación exclusiva corresponda a las demandantes.

"3/ Se prohíbe a los demandados la utilización o explotación de cualquier soporte o sistema tecnológico o informático para prestar el servicio de visionado en directo o en modo ligeramente diferido de partidos de fútbol producidos o emitidos por cualquiera de las demandantes.

"4/ Al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se ordena a los prestadores de servicios de la sociedad de la información reconocidos en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (hoy CNMC) que, mientras los demandados no acrediten al Juzgado haber dado cumplimiento a lo acordado en los puntos 2 y 3 anteriores, suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con www.rojadirecta.me o cualquier otra página web que los demandados pudieran utilizar en iguales términos, o que redirija a dicho sitio para su acceso, bloqueando o impidiendo el acceso desde territorio español a dichas páginas de Internet.

"5/ Se declara que la conducta de los demandados ha causado daños a los demandantes y, en consecuencia, que están solidariamente obligados a indemnizar a las actoras por los daños causados, dejando la determinación de esos daños para un proceso posterior.

"6/ Condenando a los demandados a la publicación a su costa, del texto del encabezamiento y fallo de la sentencia mediante anuncios en las ediciones nacionales de los diarios El País y El Mundo; y asimismo se publique ese mismo texto en la pantalla de Inicio de la propia web ROJADIRECTA (y las webs que a ella redireccionan controladas por los demandados) durante al menos dos semanas.

"Todo ello con imposición de las costas a las demandadas".

SEGUNDO. *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Carlos Daniel y la entidad Puerto 80 Projects, S.L.U.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de A Coruña mediante sentencia de 28 de diciembre de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Con estimación del recurso de apelación interpuesto por don Carlos Daniel, y con desestimación del recurso de apelación formulado por la representación de Puerto 80 Projects S.L.U., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil num. Uno de A Coruña, revocamos la resolución recurrida en el único sentido de dejar sin efecto la condena del codemandado don Carlos Daniel, al que absolvemos, sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en primera instancia derivadas del mismo, mantenemos el resto de sus pronunciamientos; todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas



en esta alzada del recurso que se estima, y con expresa imposición de las costas causadas en segunda instancia a la parte apelante del recurso que se desestima.

"Dese a los depósitos constituidos para recurrir su destino legal correspondiente".

3. Por la Sección 4.^a de la Audiencia Provincial de A Coruña se dictó auto de aclaración con fecha 11 de marzo de 2019, con la siguiente parte dispositiva:

"No ha lugar al complemento ni a la subsanación solicitada de nuestra sentencia de fecha 28 de diciembre de 2018".

TERCERO. *Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación*

1. La procuradora Montserrat Bermúdez Tasende, en representación de la entidad Mediaproducción S.L.U., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Sección 4.^a de la Audiencia Provincial de A Coruña.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

"1º) Se alega vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Se alega infracción del art. 138.II del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (norma con menos de cinco años de vigencia), por cuanto que la sentencia recurrida ignora las circunstancias que son suficientes para que se declare una infracción indirecta de derechos de propiedad intelectual, estableciendo unos requisitos para que proceda tal declaración que no son exigidos por el artículo 138 II LPI (que el acto del infractor indirecto tenga que constituir por sí mismo una infracción o que la cooperación tenga que ser necesaria o imprescindible).

"2º) [formulado subsidiariamente respecto del Primer Motivo de casación y sólo para el supuesto de que dicho motivo fuese desestimado] Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por interés casacional, por infracción de los artículos 4 y/o 15. 1 y 2 de la Ley de Competencia Desleal (artículos no heterogéneos a los efectos del presente motivo) y por oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (Sala Primera) contenida en las sentencias nº 95/2014, de 11 de marzo de 2014 y nº 450/2015, de 2 de septiembre de 2015 que establecen las situaciones en las que la Ley de Competencia Desleal no es aplicable cuando se invoca como infringido un derecho de exclusiva y que es relevante para el fallo dado que la sentencia recurrida declara no aplicable al caso la Ley de Competencia Desleal (ni siquiera subsidiariamente) siendo así que en el presente caso las acciones por competencia desleal se fundamentan en actuaciones que no están comprendidas en el ámbito de la ley de propiedad intelectual y presentan facetas ajenas al mismo.

"3º) [formulado subsidiariamente respecto del Primer Motivo de casación y sólo para el supuesto de que dicho motivo fuese desestimado] Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por interés casacional, por infracción del art. 34.1 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, por cuanto que la sentencia recurrida ignora las circunstancias que son suficientes para que se declare la responsabilidad del inductor y el cooperador en los actos de competencia desleal llevados a cabo por terceros".

2. El procurador Jorge Bejerano Pérez, en nombre y representación de la entidad Puerto 80 Projects S.L.U. interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Sección 4.^a de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

"1º) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 469.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de las normas procesales sobre la carga de la prueba contenidas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues la Sentencia recurrida ha interpretado incorrectamente la regla relativa a la disponibilidad y facilidad probatoria expresada en su apartado 7, vulnerando también lo dispuesto en sus apartados 2 y 3, y la doctrina jurisprudencial sobre el sentido y finalidad de las normas sobre la carga de la prueba, no habiendo sido reparada la vulneración a pesar de haberse solicitado la subsanación de dicha Sentencia.

"2º) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 469.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución, puesto que los graves defectos de motivación que presenta la Sentencia recurrida determinan la lesión del derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta congruente, motivada y fundada en derecho, que no sea arbitraria o manifiestamente irrazonada o irrazonable, lesión que no ha sido corregida por el Tribunal de Apelación a pesar de haberse intentando su subsanación mediante la solicitud de complemento de la Sentencia que ahora se recurre y que ha dado lugar a una situación de indefensión material en la medida en



que ha quedado privada esta parte de la oportunidad de conocer con la debida precisión los criterios jurídicos en los que se sustenta la decisión expresada en la Sentencia".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Al amparo del artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por concurrir en el recurso interés casacional al oponerse la Sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infringir la norma sustantiva contenida en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, al interpretar incorrectamente el concepto de "comunicación pública", extendiéndolo indebidamente a la actividad de los gestores de un sitio web de enlaces que aloja datos aportados por los usuarios ejerciendo "algún tipo de control" sobre el proceso.

"2º) Al amparo del artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por concurrir en el recurso interés casacional al oponerse la Sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infringir la norma sustantiva contenida en el artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual, debido al carácter desproporcionado de la medida de cierre de la página web".

3. Por diligencia de ordenación de 9 de mayo de 2019, la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4.ª) tuvo por interpuestos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

4. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Mediaproducción S.L.U. representada por la procuradora Montserrat Bermúdez Tasende; y la entidad Puerto 80 Projects S.L.U., representada por la procuradora Mercedes Caro Bonilla. Es parte recurrida Carlos Daniel, representado por la procuradora Mercedes Caro Bonilla.

5. Esta sala dictó auto de fecha 26 de enero de 2022, cuya parte dispositiva es como sigue:

"1.º) Inadmitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Puerto 80 Projects, S.L.U., contra la sentencia n.º 433/2018, de 28 de diciembre, dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4.ª, en el rollo de apelación n.º 118/2017, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 498/2015, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de A Coruña.

"2.º) Declarar la pérdida de los depósitos constituidos por Puerto 80 Projects, S.L.U., con imposición de costas relativas a los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación.

"3.º) Admitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Mediaproducción, S.L.U., contra la referida sentencia".

6. Dado traslado, la representación procesal de Carlos Daniel presentó escrito de oposición al recurso formulado por la representación de la entidad Mediaproducción S.L.U.

7. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 19 de octubre de 2022, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Las entidades Gol Televisión S.L.U y Mediaproducción S.L.U, que en la actualidad son una sola sociedad, al haber sido absorbida la primera por la segunda, eran cesionarias de derechos audiovisuales de retransmisión de partidos de fútbol por televisión correspondientes a las temporadas 2014/2015 a 2018/2019. En adelante, nos referiremos a las demandantes como Mediapro.

Carlos Daniel es titular de la marca española 2.938.949, mixta que incluye la denominación "Rojadirecta", para servicios de telecomunicaciones (clase 38). La marca fue solicitada el 9 de julio de 2010 y concedida el 17 de enero de 2011.

Carlos Daniel es el socio único y administrador de la sociedad Puerto 80 Projects, S.L.U. (en adelante, Puerto 80).

Puerto 80 ha explotado un sitio web cuyo nombre de dominio consiste esencialmente en la denominación Rojadirecta, que proporcionaba enlaces que permitían el acceso a la visualización en directo o ligeramente



diferida de la retransmisión de los partidos cuyos derechos correspondían a Mediapro, por parte de personas que de otro modo no hubieran podido acceder a esa visualización. Los particulares no eran los que subían los enlaces, sino la propia web rojadirecta.

La sociedad Puerto 80 no tenía ningún empleado y era el Sr. Carlos Daniel quien disponía de las claves de acceso al sistema informático de la web.

Los ingresos de esta sociedad durante esos años (entre 2014 y 2019) provenían de la facturación a empresas de apuestas on line que pagaban por cada internauta que accedía a sus webs desde la web rojadirecta. Estos rendimientos oscilaban entre un millón y dos millones al año.

2. Mediapro interpuso una demanda contra Puerto 80 Projects S.L.U. e Carlos Daniel, por la explotación de la web rojadirecta, que facilitaba los enlaces para acceder al visionado en directo o de modo ligeramente diferido de los partidos de fútbol respecto de los que tenía derechos de propiedad intelectual la demandante. La demandante ejercitaba acciones basadas en la infracción de sus derechos de propiedad intelectual y también de competencia desleal. En concreto pedía la declaración de infracción de sus derechos de propiedad intelectual por ambos demandados, así como la condena al cese de la conducta infractora y la prohibición de continuar o reanudar esa conducta. También pedía que se ordenara a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que suspendieran "la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con www.rojadirecta.me o cualquier otra página web que los demandados pudieran utilizar en iguales términos, o que redirigiera a dicho sitio para su acceso, bloqueando o impidiendo el acceso desde territorio español a dichas páginas de Internet". Y la condena de los demandados a la indemnización de los daños y perjuicios que se determinaran en un proceso posterior, y a la publicación del encabezamiento y el fallo de la sentencia.

3. En lo que ahora interesa, la sentencia de primera instancia estimó la demanda. Entendió que la actuación de la web rojadirecta constituía un acto de comunicación pública que infringía los derechos que la demandante tenía sobre grabaciones audiovisuales de partidos de fútbol en las temporadas entre 2014/2015 y 2018/2019. Tras la declaración de infracción solicitada por parte de ambos demandados, el juzgado estimó los pronunciamientos de condena solicitados.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por los demandados. La Audiencia desestimó el recurso de Puerto 80 y confirmó que la entidad había infringido los derechos de propiedad intelectual de la demandante. En concreto declaró:

"En definitiva, la demandada, a través de la página web roja directa que es titular, ofrece el acceso a internet a un público nuevo, de forma gratuita, a través de enlaces a dichas retransmisiones deportivas de fútbol, valiéndose a tal fin de señales de streaming, cuyos derechos de producción en exclusiva tiene la parte actora sobre la fijación de imágenes en soporte material del productor audiovisual y que explota las emisiones y transmisiones mediante televisión de pago, que sólo pueden acceder a las imágenes los clientes abonados (art 120 y 126 TRLPI).

"Y lo hace con pleno conocimiento de su contenido protegido, y tal actividad es un acto de explotación no consentido, por cuanto su intervención es necesaria, a través de enlaces que permiten ver en directo o en ligero diferido las emisiones y transmisiones de partidos que es titular en exclusiva la actora, sin la cual los usuarios no podrían beneficiarse de forma gratuita de las obras difundidas por televisión de pago de la demandante, infringiendo pues derechos ajenos protegidos de propiedad intelectual de los que se aprovecha de forma ilícita.

"En todo caso, admitiendo la tesis de mero intermediario sería también responsable la demandada, como titular de la página web, sin que pueda operar la exención de responsabilidad, respecto de falta de conocimiento efectivo de la lesión de derechos de terceros, a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 17 de LSSICE, resultando pues su conducta relevante al autorizar su comunicación a un público nuevo, a otros usuarios no abonados, de las emisiones y transmisiones deportivas de la que es titular la actora en exclusiva.

"Así lo prevé el TRLPI, tras su reforma por Ley 21/2014, de 4 de noviembre, en el artículo 138.2, para dar una mayor y eficaz protección de los derechos de propiedad intelectual, puede imputarse la comisión de infracción no sólo al autor directo o primario de la conducta infractora sino que también cabe responsabilizar al que opera del modo que se ha calificado como infracción indirecta, bien por conductas de inducción, de cooperación o de capacidad de control y beneficio económico de la actividad infractora".

En cuanto a las acciones de competencia desleal, la Audiencia razona que como "los derechos de la actora obtuvieron protección jurídica en el marco de otra legislación especial, a través de legislación protectora de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, (...) no procede entrar a considerar si se ha producido infracción de la Ley de Competencia Desleal, que en la sentencia apelada se razona como una posibilidad fundada, pero sin transcendencia jurídica cuando no se hace pronunciamiento alguno en el fallo".



La sentencia de apelación estima el recurso de Carlos Daniel y lo absuelve de las acciones ejercitadas frente a él. Como quiera que en casación la controversia surge por la impugnación de este pronunciamiento, entendemos conveniente transcribir la argumentación de la Audiencia:

"La condena (en la sentencia recurrida en apelación) viene fundamentada en la actuación que se estima directa del Sr. Carlos Daniel en la producción de los hechos ilícitos, independiente de la que puede llevar a cabo como administrador-socio único de la sociedad. Por cuanto como persona física independiente está actuando junto con la sociedad Puerto 80 Projects S.L.U. de modo necesario y en colaboración imprescindible para la infracción de los derechos de los demandantes, al ser el titular registral de la marca española nº 2.938.949 "ROJADIRECTA" (mixta), utilizada en el propio sitio web de rojadirecta y en las páginas de enlace de esta, cuando no tiene ninguna licencia concedida a la mercantil Puerto 80 Projects S.L.U. Pero resulta también, la documental de la cesión de los derechos de explotación de la misma a favor de PUERTO 80 PROJECTS S.L.U. en documento privado de fecha 12 de Junio de 2012, por lo que la utilización de la marca de forma indebida por la entidad mercantil codemandada que la explota es la única que debe de responder.

"Por cuanto el mero hecho de solicitar una marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el 9 de julio de 2010, siendo concedido su registro el 17 de enero de 2011, para distinguir servicios de la clase 38, en concreto "servicios de telecomunicaciones", no implica por sí, aun cuando pueda deducirse una actuación fraudulenta al actuar al amparo de una sociedad de capital unipersonal, siendo su socio y administrador único, que pueda considerarse, tal como mantiene en su recurso, una infracción de propiedad intelectual o un acto necesario de cooperación para con la misma, que se produciría igual con cualquier otra marca u otra denominación de la página web, y no puede mantenerse la condena por el mero hecho de no contar con licencia inscrita. Y a los efectos que nos interesan nada tiene que ver el hecho del registro del nombre de dominio rojadirecta".

5. Frente a la sentencia de apelación, la demandada Puerto 80 interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, que fueron inadmitidos. Y la demandante también interpuso recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de un solo motivo, y recurso de casación, articulado en tres motivos. Los recursos de la demandante sí han sido admitidos.

SEGUNDO. *Recurso extraordinario por infracción procesal*

1. *Formulación del motivo.* El motivo se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC, por infracción de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE, al haberse valorado la prueba de forma errónea, arbitraria o ilógica, por negarse la colaboración o participación (a título personal) del demandado D. Carlos Daniel en la infracción declarada, vulnerando con ello el derecho de la actora a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

Al resumir el motivo, el recurrente concreta que "la sentencia recurrida ha incurrido en un error patente en la valoración de la prueba en relación con la negativa a tener por acreditada la cooperación o participación, a título personal, del demandado Carlos Daniel, en las conductas enjuiciadas".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. *Desestimación del motivo.* El análisis y la resolución de este motivo se enmarca en la doctrina de esta sala sobre el margen de revisión de la valoración de la prueba al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, que se contiene, entre otras, en la sentencia 334/2016, de 20 mayo:

"(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados".

En este caso, la valoración que se impugna es propiamente una valoración jurídica, la que permite apreciar si, a la vista de los hechos declarados probados, la conducta desarrollada por Carlos Daniel puede entenderse una cooperación o participación necesaria para considerarla una infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual, conforme a lo previsto en el art. 138.II LPI.

TERCERO. *Motivo primero del recurso de casación*

1. *Formulación del motivo.* El motivo denuncia la infracción del art. 138.II LPI porque "la sentencia recurrida ignora las circunstancias que son suficientes para que se declare una infracción indirecta de derechos de propiedad intelectual, estableciendo unos requisitos para que proceda tal declaración que no son exigidos por el artículo 138.II LPI (que el acto del infractor indirecto tenga que constituir por sí mismo una infracción o que la cooperación tenga que ser necesaria o imprescindible)".



En el desarrollo del motivo se advierte que la sentencia recurrida no aprecia la infracción indirecta del Sr. Carlos Daniel , porque entiende que no ha realizado directamente las actuaciones infractoras. Expresamente razona que el solicitar y registrar la marca y un nombre de dominio, empleados por la web por medio de la cual la sociedad codemandada realizaba las conductas infractoras, no supone la comisión de esa infracción de los derechos de propiedad intelectual, ni tampoco una cooperación necesaria para la infracción. De tal forma que se centra únicamente en la modalidad de cooperación necesaria, y tiene en cuenta tan sólo la titularidad de la marca y la cesión en documento privado del uso de la marca. Con ello, la sentencia no tiene en cuenta las otras dos modalidades de infracción indirecta (la inducción y el aprovechamiento económico), ni el resto del comportamiento desarrollado por el Sr. Carlos Daniel .

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Estimación del motivo. El precepto que se denuncia infringido, el art. 138.II LPI, introducido por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, dispone lo siguiente:

"Tendrá también la consideración de responsable de la infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor. Lo anterior no afecta a las limitaciones de responsabilidad específicas establecidas en los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en la medida en que se cumplan los requisitos legales establecidos en dicha ley para su aplicación".

Esta norma regula la denominada infracción indirecta, que permite extender la responsabilidad por la infracción de derechos de propiedad intelectual no sólo a quien realiza directamente los actos infractores, sino también a: i) "quien induzca a sabiendas la conducta infractora"; ii) quien coopere con esta conducta infractora, siempre que la conozca o contara con indicios razonables para conocerla; y iii) quien tenga un interés económico directo en el resultado de la infracción y capacidad de control.

3. Al analizar el motivo y, en concreto, si la Audiencia infringe el art. 138.II LPI por no haber apreciado una infracción indirecta en la conducta del Sr. Carlos Daniel , hay que partir de dos premisas propias de este caso.

En primer lugar, que la sentencia recurrida ha apreciado que la actividad desarrollada por la sociedad Puerto 80 Projects, S.L.U. de explotar un sitio web que ponía a disposición de cualquier persona los enlaces que permitían acceder a la visualización de partidos de fútbol respecto de los que la demandante tenía derechos de propiedad intelectual, constituía una infracción directa de esos derechos, en concreto los relativos a la comunicación pública.

Por lo que partimos de esta infracción directa declarada e imputada a una sociedad, respecto de la cual se pretende que la conducta desarrollada por el Sr. Carlos Daniel pueda calificarse como una infracción indirecta.

La segunda premisa es que en la instancia fue desestimada la pretensión de levantamiento del velo de la sociedad Puerto 80 Projects, S.L.U. para hacer responsable al Sr. Carlos Daniel , socio único y administrador de la compañía, de la conducta que constituye la infracción directa declarada.

4. De los hechos declarados probados por la sentencia de primera instancia, que no han sido contradichos por la sentencia de apelación, la Audiencia tan sólo ha tomado en consideración que el Sr. Carlos Daniel fuera titular de la marca "Rojadirecta". Que la Audiencia sólo haya tomado en consideración esta circunstancia para calificar la conducta del Sr. Carlos Daniel , y que lo haya hecho tan sólo respecto de la modalidad de cooperación con la conducta infractora, ni impide tener en cuenta el resto de los hechos acreditados, ni tampoco la valoración de alguna de las otras dos modalidades de infracción indirecta, y en concreto, el tener interés económico directo en el resultado de la infracción y capacidad de control.

Por otra parte, aunque no se haya accedido al levantamiento del velo de la sociedad, no podemos obviar que el Sr. Carlos Daniel era socio único y administrador de Puerto 80. Estas dos circunstancias inciden en la apreciación del interés económico directo que podía tener en el resultado de la infracción realizada por la sociedad así como su capacidad de control. Siendo socio único de la compañía, cuyos rendimientos más relevantes provienen del desarrollo de la conducta infractora, su interés económico es innegable, máxime cuando se ha constatado que el montante de los beneficios logrados oscilaba entre uno y dos millones de euros al año. Además, la condición de administrador único, en una sociedad que no tiene empleados, y el tener las claves de acceso son una manifestación clara de su capacidad de control sobre la conducta infractora.

De tal forma que, al margen de si la conducta del Sr. Carlos Daniel pudiera también incardinarse en la segunda modalidad de infracción indirecta (cooperación con la conducta infractora), en cualquier caso debe entenderse



incluida en la tercera modalidad, ante el innegable interés económico en el resultado de la infracción y la capacidad de control sobre la conducta infractora.

En consecuencia, estimamos el motivo primero del recurso de casación, sin necesidad de analizar los otros dos restantes, que expresamente se han formulado con carácter subsidiario. Modificamos la sentencia de apelación en el sentido de acordar la desestimación del recurso de apelación del Sr. Carlos Daniel y confirmar la sentencia de primera instancia.

CUARTO. Costas

1. Desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, se imponen las costas del recurso a la parte recurrente (art. 398.1 LEC), con pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.^a, apartado 9.^a, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. Estimado el recurso de casación, no hacemos expresa condena en costas (art. 398.2 LEC), con devolución del depósito constituido para recurrir en casación, de conformidad con la Disposición Adicional 15.^a, apartado 8.^a, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. La estimación del recurso de casación ha supuesto la desestimación del recurso apelación de Carlos Daniel , a quien condenamos al pago de las costas de su recurso (art. 398.1 LEC).

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal de Mediaproducción S.L.U. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4.^a) de 28 de diciembre de 2018 (rollo 118/2017).

2.º Estimar el recurso de casación de Mediaproducción S.L.U contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4.^a) de 28 de diciembre de 2018 (rollo 118/2017), que modificamos en el siguiente sentido.

3.º Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Carlos Daniel contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de A Coruña de 22 de noviembre de 2016 (juicio ordinario 498/2015), cuya parte dispositiva confirmamos.

4.º Imponer a Mediaproducción S.L.U. las costas generadas por el recurso extraordinario por infracción procesal, con pérdida del depósito constituido.

5.º No hacer expresa condena en costas respecto del recurso de casación interpuesto por Mediaproducción S.L.U., con devolución del depósito constituido para recurrir en casación.

6.º Imponer a Carlos Daniel y a Puerto 80 Projects, S.L.U. las costas de su recurso de apelación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.