

**BASE DE DATOS DE Norma DEF.-**

Referencia: NCJ064251

**TRIBUNAL SUPREMO**

Sentencia 504/2019, de 30 de septiembre de 2019

Sala de lo Civil

Rec. n.º 3888/2016

**SUMARIO:****Propiedad intelectual. Protección e indemnización de derechos de propiedad intelectual. Sistemas de indemnización. Beneficios obtenidos. Lucro cesante o regalía hipotética.**

Infracción de los derechos de propiedad intelectual que el demandante tenía sobre el formato y el título de un programa-concurso televisivo, por lo que ejercitó acciones de cesación, prohibición, remoción e indemnización.

Cuando se infringen los derechos de propiedad intelectual, existe un triple cálculo del perjuicio procedente para indemnizar al perjudicado, y así dicha indemnización a pagar podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

En el presente caso, la demandante optó por utilizar, de entre los diversos criterios posibles, el de la restitución del beneficio obtenido por el infractor. El tribunal señala que para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto. Se trata de un criterio diferente al del lucro cesante, pues, responde a la lógica de la restitución propia de la conditio por intromisión, en la que es irrelevante el beneficio que pudiera haber obtenido el titular del derecho de exclusiva, pues lo relevante es el beneficio que obtuvo el infractor y que no le correspondía obtener.

La modalidad de resarcimiento prevista en el artículo 140.2 del TRLPI no es propiamente una modalidad propiamente indemnizatoria- en tanto que no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado-, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

Esta modalidad restitutoria, propia de la denominada conditio por intromisión, ha sido adoptada por la jurisprudencia también en resoluciones relativas a actos de competencia desleal y propiedad industrial.

**PRECEPTOS:**

Directiva 2004/48/CE (derechos de propiedad intelectual), art. 13.1.

RDLeg. 1/1996 (TRLPI), art. 140.2.

Ley 3/1991 (Competencia Desleal), art. 18.

**PONENTE:***Don Rafael Saraza Jimena.***CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 3888/2016**

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

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

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

**SENTENCIA**

Excmos. Sres.

D. Francisco Marín Castán,

presidente

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

En Madrid, a 30 de septiembre de 2019.

Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia 308/2016, de 20 de septiembre, dictada en grado de apelación por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 1181/2010 del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, sobre propiedad intelectual.

Es parte recurrente Mediaset España Comunicación S.A. representada por el procurador D. Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal y bajo la dirección letrada de D. Agustín González García.

Es parte recurrida ITV Global Entertainment Limited, representado por la procuradora D.ª María Isabel Campillo García y bajo la dirección letrada de D. Pedro Merino Baylos.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero.** *Tramitación en primera instancia.*

1.- El procurador D. Manuel Sánchez Puelles, en nombre y representación de Gestevisión Telecinco S.A., interpuso demanda de juicio ordinario contra la mercantil ITV Global Entertainment Limited, en la que solicitaba se dictara sentencia:

"[...] en la que:

" 1º Declare la nulidad de los acuerdos denominados Heads os Agreement (Pasapalabra Heads of Agreement, Library Minium Commitment Heads of Agreement y Format Production Heads of Agreement).

" Condene a ITV Global Entertainment Limited a restituir a Gestevisión Telecinco S.A., las cantidades entregadas en virtud de esos inválidos acuerdos, con intereses, en la forma que se establece en el hecho cuarto y el fundamento de derecho XI de esta demanda.

" 3º Condene a ITV Global Entertainment Limited a indemnizar a Gestevisión Telecinco S.A. los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la invalidez de los Heads of Agreement, con sus intereses, en la forma que establece en el hecho quinto y fundamento de derecho XII de esta demanda.

" 4º Condene en costas a ITV Global Entertainment Limited en caso de oponerse a esta demanda".

2.- La demanda fue presentada el 22 de diciembre de 2010 y, repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, fue registrada con el núm. 1181/2010. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- La procuradora D.ª Isabel Campillo García, en representación de ITV Global Entertainment Limited, contestó la demanda y formulo reconvenición, solicitando:

"[...] dicte en su día sentencia por la que:

" 1.- Desestime la demanda interpuesta por Tele 5, con expresa condena en costas.

" 2.- Estime la reconvencción, con los siguientes pedimentos declarativos y de condena:

" Declarativos:

" a) Que Tele 5 ha incumplido el Contrato "Pasapalabra Heads of Agreement", causando daños y perjuicios a ITV.

" b) Que Tele 5 ha incumplido el Contrato "Library Minimum Commitment Heads of Agreement", causando daños y perjuicios a ITV.

" c) Que Tele 5 ha incumplido el Contrato "Format Production Heads of Agreement", causando daños y perjuicios a ITV.

" d) Que ITV ostenta derechos de exclusiva preferentes sobre Tele 5 con respecto al formato del programa "Pasapalabra" (derechos de propiedad intelectual) y su denominación, ya sea como título del programa (derechos de propiedad intelectual) ya sea como marca notoria no registrada (derechos de propiedad industrial).

" e) Que el uso por parte de Tele 5 del formato del programa "Pasapalabra", desde el 01.02.2010, constituye una violación de los derechos de exclusiva de ITV sobre el formato.

" f) Que el uso por parte de Tele 5 de la denominación del programa "Pasapalabra", desde el 01.02.2010, constituye una violación de los derechos de exclusiva de ITV sobre dicha denominación.

" g) Que la violación de los derechos de propiedad intelectual e industrial de ITV le ha ocasionado unos daños y perjuicios in re ipsa , que deben ser indemnizados por Tele 5.

" De condena. Condene a Tele 5 a:

" h) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

" i) A pagar a ITV la cantidad de 5.400.000 Euros con relación al Contrato "Pasapalabra Heads of Agreement", más los intereses legales correspondientes incrementados en dos puntos.

" j) A pagar a ITV la cantidad de 7.975.000 Euros con relación al Contrato "Library Minimum Commitment Heads of Agreement", más los intereses legales correspondientes incrementados en dos puntos.

" k) A pagar a ITV la cantidad de 1.554.400 Euros con relación al Contrato "Format Production Heads os Agreement", más los intereses legales correspondientes incrementados en dos puntos.

" l) A cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma (sic) explotación, por sí o a través de terceros, del programa "Pasapalabra", así como de cualquier otro programa de televisión que tenga un formato idéntico o similar al del programa "Pasapalabra" o que tenga la denominación "Pasapalabra".

" m) A cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, el uso, por sí o a través de terceros, de la denominación "Pasapalabra" en España, esté acompañada (o no) de otros elementos o palabras, para distinguir programas de televisión, juegos informáticos, video juegos, juguetes, así como cualesquiera productos de merchandising relacionados con el formato del programa "Pasapalabra", con apercibimiento de desobediencia e indemnización coercitiva de 600 € diarios en aplicación del artículo 44 LM .

" n) A retirar del mercado cualquier medio, instrumento, material publicitario (en papel o internet) y productos de merchandising en los que se consigne la denominación "Pasapalabra".

" ñ) A retirar del mercado y a destruir todas las copias ilícitas del programa "Pasapalabra" por ella producidas sin el consentimiento de ITV, grabadas en cualquier tipo de soporte, hayan sido emitidos o no, así como de cualquier material o en Internet en el que se consigne la denominación "Pasapalabra", debiendo acreditar Tele 5 fehacientemente al Juzgado dicha retirada y destrucción.

" o) A indemnizar a ITV por los daños y perjuicios que le ha causado la violación de sus derechos de exclusiva sobre el formato en función de las consecuencias económicas negativas de la infracción, en particular, en función del beneficio que Tele 5 haya obtenido por (i) los ingresos publicitarios a consecuencia de los relacionados con la emisión del programa "Pasapalabra" (ii) y los ingresos obtenidos por la venta de productos de merchandising relacionados con el citado programa.

" p) A indemnizar a ITV por los daños y perjuicios que le ha causado la violación de sus derechos de exclusiva sobre la denominación "Pasapalabra", como título de la obra y/o como marca notoria no registrada, en

función del 1% de la cifra de negocios realizada por Tele 5 con el signo infractor, atendiendo al criterio establecido en los párrafos 210 y siguientes (título de la obra) y 285 y siguientes (marca notoria no registrada) de este escrito.

" q) A publicar la sentencia en el diario El País y en el diario Expansión.

" Todo ello, con expresa imposición de costas a la actora".

La representación procesal de Mediaset España Comunicación S.A. contestó a la demanda reconvenzional, solicitando su desestimación y la imposición de costas a ITV.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid dictó sentencia 50/2014, de 3 de febrero, con la siguiente parte dispositiva:

"Que desestimando íntegramente la demanda inicial formulada a instancia de Gestevisión Telecinco, S.A., representada por el Procurador Sr. Sánchez Puelles y asistida del Letrado D. Agustín González García; contra la entidad ITV Global Entertainment Limited, representada por la Procuradora Sra. Campillo García y asistida del Letrado D. Pedro Merino Baylos; debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones formuladas; con expresa condena en costas a la parte actora.

" Que estimando parcialmente la demanda reconvenzional formulada a instancia de la entidad ITV Global Entertainment Limited, representada por la Procuradora Sra. Campillo García y asistida del Letrado D. Pedro Merino Baylos, contra la mercantil Gestevisión Telecinco, S.A., representada por el Procurador Sr. Sánchez Puelles y asistida del Letrado D. Agustín González García; debo:

" 1.- declarar que la demandada ha incumplido el contrato "Pasapalabra Heads of Agreement", causando daños y perjuicios a la actora;

" 2.- declarar que la demandada ha incumplido el contrato "Library Minimum Commitment Heads of Agreement", causando daños y perjuicios a la actora;

" 3.- declarar que la demandada ha incumplido el contrato "Format Production Heads of Agreement", causando daños y perjuicios a la demandante;

" 4.- declarar que ITV ostenta derechos de exclusiva preferentes sobre Telecinco con respecto al formato del programa denominado "pasapalabra" y su denominación "pasapalabra", en cuanto título del formato y parte integrante de él;

" 5.- declarar que el uso por parte de la demandada Telecinco del formato del programa "pasapalabra", desde el 1.8.2012 en adelante, constituye una violación de los derechos de exclusiva de ITV sobre el formato;

" 6.- declarar que el uso por parte de Telecinco de la denominación del programa "pasapalabra" desde el 1.8.2012 en adelante, constituye una violación de los derechos de exclusiva de la demandante sobre dicha denominación;

" 6.- condenar a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones;

" 7.- condenar a la demandada Telecinco a abonar a la actora ITV la cantidad de 5.400.000 Euros con relación al contrato "pasapalabra heads of agreement", más los intereses ejecutorios del art. 576 L.E.Civil desde esta resolución judicial;

" 8.- condenar a la demandada Telecinco a abonar a la actora ITV la cantidad de 7.950.000.-€ con relación al contrato "library minimum commitment heads of agreement", más los intereses ejecutorios del art. 576 L.E.Civil desde la fecha de esta Resolución;

" 9.- condenar a la demandada Telecinco a pagar a ITV la cantidad de 1.554.400.-€ con relación al contrato "format production heads of agreement", más los intereses ejecutorios del art. 576 L.E.Civil desde la presente Resolución;

" 10.- condenar a la demandada Telecinco a cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma explotación, por sí o a través de terceros, del programa "pasapalabra", así como de cualquier otro programa de televisión que tenga un formato idéntico o similar al del programa "pasapalabra" o que tenga la denominación "pasapalabra";

" 11.- condenar a la demandada Telecinco a cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, el uso, por sí o a través de terceros, de la denominación "pasapalabra" en España, esté acompañada (o no) de otros elementos o palabras, para distinguir programas de televisión, juegos informáticos,

video juegos, juguetes, así como cualesquiera productos de merchandising relacionados con el formato del programa "pasapalabra";

" 12.- condenar a la demandada Telecinco a retirar del mercado cualquier medio, instrumento, material publicitario (en papel o Internet) y productos de merchandising en los que se consigne la denominación "pasapalabra";

" 13.- condenar a la demandada Telecinco a retirar del mercado y a destruir todas las copias ilícitas del programa "pasapalabra" por ella producidas desde el 1.8.2012 -inclusive- sin el consentimiento de ITV, grabadas en cualquier tipo de soporte, hayan sido emitidos o no, así como de cualquier medio material o en Internet en el que se consigne la denominación "pasapalabra", debiendo acreditar la demandada fehacientemente dicha retirada y destrucción;

" 14.- condenar a la demandada Telecinco a indemnizar a ITV por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra "pasapalabra" y productos de merchandising del programa en los que se consigne la denominación "pasapalabra", desde el día 1.8.2012 en adelante; cuya cuantificación se realizará en ejecución de sentencia;

" 15.- condenar a la demandada Telecinco a publicar la sentencia en el diario El País y en el diario Expansión, a costa de la demandada;

" desestimando las demás pretensiones formuladas; sin hacer imposición de las costas de la demanda reconvencional".

#### **Segundo. Tramitación en segunda instancia.**

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Mediaset España Comunicación S.A. (antes Gestevisión Telecinco S.A.). La representación de ITV Global Entertainment Limited se opuso al recurso.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 305/2014 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia 308/2016, de 20 de septiembre, cuyo fallo dispone:

"En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

" 1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Mediaset Comunicación España, S.A. contra la sentencia dictada el 3 de febrero de 2014 por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en el procedimiento número 1181/2010 del que este rollo dimana.

" 2.- Y, como consecuencia de tal estimación parcial:

" 2.1.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento recogido en el apartado 9 del fallo, para acordar en su lugar la desestimación de la demanda reconvencional formulada por ITV Global Entertainment Limited en el particular en que solicita la condena de Mediaset Comunicación España, S.A. a pagar la cantidad de 1.554.000 euros con relación al contrato "Format Production Heads of Agreement", más los intereses legales correspondientes incrementados en dos puntos (apartado k) del petitum).

" 2.2.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento recogido en el apartado 8 del fallo, para acordar en su lugar la condena de Mediaset Comunicación España, S.A. a pagar la cantidad de 1.106.000 euros con relación al contrato "Format Production Heads of Agreement", más el interés que después se dirá (apartado j) del petitum).

" 2.3.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento recogido en el apartado 15 del fallo, para acordar en su lugar la desestimación de la demanda reconvencional formulada por ITV Global Entertainment Limited en el particular en que solicita la condena de Mediaset Comunicación España, S.A. a publicar la sentencia en el diario El País y en el diario Expansión (apartado q) del petitum).

" 3.- Estimar parcialmente la impugnación formulada por ITV Global Entertainment Limited contra la sentencia dictada el 3 de febrero de 2014 por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en el procedimiento número 1181/2010 del que este rollo dimana.

" 4.- Y, como consecuencia de dicha estimación parcial:



" 4.1.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento recogido en el apartado 14 del fallo en el particular en que circunscribe la condena de Mediaset Comunicación España, S.A. a indemnizar a ITV Global Entertainment Limited por la comercialización de productos de merchandising a las ganancias obtenidas por dicho concepto a partir del 1 de agosto de 2012, para acordar en su lugar que Mediaset Comunicación España, S.A. habrá de indemnizar a ITV Global Entertainment Limited por las ganancias obtenidas por tal concepto desde el día 1 de febrero de 2010, cuantificando en 454.218,99 euros el importe que ha de abonarse por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2010 y el 30 de junio de 2012, y defiriendo a ejecución de sentencia el cálculo de la indemnización por el concepto que nos ocupa correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y la fecha en que haya cesado la comercialización de productos de merchandising por parte de Mediaset Comunicación España, S.A.

" 4.2.- Condenar a Mediaset Comunicación España, S.A. al pago del interés al tipo legal devengado por la suma a cuyo pago se le condena en el apartado 7 del fallo desde la fecha de presentación de la demanda reconvenional, incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia de primera instancia.

" 4.3.- Condenar a Mediaset Comunicación España, S.A. al pago del interés al tipo legal devengado por la suma a cuyo pago se le condena en el apartado 2.2 de este fallo desde la fecha de presentación de la demanda reconvenional, incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente sentencia.

" 5.- Confirmar los restantes pronunciamientos de la sentencia objeto de impugnación por Mediaset Comunicación España, S.A. e ITV Global Entertainment Limited.

" 6.-No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas generadas por el recurso de Mediaset Comunicación España, S.A.

" 7.-No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas generadas por la impugnación de ITV Global Entertainment Limited.

" De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , procédase a devolver el depósito realizado para recurrir".

Con fecha 7 de octubre de 2016 se dictó auto de aclaración cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Procede rectificar el error material padecido en la transcripción de punto 2.2 del fallo de la sentencia dictada con fecha 20 de septiembre de 2016 en el rollo de referencia, de modo que donde dice:

" 2.2.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento recogido en el apartado 8 del fallo, para acordar en su lugar la condena de Mediaset Comunicación España, S.A. a pagar la cantidad de 1.106.000 euros con relación al contrato "Format Production Heads of Agreement", más el interés que después se dirá (apartado j) del petitum)".

" Debe decir:

" 2.2.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento recogido en el apartado 8 del fallo, para acordar en su lugar la condena de Mediaset Comunicación España, S.A. a pagar la cantidad de 1.106.000 euros con relación al contrato "Library Minimum Commitment Heads of Agreement", más el interés que después se dirá (apartado j) del petitum)".

" Contra esta resolución no cabe recurso, sin perjuicio del que proceda contra la resolución a que se refiere".

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

1.- La procuradora D.<sup>a</sup> Isabel Campillo García, en representación de ITV Global Entertainment Limited, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

"Primero.- Artículo 469.1.2º LEC . Infracción de las normas reguladoras de la sentencia por vulneración del artículo 218 LEC (incongruencia omisiva y motivación de las sentencias)".

"Segundo.- Artículo 469.1.4º LEC . Infracción de los derechos fundamentales de ITV a la tutela judicial efectiva, generadora de grave indefensión, debido a un error patente en la valoración de la prueba".

El motivo del recurso de casación fue:

"Primero.- Infracción de los artículos 7.1 del Código Civil , en relación con el artículo 24 de la Constitución : 1.089 y 1.091 (en relación con los artículos 1.281 y 2.282 ); 1.101 y 1.124 ; 1256 , 1258 y 1.278 ; 1152 y 1.124 todos ellos del Código Civil ".

El procurador D. Manuel Sánchez Puelles, en representación de Mediaset España Comunicación S.A., anteriormente denominada Gestevisión Telecinco S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

"Primero.- Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, al infringir la sentencia recurrida el deber de congruencia exigido por el artículo 218 de la LEC , en relación con el 459 y el 465.5, al fundar el fallo en cuestiones ajenas al recurso de apelación, incurriendo así en incongruencia extra petita".

"Segundo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.1.4º de la LEC , se denuncia la valoración arbitraria, ilógica e irrazonable de la prueba por vulnerarse el derecho a la tutela consagrado en el artículo 24 de la Constitución .

" La sentencia considera que no se ha acreditado que el formato "21x100 End game" licenciado por MC&F a Einstein sea lo mismo que lo que en España se conoce como "El Rosco". Se valora la prueba de manera arbitraria atendiendo a pautas ilógicas e inexplicablemente alejadas de los cánones mínimos de razonabilidad".

"Tercero.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.1.4º de la LEC , se denuncia la valoración arbitraria, ilógica e irrazonable de la prueba por vulnerarse el derecho a la tutela consagrado en el artículo 24 de la Constitución .

" La sentencia considera acreditado que el título del formato cuyos derechos gestiona ITV se traduce como "pasapalabra" (lo que a su vez le conduce a reconocer derechos exclusivos a ITV sobre ese término), se valora la prueba de manera arbitraria atendiendo a pautas ilógicas e inexplicablemente alejadas de los cánones mínimos de razonabilidad "21x100 End game" licenciado por MC&F a Einstein sea lo mismo que lo que en España se conoce como "El Rosco". Se valora la prueba de manera arbitraria atendiendo a pautas ilógicas e inexplicablemente alejadas de los cánones mínimos de razonabilidad".

"Cuarto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.1.2º de la LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, al infringir la sentencia recurrida el deber de congruencia exigido por el artículo 218 de la LEC ".

El motivo del recurso de casación fue:

"Primero.- Al amparo de lo dispuesto por el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia infracción del artículo 1269 del Código Civil (en relación con los artículos 1261 , 1265 , 1270 , 1300 y 1303 de ese mismo cuerpo legal ) y de la jurisprudencia que lo interpreta (en particular, las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2006 -RJ 2006/9893 - y de 5 de mayo de 2009 -RJ 2009/2907), pues la sentencia recurrida no ha conferido el valor que se desprende de esa doctrina a la retención dolosa de ITV, quien omitió poner en conocimiento de Telecinco circunstancias influyentes y determinantes para la conclusión del contrato "pasapalabra heads of agreement", conectadas con la titularidad sobre "El Rosco", de la que tenía el deber de informar según la buena fe y los usos del tráfico. La infracción invocada es esencial para el fallo atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida".

"Segundo.- Al amparo de lo dispuesto por el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia infracción del artículo 1266 del Código Civil (en relación con los artículos 1261 , 1265 , 1300 y 1303 de ese mismo cuerpo legal ) y de la jurisprudencia que lo interpreta (en particular, las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2007 -RJ 2007/716 - y de 4 de enero de 1982 -RJ 1982/179), pues la sentencia recurrida no ha apreciado correctamente las razones por las que el error padecido por Telecinco merece ser considerado excusable y por ende invalidante de su consentimiento contractual. La infracción invocada es esencial para el fallo atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida".

"Tercero.- Al amparo de lo dispuesto por el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia infracción del artículo 140.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de la jurisprudencia que lo interpreta (en particular, las sentencias del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2011 -RJ 2011/3999 - y de 19 de febrero de 2016 -RJ 2016/542- ). La infracción invocada es esencial para el fallo atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida".

**2.-** Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 20 de febrero de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"1º) Inadmitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de ITV Global Entertainment Ltd. y el recurso extraordinario por infracción procesal formulado por Mediaset España Comunicación S.A. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigésimotava) de fecha 20 de septiembre de 2016 y su auto de aclaración de fecha 7 de octubre de 2016, en el rollo de apelación núm. 305/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario núm. 1181/2010, del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid.

" 2º) Admitir el tercer motivo y no admitir los motivos primero y segundo del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Mediaset España Comunicación S.A. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigésimotava) de fecha 20 de septiembre de 2016 y su auto de aclaración de fecha 7 de octubre de 2016, en el rollo de apelación núm. 305/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario núm. 1181/2010, del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid.

" 3º) Abrir el plazo de veinte días, a contar desde la notificación de este auto, para que la parte recurrida formalice por escrito su oposición al recurso. Durante este plazo las actuaciones estarán de manifiesto en la secretaría.

" 4º) Con imposición de las costas de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de ITV Global Entertainment Ltd. a la parte recurrente y con imposición de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal de Mediaset España Comunicación S.A. a la parte recurrente, ambas partes perderán los depósitos constituidos a los efectos de interposición de estos recursos.

" Contra este Auto no cabe recurso alguno por disponerlo expresamente el art. 473.3 y el art. 483.5 de la LEC ".

**3.-** ITV Global Entertainment Limited se opuso al motivo tercero del recurso de casación interpuesto.

**4.-** Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 11 de septiembre de 2019, en que ha tenido lugar.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### Primero. Antecedentes del caso

**1.-** Mediaset España Comunicación S.A. (en lo sucesivo, Mediaset) es titular del canal de televisión Telecinco. El 22 de diciembre de 2010, interpuso una demanda contra ITV Global Entertainment Limited (en lo sucesivo, ITV), cuyas pretensiones aparecen recogidas en los antecedentes de esta sentencia. Muy resumidamente, solicitó que se declarase la nulidad de los denominados "Heads of Agreement" o principios de acuerdo suscritos entre ambas partes, cuyo objeto fundamental lo constituía la licencia por parte de ITV a



Mediaset de los derechos necesarios para la producción y emisión en España del programa de televisión denominado "Pasapalabra", pues, alegaba, incurrió en un error esencial al suscribir esos acuerdos ya que ITV no era titular de los derechos de formato necesarios para la producción y emisión del programa ni de los derechos sobre su título.

**2.-** ITV se opuso a la demanda porque consideró que no concurría la causa de nulidad invocada. Además, formuló reconvencción con las pretensiones que aparecen también recogidas en los antecedentes de esta sentencia. Muy sintéticamente, alegó que Mediaset había incumplido los acuerdos cuya nulidad pretendía, por lo que solicitó que se declararan resueltos y se le indemnizaran los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento. Asimismo, alegó que la producción y emisión del programa "Pasapalabra" por Telecinco durante varios años infringió los derechos de propiedad intelectual que ITV tenía sobre el formato y el título de ese programa, por lo que ejercitó acciones de cesación, prohibición, remoción e indemnización.

**3.-** El conocimiento del litigio correspondió al Juzgado Mercantil núm. 6 de Madrid. En su sentencia, el juzgado desestimó plenamente la demanda de Mediaset y estimó en parte la demanda de ITV. Declaró que Mediaset había incumplido los acuerdos suscritos con ITV y que el uso por Mediaset del formato y del título del programa "Pasapalabra" constituía una vulneración de los derechos que ITV ostentaba sobre uno y otro. Por ello, condenó a Mediaset a cesar en su conducta, con prohibición de reanudarla en el futuro, y a remover sus efectos. También condenó a Mediaset a indemnizar a ITV en diversas cantidades por el incumplimiento de los acuerdos suscritos y "a indemnizar a ITV por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra "pasapalabra" y productos de merchandising del programa en los que se consigne la denominación "pasapalabra", desde el día 1.8.2012", así como a publicar la sentencia en dos diarios.

**4.-** Mediaset apeló la sentencia e ITV la impugnó. La Audiencia Provincial estimó en parte tanto la apelación como la impugnación. En lo que aquí interesa, mantuvo la condena a Mediaset "a indemnizar a ITV por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra "pasapalabra" y productos de merchandising del programa en los que se consigne la denominación "pasapalabra", desde el día 1.8.2012".

**5.-** Ambas partes han interpuesto sendos recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial. Solo ha sido admitido un motivo del recurso de casación de Mediaset, que impugna la condena "a indemnizar a ITV por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra "pasapalabra" y productos de merchandising del programa en los que se consigne la denominación "pasapalabra", desde el día 1.8.2012".

### **Segundo.** *Formulación del motivo del recurso de casación*

**1.-** En el encabezamiento del motivo, se denuncia la infracción del art. 140.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, TRLPI) y de la jurisprudencia que lo interpreta, en concreto, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2011 y 19 de febrero de 2016 .

**2.-** Como argumentos fundamentales de su recurso, Mediaset alega que "la sentencia recurrida, al confirmar el pronunciamiento del Juzgado de primera instancia relativo a la condena a Telecinco a indemnizar a ITV en el importe de las ganancias obtenidas como consecuencia del uso del formato y la denominación "pasapalabra" (incluyendo las ventas de merchandising ) desde el 1 de agosto de 2012, pasa por alto el hecho de que ITV no hubiera podido explotar por sí misma el programa Pasapalabra". Según la recurrente, ITV "eligió [en su demanda reconvenccional] un criterio de cuantificación de los daños y perjuicios, el de los beneficios obtenidos por Telecinco con la explotación del programa ( art. 140.2.a) TRLPI ), que está claramente desconectado de la realidad, puesto que ITV solamente explota su formato mediante licencia, y ha decidido no optar, ni siquiera de manera subsidiaria, por el criterio de la regalía hipotética".

**Tercero.** *Decisión del tribunal: la utilización del criterio indemnizatorio de los beneficios obtenidos por el infractor es procedente aunque el titular de los derechos infringidos no explote directamente el formato televisivo objeto de la infracción*

1.- El art. 13.1 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, establece:

"[...] Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

" a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho;

" o

" b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión".

2.- Esta directiva fue traspuesta mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, que dio una nueva redacción al art. 140.2 TRLPI , en los siguientes términos:

"La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

" a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

" En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

" b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión".

3.- Esta ley introdujo preceptos con un contenido casi idéntico en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

4.- El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

5.- Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una conditio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

6.- La jurisprudencia española ya había contemplado esta solución en el caso de la protección de los derechos de exclusiva en la normativa de competencia desleal, puesto que la redacción inicial del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal preveía como acciones propias de la competencia desleal, además de la "acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente", del

apartado 5.º, la "acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico", en el apartado 6.º de este precepto. La sentencia de esta sala 1348/2006, de 29 de diciembre, afirmó que "la acción de enriquecimiento sólo procede si el acto de competencia desleal comporta la invasión de la esfera de exclusiva asegurada por el ordenamiento al actor" y que "la acción de enriquecimiento puede cumplir una función similar a la de resarcimiento".

**7.-** Sentencias posteriores, que interpretan preceptos similares introducidos por la Ley 19/2006, de 5 de junio, en las leyes sobre propiedad industrial, han abundado en esta línea. La sentencia de esta sala 95/2009, de 2 de marzo, declara:

"Que la norma contenida en la letra c), del apartado 2 del artículo 43 de la referida Ley [de Marcas] se inspira en la doctrina de las condiciones por intromisión, ya que contempla el supuesto de que a una persona afluyan valores patrimoniales ajenos, por haberlos obtenido con invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados".

**8.-** En consecuencia, para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido.

**9.-** Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

**10.-** La sentencia recurrida no infringe la jurisprudencia de este tribunal y, en concreto, no infringe las sentencias invocadas por la recurrente para justificar el interés casacional.

**11.-** La cita que el recurrente hace de un pasaje de la sentencia 98/2016, de 19 de febrero, que reproduce un párrafo de los considerandos de la Directiva 2004/48, que excluye que el objetivo de establecer como criterio indemnizatorio el de la regalía hipotética sea instaurar una indemnización punitiva, es irrelevante, puesto que la Audiencia Provincial no ha acordado que se indemnice conforme al criterio de la regalía hipotética, ni una indemnización punitiva.

**12.-** Tampoco se ha vulnerado la doctrina sentada en la sentencia 351/2011, de 31 de mayo. En esta se enjuiciaba un litigio en el que el titular del derecho infringido, en ese caso una patente, había optado por reclamar el perjuicio consistente en los beneficios que habría obtenido previsiblemente de su explotación, por lo que este tribunal consideró relevante la ausencia de explotación de la patente en España por parte de la demandante y excluyó con base en tal circunstancia la procedencia de la indemnización solicitada.

**13.-** En el presente caso, ITV optó en su reconvencción por utilizar, de entre los diversos criterios posibles, el de la restitución del beneficio obtenido por el infractor. Se trata de un criterio diferente al del lucro cesante, pues, como se ha dicho, responde a la lógica de la restitución propia de la conditio por intromisión, en la que es irrelevante el beneficio que pudiera haber obtenido el titular del derecho de exclusiva, pues lo relevante es el beneficio que obtuvo el infractor y que no le correspondía obtener, ya que cualquier rendimiento derivado de la explotación del derecho corresponde a su titular, por lo que el ordenamiento jurídico otorga a este una acción para obtener la restitución de ese rendimiento ilícitamente obtenido por quien usurpó su posición jurídica y evitar de este modo que tal beneficio se quede en el patrimonio del infractor.

**14.-** Por tales razones, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.

**Cuarto. Costas y depósito**

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

### **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 de casación interpuesto por Mediaset España Comunicación S.A. contra la sentencia 308/2016, de 20 de septiembre, dictada por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 305/2014 .

2.º- Condenar a la recurrente al pago de las costas del recurso de casación, así como la pérdida del depósito constituido.

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.