

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCJ062929

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia 674/2017, de 15 de diciembre de 2017

Sala de lo Civil

Rec. n.º 1104/2015

SUMARIO:

Derechos de propiedad intelectual. Explotación de derechos. Interpretación de los contratos. El quebrantamiento de un pacto contractual en el que de forma inequívoca la autora se reservaba los derechos de propiedad industrial que pudieran obtenerse sobre sus obras, mediante el registro sucesivo de marcas mixtas que incorporaban títulos o gráficos afectados a derechos de propiedad intelectual de la autora, justo en los meses y años sucesivos a la firma del contrato de agencia, aprovechando la relación de confianza que mediaba entre las partes y la relación de agencia convenida, constituye una actuación que no puede haber sido realizada sino de forma dolosa, para apropiarse de marcas que para su validez requerían de la inequívoca autorización de la titular de aquellos derechos. Se establece que es imprescriptible la acción de nulidad en los casos en que la inscripción de una marca constituye un incumplimiento doloso del contrato que mediaba entre las partes, al entenderse que se ha actuado con mala fe y quebrantar este expreso pacto incluido en el contrato de agencia, aprovechando la relación de confianza existente entre las partes, es suficiente para cumplir el estándar de la exigencia de mala fe. Es decir, el ejercicio de esta acción de nulidad, en principio, estaba sujeta a un plazo de prescripción de cinco años, que se computaba desde la publicación de la concesión de cada una de las marcas afectadas, salvo que el registro se hubiera realizado de mala fe (como es el caso), en que la acción se convierte en imprescriptible. La mala fe causa imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor ante una prohibición relativa, que consiste en el conocimiento por el solicitante del hecho que el legislador ha tomado en consideración para tipificar el impedimento registral de que se trate. Así, la mala fe viene a ser el conocimiento de un determinado estado de cosas incompatible, que vicia por ello un concreto comportamiento. Los efectos de la resolución por incumplimiento de los contratos de autorización para la adaptación de la obra de la demandante: la explotación de las obras derivadas (reproducción, distribución, comunicación pública y nueva transformación), en la medida en que reproducen elementos provenientes de las creaciones de la demandante, y mientras perduren los derechos de propiedad intelectual sobre la obra preexistente, están supeditadas a su autorización. De tal forma que la resolución por incumplimiento de los contratos que, además de autorizar la transformación, autorizaban la explotación de las obras resultantes de las adaptaciones, conlleva el cese de esta autorización, y por lo tanto que la demandante pueda prohibir las distintas formas de explotación de las obras derivadas en la medida que contengan elementos provenientes de sus creaciones; incluidas la adaptación de una obra y la autorización para la explotación de dichas adaptaciones como obras derivadas.

PRECEPTOS:

Ley 32/1988 (de Marcas), arts. 12, 13 d), 14 y 48.2.

Ley 17/2001 (Marcas), art. 51.1 b).

Constitución Española, art. 24.

Ley 1/2000 (LEC), art. 218.

Ley 12/1992 (Contrato de Agencia), art. 1.

Código Civil, arts. 1.122, 1.123, 1.124, 1.281, 1.282, 1.289, 1.295 y 1.303.

RDLeg. 1/1996 (TR Propiedad Intelectual), arts. 2, 11, 17 y 21.

PONENTE:*Don Ignacio Sancho Gargallo.*

**TRIBUNAL SUPREMO**

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 674/2017

Fecha de sentencia: 15/12/2017

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 1104/2015

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 15/11/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.^a

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 1104/2015

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 674/2017

Excmos. Sres.

D. Francisco Marín Castán, presidente

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Francisco Javier Orduña Moreno

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

En Madrid, a 15 de diciembre de 2017.

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona. Los recursos fueron interpuestos por Carolina, representada por el procurador Victorio Venturini Medina y bajo la dirección letrada de María Teixidor Jufresa; y como parte recurrida la entidad Avalis de Catalunya S.G.R., representada por el procurador Pablo Sorribes Calle y bajo la dirección letrada de José Manuel Grau Vidal y la entidad Cromosoma S.A., representada por el procurador Jacobo García García, con la dirección letrada de Manuel Lobera Grau.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Tramitación en primera instancia

1. El procurador Francisco Javier Manjarín Albert, en nombre y representación de Carolina, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, contra la entidad Cromosoma S.A., para que se dictase sentencia:

«por la que declare:

»(A) Que ninguno de los contratos suscritos entre Carolina y CROMOSOMA autoriza a la demandada a registrar a su propio nombre, como activos de propiedad industrial, las creaciones originales de Carolina de "Les Tres Besones" y "La Bruixa Avorrida", sus títulos originales, así como su característica caligrafía.

»(B) Que CROMOSOMA no tiene derecho a registrar como activos de propiedad industrial, a su nombre, sin autorización de la AUTORA, las creaciones originales de Carolina.

»(C) La nulidad de las marcas españolas mixtas números 2.069.015; 2.069.016; 2.069.017; 2.069.018; 2.063.236; 2.081.981 "Les Tres Bessones" y las números 2.339.221, 2.339.222 y 2.339.223, fusionadas en la marca 2.964.002 "La Bruixa Avorrida", por su registro de mala fe por parte de CROMOSOMA.

»(D) Que CROMOSOMA no tiene derechos de propiedad material sobre los dibujos de la AUTORA que hayan servido de base a sus explotaciones de derechos, salvo que pueda probar que en documento escrito la AUTORA accedió a transmitirle dicha propiedad material.

»(E) Ajustada a derecho la resolución, a fecha de 7 de julio de 2012, de los Contratos suscritos entre Carolina y CROMOSOMA entre los años 1992 y 2004, en concreto:

o Contrato de 3 de junio de 1992 de cesión de derechos de "Les Tres Bessones" y de "La Bruixa Avorrida", con todos sus anexos (incluido el referido como Anexo 6 -numerado como 5-, de misma fecha, de cesión de derechos audiovisuales y el numerado 7, de misma fecha, de cesión de derechos merchandising).

o Carta de 13 de enero de 1995 de ampliación del Anexo 7 anterior a la modalidad del "publishing".

o Contrato de 29 de abril de 1996 de cesión de derechos de transformación a obra audiovisual de "La Bruixa Avorrida"

o Contrato de 4 de enero de 1999 de cesión de derechos de transformación de Les Tres Bessones a obra teatral.

o Contrato de 28 de noviembre de 2003 de cesión de derechos para el uso de tiras de ilustración para su explotación a través del CINE NIC.

o Contrato de 20 de julio de 2004 de cesión de derechos para la realización de la obra derivada "Les Tres Bessones Bebès".

»(F) Ajustada a derecho la resolución, a fecha de 7 de julio de 2012, de los Contratos de edición de Carolina que CROMOSOMA adquirió de Editorial Planeta y Ediciones Destino;

o Contrato de edición de 2 de enero de 1999 (relativo a "Les tres bessones"; "Les tres bessones i..."; "Les memòries de la bruixa avorrida" y "La cangur de la colla")

o Contrato de 2 de enero de 1999 (relativo a los Cuadernos de juegos de "Les tres bessones")



- o Contrato de edición de 15 de febrero de 1999 (relativo a "La bruixa avorrida viatja a Paris")
- o Contrato de edición de 9 de julio de 1991 (relativo a "El Nadal de la bruixa avorrida")
- o Todos los adicionales que se hayan podido firmar en relación con los personajes de "Les Tres Bessones" y "La Bruixa avorrida".
- o Contrato de edición de 8 de junio de 1998, "Aprenguem a conviure".
- o Contrato de edición de 1 de diciembre de 2000 "La casa de l'àvia de les tres bessones".

»(G) Que los actos de explotación de derechos de "Les Tres Bessones", "La Bruixa Avorrida" y "Les Tres Bessones Bebès" realizados por la demandada con posterioridad a la resolución contractual anteriormente mencionada han de reputarse hechos en infracción de los derechos patrimoniales de autor de Carolina;

»(H) El embargo de todos los medios destinados a la fabricación de los bienes (moldes, planchas, matrices, negativos, rollos de impresión, etcétera) que infringen derechos de autor de Carolina;

»(I) Que, en consecuencia, se condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones;

»Y, en consecuencia, por la que CONDENE a la demandada a:

»(i) Cesar, con prohibición de reanudarla, en la explotación, en cualquier soporte o medio, incluido Internet, de cualquier obra artística o literaria de Carolina así como de sus adaptaciones autorizadas por los contratos suscritos entre la AUTORA y CROMOSOMA entre 1992 y 2004, así como de los derechos cedidos por los contratos de edición adquiridos por CROMOSOMA de Editorial Planeta, S.A. y Ediciones Destino, S.L.

»(ii) Cesar inmediatamente en el uso de todas las marcas que infringen derechos de la AUTORA, en particular, marcas españolas mixtas números 2.069.015; 2.069.016; 2.069.017; 2.069.018; 2.063.236; 2.081.981; "Les Tres Bessones" y los números 2.339.221, 2.339.222 y 2.339.223, fusionadas en las marca 2.964.002 "La Bruixa Avorrida"; marcas comunitarias núm. 505.933, mixta, "The Triplets"; núm. 1.799.220, mixta, "The Bored Witch"; núm. 2.549.186 mixta, "Las Tres Mellizas (11 idiomas)"; núm. 4.929.097, figurativa; francesas: núm. 99/822.973 "La Sorcière Camomille"; núm. 00/3057977 "Les Trois petites soeurs"; núm. 00/3072420 "Les Trois petites soeurs"; norteamericanas núm. 3.038, 653, mixta, "The Triplets Anna, Teresa, Helena"; núm.- 3.209.859, mixta, "The Triplets Anna, Teresa, Helena".

»(iii) Cesar en el uso de los nombres de dominio www.lestresbessones.es; www.lestresbessones.com; www.thetriplets.com o www.bruixaavorrida.com o cualquier otro que contenga los títulos originales de obras de Carolina, y transferir su titularidad a la AUTORA, a costa de CROMOSOMA.

»(iv) Notificar, a todos los licenciarios de derechos de Carolina que pueda tener CROMOSOMA, con copia a la AUTORA, el resultado de este procedimiento, para permitir el adecuado seguimiento y gestión de las licencias que estén vigentes, así como el correcto cobro de los derechos que corresponden a la AUTORA por dichas explotaciones.

»(v) Satisfacer a mi representada una indemnización por los daños y perjuicios causados por los incumplimientos contractuales y las infracciones cometidas por la demandada en la cantidad que resulte de la aplicación de los criterios detallados, para cada una de las infracciones cometidas, en el Fundamento de Derecho Material B.4 y que deberá ser objeto del oportuno informe pericial que se anuncia por OTROSÍ.

»(vi) Previo inventario completo de las obras originales de Carolina que obra en poder de CROMOSOMA, hacer devolución a mi representada de todos aquellos dibujos originales autoría de Carolina que hayan servido de base a sus explotaciones de derechos, salvo para aquellos sobre los que pueda probar que en documento escrito la AUTORA accedió a transmitirle la propiedad material de los mismos.

»(vii) La publicación de la sentencia a costa de la demandada en dos periódicos de la provincia de Barcelona y en uno de ámbito nacional, así como su notificación a los clientes, distribuidores y coproductores de la demandada, en virtud de lo dispuesto en el art. 41.1.f) de la Ley de Marcas.

»(viii) Las costas del juicio»

2. El procurador Jaume Castell Nadal, en representación de la entidad Cromosoma S.A., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

«en la que desestime íntegramente las pretensiones de Doña Carolina, todo ello con expresa imposición de costas a la adversa».



3. El Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, dictó sentencia con fecha 2 de septiembre de 2013, con la siguiente parte dispositiva:

«Fallo: «ESTIMO sustancialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de D^a. Carolina y DECLARO:

»(L) Que ninguno de los contratos suscritos entre Carolina y CROMOSOMA autoriza a la demandada a registrar a su propio nombre, como activos de propiedad industrial, las creaciones originales de Carolina de "Les Tres Besones" y "La Bruixa Avorrida", sus títulos originales, así como su característica caligrafía.

»(M) Que CROMOSOMA no tiene derecho a registrar como activos de propiedad industrial, a su nombre, sin autorización de la AUTORA, las creaciones originales de Carolina.

»(N) La nulidad de las marcas españolas mixtas números 2.069.015; 2.069.016; 2.069.017; 2.069.018; 2.063.236; 2.081.981 "Les Tres Bessones" y las números 2.339.221, 2.339.222 y 2.339.223, fusionadas en la marca 2.964.002 "La Bruixa Avorrida", por su registro de mala fe por parte de CROMOSOMA.

»(O) Que CROMOSOMA no tiene derechos de propiedad material sobre los dibujos de la AUTORA que hayan servido de base a sus explotaciones de derechos, salvo que pueda probar que en documento escrito la AUTORA accedió a transmitirle dicha propiedad material.

»(P) Ajustada a derecho la resolución, a fecha de 6 de julio de 2012, de los Contratos suscritos entre Carolina y CROMOSOMA entre los años 1992 y 2004, en concreto:

o Contrato de 3 de junio de 1992 de cesión de derechos de "Les Tres Bessones" y de "La Bruixa Avorrida", con todos sus anexos (incluido el referido como Anexo 6 - numerado como 5-, de misma fecha, de cesión de derechos audiovisuales y el numerado 7, de misma fecha, de cesión de derechos merchandising).

o Carta de 13 de enero de 1995 de ampliación del Anexo 7 anterior a la modalidad del "publishing".

o Contrato de 29 de abril de 1996 de cesión de derechos de transformación a obra audiovisual de "La Bruixa Avorrida"

o Contrato de 4 de enero de 1999 de cesión de derechos de transformación de Les Tres Bessones a obra teatral.

o Contrato de 28 de noviembre de 2003 de cesión de derechos para el uso de tiras de ilustración para su explotación a través del CINE NIC.

o Contrato de 20 de julio de 2004 de cesión de derechos para la realización de la obra derivada "Les Tres Bessones Bebès".

»(Q) Ajustada a derecho la resolución, a fecha de 6 de julio de 2012, de los Contratos de edición de Carolina que CROMOSOMA adquirió de Editorial Planeta y Ediciones Destino;

o Contrato de edición de 2 de enero de 1999 (relativo a "Les tres bessones"; "Les tres bessones i..."; "Les memòries de la bruixa avorrida" y "La cangur de la colla")

o Contrato de 2 de enero de 1999 (relativo a los Cuadernos de juegos de "Les tres bessones")

o Contrato de edición de 15 de febrero de 1999 (relativo a "La bruixa avorrida viatja a París")

o Contrato de edición de 9 de julio de 1991 (relativo a "El Nadal de la bruixa avorrida")

o Todos los adicionales que se hayan podido firmar en relación con los personajes de "Les Tres Bessones" y "La Bruixa avorrida".

o Contrato de edición de 8 de junio de 1998, "Aprenguem a conviure".

o Contrato de edición de 1 de diciembre de 2000 "La casa de l'àvia de les tres bessones".

»(R) Que los actos de explotación de derechos de "Les Tres Bessones", "La Bruixa Avorrida" y "Les Tres Bessones Bebès" realizados por la demandada con posterioridad a la resolución contractual anteriormente mencionada han de reputarse hechos en infracción de los derechos patrimoniales de autor de Carolina;

»(S) El embargo de todos los medios destinados a la fabricación de los bienes (moldes, planchas, matrices, negativos, rollos de impresión, etcétera) que infringen derechos de autor de Carolina;

»(T) Se CONDENA a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones y se CONDENA a:

(ix) Cesar, con prohibición de reanudarla, en la explotación, en cualquier soporte o medio, incluido Internet, de cualquier obra artística o literaria de Carolina así como de sus adaptaciones autorizadas por los contratos

suscritos entre la AUTORA y CROMOSOMA entre 1992 y 2004, así como de los derechos cedidos por los contratos de edición adquiridos por CROMOSOMA de Editorial Planeta, S.A. y Ediciones Destino, S.L.

(x) Cesar en el uso de los nombres de dominio www.lestresbessones.es; www.lestresbessones.com; www.thetriplets.com o www.bruixaavorrida.com o cualquier otro que contenga los títulos originales de obras de Carolina, y transferir su titularidad a la AUTORA, a costa de CROMOSOMA.

(xi) Notificar, a todos los licenciatarios de derechos de Carolina que pueda tener CROMOSOMA, con copia a la AUTORA, el resultado de este procedimiento, para permitir el adecuado seguimiento y gestión de las licencias que estén vigentes, así como el correcto cobro de los derechos que corresponden a la AUTORA por dichas explotaciones.

(xii) Satisfacer a la actora una indemnización por los daños y perjuicios causados por los incumplimientos contractuales y las infracciones cometidas por la demandada en la suma de 381.555,50 euros.

(xiii) Previo inventario completo de las obras originales de Carolina que obra en poder de CROMOSOMA, hacer devolución a la actora de todos aquellos dibujos originales autoría de Carolina que hayan servido de base a sus explotaciones de derechos, salvo para aquellos sobre los que pueda probar que en documento escrito la AUTORA accedió a transmitirle la propiedad material de los mismos.

(xiv) La publicación de la sentencia a costa de la demandada en dos periódicos de la provincia de Barcelona y en uno de ámbito nacional, así como su notificación a los clientes, distribuidores y coproductores de la demandada.

(xv) Al pago de las costas del juicio.

»Remítase atento mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que proceda a la cancelación de la inscripción del registro de las marcas españolas mixtas números 2.069.015; 2.069.016; 2.069.017; 2.069.018; 2.063.236; 2.081.981 "Les Tres Bessones" y las números 2.339.221, 2.339.222 y 2.339.223, fusionadas en la marca 2.964.002 "La Bruixa Avorrida", y su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Segundo. *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las entidades Cromosoma S.A. y Avalis de Catalunya S.G.R.

2. La resolución de este recurso correspondió a la sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

3. La entidad Avalis de Catalunya, S.G.R., compareció en segunda instancia alegando ostentar un derecho real de hipoteca mobiliaria sobre las marcas cuestionadas en el presente procedimiento. Por auto de 5 de mayo de 2014, se acordó tener como interviniente en calidad de recurrente a la entidad mencionada.

4. La Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia con fecha 1 de diciembre de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Cromosoma, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 2 de septiembre de 2013, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que modificamos en parte en el siguiente sentido:

a) Dejar sin efecto los pronunciamientos (L), (M) y (N) y desestimar la acción de nulidad de todas las marcas ejercitada por la Sra. Carolina.

b) Dejar sin efecto el pronunciamiento (S).

c) Dejar sin efecto el pronunciamiento de condena (ix) y sustituido por un pronunciamiento de cese con el limitado alcance que hemos especificado en el apartado 46 de esta resolución.

d) Dejar sin efecto el pronunciamiento de condena (x).

»No hacemos imposición de las costas de ninguna de las instancias y ordenamos la devolución del depósito constituido al recurrir».

5. Instada la aclaración de la anterior sentencia, la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó auto de fecha 2 de febrero de 2015, cuya parte dispositiva es como sigue:



«A solicitud de la Sra. Carolina, aclaramos nuestra sentencia de 1 de diciembre de 2014 en el sentido que resulta de la presente resolución».

Tercero. Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

1. El procurador Francisco Javier Manjarín Albert, en representación de Carolina, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.^a. Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«1º) Infracción del art. 24 CE, al proceder la sentencia de apelación, en contra de lo dispuesta en el art. 218.2 LEC, a aplicar una inexistente interpretación restringida de la mala fe prevista en el art. 48.2 Ley 32/88 de Marcas.

2º) Infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, al haber realizado la sentencia de apelación una valoración, en contra de lo que prescribe el art. 218.2 LEC, absolutamente ilógica e irracional de la prueba a partir de la cual descarta la existencia de mala fe en el registro de marcas hecho con infracción del art. 13.d LM.

3º) Infracción de los arts. 218.1 y 222.2 LEC».

Los motivos del recurso de casación fueron:

«1º) Infracción del art. 1281.1 CC y jurisprudencia que lo interpreta, en relación con el art. 1 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, del Contrato de Agencia, por inaplicación.

2º) Infracción del art. 48.2 de la Ley 32/1988 de Marcas, en relación con el art. 13.d de la misma Ley».

3º) Infracción de los arts. 1124, 1303, 1295, 1122 y 1123 del CC en relación con los arts. 2, 11, 17 y 21 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual».

2. Por diligencia de ordenación de 23 de marzo de 2015, la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso 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.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente Carolina, representada por el procurador Victorio Venturini Medina; y como parte recurrida la entidad Avalis de Catalunya S.G.R., representada por el procurador Pablo Sorribes Calle y la entidad Cromosoma S.A., representada por el procurador Jacobo García García.

4. Esta sala dictó auto de fecha 31 de mayo de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de D.^a Carolina contra la sentencia dictada con fecha 1 de diciembre de 2014, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a), en el rollo de apelación n.º 498/2013, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 798/2012 del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona».

5. Dado traslado, las representaciones procesales de las entidades Avalis de Catalunya S.G.R. y Cromosoma S.A., presentaron escritos de oposición a los recursos formulados de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 15 de noviembre de 2017, 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, tal y como deja constancia de ellos la sentencia recurrida, que a su vez transcribe los declarados probados por la sentencia de primera instancia:

1. La actora D^a. Carolina es una famosa ilustradora que se dedica a la ilustración infantil y juvenil desde el año 1980, ha sido premiada en numerosas ocasiones y cuenta con más de 400 títulos. (hecho no controvertido)

2. D^a. Carolina es la autora de las ilustraciones originales de "Les Tres Bessones" (en su versión castellana, "Las Tres Mellizas"), creadas en 1983, cuyos personajes se inspiran en sus propias hijas nacidas en 1969 (Evangelina, Fátima y Crescencia) los cuales adoptan rasgos de carácter de éstas. Desde el inicio se identificó cada personaje con unos lazos de diferentes colores (rosa para Evangelina, verde para Crescencia y azul para Fátima). (documento nº 1 y 2 de la demanda y hecho no controvertido)

3. En 1985 aparece una compañera inseparable de las mellizas, "La Bruixa Avorrida" que crea D^a. Carolina y que comparte aventuras con las mellizas; se origina una nueva serie independiente de cuentos cuyo título original fue "La Bruixa Avorrida" (en su versión castellana, "La Bruja Aburrida"). (documento nº 1 y 2 de la demanda y hecho no controvertido)

4. El 2 de enero de 1989, la actora suscribió con Editorial Planeta contrato de cesión en exclusiva por un periodo de 15 años de los derechos de publicación, distribución y venta de las colecciones: "Las Tres Mellizas", "Las Tres Mellizas y...", "Las memorias de la Bruja Aburrida" y "La canguro de la pandilla". (documento nº 3 y 4 de la demanda consistentes en el contrato y en ejemplares de libros publicados en ejecución del mismo tanto en castellano como en lenguas extranjeras)

5. La entidad CROMOSOMA es una mercantil española constituida el 29 de septiembre de 1988 y dedicada a actividades de producción audiovisual así como a la explotación, licencia y producción de merchandising. Las Administradoras solidarias son, en la actualidad, Olga y María Purificación. (documento nº 5 de la demanda).

6. Inicialmente CROMOSOMA suscribió un contrato con la Editorial Planeta el 17 de abril de 1991 en virtud del cual Planeta cedía tanto los derechos para la realización y explotación comercial de películas de dibujos animados con los personajes de "Las Tres Mellizas" en todo el mundo, como la posibilidad de editar libros y productos de merchandising en todo el mundo excepto España (documento nº 6 de la demanda, cláusula 4^a). Advertida la demandada de que Planeta no podía ceder el derecho de transformación de la obra, finalmente CROMOSOMA contrató con la actora. (documento nº 7 de la demanda)

7. El 3 de junio de 1992, Carolina (entonces junto con Lucía, la autora de los textos de las obras literarias de "Les Tres Bessones") firmó un contrato con la mercantil CROMOSOMA, S.A., por el cual le cedía los derechos para la explotación de sus dibujos en obra audiovisual (pacto 2º y desarrollado en el anexo 6º) y en el correspondiente merchandising (pacto 3º y desarrollado en el anexo 7º). En dicho contrato (documento nº 8 de la demanda) se establecen, entre otros, los siguientes pactos:

a. Las partes muestran su conformidad (Expositivo V y VI) en la nulidad del contrato suscrito entre CROMOSOMA y Editorial Planeta, del que se decide convalidar y mantener la cesión de derechos editoriales para la publicación fuera de España.

b. Se prevé la cesión exclusiva de derechos, por parte de cada autora con respecto a los que ostenta sobre los personajes de "Las Tres Mellizas" y "La Bruja Aburrida" con alcance mundial (pacto 1º) y para una duración de 50 años desde la fecha de la firma del contrato (pacto 3º en el Anexo 5/6 y pacto 1º en el Anexo 7);

c. La remuneración de la cesión es distinta en cada Anexo:

i. Para la Adaptación Cinematográfica (Anexo 6): El pacto 4º la fija, literalmente, en "un royalty equivalente al 5% de los ingresos que se obtengan por la venta o cesión a terceros de los derechos de exhibición, comunicación o difusión de las obras que se realicen", excluyendo de dichos ingresos los impuestos que legalmente deban incluirse en la facturación.

ii. Para el Merchandising (Anexo 7): El pacto 2º la fija, literalmente, en "un royalty o canon del 20% sobre los ingresos que esta sociedad (CROMOSOMA) perciba por la explotación directa o indirecta de tales derechos."

d. El reparto de remuneraciones entre las autoras quedó a su libre acuerdo (Pacto 4º, parr.6 en el Anexo 6 y pacto 2º parr.2 en el Anexo 7). Inicialmente se había pactado 75/25, siendo el 75% la parte que debía corresponder

a Carolina (documento nº 8b de la demanda) pero finalmente el porcentaje acordado entre las autoras fue de 50/50. Tras la salida del contrato en 1998 de Lucía, las partes acordaron que el porcentaje para la Sra. Carolina sería del 75% de los royalties fijados (es decir, en el caso de la Adaptación Cinematográfica (Anexo 6), del 3,75% ($5\% \cdot 0,75 = 3,75\%$) y en el caso del Merchandising (Anexo 7), del 15% ($20\% \cdot 0,75 = 15\%$).

e. La forma de liquidación de las remuneraciones pactadas se fija por semestres naturales y el pago de las cantidades resultantes se prevé, en cuanto al primer semestre natural, para antes del 30 de septiembre siguiente; y en cuanto al segundo semestre natural, para antes del 30 de mayo siguiente (pacto 4º, párr. 7 en el Anexo 6 y pacto 2º párr. 3 en el Anexo 7);

f. Se incluye el derecho a la revisión de la contabilidad "a los efectos de comprobar la exactitud de las liquidaciones que vayan produciéndose, en virtud de la ejecución del presente contrato", mediando un preaviso de 15 días (pacto 7º del Anexo 6 y pacto 3º del Anexo 7).

g. Se incluye la expresa reserva a la autora del "derecho a registrar a su nombre, en cualquier modalidad de la Propiedad Industrial, y en cualquier país del mundo, las imágenes y los nombres de los personajes "Las Tres Mellizas" y "La Bruja". Aclarando que "la explotación por CROMOSOMA, mientras esté en vigor el presente contrato, de tales registros de Propiedad Industrial, en especial en la modalidad de "Merchandising" se entiende comprendida en la cesión de derechos de explotación objeto del presente contrato." (pacto 10º del Anexo 6 y 6º del Anexo 7).

h. Se pacta la forma de actuar en caso de infracción por terceros de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las autoras (pacto 11º del Anexo 6 y 7º del Anexo 7).

i. Se incluye una cláusula de salvaguarda del derecho moral de autor (pacto 5º del Anexo 6) por la que CROMOSOMA se obliga a cuidar que los personajes tanto de "Las Tres Mellizas" como de la "Bruja Aburrida" "conserven, en las obras que se produzcan en virtud del presente contrato, las características, tanto en cuanto a su apariencia física, como en cuanto a su personalidad, que resulten de las obras publicadas hasta la fecha". Para ello, se prevé, entre otros, la comunicación a la AUTORA de cualquier guión de las obras a producir y bocetos de las mismas, otorgándole un plazo de 10 días para formular las consideraciones oportunas sobre la adecuación de las obras a los perfiles de los personajes.

j. Ambos contratos pueden rescindirse por incumplimiento de las obligaciones de las partes si, advertido dicho incumplimiento por correo certificado, la parte advertida no subsana en el plazo de 15 días su incumplimiento (pacto 8º del Anexo 6 y pacto 4º del Anexo 7).

8. En 1994 CROMOSOMA inicia la producción de la serie televisiva de "Les Tres Bessones", cuyos 13 primeros capítulos se estrenaron en 1995. Su éxito motivó la ampliación de la serie, en 1996, hasta 39 capítulos y en 1997, hasta 65. (hecho no controvertido)

9. CROMOSOMA produce la serie televisiva conjuntamente con Televisión de Catalunya (TV3), y posteriormente coproducirán el resto de series. (contratos de coproducción celebrados con TV3 acompañados como documento nº 1 de la contestación).

10. El 13 de enero de 1995 por medio de carta Carolina amplía la cesión de derechos de Merchandising al Publishing (definido como la edición en forma de libro de la serie fotograma a fotograma), contra una remuneración de un royalty o canon del "5% sobre los cobros del "Publishing" que Cromosoma, S.A. fabrique por encargo de terceros o un 10% de las cantidades percibidas al ceder a terceros los derechos a publicar bajo licencia". (documento nº 9 de la demanda)

11. El 29 de abril de 1996 las partes suscribieron un contrato por el que Carolina cedía en exclusiva (junto con Hilario, autor literario) los derechos de Adaptación cinematográfica de las series de cuentos de "La Bruixa Avorrida" (pacto 1º). Se establecen, entre otros, los siguientes pactos (documento nº 10 de la demanda):

a. La remuneración de Carolina será la cantidad equivalente al 3,5% sobre los ingresos netos que se obtengan por la venta o cesión a terceros de los derechos de comunicación pública, exhibición o difusión de las obras que se realicen (pacto 4º a).

b. Se prevé expresamente el necesario respeto a la identidad física y de personalidad del personaje de la Bruja Aburrida (pacto 7º)

c. Se prevé expresamente que la autora es la única habilitada para registrar a su nombre cualquier derecho de propiedad industrial que pueda recaer sobre su creación (pacto 10º) y cómo actuar en caso de que terceros infrinjan estos derechos de los autores (pacto 11º).

12. En 1998 empieza la producción de la serie televisiva de "La Bruixa Avorrida", que consta de 52 episodios. (hecho no controvertido)



13. El 20 de julio de 2004 las partes suscriben un contrato en el que la autora cede los derechos necesarios para la adaptación de sus creaciones a una serie titulada "Les Tres Bessones Bebès". En el citado contrato se contienen, entre otros, los siguientes pactos (documento nº 11 de la demanda):

a. Reconocimiento de la autoría de Carolina sobre los dibujos e ilustraciones de "Les Tres Bessones" y "La Bruixa Avorrida" así como la existencia de cesión de los derechos de explotación de los personajes en favor de CROMOSOMA en virtud de contrato de 3 de junio de 1992 (Manifiesta 1º).

b. Respecto de la remuneración de la AUTORA se aplica lo pactado en el Contrato de 1992, esto es: en el caso de los ingresos derivados de la explotación de la adaptación cinematográfica un royalty del 3,75% y en el caso los ingresos derivados de la explotación del Merchandising un royalty del 15%.

14. El 14 de mayo de 1996 las partes suscribieron un contrato de agencia en virtud del cual CROMOSOMA se constituía en agente de la autora para todos los asuntos relativos a la promoción, negociación y explotación de las obras derivadas de sus creaciones audiovisuales originales u obras audiovisuales derivadas de obras literarias o cualquier otra creación presente o futura" (expositivo I del documento nº 12a de la demanda). En el citado contrato se especifica:

a. Cláusula 1ª "La mencionada designación no significa en ningún caso la cesión de derechos de propiedad intelectual y/o propiedad industrial que la autora pueda tener sobre las obras"

b. Cláusula 4ª apartado h) dentro de los derechos y obligaciones de CROMOSOMA "En el caso que terceros infrinjan derechos de propiedad intelectual y/o propiedad industrial que corresponden a la AUTORA sobre las creaciones, las partes decidirán de común acuerdo las acciones a emprender, judicial o extrajudicialmente, contra estos terceros".

15. Este contrato de agencia fue resuelto por las partes en febrero de 2012, declarando entonces CROMOSOMA que el mismo no había servido para nada (documento nº 26 y 27 de la demanda)

16. El 4 de enero de 1999 las partes suscriben un contrato para la adaptación de "Les Tres Bessones" a obra teatral (documento nº 12b de la demanda)

17. El 28 de noviembre de 2003 las partes suscriben un contrato de ilustración de tiras para el CINE NIC (documento nº 12b de la demanda)

18. Mediante sendos contratos de 18 de septiembre de 2002 y de 14 de diciembre de 2005, Ediciones Destino renunció a favor de CROMOSOMA a sus contratos con la actora y Editorial Planeta le cedió todos los que tenía suscritos con la autora, que además de los libros de "Las Tres Mellizas" y "La Bruixa Avorrida" contemplaba otros títulos enumerados en el documento nº 14 de la demanda. CROMOSOMA se subrogaba en la posición del editor en dichos contratos, asumiendo con ello las obligaciones legales inherentes a esta condición según el Capítulo II "Contrato de Edición" del Título V "Transmisión de Derechos" del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. (documento nº 13 a y b de la demanda y el documento nº 15 de la demanda identifica todos los contratos afectados por esta subrogación)

19. El 10 de Mayo de 2010 CROMOSOMA contrató a Carolina para ejercer la Dirección Artística de un largometraje sobre "Les Tres Bessones" (documento nº 16 de la demanda).

20. Tras tres meses de trabajo, que se inició en enero de 2011, Carolina abandonó el cargo tras darse cuenta que el proyecto de CROMOSOMA no respetaba el espíritu ni las creaciones originales de la autora, ni su firme decisión de que el largometraje se trabajara en 2D y no en 3D. (hecho no controvertido y acreditado con las testificales del Sr. Jose Ramón que manifestó que el largometraje no era del estilo de Les Bessones y que era lo que todo el mundo pensaba, la Sra. María Teresa que indicó que en la película no se tuvo en cuenta la opinión de la autora, la Sra. Fátima que asistió a reuniones con su madre, la Sra. Carolina, y manifestó no reconocer las besonas del largometraje o el Sr. Hipolito que declaró literalmente "el teaser era un horror").

21. Durante el tiempo de trabajo en el largometraje la actora solo emitió una factura por el concepto de Dirección Artística, nº NUM000, emitida en enero de 2011, por un trimestre de trabajo (documento nº 17 de la demanda)

22. El proyecto continúa y el 8 de febrero de 2012 la Sra. Carolina recibe un correo de CROMOSOMA en el que se solicitaba su aprobación al "teaser" del largometraje que se había preparado con el objetivo de poder optar a una subvención. Dicha autorización no fue concedida por la actora. (documento nº 18 a y b de la demanda)

23. CROMOSOMA tiene registrado a su nombre como marcas nacionales, comunitarias, francesas y americanas las siguientes (documentos nº 19 a 22 de la demanda):



a. Marca española mixta "LAS TRES MELLIZAS ANNA, TERESA Y HELENA", con número 2.063.236, solicitada el 13 de Diciembre de 1996, registrada para la clase 28 (juegos y juguetes), correspondiente al siguiente dibujo de Carolina y al título de sus obras literarias:

b. Marca española mixta "LES TRES BESSONES", con número 2.069.015, solicitada el 21 de Enero de 1997, registrada para la clase 16 (libros y publicaciones en general);

c. Marca española mixta "LES TRES BESSONES", con número 2.069.016, solicitada el 21 de Enero de 1997, registrada para la clase 25 (prendas de vestir);

d. Marca española mixta "LES TRES BESSONES", con número 2.069.017, solicitada el 21 de Enero de 1997, registrada para la clase 28 (juegos y juguetes);

e. Marca española mixta "LES TRES BESSONES", con número 2.069.018, solicitada el 21 de Enero de 1997, registrada para la clase 41 (producción de películas y otros);

f. Marca española mixta "LES TRES BESSONES", con número 2.081.981, solicitada el 21 de Marzo de 1997, registrada para la clase 9 (discos). Las cinco marcas anteriores corresponden al dibujo que se reproduce a continuación:

g. Marca española mixta "LA BRUJA ABURRIDA", con número 2.339.221, solicitada el 11 de Agosto de 2000, registrada para la clase 16 (libros y publicaciones en general);

h. Marca española mixta "LA BRUJA ABURRIDA", con número 2.339.222, solicitada el 11 de Agosto de 2000, registrada para la clase 38 (telecomunicaciones); y,

i. Marca española mixta "LA BRUJA ABURRIDA", con número 2.339.223, solicitada el 11 de Agosto de 2000, registrada para la clase 41 (producción de películas y otros). Las tres marcas anteriores corresponde al dibujo obra de Carolina que se reproduce a continuación, incorporando además el título de la serie de sus obras literarias "La Bruixa Avorrida":

j. Marca comunitaria mixta "THE TRIPLETS", con número 505.933, solicitada el 3 de abril de 1997, registrada para las clases 9,16, 25 y 28, reproduciendo los dibujos de "Las Tres Mellizas" y el título traducido al inglés de su obra literaria, en tipografía que reproduce la particular caligrafía de la Carolina:

k. Marca comunitaria mixta "THE BORED WITCH", con número 1.799.220, solicitada el 8 de agosto de 2000, registrada para las clases 16, 38 y 41, reproduciendo el dibujo de "La Bruixa Avorrida" y el título traducido al inglés de su obra literaria, en tipografía que reproduce la particular caligrafía de Carolina:

l. Marca comunitaria mixta "THE TRIPLETS" (11 idiomas), con número 2.549.186, solicitada el 15 de enero de 2002, registrada para las clases 9,16, 25 y 28, de nuevo con reproducción de la obra, título original (traducido a 11 idiomas), en tipografía que reproduce la particular caligrafía de Carolina:

m. Marca comunitaria mixta "3BB", con número 4.929.097, solicitada el 28 de febrero de 2006, registrada para las clases 9,16 y 41,:

n. Diseños comunitarios con números 173703-001 y 002, solicitados el 3 de mayo de 2004, para muñecos, reproduciendo las obras de "Las Tres Mellizas":

o. Marca francesa denominativa "LA SORCIÈRE CAMOMILLE", número 99/822.973, solicitada el 12 de noviembre de 1999, registrada para las clases 16, 38 y 41.

p. Marca mixta francesa "LES TROIS PETITES SOEURS", número 00/3057977, solicitada el 11 de octubre de 2000, registrada para las clases 9, 16, 38 y 41.

q. Marca mixta francesa "LES TROIS PETITES SOEURS", número 00/3072420, solicitada el 21 de diciembre de 2000, registrada para la clase 25. Las dos últimas corresponden al dibujo de Carolina que se reproduce a continuación, con expresión del título de su obra "Las Tres Mellizas" en traducción francesa y con la particular caligrafía de la autora:

r. Marca norteamericana mixta "THE TRIPLETS", número 3038653, solicitada el 15 de julio de 1997, registrada para las clases 9 y 25.



s. Marca norteamericana mixta "THE TRIPLETS", número 3209859, solicitada el 15 de julio de 1997, registrada para las clases 16 y 28. Las dos marcas anteriores consistentes en el siguiente dibujo de Carolina y traducción al inglés del título de su obra, en tipografía que reproduce la particular caligrafía de la AUTORA:

24. Consta a nombre de CROMOSOMA los nombres de dominio lestresbessones.cat y bruixaavorrida.com, además de otros en idioma extranjero (hecho reconocido de adverso)

25. En diciembre de 2010, CROMOSOMA procedió a hipotecar, a favor de AVALIS DE CATALUNYA SGR y en garantía de un préstamo de 264.000 euros concedido por el Institut Català de Finances para adquirir una productora denominada "CENTRO PROMOTOR DE LA IMAGEN, S.A.", las 9 marcas españolas números 2.069.015; 2.069.016; 2.069.017; 2.069.018; 2.063.236; 2.081.981 y las números 2.339.221, 2.339.222 y 2.339.223, fusionadas en la marca 2.964.002. (documento nº 23 de la demanda)

26. Con fecha de 22 de febrero de 2012 la Sra. Carolina remitió por burofax un requerimiento a CROMOSOMA exigiéndole la paralización del largometraje, información sobre los libros y las liquidaciones, así como el acceso a las cuentas, regularización de los registros de marcas, resolución del contrato de agencia y devolución de los dibujos originales. (documento nº 25 de la demanda)

27. CROMOSOMA contestó por mail de 26 de febrero de 2012 y por carta de 1 de marzo de 2012 confirmando la paralización del largometraje y la resolución del contrato de agencia, adjuntando un stock de los libros de la actora, la regularización de las liquidaciones, se alega el registro consentido de las marcas y se niega la devolución de los originales por existir interés en crear un Museo de la Animación Catalana. (documento nº 26 y 27 de la demanda)

28. El último pago percibido de la productora en concepto de royalties se remonta al efectuado por la última factura emitida por la autora en concepto de liquidación de royalties de "Les Tres Bessones" que fue su factura nº NUM001, de 20 de octubre de 2010, por importe de 8.950,49 euros. El último pago de derechos de "Les Tres Bessones Bebès" se remonta a septiembre de 2009, factura nº NUM002 y el último pago de derechos de "La Bruixa Avorrida" se remonta a junio de 2008, factura nº NUM003. (documento nº 24 de la demanda donde se adjuntan copia de estas tres facturas).

29. La actora emite tres facturas de fecha 20 de marzo de 2012 por los siguientes conceptos (documento nº 30 de la demanda):

- a. Factura nº NUM004: derechos de Las Tres Bessones del ejercicio 2010 2º semestre por 18.660,54 euros.
- b. Factura nº NUM005: derechos de La Bruja de los ejercicios 2008 a 2011 por importe de 981,89 euros.
- c. Factura nº NUM006: derechos de Les Tres Bessones Bebés del ejercicio 2009 2º semestre por importe de 4.929,23 euros.

30. En junio de 2012 las tres facturas reseñadas no habían sido abonadas por la demandada. (hecho admitido).

31. El 4 de julio de 2012 la actora remite burofax a CROMOSOMA, recepcionado el 6 de julio, comunicándole la resolución de todos los contratos suscritos entre las partes así como los originariamente suscritos con DESTINO / PLANETA (documento nº 32 de la demanda). En particular, se resuelven los siguientes:

Contrato de 3 de junio de 1992 de cesión de derechos de "Les Tres Bessones" y de "La Bruixa Avorrida", con todos sus anexos (incluido el referido como Anexo 6 - numerado como 5-, de misma fecha, de cesión de derechos audiovisuales y el numerado 7, de misma fecha, de cesión de derechos merchandising).

Carta de 13 de enero de 1995 de ampliación del Anexo 7 anterior a la modalidad del "publishing".

Contrato de 29 de abril de 1996 de cesión de derechos de transformación a obra audiovisual de "La Bruixa Avorrida"

Contrato de 4 de enero de 1999 de cesión de derechos de transformación de Les Tres Bessones a obra teatral.

Contrato de 28 de noviembre de 2003 de cesión de derechos para el uso de tiras de ilustración para su explotación a través del CINE NIC.

Contrato de 20 de julio de 2004 de cesión de derechos para la realización de la obra derivada "Les Tres Bessones Bebès".

Contratos originariamente firmados con Editorial Planeta, S.A.:



Contrato de 2 de enero de 1999 (relativo a "Les tres bessones"; "Les tres bessones i..."; "Les memòries de la bruixa avorrida" y "La cangur de la colla")

Contrato de 2 de enero de 1999 (relativo a los Cuadernos de juegos de "Les tres bessones")

Contrato de 15 de febrero de 1999 (relativo a "La bruixa avorrida viatja a Paris")

Contrato de 9 de julio de 1991 (relativo a "El Nadal de la bruixa avorrida")

Todos los adicionales que se hayan podido firmar en relación con los personajes de "Les Tres Bessones" y "La Bruixa avorrida".

Los contratos originariamente firmados con Edicions Destino, S.A.:

Contrato de 8 de junio de 1998, "Aprenguem a conviure".

Contrato de 1 de diciembre de 2000 "La casa de l'àvia de les tres bessones".

32. CROMOSOMA contestó mediante burofax de 16 de julio de 2012 (documento nº 33 de la demanda) oponiéndose a la resolución de los siguientes contratos:

a. Contrato de 3 de junio de 1992 de cesión de derechos de "Les Tres Bessones" y de "La Bruixa Avorrida", con todos sus anexos (incluido el Anexo 5 y 7).

b. Carta de 13 de enero de 1995 de ampliación del Anexo 7.

c. Contrato de 29 de abril de 1996 de cesión de derechos de transformación a obra audiovisual de "La Bruixa Avorrida"

d. Contrato de 4 de enero de 1999 de cesión de derechos de transformación de Les Tres Bessones a obra teatral.

33. CROMOSOMA fue declarada en concurso de acreedores en el juzgado mercantil nº 7 de Barcelona por auto de 7 de diciembre de 2012 (documento nº 4 de la contestación).

34. La actora ha colaborado con la demandada en el control de las ilustraciones desde el inicio de la relación contractual, aunque a partir de un accidente que tuvo empezó a ir menos por la productora (así lo ha manifestado el testigo Sr. Jose Ramón y la Sra. María Teresa), y su hija Evangelina estuvo trabajando en el departamento de licensing de CROMOSOMA durante 13 años (documento nº 3 y 8 de la contestación y así lo reconoció la Sra. Evangelina en el acto de juicio)

35. CROMOSOMA ha ejercido acciones tanto a nivel administrativo como judicial en defensa de las marcas (documento nº 11 a 13 de la contestación).

2. En su demanda, la Sra. Carolina ejerció frente a Cromosoma, S.A. varias acciones. Por una parte, pidió la nulidad de las reseñadas marcas mixtas nacionales (las números 2.069.015, 2.069.016, 2.069.017, 2.069.018, 2.063.236, 2.081.981, y las números 2.339.221, 2.339.222 y 2.339.223, fusionadas en la marca 2.964.002), al amparo de lo previsto en el art. 51.1.b) de la Ley de Marcas de 2001 (LM) y de los arts. 48 y 13 LM de 1988 (LM1988), por registro de mala fe, porque había utilizado títulos y gráficos de las obras titularidad de la demandante, sin conocimiento de esta.

También solicitó la convalidación de la resolución de los mencionados contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual que las partes tenían suscritos y que la Sra. Carolina decidió resolver el 4 de julio de 2012 por incumplimiento de Cromosoma.

Además ejerció una acción de infracción de los derechos de propiedad intelectual, ya que la demandada había continuado en la explotación de los derechos de autor con posterioridad a la resolución contractual, sin contar con la debida autorización de la Sra. Carolina.

3. La sentencia dictada en primera instancia estimó sustancialmente la demanda. En primer lugar, declaró que ninguno de los contratos suscritos entre Carolina y Cromosoma autorizaba a la demandada a registrar a su propio nombre, como activos de propiedad industrial, las creaciones originales de Carolina de "Les Tres Bessones" y "La Bruixa Avorrida", sus títulos originales, así como su característica caligrafía; y que Cromosoma no tenía derecho a registrar como activos de propiedad industrial, a su nombre, sin autorización de la autora, las creaciones originales de Carolina. Y, a continuación, declaró «la nulidad de las marcas españolas mixtas números 2.069.015; 2.069.016; 2.069.017; 2.069.018; 2.063.236; 2.081.981 "Les Tres Bessones" y las números 2.339.221, 2.339.222 y 2.339.223, fusionadas en la marca 2.964.002 "La Bruixa Avorrida", por su registro de mala fe por parte de Cromosoma».

En segundo lugar, declaró que la resolución contractual instada por la demandante era correcta y estaba justificada por el incumplimiento de la demandada.

En tercer lugar, estimó que la explotación de los derechos cedidos en aquellos contratos luego resueltos, con posterioridad a su resolución (7 de julio de 2012) constituía una infracción de los derechos de propiedad intelectual que sobre las obras afectadas correspondían a la demandante. También declaró la infracción que constituía la utilización de los nombres de dominio con el título de las obras de la demandante.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia también condenó a la demandada a cesar en la explotación de los derechos de propiedad intelectual de la demandante y en el empleo de los nombres de dominio que incorporan los títulos de sus obras; a indemnizar a la demandante en 381.555,50 euros por los daños y perjuicios ocasionados, así como a la devolución a la actora de todos los dibujos originales que hayan servido de base para la explotación de sus derechos y a la publicación de la sentencia.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Cromosoma, quien no impugnó los pronunciamientos declarativos relativos a la resolución de los contratos ni a los actos de infracción de los derechos de propiedad intelectual que son consecuencia de la resolución contractual. Pero sí cuestionó los pronunciamientos declarativos relativos a la nulidad de marcas registradas, así como los de condena a la cesación y publicación de la sentencia, además del embargo de los medios utilizados en la explotación.

En la segunda instancia compareció como interviniente Avalis de Catalunya, S.G.D., quien realizó alegaciones relacionadas con la declaración de nulidad de las marcas por registro de mala fe.

5. La sentencia de apelación estima en parte el recurso.

a) En relación con la nulidad de las marcas por registro de mala fe, la Audiencia entiende que como el registro de todas ellas se hizo bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, resulta de aplicación el régimen jurídico entonces vigente. Y razona lo siguiente:

«al amparo de la LM de 1988, que era el régimen legal vigente en el momento del registro de los signos que la resolución recurrida considera nulos, no cabía acción de nulidad absoluta con fundamento en la mala fe en el registro sino exclusivamente una acción de nulidad relativa o bien la posibilidad de reivindicar los signos, durante el plazo de los siguientes cinco años (artículo 3.3 LM). La acción de nulidad prescribía por el transcurso del plazo de cinco años, a no ser que el registro de la marca se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible (artículo 48.2 LM 1988)».

La sentencia de apelación argumenta que «la mala fe se ha de deducir de datos y situaciones fácticas anteriores al momento de la solicitud y (...) que no basta para apreciar la mala fe que el solicitante tenga (o deba tener) conocimiento del derecho de un tercero». Afirma que hay «que valorar el conjunto fáctico que rodea esa solicitud para comprobar si se entiende que ese registro es censurable desde la perspectiva del ordenamiento jurídico porque contraría las funciones propias de la marca o los elementales principios de respeto a lo ajeno, con apropiación de los logros, crédito y méritos conseguidos por los demás, contrario a un sistema de competencia basada en los méritos propios». Y añade:

«No obstante, lo que no creemos que pueda ser tomado en consideración para cualificar la existencia de mala fe a los efectos del artículo 48.2 LM de 1988 son precisamente las conductas que la norma toma en consideración para cualificar conductas prohibidas que pueden justificar el ejercicio de la acción de nulidad conforme a lo previsto en el artículo 48.1, esto es, las conductas a las que hacen referencias los arts. 12, 13 y 14 del propio texto legal, ya que la mala fe se establece como un plus respecto de las mismas. Por tanto, no son relevantes, al menos en sí mismos considerados, para apreciar la concurrencia de mala fe a estos efectos: a) el hecho de que quien registró el signo tuviera la condición de agente o representante de quien se afirma titular de derechos de autor infringidos y (b) tampoco el mero hecho de que tuviera conocimiento de que estaba registrando signos protegidos por derechos de autor pertenecientes a un tercero».

Partiendo de las consideraciones anteriores, razona que a su juicio la resolución recurrida no justifica «de forma apropiada la concurrencia de mala fe en el registro porque ninguna de las circunstancias que se toman en consideración sirven para acreditar otra cosa que la existencia de la mera infracción de la prohibición de registro establecida en el artículo 13 LM. Así, el dato de que la Sra. Carolina se hubiera reservado explícitamente los

derechos de propiedad industrial puede justificar la existencia de infracción pero no la existencia de mala fe en el registro, salvo que se identifique la mala fe con la simple infracción. Lo mismo podemos decir respecto a otro hecho que es dudoso que se deba tomar en consideración a estos efectos, esto es, la posible ocultación del registro durante el lapso de tiempo posterior, aproximadamente quince años, tiempo durante el cual Cromosoma y la Sra. Carolina colaboraron de forma ininterrumpida». Y añade a continuación el siguiente razonamiento, que trascibimos en atención a los motivos de casación:

«En suma, no creemos que esté objetivada ninguna circunstancia que podamos tomar en consideración como un plus añadido a los hechos que determinan la infracción y que justifique la apreciación de mala fe. Y en cambio, creemos que existen numerosos datos que nos permiten dudar de que el registro estuviera justificado por el ánimo de Cromosoma de obtener una posición de ventaja de forma injustificada frente a la autora Sra. Carolina, como analizamos a continuación.

»El principal de esos datos que creemos que justifican el registro es el contexto en el que se hizo: varios años más tarde de haber comenzado la relación de colaboración entre las partes; aproximadamente cinco años más tarde y tras haberse producido una situación en la que podemos considerar que se habían estrechado aún más esas relaciones: la firma de un contrato de agencia por medio del cual la Sra. Carolina transfería a Cromosoma la gestión y explotación de su obra. También creemos que forma parte de ese contexto la excelente relación existente entre las partes cuando el registro se hizo: no se oculta la estrecha amistad que unía a la Sra. Carolina con el administrador de Cromosoma en ese momento, el Sr. Olga. Y prueba de esa buena relación es que una de las hijas de la Sra. Carolina trabajaba para Cromosoma y lo siguió haciendo durante años, hasta 2012, poco antes de entrar la sociedad en concurso. También trabajaban para la sociedad demandada otros parientes de la Sra. Carolina y la misma no podía ser considerada como una persona ajena a la empresa con la que tan estrechamente colaboraba.

»Ese contexto se mantuvo durante todo el período de tiempo durante el cual se produjeron los registros de los signos cuestionados y debemos considerar que se trataba de un contexto de confianza plena entre las partes».

»Un elemento añadido, que también permite representarse mejor el contexto, lo integra el hecho de que, aunque la Sra. Carolina se hubiera reservado para sí los derechos de propiedad industrial, en 1996 no había tomado iniciativa alguna dirigida a concretar la protección de tales derechos. En ese momento la obra de la Sra. Carolina empezaba a ser bien conocida en el mercado, razón por la que tomar medidas de protección de los derechos se puede representar como algo necesario. Y en ese contexto se produjo la firma del contrato de agencia de 14 de mayo de 1996 en el que, si bien la actora se siguió reservando los derechos que tuviera sobre sus obras, en cambio en su cláusula cuarta, apartado g) expresa que "CROMOSOMA portará a terme tots els registres de las creacions segons estimi mes convenient per a la producció de les mateixes previa coneixença y consentiment de l'AUTORA".

»Es cierto que de esa estipulación contractual no se deriva la prestación de un consentimiento incondicional por parte de la autora para que Cromosoma llevara a cabo el registro como signos propios de sus creaciones. Pero sí se deriva que las partes al menos contemplaron de forma explícita la necesidad de que ese registro se llevara a cabo y la Sra. Carolina aceptó que fuera Cromosoma, su agente, quien tomara la iniciativa en tal sentido y decidiera la forma más conveniente de practicar el registro.

»Es cierto que eso no permite descartar que lo que las partes pactaran fuera simplemente el registro, aunque a nombre de la autora, no de Cromosoma. No obstante, el comportamiento posterior de las partes creemos que ofrece datos que indiciariamente nos permiten pensar que no fue así y que la cláusula implicaba una verdadera y abstracta autorización para que Cromosoma pudiera registrar los signos a su propio nombre, como efectivamente fue haciendo durante los años siguientes, durante los que esta cuestión no originó ningún conflicto entre las partes.

»Y resulta difícil aceptar que la inexistencia de conflictos en relación con el registro de los signos fuera simple consecuencia del desconocimiento por parte de la Sra. Carolina de cómo se había llevado a cabo el registro. Como mínimo, esa aparente despreocupación de la autora hacia la protección de sus derechos se corresponde mal con la constante preocupación que parece desprenderse de la firma de los diversos contratos firmados entre las partes. A partir de ese dato no podemos aceptar que la Sra. Carolina sea una persona que no se ocupe de cuestiones como ésta. Y, por otra parte, tampoco podemos ignorar que una hija de la Sra. Carolina, la Sra. Evangelina, trabajaba para Cromosoma en un puesto de trabajo precisamente relacionado con la licencia de los signos. Este dato no ha sido discutido por la actora y existen multitud de correos de la Sra. Evangelina que acreditan su participación, o cuando menos su conocimiento, de cuestiones relacionadas con el registro de los signos. Por consiguiente, no podemos aceptar que la Sra. Carolina se mantuviera durante ese largo período de tiempo completamente ajena al conocimiento del registro de los signos y no cayera en la cuenta de este tema hasta que no se rompieron las relaciones entre las partes como consecuencia de la falta de pago de las facturas.

»No es un dato menor que apoya la apreciación que acabamos de hacer el hecho de que el valor de los signos durante todo ese lapso temporal sin duda que ha aumentado de forma considerable, de forma paralela a la difusión que han tenido las obras de la Sra. Carolina. Ante ello tiene poca explicación que no se ocupara de averiguar la situación de ese activo cuando podría tener una repercusión fiscal trascendente para ella misma.

»Otro dato que en nuestra opinión permite descartar la existencia de mala fe en el registro es su propia necesidad desde la perspectiva de una correcta y adecuada explotación de las obras que la Sra. Carolina y Cromosoma habían proyectado. El registro, en suma, era objetivamente necesario y de él se derivaba la necesidad de proteger los signos registrados de los actos de infracción que les pudieran afectar. No discuten las partes que esos actos de tutela de los signos también se habían encomendado a Cromosoma, que fue quien siempre se ocupó de ejercitar las oportunas acciones.

»Y, por fin, a ello hay que añadir, para justificar asimismo la inexistencia de mala fe en el registro, que aunque Cromosoma pudiera ser considerada ajena a los derechos de propiedad intelectual sobre los signos registrados (cosa que niega y en la que no creemos que sea preciso entrar) no es ajena en absoluto al posicionamiento de los signos en el mercado, esto es, a su toma de valor, pues fue quien de forma esencial llevó a cabo los desembolsos que permitieron su propia explotación comercial».

En conclusión, la Audiencia niega la existencia de mala fe en el registro de las marcas a los efectos del artículo 48.2 LM de 1988, y declara prescrita la acción de nulidad ejercitada, por haber transcurrido más de cinco años. Con ello, la sentencia de apelación deja sin efecto los pronunciamientos (L), (M) y (N) de la sentencia de primera instancia.

b) La Audiencia estima también la apelación en relación con la improcedencia del embargo «de todos los medios destinados a la fabricación de los bienes (moldes, planchas, matrices, negativos, rollos de impresión, etcétera) que infringen derechos de autor de Carolina», que se corresponde con el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia identificado con la letra (S). La Audiencia considera que esta petición iba ligada a la infracción de los derechos de propiedad intelectual, por los actos posteriores a la resolución de los contratos de edición, y que dicha petición excede de lo que en ese ámbito podía pedirse:

«Creemos que esa solicitud, que la sentencia acoge literalmente en su pronunciamiento (S), es excesiva, en la medida en que no está justificada por las propias razones que la demanda expone para justificarla y creemos que debemos dejarla sin efecto. El pronunciamiento de condena (xiii), que el recurso no impugna, creemos que satisface adecuadamente la solicitud de la parte. No creemos que ese pronunciamiento pueda estar justificado por la simple resolución de los contratos firmados entre las partes, pues lo que justifica la medida de embargo es que los medios a que se refiere hubieran servido de instrumento para la infracción, lo que no creemos que haya ocurrido en el supuesto enjuiciado, tal y como se deriva del artículo 139 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que hace referencia a esa medida como uno de los efectos de los actos de infracción, incluyéndola entre los actos de cese».

c) En cuanto al alcance de la condena a la cesación, contenida en el apartado (ix) de los pronunciamientos de condena de la sentencia de primera instancia [«(c) esar, con prohibición de reanudarla, en la explotación, en cualquier soporte o medio, incluido Internet, de cualquier obra artística o literaria de Carolina así como de sus adaptaciones autorizadas por los contratos suscritos entre la AUTORA y CROMOSOMA entre 1992 y 2004, así como de los derechos cedidos por los contratos de edición adquiridos por CROMOSOMA de Editorial Planeta, S.A. y Ediciones Destino, S.L.»], entiende que su fundamento es doble: «(i) de una parte, está relacionado con los actos de infracción de los derechos de propiedad intelectual que dimanar de los contratos de edición a que más arriba hicimos referencia; y (ii) de otra, con los efectos inherentes a la resolución de los contratos firmados entre la Sra. Carolina y Cromosoma».

Desde la perspectiva del primer fundamento, la Audiencia concluye que «la acción de cesación no puede ser acogida en los términos que lo fue en la resolución recurrida respecto de la obra gráfica publicada: Cromosoma únicamente debe cesar en la explotación del 50 % de los derechos titularidad de la Sra. Carolina. De ello se deriva, como afirma la recurrente, que ambas partes han de verse obligadas a explotar en lo sucesivo esas obras de forma conjunta». Y desde la perspectiva del segundo fundamento, la Audiencia entiende que «de la resolución del contrato de cesión de derechos no se puede derivar el cese en la explotación de los derechos derivados de esas obras por parte de Cromosoma, o de su sucesora en el futuro, de forma que la Sra. Carolina deberá hacer efectivos sus derechos con cargo a los eventuales ingresos que genere la explotación».

d) Finalmente, la sentencia de apelación deja sin efecto el pronunciamiento (x) de la sentencia de primera instancia, relativo a la cesación en el uso de los nombres de dominio, porque su registro por la demandada «es consecuencia directa del registro de las marcas, de forma que no consideradas las mismas nulas, pierde cualquier justificación la condena a la demandada a cesar en el uso de los referidos nombres de dominio o bien la atribución del derecho a ostentar su registro a la Sra. Carolina».

6. Frente a la sentencia de apelación, la Sra. Carolina formula recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de tres motivos, y recurso de casación, articulado en tres motivos.

Las objeciones a la admisión de los recursos formuladas por Cromosoma no se fundan en ninguna causa objetiva, razón por la cual serán analizadas al examinar cada uno de los motivos.

Segundo. *Recurso extraordinario por infracción procesal*

1. Formulación de los motivos primero y segundo. El motivo primero se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC, «infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE al proceder la sentencia de apelación, en contra de lo dispuesto en el art. 218 LEC, a aplicar una inexistente interpretación restringida de la mala fe prevista en el art. 48.2 Ley 32/88 de Marcas con base en la cual el tribunal a quo descarta la valoración de un importante conjunto de pruebas practicadas, niega la existencia de mala fe en el registro efectuado por Cromosoma, S.A. y, con ello, estima la prescripción de la nulidad de marcas ejercitada».

El motivo segundo también se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC, «infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE, al haber realizado la sentencia de apelación una valoración, en contra de lo que prescribe el art. 218.2 LEC, absolutamente ilógica e irracional de la prueba a partir de la cual descarta la existencia de mala fe en el registro de marcas hecho por Cromosoma, S.A. con infracción del art. 13.d/ LM/32, y estima, en consecuencia la prescripción de nulidad de marcas ejercitadas...».

Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación de los motivos primero y segundo. Para su desestimación basta advertir que estos dos motivos cuestionan la interpretación de preceptos sustantivos y la valoración jurídica que realiza la Audiencia para concluir que no existió registro de mala fe, lo que debe ser impugnado en su caso por medio del recurso de casación.

3. Formulación del motivo tercero. El motivo se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC, y denuncia la infracción del art. 218.1 LEC, en concreto, «la incongruencia de la sentencia al modificar en apelación cuestiones de hecho que fundamentan pronunciamientos de la sentencia de primera instancia no impugnados y, por lo tanto, firmes, en concreto los declarativos de la resolución contractual y de la infracción de los derechos de propiedad intelectual que la propia sentencia de apelación señala como no recurridos, con infracción, asimismo, del principio de cosa juzgada material del art. 222.2 LEC, infracciones ambas que influyen en el proceso de denegar a mi mandante las concretas acciones de embargo de medios de producción y de condena a la cesación de explotación de derechos a consecuencia de dicha resolución contractual».

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

4. Desestimación del motivo tercero. Como muy bien advierte Cromosoma en su oposición al recurso, al plantear este motivo, el recurrente confunde que sea indiscutible el hecho de la resolución contractual con los efectos que legalmente pueden derivarse la misma. La Audiencia, al resolver sobre la adecuación de los pronunciamientos sobre los efectos que debían derivarse con la resolución del contrato, en concreto el embargo [pronunciamiento (S)] y la cesación de los actos infractores de los derechos de autor de la demandante [pronunciamientos (T) (ix) y (x)], no altera los hechos probados ni incurre en incongruencia respecto de las cuestiones no impugnadas en apelación. Por el contrario lleva a cabo una serie de valoraciones jurídicas cuya impugnación, como ocurre con los dos motivos anteriores, debe realizarse, en su caso, por medio del recurso de casación.

Tercero. *Motivos primero y segundo del recurso de casación*

1. Formulación de los motivos primero y segundo. Ambos motivos, como veremos, no sólo guardan relación con la impugnación del mismo pronunciamiento (la desestimación de la acción de nulidad por registro de mala fe), sino que se presuponen, de tal forma, que al resolver uno hay que hacer referencia al otro.

El motivo primero denuncia la infracción de la regla de interpretación de los contratos contenida en el art. 1281.1 del Código Civil y la jurisprudencia que lo desarrolla (sentencias 197/2007, de 1 de mayo, y 452/2013, de 10 de julio, entre otras), en relación con el art. 1 de la Ley del Contrato de Agencia, por su inaplicación a la valoración del contrato de agencia de fecha 14 de mayo de 1996, que conlleva la errónea conclusión de que el mismo autoriza a Cromosoma a registrar a su propio nombre las creaciones protegidas por derechos de autor titularidad de Carolina, y por ello, deja sin efecto los pronunciamientos (L) y (M) de la sentencia de primera instancia.

El motivo segundo denuncia la infracción del art. 48.2 de la Ley 32/1988 de Marcas, por inaplicación del concepto de mala fe que el mismo prevé y su desarrollo jurisprudencial (sentencias 29/2007, de 25 de enero; 919/2000, de 7 de octubre, 82/2011, de 28 de enero), al registro de marcas efectuado por Cromosoma, en particular por infracción del art. 13 d) de la misma Ley, con la consecuencia de que se le ha negado a la demandante el efecto de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad ejercitada.

Procede estimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.

2. Estimación de los motivos primero y segundo. Bajo la normativa aplicable al caso, la Ley de Marcas de 1988, que estaba en vigor cuando se instó el registro de las marcas cuya nulidad se pide, el registro de mala fe de una marca no constituía una causa propia de nulidad, como ocurre en el art. 51.1.b) de la Ley de Marcas de 2001. Sin embargo, la mala fe en el registro de la marca se tenía en cuenta por el art. 48.2 LM1988 para que la acción de nulidad por la concurrencia de una prohibición relativa prevista en los arts. 12, 13 o 14 LM1988 dejara de estar afectada por un plazo de prescripción de cinco años, y pasara a ser imprescriptible:

«La acción para pedir la nulidad de las marcas inscritas en contra de lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 prescribe a los cinco años a contar desde la publicación de la concesión del registro en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a no ser que el registro de la marca se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible».

En nuestro caso, la causa de nulidad invocada es la regulada en la letra d) del art. 13 LM1988:

«No podrán registrarse como marcas:

d) Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho».

Las marcas controvertidas reproducen obras respecto de las que no existe duda que la Sra. Carolina es titular de derechos de propiedad intelectual. De tal forma que, en principio, hubiera podido oponerse a su registro y, de no haberlo hecho en su día, como es el caso, podría después de la concesión de las marcas instar su nulidad. Pero como se desprende del citado art. 48.2 LM1988, el ejercicio de esta acción de nulidad, en principio, estaba sujeta a un plazo de prescripción de cinco años, que se computaba desde la publicación de la concesión de cada una de las marcas afectadas, salvo que el registro se hubiera realizado de mala fe, en que la acción es imprescriptible.

En el presente caso, la controversia giraba en torno a si el registro de las marcas controvertidas se hizo por Cromosoma de mala fe o no, pues en caso afirmativo podría prosperar la acción de nulidad ejercitada, al no estar afectada por el reseñado plazo de prescripción, mientras que en otro caso la acción habría prescrito.

La infracción de los arts. 48.2 LM1988, en relación con el art. 13.d) LM1988, que se denuncia en el segundo motivo de casación se habría producido con la valoración jurídica realizada en la sentencia, que no tuvo en cuenta la jurisprudencia aplicable al caso, y que se apoyó en una interpretación del contrato de agencia firmado por la Sra. Carolina y Cromosoma en el año 1996, que contraría las reglas legales de interpretación. Razón por la cual, hemos decidido analizar conjuntamente ambos motivos.

3. La jurisprudencia sobre la mala fe a la que se refiere el art. 48.2 LM, se contiene en la sentencia 82/2011, de 28 de febrero, que se refiere, a su vez, a la anterior sentencia 29/2007, de 25 de enero:

«La mala fe, causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa -elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001- consiste en el conocimiento por el solicitante del hecho que el legislador ha tomado en consideración para tipificar el impedimento registral de que se trate -como precisa la citada sentencia de 25 de enero de 2007, la mala fe viene

a ser el conocimiento de un determinado estado de cosas incompatible, que vicia por ello un concreto comportamiento».

Conforme a los hechos acreditados en la instancia, la solicitud de las marcas controvertidas fue instada por Cromosoma a partir de diciembre de 1996, después de que ese mismo año, el 14 de mayo de 1996, hubiera suscrito con la Sra. Carolina un contrato de agencia, para la promoción, negociación y explotación de las obras derivadas de sus creaciones audiovisuales originales u obras derivadas de obras literarias. En dicho contrato, la cláusula 1ª expresamente advertía que esta designación como agente «no significa en ningún caso la cesión de derechos de propiedad intelectual y/o propiedad industrial que la autora pueda tener sobre las obras».

Se da la circunstancia de que en los contratos de explotación de derechos de propiedad intelectual anteriores firmados entre ambas partes, la Sra. Carolina se reservaba el registro de estos derechos.

Así, en el contrato de 3 de junio de 1992, por el que la Sra. Carolina cedía a Cromosoma los derechos para la explotación de sus dibujos en obra audiovisual y en el correspondiente merchandising, la autora expresamente se reservaba el «derecho a registrar a su nombre, en cualquier modalidad de la Propiedad Industrial, y en cualquier país del mundo, las imágenes y los nombres de los personajes "Las Tres Mellizas" y "La Bruja"». Y en el contrato de 29 de abril de 1996, de cesión en exclusiva de los derechos de adaptación cinematográfica de las series de cuentos de "La Bruixa Avorrida", expresamente se contenía un pacto que preveía que la autora era la única habilitada para registrar a su nombre cualquier derecho de propiedad industrial que pudiera recaer sobre su creación.

En este contexto contractual, la cláusula cuarta, apartado g), del contrato de 14 de mayo de 1996 ("CROMOSOMA portará a terme tots els registres de las creacions segons estimi mes convenient per a la producció de les mateixes previa coneixença y consentiment de l'AUTORA"), sólo podía interpretarse en el sentido de que el registro de las marcas, si fuera necesario, sería previa autorización de la autora y a su nombre.

La buena relación que existía entonces entre las partes, la confianza y amistad que unía a la Sra. Carolina con el administrador de Cromosoma, y la ausencia de conflictos o reclamaciones acerca del registro de las marcas hasta que la demandada resolvió la relación contractual por incumplimiento de Cromosoma en el año 2012, lo que ponen en evidencia es la mala fe de quienes representaban a la demandada, que bajo esa confianza quebrantaron de forma dolosa los acuerdos contractuales inscribiendo a su nombre marcas que reproducían derechos de propiedad intelectual de la Sra. Carolina, cuando en los contratos de explotación de sus obras y en el contrato de agencia de 1996 la autora expresamente se había reservado el derecho a tales registros. Quebrantar este expreso pacto incluido en el contrato de agencia, aprovechando la relación de confianza existente entre las partes, es suficiente para cumplir el estándar de la exigencia de mala fe descrito en la jurisprudencia citada.

4. De tal forma que la Audiencia infringe el art. 48.2 LM1988, en relación con el art. 13.d) LM1988, sobre la base de unas valoraciones jurídicas que provienen de una interpretación del contrato de agencia que contraría las reglas legales sobre interpretación de los contratos, en concreto, la prevista en el art. 1281.1 CC.

Nos hallamos ante un supuesto en que la claridad de la cláusula contractual, que reflejaba por sí la voluntad de las partes (que la autora se reservaba los derechos de propiedad industrial sobre sus obras), no permitía otra interpretación que la que se extraía de su dicción literal, sin quebrantar las reglas legales en materia de interpretación de los contratos, tal y como han sido precisadas por la jurisprudencia.

Esta jurisprudencia se condensa, en lo que ahora interesa, en la sentencia 13/2016, de 1 de febrero, que cita las anteriores sentencias 294/2012, de 18 de mayo, 27/2015, de 29 de enero:

«El principio rector de la labor de interpretación del contrato es la averiguación o búsqueda de la voluntad real o efectivamente querida por las partes. Esta búsqueda de la intención común de las partes se proyecta, necesariamente, sobre la totalidad del contrato celebrado, considerado como una unidad lógica y no como una mera suma de cláusulas, de ahí que la interpretación sistemática (art. 1285 CC) constituya un presupuesto lógico-jurídico de esta labor de interpretación.

»No obstante, el sentido literal, como criterio hermenéutico, es el presupuesto inicial, en cuanto que constituye el punto de partida desde el que se atribuye sentido a las declaraciones realizadas, se indaga la concreta intención de los contratantes y se ajusta o delimita el propósito comercial proyectado en el contrato.

»Cuando los términos son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de los contratantes, la interpretación literal no sólo es el punto de partida sino también el de llegada del fenómeno interpretativo, e impide que, con el pretexto de la labor interpretativa, se pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa. A ello responde la regla de interpretación contenida en el párrafo primero del art. 1281 CC ("si los términos

de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas").

»Pero, en otro caso, la interpretación literal también contribuye a mostrar que el contrato por su falta de claridad, por la existencia de contradicciones o vacíos, o por la propia conducta de los contratantes, contiene disposiciones interpretables, de suerte que la labor de interpretación debe seguir su curso, con los criterios hermenéuticos a su alcance (arts. 1282- 1289 CC), para poder dotar a aquellas disposiciones de un sentido acorde con la intención realmente querida por las partes y con lo dispuesto imperativamente en el orden contractual».

La sentencia de apelación contraviene la regla contenida en el párrafo primero del art. 1281 CC, pues los términos empleados en el contrato de agencia de 14 de mayo de 1996, en concreto en su cláusula 1ª que pretende delimitar el alcance de la agencia, son claros al afirmar expresamente que en ningún caso conllevaba una cesión de los derechos de propiedad intelectual y/o propiedad industrial que la autora pueda tener sobre las obras. Sin que pueda advertirse contradicción alguna con el apartado g) de la cláusula cuatro, que en su caso, partiendo de la expresa reserva que la autora hacía de los derechos de propiedad industrial que pudieran corresponderle por sus obras, se encomendaba al agente (Cromosoma) los registros de las creaciones, en la medida en que lo estimara conveniente, pero siempre con el conocimiento y consentimiento de la autora, y con el límite de aquella expresa reserva de derechos que se hacía en la cláusula primera.

Esta errónea interpretación de la Audiencia contribuye directamente a negar la ausencia de mala fe, a los efectos previstos en el art. 48.2 LM1988, y aplicar de forma indebida este precepto. Como ya hemos apuntado, el quebrantamiento de un pacto contractual en el que de forma inequívoca la autora se reservaba los derechos de propiedad industrial que pudieran obtenerse sobre sus obras, mediante el registro sucesivo de marcas mixtas que incorporaban títulos o gráficos afectados a derechos de propiedad intelectual de la autora, justo en los meses y años sucesivos a la firma del contrato de agencia, aprovechando la relación de confianza que mediaba entre las partes y la relación de agencia convenida, constituye una actuación que no puede haber sido realizada sino de forma dolosa, para apropiarse de marcas que para su validez requerían de la inequívoca autorización de la titular de aquellos derechos. Y así interpretamos aquel art. 48.2 LM1988 en el sentido de que existe mala fe, a los efectos de entender imprescriptible la acción de nulidad basada en una inscripción afectada por una prohibición relativa de los arts. 12, 13 y 14 LM1988, cuando la inscripción constituya un incumplimiento doloso del contrato que mediaba entre las partes.

5. Efectos de la estimación de los motivos primero y segundo de casación. La estimación de estos dos primeros motivos de casación conlleva, primero, que mantengamos los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia identificados con las letras (L), (M) y (N), que declaran: ninguno de los contratos suscritos por la Sra. Carolina y Cromosoma autorizaban a esta última a registrar a su nombre derechos de propiedad industrial las creaciones originales de la Sra. Carolina; Cromosoma carecía de derecho a realizar tales registros a su nombre sin autorización de la Sra. Carolina; y por lo tanto las marcas inscritas a nombre de Cromosoma (las marcas españolas mixtas números 2.069.015, 2.069.016, 2.069.017, 2.069.018, 2.063.236, 2.081.981, y las números 2.339.221, 2.339.222 y 2.339.223, fusionadas en la marca 2.964.002), lo fueron de mala fe y son nulas.

Y, en segundo lugar, también conlleva que mantengamos el pronunciamiento de condena (T) (x), relativo al cese en el uso de los nombres de dominio, que la Audiencia deja sin efecto en su sentencia por haber declarado a su vez la nulidad de aquellas marcas.

Cuarto. Motivo tercero del recurso de casación

1. Formulación del motivo tercero. El motivo se funda en la «infracción de los arts. 1124 en relación con los arts. 1303 y 1295, 1122 y 1123 del Código Civil en cuanto a los efectos de la resolución de contratos de tracto sucesivo y la jurisprudencia que los desarrolla (sentencias 532/2012, de 30 de julio, 1311/2006, de 22 de diciembre, y 325/2005, de 12 de mayo), en relación con los arts. 2, 11, 17 y 21 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto a la valoración de los efectos de la resolución de los contratos de cesión de derechos de autor que ligaron a Carolina con Cromosoma, y que conlleva la decisión de la sentencia recurrida de denegar el embargo de los materiales y a mantener a Cromosoma en la explotación de las obras derivadas de las de Carolina».

En el desarrollo del motivo advierte que la sentencia recurrida «llega a la errónea conclusión de que los actos de infracción de propiedad intelectual solo pueden predicarse de la resolución de los contratos de edición, lo que finalmente conduce a estimar que la petición de embargo solicitada y concedida en primera instancia es excesiva, y por consiguiente a revocarla». Y respecto de la acción de cesación, la sentencia recurrida razona que



sólo puede afectar a los libros ilustrados y a la posibilidad de Cromosoma de explotar los dibujos de Carolina incluidos en dichas obras, por lo que las partes han de verse obligadas a explotar los libros ilustrados de forma conjunta ex art. 71 TRLPI; y por lo que se refiere a las obras derivadas, fundamentalmente las obras audiovisuales, la sentencia recurrida concluye que sí pueden seguir siendo explotadas por Cromosoma a pesar de la resolución de los contratos.

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

2. Estimación del motivo tercero. La controversia suscitada en este motivo gira en torno al alcance de los efectos de la resolución por incumplimiento de los contratos de explotación concertados entre las partes.

Recordemos que, conforme a los hechos declarados probados, las creaciones de la Sra. Carolina afectadas por estos contratos de explotación concertados con Cromosoma, que han sido resueltos por incumplimiento de esta última, son: las ilustraciones y dibujos de los personajes de «Las tres mellizas» y «La bruja aburrida»; los títulos de las series de las obras «Las tres mellizas» y «La bruja aburrida»; y la caligrafía de dichos títulos.

En los contratos de explotación concertados entre las partes podemos distinguir, como hace la recurrente, entre la cesión de explotación de las obras de la Sra. Carolina y la autorización para la creación de obras derivadas de sus creaciones y su posterior explotación.

Propiamente, sólo hay cuatro casos en que la Sra. Carolina autorizara la creación de obras derivadas de sus creaciones (dibujos, títulos y caligrafía) y la posterior explotación: las obras audiovisuales consistentes en las series de animación «Las tres mellizas», «La bruja aburrida» y «Las tres mellizas bebés», y la obra teatral «Las tres mellizas».

Esta distinción es necesaria para analizar en cada caso cuáles son las consecuencias de la resolución de los contratos, y en concreto si cabía estimar o no la petición de embargo y la de cesación contenidas en las letras (S) y (T)(ix) del fallo de la sentencia de primera instancia, que la Audiencia considera no adecuadas a la resolución contractual.

3. Por lo que respecta a la explotación de las obras de Carolina (dibujos, títulos y caligrafía), la resolución de los contratos que autorizaban su explotación debe conllevar necesariamente el cese en dicha explotación, que deja de estar autorizada. El problema se centra en relación con los cuentos originales de «Las tres mellizas», en los que la autoría del texto correspondía a Lucía y Cromosoma había adquirido los consiguientes derechos de explotación. De tal forma que sobre estos cuentos existen dos derechos de autor, los que corresponden a la Sra. Carolina y los de Cromosoma, como causahabiente de la autora del texto. Obviamente, la resolución de los contratos de edición y explotación no puede afectar a los derechos que Cromosoma tiene como titular de los derechos correspondientes a la otra coautora de tales cuentos, pero sí a los derechos que Cromosoma tenía como editora, y es respecto de ellos que debe entenderse la procedencia del embargo y la cesación solicitadas.

4. Por lo que respecta a las obras derivadas, conviene aclarar que el autor de la obra de procedencia no sólo debe prestar su consentimiento a la transformación de su obra, sino que además puede pactar la forma en que se explotará la obra derivada.

Conforme al art. 21 TRLPI, la adaptación de una obra constituye una transformación de esta última y requiere la autorización de su autor. El apartado 2 de este art. 21 TRLPI deja claro que la obra resultado de la adaptación constituye una obra nueva que genera derechos de propiedad intelectual para su autor, «sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación».

Por medio de los contratos que luego fueron resueltos por incumplimiento de Cromosoma, la Sra. Carolina autorizó no sólo la transformación de su obra mediante distintas adaptaciones, sino también su explotación. Para delimitar los efectos de la resolución por incumplimiento de estos contratos, hemos de distinguir entre la autorización para la transformación y por lo tanto para generar las adaptaciones, y la autorización para la explotación de dichas adaptaciones. La resolución del contrato conlleva que cese la autorización para realizar futuras adaptaciones, sin perjuicio de las ya realizadas, que han nacido y han generado además derechos propios para el autor de cada una de las adaptaciones. Las obras correspondientes a las adaptaciones ya nacidas, en cuanto efectos consumados de los contratos ahora resueltos, y los derechos propios de estas obras no se ven afectadas por la resolución contractual, sin perjuicio del efecto que la resolución provoca sobre la autorización para su explotación.

La explotación de las obras derivadas (reproducción, distribución, comunicación pública y nueva transformación), en la medida en que reproducen elementos provenientes de las creaciones de la Sra. Carolina, y



mientras perduren los derechos de propiedad intelectual sobre la obra preexistente, están supeditadas a la autorización de la Sra. Carolina. De tal forma que la resolución por incumplimiento de los contratos que, además de autorizar la transformación, autorizaban la explotación de las obras resultantes de las adaptaciones, conlleva el cese de esta autorización, y por lo tanto que la Sra. Carolina pueda prohibir las distintas formas de explotación de las obras derivadas en la medida que contengan elementos provenientes de sus creaciones.

De acuerdo con lo anterior, era correcta y proporcionada la condena a cesar en la explotación de la obra artística de la Sra. Carolina y de las obras derivadas autorizadas que incorporen elementos de las creaciones de la Sra. Carolina, como consecuencia de que han quedado sin efecto las autorizaciones que al respecto se contenían en los contratos resueltos.

Por lo tanto se estima también este motivo y se deja sin efecto la sentencia de apelación en el extremo que dejó sin efecto los pronunciamientos (S) y (T) (ix) de la sentencia de primera instancia.

Quinto. Costas

1. Desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, procede imponer a la parte recurrente las costas generadas con su recurso (art. 398.1 LEC).

2. Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas (art. 398.2 LEC).

3. Como la estimación de la casación ha supuesto la desestimación del recurso de apelación interpuesto por Cromosoma, se imponen a esta última las costas generadas por 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 Carolina contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) de 1 de diciembre de 2014 (rollo núm. 498/2013) que conoció de la apelación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona de 2 de septiembre de 2013 (juicio ordinario 798/2012), con imposición de las costas a la parte recurrente.

2.º- Estimar el recurso de casación de Carolina contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) de 1 de diciembre de 2014 (rollo núm. 498/2013), que dejamos sin efecto, sin hacer expresa condena en costas, con devolución del depósito constituido para recurrir.

3.º- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Cromosoma, S.A. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona de 2 de septiembre de 2013 (juicio ordinario 798/2012), cuya parte dispositiva confirmamos, con imposición de las costas del recurso a la parte apelante.

Y 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.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.