

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCJ067083

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia 144/2024, de 6 de febrero de 2024

Sala de lo Civil

Rec. n.º 1610/2020

SUMARIO:

Marca Denominativa. Infracción de marca comunitaria. Infracción de los derechos de propiedad intelectual. Uso sin autorización. Reparación del daño. Programa televisión. Pasapalabra. Infracción de la marca denominativa de la UE «Pasapalabra». Aunque la conducta infractora ocasionó un daño susceptible de ser indemnizado por cualquiera de los criterios previstos en el art. 43 LM, en este caso la reparación del daño ya estaba cubierta por la indemnización concedida en un primer pleito. En ese pleito la misma entidad invocaba, por los mismos hechos (uso sin autorización de la denominación «Pasapalabra» para identificar un programa de TV y en el *merchandising*), la infracción de los derechos de propiedad intelectual que tenía sobre el título del programa «Pasapalabra». En un caso como este, en que la misma conducta infringía el derecho de propiedad intelectual de ITV sobre la denominación «Pasapalabra», por su uso sin autorización, y los derechos sobre la marca denominativa «Pasapalabra», y el daño patrimonial denunciado no dejaba de ser el mismo, una vez estimada la pretensión indemnizatoria al amparo de los derechos de propiedad intelectual, en que se optó por el criterio del beneficio obtenido por el infractor, no cabía reiterar más tarde una condena indemnizatoria del mismo «daño» al amparo del derecho de marca, aunque se hubiera acudido a otro criterio (el de la regalía hipotética). La reparación del daño ya queda cubierta con la condena del primer pleito (formato televisivo y título). Infracción de la marca denominativa de la UE «Pasapalabra». Aunque la conducta infractora ocasionó un daño susceptible de ser indemnizado por cualquiera de los criterios previstos en el art. 43 LM, en este caso la reparación del daño ya estaba cubierta por la indemnización concedida en un primer pleito. En ese pleito la misma entidad invocaba, por los mismos hechos (uso sin autorización de la denominación «Pasapalabra» para identificar un programa de TV y en el *merchandising*), la infracción de los derechos de propiedad intelectual que tenía sobre el título del programa «Pasapalabra». En un caso como este, en que la misma conducta infringía el derecho de propiedad intelectual de ITV sobre la denominación «Pasapalabra», por su uso sin autorización, y los derechos sobre la marca denominativa «Pasapalabra», y el daño patrimonial denunciado no dejaba de ser el mismo, una vez estimada la pretensión indemnizatoria al amparo de los derechos de propiedad intelectual, en que se optó por el criterio del beneficio obtenido por el infractor, no cabía reiterar más tarde una condena indemnizatoria del mismo «daño» al amparo del derecho de marca, aunque se hubiera acudido a otro criterio (el de la regalía hipotética). La reparación del daño ya queda cubierta con la condena del primer pleito (formato televisivo y título).

PRECEPTOS:

Reglamento (CE) n.º 207/2009 (Marca Comunitaria).

Ley 1/2000 (LEC).

Ley 17/2001 (Marcas), art. 43.

Constitución Española.

Directiva 89/104/CEE (Marcas).

PONENTE:*Don Ignacio Sancho Gargallo.*

Magistrados:

Don IGNACIO SANCHO GARGALLO

Don RAFAEL SARAZA JIMENA

Don PEDRO JOSE VELA TORRES

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 144/2024

Fecha de sentencia: 06/02/2024

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 1610/2020

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 25/01/2024

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.^a

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora Carmen Garcia Alvarez

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 1610/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora Carmen Garcia Alvarez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 144/2024

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Pedro José Vela Torres

En Madrid, a 6 de febrero de 2024.

Esta Sala ha visto los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por Sección 8.^a de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unión Europea) como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante (Juzgado de Marcas de la Unión Europea). Son parte recurrente la entidad ITV Studios Global Distribution Limited, representada por la procuradora María Isabel Campillo García, posteriormente sustituida por María Castañeda González, y bajo la dirección letrada de Pedro Merino Baylos; y la entidad Mediaset Comunicación España S.A., representada por el procurador Manuel Sánchez-Puelles y bajo la dirección letrada de Borja Sainz de Aja Tirapu.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Tramitación en primera instancia

1. El procurador Juan Carlos Olcina Fernández, en nombre y representación de la entidad ITV Global Entertainment Limited, interpuso demanda de juicio ordinario (núm. 401/2014) sobre infracción de derechos de marca comunitaria ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante (Juzgado de Marcas de la Unión Europea), contra la entidad Mediaset Comunicación España S.A., para que se dictase sentencia por la que:

"Estime la demanda con los siguientes pronunciamientos declarativos y de condena:

"I. Declare:

"1) Que ITV ostenta frente a la demandada unos derechos de propiedad industrial preferentes sobre la Marca comunitaria 8.313.108 'PASAPALABRA' en las Clases 38 y 41.

"2) Que el uso por la demandada del signo 'PASAPALABRA' para distinguir y explotar un programa de televisión constituye una infracción de los derechos de marca que ITV ostenta sobre dicha marca comunitaria.

"3) Que la infracción de los derechos de marca de ITV supone una invasión de su derecho patrimonial que le ha supuesto al infractor un enriquecimiento injusto y un lucro cesante al titular del derecho infringido, quien debe ser indemnizado sobre la base de la regalía hipotética (cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho), que se computará desde el 3 de agosto de 2009 hasta el cese efectivo de la infracción.

"II. Condene a la demandada:

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

"2) A cesar de forma inmediata en cualquier clase de uso en el tráfico del signo "PASAPALABRA", absteniéndose de utilizar y/o solicitar el registro de dicho signo, así como a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

"3) A retirar del mercado cualquier medio, elemento u objeto en el que se consigne el uso del signo infractor "PASAPALABRA", con independencia del formato o soporte en el que se encuentren, incluyendo a título enunciativo, cualesquiera programas de televisión, productos de merchandising, videojuegos, juegos de mesa, páginas web o enlaces, nombres de dominio, grabaciones de programas de televisión, libros, publicaciones, publicidad, propaganda, etc. procediendo a su destrucción y/o cancelación, acreditando fehacientemente al Juzgado en un plazo máximo de 30 días tanto la retirada como la destrucción y/o la cancelación.

"4) Al pago de una indemnización a la actora por los daños y perjuicios causados, de conformidad con el criterio de la regalía hipotética, en la cantidad que sea fijada en Sentencia o en su ejecución.

"5) Al pago de una indemnización coercitiva de 600 euros por día transcurrido hasta la cesación efectiva de la violación.

"6) A abonar el pago de las costas de este procedimiento.

"Todo ello con la expresa imposición de las costas a la demandada".

2. El procurador Jorge Manzanaro Salines, en representación de la entidad Mediaset Comunicación España S.A., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"desestimando la demanda en su integridad con expresa imposición de costas a la parte actora tras los trámites legales oportunos".

3. El procurador Juan Carlos Olcina Fernández, en nombre y representación de la entidad ITV Global Entertainment Limited, interpuso demanda de juicio ordinario (núm. 237/2016) sobre infracción de derechos de marca comunitaria ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante (Juzgado de Marcas de la Unión Europea), contra la entidad Mediaset Comunicación España S.A., para que se dictase sentencia por la que:

"I. Declare:

"1) Que ITV ostenta frente a Mediaset unos derechos de exclusiva preferentes sobre la Marca de la Unión Europea 8.313.108 "PASAPALABRA" en las Clases 38 y 41.

"2) Que el uso por parte de Mediaset del signo "PASAPALABRA" para distinguir y explotar un programa de televisión constituye una infracción de los derechos de marca que ITV ostenta sobre dicha marca.

"3) Que el uso por parte de Mediaset del signo "PASAPALABRA" para comercializar productos de entretenimiento/esparcimiento como juegos de mesa, aplicaciones descargables, revistas de pasatiempos, o cualquier otro producto de merchandising relacionados con dicho programa, constituye así mismo una infracción de los derechos de marca que ITV ostenta sobre dicha marca.

"4) Que la infracción de los derechos de marca de ITV supone una invasión de su derecho patrimonial que le ha supuesto al infractor un enriquecimiento injusto y un lucro cesante al titular del derecho infringido, quien debe ser indemnizado sobre la base de la regalía hipotética (cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho), que se computará desde el 2 de febrero de 2016 hasta el cese efectivo de la infracción.

"5) Que la infracción de los derechos de exclusiva de ITV sobre la Marca "PASAPALABRA" le ha ocasionado unos daños morales que deben ser indemnizados.

"II. Condene a Mediaset:

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

"2) A prohibirle el uso y a cesar de forma inmediata en cualquier clase de uso en el tráfico del signo "PASAPALABRA", absteniéndose de utilizar dicho signo para identificar el programa de televisión PASAPALABRA, así como a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

"3) A prohibirle el uso y a cesar de forma inmediata en cualquier clase de uso en el tráfico del signo "PASAPALABRA", absteniéndose de utilizar dicho signo para identificar productos de entretenimiento/esparcimiento como juegos de mesa, aplicaciones descargables, revistas de pasatiempos, o cualquier otro producto de merchandising relacionados con dicho programa, así como a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

"4) A retirar del mercado cualquier medio, elemento u objeto en el que se consigne el uso del signo infractor "PASAPALABRA", con independencia del formato o soporte en el que se encuentren, incluyendo a título enunciativo, cualesquiera programas de televisión, productos de entretenimiento/esparcimiento como juegos de mesa, aplicaciones descargables, revistas de pasatiempos, o cualquier otro producto de merchandising, páginas web o enlaces, nombres de dominio, cuentas de redes social como Facebook o Twitter, grabaciones de programas de televisión, libros, publicaciones, publicidad, propaganda, etc. procediendo a su destrucción y/o cancelación, acreditando fehacientemente al Juzgado en un plazo máximo de 30 días tanto la retirada como la destrucción y/o la cancelación.

"5) Al pago de una indemnización a la actora por los daños y perjuicios causados, de conformidad con el criterio de la regalía hipotética, en la cantidad que sea fijada en Sentencia o en su ejecución, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de la demanda, incrementados en dos puntos desde la fecha de Sentencia.

"6) Al pago de una indemnización por daños morales en la cantidad de 200.000 Euros, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de la demanda, incrementados en dos puntos desde la fecha de Sentencia.

"7) Al pago de una indemnización coercitiva de 600 euros por día transcurrido hasta la cesación efectiva de la violación.

"8) A abonar el pago de las costas de este procedimiento".

4. El procurador Jorge Manzanaro Salines, en representación de la entidad Mediaset Comunicación España S.A., contestó a la demanda y formuló reconvención y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"desestimando la demanda en su integridad con expresa imposición de costas a ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED.

"Respecto de la reconvención, dicte sentencia por la que:

"A. Con carácter principal:

"- Declare el mejor derecho de MEDIASET COMUNICACIÓN ESPAÑA, S.A. al registro de la marca de la Unión Europea 8.313., por ser MEDIASET COMUNICACIÓN ESPAÑA, S.A. titular de los derechos derivados de la marca notoriamente conocida no registrada "pasapalabra".

"- Estime la acción reivindicatoria sobre el registro de marca de la Unión Europea 8.313.108 y condene a ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED a transferir la titularidad de dicho registro a MEDIASET COMUNICACIÓN ESPAÑA, S.A., acordando remitir copia de la resolución a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

"B. Con carácter subsidiario:

"- Declare la nulidad de la marca de la Unión Europea 8.313.108 por existir riesgo de confusión con la marca notoria no registrada anterior "pasapalabra", cuyos derechos corresponden a MEDIASET COMUNICACIÓN ESPAÑA, S.A., acordando remitir copia de la resolución a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

"- Con carácter más subsidiario, declare la nulidad de la marca de la Unión Europea 8.313.108 por haber sido registrada de mala fe por ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED, acordando remitir copia de la resolución a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

"C. En todo caso, se condene a ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED al pago de las costas".

5. El procurador Juan Carlos Olcina Fernández, en representación de la entidad ITV Global Entertainment Limited, contestó a la demanda reconvenicional y pidió al Juzgado dictase sentencia por la que:

"desestimando íntegramente la reconvenición interpuesta por MEDIASET COMUNICACIÓN ESPAÑA, S.A., con expresa condena en costas".

6. Por auto 22 de enero de 2017 dictado por el Juzgado de lo Mercantil (Marca de la Unión Europea) núm. 1 de Alicante se acordó la acumulación del juicio ordinario 237/2016 (seguido en el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante) al procedimiento ordinario núm. 401/2014.

7. El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante (Marcas de la Unión Europea) dictó sentencia con fecha 4 de marzo de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLO:

I. Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil ITV Global Entertainment Limited, contra la entidad mercantil Mediaset Comunicación España, S.A., y que dio lugar al procedimiento de Juicio Ordinario nº 401/2014 del JMUE nº 1 de España, así como con ESTIMACIÓN SUSTANCIAL de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil ITV Global Entertainment Limited, contra la entidad mercantil Mediaset Comunicación España, S.A., y que dio lugar al procedimiento de Juicio Ordinario nº 257/2016 del JMUE nº 2 de España, acumulado al procedimiento de Juicio Ordinario nº 401/2014 del JMUE nº 1 de España, debo:

"1) DECLARAR Y DECLARO:

"1.1. Que la entidad mercantil ITV Global Entertainment Limited ostenta frente a la entidad mercantil Mediaset Comunicación España, S.A., unos derechos de exclusiva preferentes sobre la marca de la Unión Europea nº 8.313.108 "PASAPALABRA", en las clases 38 y 41.

"1.2. Que el uso por parte de la entidad mercantil Mediaset Comunicación España, S.A., del signo "PASAPALABRA" para distinguir y explotar un programa de televisión constituye una infracción de los derechos de marca que la entidad mercantil ITV Global Entertainment Limited ostenta sobre la marca de la Unión Europea nº 8.313.108 "PASAPALABRA", en las clases 38 y 41.

"1.3. Que el uso por parte de la entidad mercantil Mediaset Comunicación España, S.A., del signo "PASAPALABRA" para comercializar productos de entretenimiento/esparcimiento como juegos de mesa, aplicaciones descargables, revistas de pasatiempos, o cualquier otro producto de merchandising relacionados con dicho programa, constituye así mismo una infracción de los derechos de marca que la entidad mercantil ITV Global Entertainment Limited ostenta sobre la marca de la Unión Europea nº 8.313.108 "PASAPALABRA", en las clases 38 y 41.

"1.4. Que el uso por la entidad mercantil Mediaset Comunicación España, S.A., del signo "PASAPALABRA" para distinguir y explotar un programa de televisión durante el periodo de tiempo que va desde la publicación de la solicitud por la entidad mercantil ITV Global Entertainment Limited de la marca de la Unión Europea nº 8.313.108 "PASAPALABRA" para las clases 38 y 41 y la publicación del registro de dicha marca, constituye una infracción de los derechos de marca que la entidad mercantil ITV Global Entertainment Limited ostenta sobre la marca de la Unión Europea nº 8.313.108 "PASAPALABRA", en las clases 38 y 41.

"1.5. Que la infracción de los derechos de marca de la entidad mercantil ITV Global Entertainment Limited, tanto durante el periodo de tiempo que va desde la publicación de la solicitud por la entidad mercantil ITV Global Entertainment Limited de la marca de la Unión Europea nº 8.313.108 "PASAPALABRA" para las clases 38 y 41 y la publicación del registro de dicha marca (indemnización razonable), como durante el periodo de tiempo posterior hasta el cese efectivo de la infracción (indemnización derivada de la infracción marcaría), supone una invasión de

su derecho patrimonial que le ha supuesto al infractor un enriquecimiento injusto y un lucro cesante al titular del derecho infringido, quien debe ser indemnizado sobre la base de la regalía hipotética (cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho).

"2) **CONDENAR Y CONDENO** a la entidad mercantil Mediaset Comunicación España, S.A.:

"2.1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

"2.2. A prohibirle el uso y a cesar de forma inmediata en cualquier clase de uso en el tráfico del signo "PASAPALABRA", absteniéndose de utilizar dicho signo para identificar el programa de televisión "PASAPALABRA", así como a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

"2.3. A prohibirle el uso y a cesar de forma inmediata en cualquier clase de uso en el tráfico del signo "PASAPALABRA", absteniéndose de utilizar dicho signo para identificar productos de entretenimiento/esparcimiento como juegos de mesa, aplicaciones descargables, revistas de pasatiempos, o cualquier otro producto de merchandising relacionados con dicho programa, así como a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

"2.4. A retirar del mercado cualquier medio, elemento u objeto en el que se consigne el uso del signo infractor "PASAPALABRA", con independencia del formato o soporte en el que se encuentren, incluyendo a título enunciativo, cualesquiera programas de televisión, productos de entretenimiento/esparcimiento como juegos de mesa, aplicaciones descargables, revistas de pasatiempos, o cualquier otro producto de merchandising, páginas web o enlaces, nombres de dominio, cuentas de redes social como Facebook o Twitter, grabaciones de programas de televisión, libros, publicaciones, publicidad, propaganda, etc. procediendo a su destrucción y/o cancelación, acreditando fehacientemente al Juzgado en un plazo máximo de 30 días tanto la retirada como la destrucción y/o la cancelación.

"2.5. Al pago de una indemnización a la entidad mercantil ITV Global Entertainment Limited, tanto por los daños y perjuicios causados por la infracción marcaría como por la indemnización razonable, de conformidad con el criterio de la regalía hipotética, en la cantidad de 10.350.656,63 euros, más los daños y perjuicios que se sigan produciendo desde el día 31 de diciembre de 2017 hasta el cese efectivo de la infracción marcaría, y los intereses legales correspondientes desde la fecha de la demanda, incrementados en dos puntos desde la fecha de la sentencia.

"2.6. Al pago de una indemnización coercitiva de 600 euros por día transcurrido hasta la cesación efectiva de la violación.

"3) **ABSOLVER Y ABSUELVO** a la entidad mercantil Mediaset Comunicación España, S.A., del resto de pedimentos contenidos en la demanda que dio lugar al procedimiento de Juicio Ordinario nº 401/2014 del JMUE nº 1 de España.

"Todo ello con expresa condena en costas procesales derivadas de la demanda que dio lugar al procedimiento de Juicio Ordinario nº 401/2014 del JMUE nº 1 de España, así como de la demanda que dio lugar al procedimiento de Juicio Ordinario nº 257/2016 del JMUE nº 2 de España, acumulado al procedimiento de Juicio Ordinario nº 401/2014 del JMUE nº 1 de España, a la parte demandada en esos procedimientos, la entidad mercantil Mediaset Comunicación España, S.A.

"II. Que con **DESESTIMACIÓN ÍNTEGRA** de la demanda reconvenicional presentada por el Procurador de los Tribunales don Jorge Manzanaro Salines, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Mediaset Comunicación España, S.A., frente a la entidad mercantil ITV Global Entertainment Limited, y que fue ejercitada en el seno del procedimiento de Juicio Ordinario nº 257/2016 del JMUE nº 2 de España, acumulado al procedimiento de Juicio Ordinario nº 401/2014 del JMUE nº 1 de España, debo **ABSOLVER Y ABSUELVO** a la entidad mercantil ITV Global Entertainment Limited de la totalidad de los pedimentos contenidos en la demanda reconvenicional que dio lugar al procedimiento de Juicio Ordinario nº 257/2016 del JMUE nº 2 de España, acumulado al procedimiento de Juicio Ordinario nº 401/2014 del JMUE nº 1 de España.

"Todo ello con expresa condena en costas procesales derivadas de la demanda reconvenicional que fue ejercitada en el seno del procedimiento de Juicio Ordinario nº 257/2016 del JMUE nº 2 de España, acumulado al procedimiento de Juicio Ordinario nº 401/2014 del JMUE nº 1 de España, a la parte demandante reconvenicional en este procedimiento, la entidad mercantil Mediaset Comunicación España, S.A.

Instada la aclaración de la anterior resolución, se dictó auto de fecha 1 de abril de 2019, con la siguiente parte dispositiva:

"I. No procede las aclaraciones de conceptos oscuros pretendida por la asistencia letrada de la entidad mercantil Mediaset España Comunicación, S.A.

"II. No procede los complementos de la sentencia interesada por la asistencia letrada de la entidad mercantil Mediaset España Comunicación, S.A.

"III. No procede la corrección de los errores materiales interesada por la asistencia letrada de la entidad mercantil Mediaset España Comunicación, SA. salvo las siguientes:

"a) El subapartado a.3.3 del párrafo 4 de la sentencia. cuando dice "PASSAPAROLE", en realidad debe decir "PASSAPAROLA".

"b) El subapartado e.5 del párrafo 9 de la sentencia, cuando dice "enriquecimiento injusto por parte de MEDIASEF", en realidad debe decir "enriquecimiento injusto por parte de ITV".

"c) El subapartado a.4 del párrafo 25 de la sentencia, cuando dice "PASSAPAROLE", en realidad debe decir "PASSAPAROLA".

"d) El importe de la indemnización (regalía hipotética) debe ser fijado en la cantidad de 8.702.290,61 euros, en lugar de los 10.350.656,63 euros fijados en la sentencia".

Segundo. Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Mediaset Comunicación España S.A.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 8.^a de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unión Europea) mediante sentencia de 16 de enero de 2020, cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLAMOS:

I) Con estimación parcial del recurso de apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, rectificada mediante Auto de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución en los siguientes particulares:

"i) en el apartado I) del Fallo se revoca el pronunciamiento relativo a la "ESTIMACIÓN ÍNTEGRA" de la demanda que dio origen al Juicio Ordinario número 401/14 seguido en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea número 1 y, el pronunciamiento relativo a la "ESTIMACIÓN SUSTANCIAL" de la demanda que dio origen al Juicio Ordinario número 237/16 y, en su lugar, se acuerda la "ESTIMACIÓN PARCIAL" de las dos demandas citadas;

"ii) en el apartado 1.5 del Fallo se revoca el inciso final "supone una invasión de su derecho patrimonial que le ha supuesto al infractor un enriquecimiento injusto y un lucro cesante al titular del derecho infringido, quien debe ser indemnizado sobre la base de la regalía hipotética (cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho)" y, en su lugar se declara: "supone una invasión patrimonial que ha de ser objeto de resarcimiento."

"iii) se revoca el apartado 2.5 del Fallo en su totalidad y, en su lugar, se acuerda condenar al pago de una indemnización en favor de la entidad ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED en la cantidad que exceda la indemnización por la infracción de la MUE 8.313.108 teniendo en cuenta la cantidad ya fijada en el informe pericial (1.648.366,02. €) más la cantidad que se determine en ejecución de Sentencia de acuerdo con el mismo procedimiento de cálculo establecido por el perito Sr. Camilo para el período comprendido entre el día 1 de enero de 2018 y la fecha del cese de la conducta infractora, respecto de la indemnización que resulte en ejecución de Sentencia en el Juicio Ordinario número 1181/10 seguido en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid durante igual período de tiempo (2 de febrero de 2016 hasta el cese de la conducta infractora), más los intereses legales de la cantidad que exceda desde la fecha de la liquidación;

"iv) se revoca el último párrafo del apartado I del Fallo y en su lugar se acuerda no efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en la instancia en los procesos originados por las demandas principales en los autos del Juicio Ordinario número 401/16 seguido en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea número 1 y en los autos del Juicio Ordinario número 237/16 seguido en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea número 2, posteriormente acumulado al anterior;

"v) Se mantienen el resto de los pronunciamientos.

"II) No procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada.

"III) Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación.

Instada la rectificación por error material de la anterior resolución, se dictó auto de fecha 26 de enero de 2020 con la siguiente parte dispositiva:

"Se accede a la solicitud de rectificación del error material manifiesto en la Sentencia número 11/2020, de fecha dieciséis de enero de dos mil veinte, instada por el Procurador Don Juan Carlos Olcina Fernández, en nombre y representación de Global Entertainment Limited, en los siguientes particulares:

"1) en la línea quinta del párrafo 63, de modo que en lugar de decir: "2 de agosto de 2016" debe decir "2 de febrero de 2016".

"2) en la cuarta línea del punto iv) del apartado I) del Fallo al referir el número del Juicio Ordinario sustanciado en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea número 1 en lugar de decir "401/16" debe decir "401/14" ".

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

1. El procurador Jorge Manzanaro Salines, en representación de la entidad Mediaset Comunicación España S.A., interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

"1º) Al amparo del artículo 469.1.3º LEC, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en particular, la cosa juzgada material, con vulneración de los artículos 222 de la LEC, 9.3 y 24 de la Constitución".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Al amparo del artículo 477.1 LEC, por infracción de la doctrina jurisprudencial de esta Excm. Sala establecida, entre otras, en las sentencias núm. 516/2019 de 3 de octubre de 2019, núm. 351/2011 de 31 de mayo de 2011 y núm. 692/2008 de 17 de julio de 2008, sobre la necesidad de que exista un daño real y efectivo como presupuesto para la procedencia de la condena a indemnizar los daños y perjuicios. infracción de los artículos 42.1 y 43.2 de la Ley de Marcas.

"2º) Al amparo del artículo 477.1 de la LEC, por infracción de la doctrina jurisprudencial de esta Excm. Sala establecida, entre otras, en las sentencias núm. 98/2016 de 19 febrero de 2016 y núm. 706/2010 de 18 de noviembre de 2010, sobre los criterios para la determinación de la regalía hipotética infracción del artículo 43.2.b) de la Ley de Marcas".

2. El procurador Carlos Olcina Fernández, en representación de la entidad ITV Studios Global Distribution Limited, interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

"1º) Al amparo del artículo 469.1.3º LEC, por infracción del artículo 456.1 LEC (en relación con el artículo 412 LEC) ".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Al amparo del artículo 477.2.3 LEC, por infracción de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE contenida en la Sentencia de fecha 22 de junio de 2016 en el asunto C-280/15 (Nikolajeva) sobre la interpretación de la llamada indemnización razonable prevista en el artículo 9 ter 2 RMUE (antiguo 9.3 RMUE).

"2º) Al amparo en el artículo 477.2.3 LEC, por infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 728/2015 de 30 diciembre (RJ\2015\5897) y la Sentencia de 30 marzo 1988 (RJ\1988 \2570), que interpreta el principio general del enriquecimiento injusto.

"3º) Al amparo en el artículo 477.2.3 LEC, por infracción de la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la Sentencia Núm. 95/2009 de 2 marzo (RJ 2009\2789), la Sentencia Núm. 351/2011 de 31 de mayo de 2011 (RJ 2011\3999) y la Sentencia 504/2019 de 30 de septiembre (RJ 2019\3625), que interpreta el artículo 43.2 LM referido a las diferentes modalidades indemnizatorias previstas para la fijación de los daños y perjuicios en supuestos de infracción de marca"

3. Por diligencia de ordenación de 2 de marzo de 2020, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.ª) tuvo por interpuestos los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

4. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad ITV Studios Global Distribution Limited, representada por la procuradora María Isabel Campillo García, posteriormente sustituida por

María Castañeda González; y la entidad Mediaset Comunicación España S.A., representada por el procurador Manuel Sánchez-Puelles.

5. Esta sala dictó auto de fecha 18 de mayo de 2022, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por las representaciones procesales de ITV Studios Global Distribution Limited y de Mediaset Comunicación España S.A. contra la sentencia n.º 11/2020, de 16 de enero, posteriormente rectificada mediante auto de 26 de enero de 2020, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, actuando como Tribunal de Marca de la Unión Europea, en el rollo de apelación n.º 843/2019, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 401/2014, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante, actuando como Juzgado de Marcas de la Unión Europea y dibujos y modelos comunitarios n.º 1".

6. Dado traslado, las representaciones procesales de las entidades ITV Studios Global Distribution Limited y Mediaset Comunicación España S.A., presentaron escritos de oposición a los recursos formulados de contrario.

7. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 25 de enero de 2024, 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.

1.1. ITV Studios Global Distribution Limited (en adelante ITV) solicitó la marca de la Unión Europea núm. 8.313.108, denominativa ("Pasapalabra"), para servicios de las clases 38 y 41 (con carácter general, producción y emisión de programas de televisión), el día 20 de mayo de 2009. La solicitud fue publicada el día 3 de agosto de 2009.

Después de un trámite de oposición, finalmente, se le reconoció la marca de la Unión Europea solicitada núm. 8.313.108, el día 28 de enero de 2016, que fue publicada el 2 de febrero de 2016.

ITV concertó con Gestevisión Telecinco, S.A., luego Mediaset Comunicación España, S.A. (en adelante, Mediaset), tres contratos, uno de los cuales (denominado "Pasapalabra Heads of Agreement") autorizaba a Mediaset, durante el período comprendido entre los meses de agosto de 2009 y julio de 2012, a la producción y emisión de un programa de televisión de conformidad con el formato televisivo conocido como The Alphabet Game y el título "Pasapalabra".

Mediaset desistió unilateralmente del contrato, en febrero de 2010, por entender que ITV no era realmente la titular de parte del formato ni del título.

1.2. Primer pleito sobre el formato televisivo del programa y el título. En octubre de 2010, Gestevisión Telecinco, S.A. (luego Mediaset) interpuso una demanda frente a ITV, de la que conoció un juzgado mercantil de Madrid, y en la que pedía la nulidad del contrato Pasapalabra Heads of Agreement por vicios en el consentimiento (dolo y error), así como la restitución de las cantidades abonadas en virtud del referido contrato, más la indemnización de daños y perjuicios.

ITV no sólo se opuso a la demanda, sino que formuló una demanda reconvenzional en la que ejercitaba una acción de incumplimiento por la demandada de los contratos concertados con Mediaset, entre los que se encontraba Pasapalabra Heads of Agreement y otras acciones basadas en la infracción de los derechos de propiedad intelectual de ITV sobre el formato del programa y su denominación "Pasapalabra", bien fuera como título del programa (propiedad intelectual), bien fuera como marca notoria no registrada (propiedad industrial) y la condena de Mediaset a: i) el pago de determinadas cantidades no abonadas en virtud de los referidos tres contratos; ii) la cesación, remoción, destrucción, publicación y; iii) la indemnización derivada de la infracción de sus derechos de propiedad intelectual sobre el formato y el título y de su derecho de propiedad industrial sobre la marca notoria no registrada. Para la cuantificación de la indemnización respecto de la emisión del programa, debía atenderse al criterio del beneficio ilícito obtenido por Mediaset con los ingresos publicitarios y con los ingresos procedentes del merchandising relacionados con el programa; y para la indemnización por el empleo de la denominación "Pasapalabra", como título de la obra y/o como marca notoria no registrada, debía determinarse mediante el 1% de la cifra de negocio.

El juzgado mercantil de Madrid que conoció del asunto en primera instancia desestimó la demanda de Mediaset y estimó la reconvencción. En concreto apreció el incumplimiento de los tres contratos, entre los que estaba el contrato Pasapalabra Heads of Agreement; declaró el derecho de exclusiva de ITV sobre el formato del programa

y sobre el título "Pasapalabra" como parte integrante del formato y que la parte reconvenida, a partir del día 1 de agosto de 2012, con la emisión del programa denominado "Pasapalabra" había infringido su derecho de exclusiva sobre el formato y sobre el título; condenó a Mediaset a abonar la cantidad de 5.400.000 euros, que no había satisfecho como consecuencia del incumplimiento del contrato Pasapalabra Heads of Agreement; a la cesación, remoción y destrucción de los programas de televisión con el formato y el título infringidos, y de la comercialización de los productos de merchandising con la denominación "Pasapalabra"; así como a una indemnización por la infracción de los derechos de propiedad intelectual, con el criterio de las ganancias obtenidas por el infractor, respecto del uso infractor del formato y el título de la obra, y respecto de los productos de merchandising en los que se hubiera consignado la denominación "Pasapalabra" desde el día 1 de agosto de 2012, cuya cuantificación se determinaría en ejecución de sentencia.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación y la Audiencia estimó en parte el recurso. En relación con la indemnización, amplió el plazo de la condena por las ganancias obtenidas con la comercialización de productos de merchandising desde el 1 de febrero de 2010, que entendió cuantificada hasta el 30 de junio de 2012 en 454.218,99 euros; y dejó para ejecución de sentencia el cálculo de la indemnización desde el día 1 de julio de 2012 hasta el cese de la comercialización de estos productos. La sentencia de apelación fue confirmada por esta Sala Primera del Tribunal Supremo, al desestimarse los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación.

2. Mientras se tramitaba en la instancia ese primer procedimiento, si inició otro posterior ante el Tribunal de la marca de la Unión Europea a instancia de ITV, en el que han confluído dos procedimientos acumulados durante la primera instancia.

2.1. En la demanda del primero, iniciado a instancia de ITV frente a Mediaset el 26 de mayo de 2014, se ejercitaba una acción de protección provisional de la solicitud de marca de la UE, porque tras la denuncia unilateral del contrato, en febrero de 2010, Mediaset había seguido con la emisión del programa con la denominación "Pasapalabra", lo que suponía una infracción de los derechos que le confería la solicitud de la marca, finalmente concedida. En la demanda, además de la declaración de infracción, se pedía la condena de la demandada a la cesación, remoción de efectos y a la indemnización de daños y perjuicios conforme al criterio de la regalía hipotética (canon de entrada, canon mínimo anual y un canon variable no inferior a un 3% de la cifra de negocio desde el día 3 de agosto de 2009 hasta la fecha del cese de la conducta infractora).

Mediaset se opuso a la demanda, al alegar que tenía un mejor derecho sobre la denominación "Pasapalabra", pues era titular de una marca notoria no registrada; y también formuló una reconvención, en la que ejercitaba una acción reivindicatoria sobre la marca denominativa "Pasapalabra" solicitada por ITV. También, con carácter subsidiario y ad cautelam, ejercitaba una acción de nulidad absoluta de esa marca de ITV por solicitud de registro de mala fe.

Antes de la audiencia previa, el juzgado acordó lo siguiente: i) delimitó su competencia al conocimiento de la acción de condena a la indemnización razonable a favor del titular de una solicitud de marca comunitaria prevista en el art. 9.3 del entonces vigente Reglamento de Marca Comunitaria; ii) inadmitió la demanda reconvencional de Mediaset; y iii) suspendió el procedimiento por haberlo interesado ambas partes.

2.2. En la demanda del segundo procedimiento, iniciado a instancia de ITV, tras la concesión de la marca de la UE núm. 8.313.108 el 28 de enero de 2016 (publicada el 2 de febrero de 2016), se ejercitaba al amparo del art. 9.2 a) y b) del Reglamento de la marca de la UE una acción de infracción marcaria. La demanda se dirigía frente a Mediaset que, desde mayo de 2009, venía usando la denominación "Pasapalabra" para identificar un programa de televisión que produce y emite, y porque comercializa productos de entretenimiento y esparcimiento (merchandising) relacionados con el mismo programa de televisión identificados con el signo "Pasapalabra" sin autorización del titular. Además de la acción declarativa de la infracción de su marca, ITV ejercitaba las acciones de condena a la cesación de las conductas infractoras, de remoción de efectos, de destrucción y de indemnización de daños conforme al criterio de la regalía hipotética (canon de entrada, canon mínimo anual y un canon variable del 8 % de la cifra de negocio desde el día 2 de febrero de 2016 hasta la fecha del cese de la conducta infractora) a determinar mediante prueba pericial, más una indemnización por daño moral de 200.000 euros.

Mediaset en su contestación a la demanda volvió a oponer que tenía mejor derecho sobre la denominación "Pasapalabra", al ser titular de la marca notoria no registrada sobre dicha denominación; y, además, formuló una demanda reconvencional en la que, con carácter principal, ejercitaba la acción reivindicatoria de la marca registrada por ITV; con carácter subsidiario, ejercitaba una acción de nulidad relativa por riesgo de confusión; y, con carácter subsidiario a esta última, una acción de nulidad absoluta por concurrir mala fe al tiempo de solicitar la marca de la UE.

2.3. Solicitada y acordada la reanudación del primer procedimiento, se acordó también la acumulación del segundo.

En la audiencia previa, el juzgado desestimó las excepciones procesales de litispendencia y prejudicialidad respecto del procedimiento sustanciado ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid, juicio ordinario núm.

1181/2010 (el proceso previo sobre el formato televisivo y el título) en el que había recaído sentencia en fecha 3 de febrero de 2014, y que se habían formulado en los escritos de contestación a la demanda de ambos procedimientos acumulados.

3. El juzgado mercantil estimó íntegramente la primera demanda de ITV y de manera sustancial la segunda de ITV, al tiempo que desestimó la reconvenición de Mediaset.

Primero declaró que ITV ostentaba frente a Mediaset los derechos de exclusiva sobre la marca de la UE núm. 8.313.108 "Pasapalabra" para identificar servicios de las clases 38 y 41; que Mediaset había infringido estos derechos al usar el signo "Pasapalabra" para identificar y explotar un programa de televisión y para comercializar productos de entretenimiento/esparcimiento (merchandising); también reconoció los derechos de ITV correspondientes a la protección provisional durante el periodo comprendido entre la solicitud de la marca y su concesión, infringidos por Mediaset; y que esa conducta infractora de Mediaset había supuesto un enriquecimiento injusto para la infractora y un daño por lucro cesante para la titular del derecho infringido que debía ser indemnizado con arreglo al criterio de la regalía hipotética.

Luego acordó los siguientes pronunciamientos de condena. Ordenó a Mediaset la cesación de la conducta infractora; y la remoción y destrucción de los efectos de la conducta infractora. Condenó a Mediaset al pago de la indemnización a ITV de los daños y perjuicios causados por la infracción marcaria, así como de la indemnización razonable de conformidad con el criterio de la regalía hipotética en la suma de 8.702.290,61 euros, más los daños y perjuicios que se siguieran produciendo desde el día 31 de diciembre de 2017 hasta el cese efectivo de la infracción marcaria; así como los intereses legales desde la fecha de la demanda, incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia.

La sentencia de primera instancia desestimó la petición de indemnización de daños y perjuicios por daño moral.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la parte demandada, Mediaset. La Audiencia estima en parte el recurso.

4.1. Primero ratifica la desestimación de las excepciones de litispendencia y prejudicialidad. Respecto de la excepción de litispendencia razona lo siguiente:

"Confirmamos la desestimación de la referida excepción procesal al no concurrir la identidad causal porque en el llamado proceso del formato televisivo, en la demanda reconvenicional deducida por ITV invocaba la protección del signo "PASAPALABRA" en su condición de titular de una marca notoria no registrada y, en el proceso presente invoca la titularidad del mismo signo en su condición de titular de la solicitud de la MUE número 8.313.108 desde el momento de la publicación de la solicitud (3 de agosto de 2009) hasta el momento de la publicidad de la concesión del registro (2 de febrero de 2016) y, a partir de esa fecha, en su condición de titular de la referida MUE. Los hechos jurídicamente relevantes para justificar el fundamento de la pretensión deducida en la demanda reconvenicional en el proceso anterior y en las demandas de los dos procesos ahora acumulados son sustancialmente distintos, lo que impide la concurrencia del presupuesto de la identidad causal.

"Además, existe otra razón y es que son los Juzgados de lo Mercantil de Alicante, en su condición de Juzgados de Marcas de la Unión Europea (artículo 86.bis.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ), los únicos que pueden conocer de las acciones relativas a la protección provisional de la solicitud de una MUE y de violación de MUE (apartados c) y a) del artículo 96 RMUE), por lo que nunca podía conocer de estas acciones el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid al carecer de competencia objetiva. Si el Juzgado ante el que se sustanció el proceso anterior nunca pudo conocer, por carecer de competencia objetiva, de las acciones deducidas en las demandas que han dado lugar a los dos procesos acumulados, no es posible la apreciación de la excepción de litispendencia".

4.2. Luego confirma la desestimación de la reconvenición, al negar que Mediaset tuviera una marca notoria no registrada sobre el signo "Pasapalabra", con el siguiente razonamiento:

"(...) MEDIASET ha usado siempre el signo "PASAPALABRA" a título de licenciatario para identificar su programa reconociendo la titularidad del signo en un tercero quien le autorizaba para ello, por lo que no puede invocar que el uso del signo lo hacía a título de dueño o de titular. El único acto en el que MEDIASET ha intentado actuar como titular de la marca "PASAPALABRA" es con la solicitud de la marca española con esa misma denominación el día 22 de marzo de 2016 con el número 3.605.861 (después de haber recibido los requerimientos extrajudiciales de ITV), a cuyo registro se ha opuesto ITV invocando su MUE. El prestigio, reputación o elevada audiencia adquiridos por el programa "PASAPALABRA" durante el período de tiempo en que se emitió por MEDIASET no convierten a ésta en titular del signo sino que mantiene su condición de licenciatario reconociendo la titularidad de un tercero (artículo 15.2 RMUE)".

En la medida en que la existencia de la marca notoria no registrada estaba en la base de las acciones de nulidad de la marca de ITV por riesgo de confusión y por registro de mala fe, la Audiencia confirma la desestimación de estas dos acciones de nulidad.

4.3. La sentencia de apelación ratifica la infracción de la marca de la demandante y la estimación parcial del recurso de apelación afecta a la indemnización.

Por una parte, estima la objeción formulada por Mediaset de que la indemnización concedida en este procedimiento era redundante en relación con la indemnización acordada en el proceso judicial sobre el formato televisivo, lo que infringe el principio de la interdicción del enriquecimiento injusto.

"La Sala estima esta alegación porque entiende que el elemento determinante que concentra la fuerza atractiva del formato es el título "PASAPALABRA" hasta el punto de que ambas partes coinciden en calificarlo como un signo notorio por la extensión de su conocimiento entre el público destinatario al denominar el formato de un programa televisivo de gran audiencia. A su vez, "PASAPALABRA" es el signo denominativo de la MUE 8.313.108 que designa un programa de televisión. Tanto desde el punto de vista de los derechos de autor como desde el punto de vista del derecho de exclusiva que confiere la marca, el objeto de protección es la denominación "PASAPALABRA" relacionada con el formato de un programa de televisión determinado. La infracción de los derechos patrimoniales derivados de los derechos de autor reconocidos a ITV como titular del formato y del título, así como la infracción de los derechos de exclusiva reconocidos como titular de la solicitud de la MUE y, después, de la MUE ya concedida, se produce por los mismos hechos como son la producción y emisión del programa de televisión y la comercialización de los productos de merchandising con el denominativo "PASAPALABRA" sin autorización de ITV como titular de los derechos de autor y como titular de la marca. En consecuencia, en aplicación del criterio de interpretación conforme a 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 (Directiva 2004/48), en particular, el párrafo primero de su artículo 13.1, procede la condena a la indemnización adecuada a los daños y perjuicios "efectivos" que haya sufrido el titular del derecho como consecuencia de la infracción. No cabe, pues, duplicar la indemnización para reparar el mismo daño sino reparar el daño "efectivo".

[...]

"Quiere decirse que los conceptos y cuantías indemnizatorios por el daño causado a los derechos de autor ya declarados mediante Sentencia firme en el proceso sobre el formato televisivo y, los conceptos y cuantías indemnizatorios por la infracción derivada de los derechos de la marca pueden ser distintos, por lo que en este proceso solo procederá acordar una indemnización del daño "efectivo" en la medida en que la indemnización por la infracción marcaría exceda de la ya acordada en el proceso sobre el formato televisivo".

En cuanto a la indemnización razonable correspondiente al periodo de protección provisional, que cubre el tiempo transcurrido desde la publicación de la solicitud de marca (3 de agosto de 2009) hasta la publicación de su concesión (2 de febrero de 2016), la Audiencia recuerda la doctrina contenida en la STJUE de 22 de junio de 2016 (asunto C-280/15), que opta por "el criterio relativo a la recuperación de los beneficios" y excluye "de esa indemnización la reparación del perjuicio más amplio que puede haber sufrido el titular de la marca de que se trata debido a su utilización, y que podría incluir, en particular, el daño moral". Y a la vista de esta doctrina concluye que no es posible emplear el criterio de la regalía hipotética:

"que no es posible utilizar el criterio de la regalía hipotética para cuantificar la "indemnización razonable" porque aquel criterio, previsto en el artículo 13.1.b) de la Directiva 2004/48 y en el artículo 43.2.b) LM, es aplicable para la indemnización integral de los daños posteriores a la publicación de la concesión del registro y, en nuestro caso, aun no se ha concedido el registro. A lo sumo, la "indemnización razonable" permite adoptar el criterio relativo a "la recuperación de beneficios" que no puede confundirse con el criterio sobre las consecuencias económicas negativas consistente en los "beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación" (artículos 13.1.a) Directiva 2004/48 y 43.2.a) LM) porque este criterio de cuantificación de la indemnización está previsto para los daños causados después de la publicación de la concesión del registro según la interpretación que se infiere de la STJ que hemos reproducido parcialmente".

Lo que le permite concluir que no procede conceder la "indemnización razonable" porque el daño efectivo de ITV durante el período de tiempo de la solicitud de la marca de la UE ha quedado suficientemente resarcido con la indemnización ya concedida correspondientes a ese mismo periodo, en el proceso del formato televisivo.

A continuación analiza la procedencia de la indemnización por los daños causados a la marca núm. 8.313.108 después de la publicación de su registro y hasta el cese de la conducta infractora. Recuerda que el criterio por el que optó ITV fue la regalía hipotética (art. 43.2.b) LM), cuyo cálculo lo desglosaba en tres conceptos: canon de entrada, canon anual mínimo y canon variable que fijaba en torno al 8%.

La Audiencia entiende que para el cálculo del canon solo se puede tener en cuenta el tiempo posterior a la publicación de la concesión de la marca. Toma en cuenta que el perito Sr. Camilo cuantificó los ingresos por publicidad y merchandising en el período comprendido entre el 2 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 en 20.604.575,26 euros, y al aplicarles el canon del 8%, la cantidad resultante se eleva a 1.648.366,02 euros. En relación con los actos infractores posteriores al 1 de enero de 2018 y hasta el cese de la conducta infractora, la indemnización habría que calcularla siguiendo el mismo criterio. Sobre la base de esto, la Audiencia, concluye:

"solo procederá la indemnización por la infracción de la MUE 8.313.108 si sumada la cantidad ya fijada en el informe pericial (1.648.366,02 euros) más la cantidad que se determine en ejecución de sentencia de acuerdo con el mismo procedimiento de cálculo establecido por el perito Sr. Camilo para el período comprendido entre el día 1 de enero de 2018 y la fecha del cese de la conducta infractora, excede de la que resulte en ejecución de sentencia en el proceso del llamado formato televisivo durante igual período de tiempo (2 de febrero de 2016 hasta el cese de la conducta infractora) y, solo en la cantidad que exceda, más los intereses legales de la cantidad que exceda desde la fecha de la liquidación".

5. La sentencia de apelación ha sido recurrida por ambas partes. Mediaset formula un recurso extraordinario por infracción procesal basado en un motivo y un recurso de casación articulado en dos motivos. ITV también ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de un motivo, y un recurso de casación articulado en tres motivos.

Segundo. *Recurso extraordinario por infracción procesal de Mediaset*

1. Formulación del motivo. El motivo se formula al amparo del ordinal 3º del art. 469.1 LEC, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en particular, la cosa juzgada material, con vulneración del art. 222 LEC y los arts. 9.3 y 24 de la Constitución.

Con este motivo se impugna la desestimación de las excepciones de litispendencia y, de forma subsidiaria, prejudicialidad respecto del previo procedimiento que se tramitaba ante los juzgados de Madrid sobre los derechos de propiedad intelectual del formato televisivo del programa y el título "Pasapalabra". En la actualidad, sería cosa juzgada, al ser firme la sentencia del formato televisivo.

El recurso insiste en que concurren los requisitos del art. 222 LEC, al existir una identidad subjetiva, objetiva y causal. La sentencia recurrida entiende que se da la identidad subjetiva y objetiva, pero rechaza que haya identidad causal. Y el recurso insiste en que sí existe esa identidad causal, en la medida en que los hechos invocados en uno y otro procedimiento son los mismos, y la relación jurídica concreta afectada es también coincidente, en cuanto que en ambos procedimientos se trata de acciones en que se invocan derechos de carácter exclusivo sobre el término "Pasapalabra" y se ejercitan las mismas acciones respecto de esos mismos derechos, por más que el título jurídico en que se basen sea distinto.

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

A la vista de que en el procedimiento anterior, sobre los derechos de propiedad intelectual del formato televisivo y el título "Pasapalabra", ya ha recaído sentencia firme, podemos referirnos directamente al efecto de la cosa juzgada, y no ya a la litispendencia. En ambos casos, deben concurrir los requisitos del art. 222 LEC. Como hemos recordado en otras ocasiones al interpretar este precepto, por ejemplo en la sentencia 5/2020, de 8 de enero, "la cosa juzgada material exige una plena identidad de los procedimientos en cuanto a los sujetos, las cosas en litigio y la causa de pedir", sin perjuicio de que también haya cosa juzgada material "cuando lo resuelto en la sentencia del proceso anterior es preclusivo respecto al proceso posterior, conforme a lo previsto en el artículo 400.2 LEC".

En nuestro caso, como muy bien advirtió la sentencia recurrida, existe una identidad de sujetos entre el primer pleito y este segundo (del que conocemos ahora en casación), y los hechos pueden considerarse también sustancialmente iguales porque guardan relación con el programa de televisión que Mediaset emitía bajo el nombre "Pasapalabra"; pero la causa de pedir es distinta.

En el primer pleito, en la demanda reconvenicional de ITV se ejercitaban acciones basadas en la infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre el formato del programa de televisión y el título, los que invocaba ITV que tenía y que eran infringidos por Mediaset con la emisión de aquellos programas de "Pasapalabra" y el merchandising; mientras que en este segundo pleito las acciones ejercitadas se basan en la infracción de un derecho de marca, sobre el signo distintivo "Pasapalabra", que tiene como presupuesto la solicitud y luego concesión de la marca de la UE "Pasapalabra" a favor de ITV.

Las acciones ejercitadas en este segundo pleito son distintas de las ejercitadas en el primero, en cuanto que el derecho de exclusiva infringido por una misma actuación es distinto; y se da la circunstancia de que no se pudieron acumular a la demanda reconvenicional del primer pleito.

En el primer pleito, iniciado por Mediaset ante los juzgados mercantiles de Madrid, ITV formuló demanda reconvencional por la infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre el formato televisivo y el título del programa "Pasapalabra". A esta demanda no podía acumular las acciones basadas en la solicitud y más tarde concesión de la marca de la UE (denominativa "Pasapalabra") porque el juzgado de Madrid carecía de competencia objetiva, pues, al tratarse de una marca de la Unión Europea, operaba un fuero especial, el del Juzgado de la Marca de la Unión Europea que en la actualidad es el Juzgado de lo Mercantil de Alicante (art. 86 bis 4 LOPJ, en la redacción aplicable al caso, anterior a la reforma introducida por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio).

Todo ello sin perjuicio de la cuestión relativa a la procedencia de reiterar, en un caso como este, la pretensión indemnizatoria del "daño" ocasionado por el uso sin autorización o licencia de la denominación "Pasapalabra", que es objeto del recurso de casación.

Tercero. *Motivo primero del recurso de casación de Mediaset*

1. Formulación del motivo. El motivo se funda en la infracción de los arts. 42.1 y 43.2 LM, y la jurisprudencia que los interpreta, contenida en las sentencias 516/2019, de 3 de octubre, 351/2011, de 31 de mayo, y 692/2008, de 17 de julio, sobre la necesidad de que exista un daño real y efectivo como presupuesto para la procedencia de la condena a indemnizar daños y perjuicios.

En el desarrollo del motivo razona que la totalidad de los daños por el uso de la denominación "Pasapalabra", tanto por la identificación del programa de TV como por el merchandising, ya fueron resarcidos por la sentencia dictada en el primer pleito sobre formato y el título del programa de TV.

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El art. 41.1.b) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) confiere al titular de un derecho de marca lesionado, entre otras acciones, la de reclamar "la indemnización de los daños y perjuicios sufridos". La jurisprudencia, recogida en la citada sentencia 516/2019, de 3 de octubre, advierte que la existencia del daño es un presupuesto previo a la determinación o cálculo de la indemnización (art. 43 LM), de tal forma que "la aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto". Con ello, esa sentencia 516/2019, de 3 de octubre, se hace eco de la doctrina jurisprudencial sobre "los daños ex re ipsa loquitur (las cosas hablan por sí mismas)", que opera cuando "la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes".

Es lógico que sea fácil aplicar esta regla (ex re ipsa) en caso de infracción de un derecho de exclusiva, cuando esa infracción se realiza mediante una explotación comercial o industrial, en cuanto que la propia forma en que se realiza la conducta infractora, en muchas ocasiones -aunque no siempre-, pone en evidencia que necesariamente ha tenido que lesionar el derecho del titular de la marca infringida o ha propiciado una ganancia injustificada (por venir propiciada por la infracción) a favor del infractor. Que es lo que ocurre en un caso como este, en que el empleo del signo distintivo "Pasapalabra" para identificar un programa de televisión, sin autorización de quien tiene registrado ese signo como marca de la UE, cuando menos conlleva un aprovechamiento económico por parte del infractor, que forma parte del concepto amplio de perjuicio o daño patrimonial susceptible de indemnización, como recuerda la citada sentencia 516/2019, de 3 de octubre:

"(...) el contenido de las reglas de cálculo previstas en el art. 43 LM pone en evidencia que el objeto de lo que se denomina "indemnización de daños y perjuicios" trasciende a la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener, a la que hace referencia el apartado 1 del art. 43 LM, porque puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida (art. 43.2.a] LM)".

La doctrina de los daños ex re ipsa loquitur (las cosas hablan por sí mismas) también ha servido para que la sentencia 516/2019, de 3 de octubre, en un caso muy excepcional en que, por las circunstancias concurrentes, era evidente que no podía haberse ocasionado ningún daño para el titular de la marca (daño en sentido amplio que incluye también un posible beneficio del infractor), desestimara la acción indemnizatoria. Pero como advierte ITV en su escrito de oposición al recurso, no nos encontramos en un caso como ese, sino en la regla general en que es obvio el aprovechamiento para el infractor del uso del signo distintivo sin autorización.

3. Pero una cuestión es que el uso del signo distintivo "Pasapalabra", sobre el que la demandante tiene reconocida una marca registrada de la UE, haya producido un perjuicio susceptible de indemnización, y otra distinta que ese perjuicio ya haya sido resarcido.

El recurrente no niega que, en un supuesto como este, el uso del signo haya podido suponer un daño susceptible de indemnización, por el beneficio que le ha reportado al infractor, pero objeta que ese daño ya ha sido reparado con la indemnización cubierta en la sentencia que resuelve el primer pleito (el del formato de TV y el título).

Es muy significativo que en ese primer pleito se hubiera estimado la infracción de los derechos de propiedad intelectual que correspondían a ITV sobre el formato televisivo del programa y sobre el título "Pasapalabra", cometida por Mediaset con la emisión de eses programa desde 2010 y su identificación con el nombre "Pasapalabra", así como por el empleo de este término en el merchandising; y que, al amparo del art. 140 LPI y atendiendo al criterio escogido por la titular de los derechos infringidos (ITV), se hubiera condenado a Mediaset a indemnizar a ITV con los beneficios obtenidos con la infracción. Conviene advertir que formaba parte del daño objeto de indemnización el empleo de la denominación tanto para identificar el programa, como en el merchandising, aunque el derecho de exclusiva infringido fuera el de propiedad intelectual. Se trata del mismo "daño" cuya reparación podía haberse pedido con la infracción del derecho de marca que sobre esa denominación ostentara ITV. El hecho infractor fue el mismo (el uso indebido de esa denominación para identificar el programa y en el merchandising), sin perjuicio de que al haberse apreciado en la instancia que infringía los derechos de propiedad intelectual (en el primer pleito) y los derechos de marca que ITV tenía sobre esa denominación (en este segundo pleito), uno y otro título legitimaran para el ejercicio de la acción de indemnización. El "daño" o perjuicio económico objeto de indemnización es en ambos casos el mismo (el derivado del uso de la denominación "Pasapalabra" sin la autorización de quien tenía derecho de exclusiva sobre esta), cuya determinación está sujeta a los mismos criterios legales.

En efecto, es muy significativo que los criterios recogidos en el art. 140 LPI para la determinación de la indemnización en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual son los mismos que se prevén en el art. 43.2 LM, pues no en vano en ambos casos fueron introducidos con la Ley 19/2006, de 5 de junio, con ocasión de la trasposición de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, y en concreto de su art. 14.1.

Los apartados 1 y 2 del art. 140.1 LPI, en relación con la acción indemnizatoria, disponen lo siguiente:

"1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

"2. 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".

Por su parte, la redacción dada por la Ley 19/2006, de 5 de junio, a los apartados 1 y 2 del art. 43 LM es prácticamente idéntica:

"1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

"2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

"a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

"En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

"b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho".

Sin que ahora tenga relevancia, este precepto fue ligeramente modificado por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, al situar la referencia a la indemnización del daño moral después del apartado b), para que no hubiera duda de que podía solicitarse tanto si se optaba por el criterio de indemnización de la letra a) como por el de la letra b).

4. Lo verdaderamente relevante es que, en un caso como este en que la misma conducta de Mediaset infringía el derecho de propiedad intelectual de ITV sobre la denominación "Pasapalabra", por su uso sin autorización, y los derechos sobre la marca denominativa "Pasapalabra", y el daño patrimonial denunciado no dejaba de ser el mismo, una vez estimada la pretensión indemnizatoria al amparo de los derechos de propiedad intelectual, en que se optó por el criterio del beneficio obtenido por el infractor, no cabía reiterar más tarde una condena indemnizatoria del mismo "daño" al amparo del derecho de marca, aunque se hubiera acudido a otro criterio (el de la regalía hipotética). La reparación del daño ya queda cubierta con la condena del primer pleito (formato televisivo y título).

De hecho, en el hipotético caso en que se hubieran podido acumular las acciones ejercitadas por ITV en uno y otro pleito, en un mismo procedimiento, siempre bajo la competencia del Juzgado de la Marca de la UE de Alicante, la estimación de la infracción del derecho de propiedad intelectual de ITV sobre el título y la estimación de la infracción del derecho de marca de ITV no hubieran permitido duplicar la indemnización si, como es el caso, el perjuicio patrimonial es el mismo (el perjuicio económico sufrido por la uso sin autorización de la denominación "Pasapalabra" para identificar el programa y el merchandising). Ello es así porque el daño sufrido por ITV a sus derechos de propiedad intelectual y a sus derechos de marca, tal y como han sido apreciados por los tribunales de instancia, objeto de la pretensión indemnizatoria en ambos casos, es coincidente y no son distintos daños.

5. La estimación de este motivo, hace innecesario entrar a analizar el motivo segundo de casación de Mediaset, en el que se denuncia la infracción del art. 43.2.b) LM y la jurisprudencia que lo interpreta, contenida en las sentencias 98/2016, de 19 de febrero, y 706/2010, de 18 de noviembre, sobre los criterios para la determinación de la regalía hipotética.

Cuarto. Recurso extraordinario por infracción procesal de ITV

1. Formulación del motivo. El motivo se formula al amparo del ordinal 3º del art. 469.1 LEC, por infracción del art. 456.1 LEC, en relación con el art. 412 LEC, puesto que la sentencia recurrida estima en parte el recurso de apelación de Mediaset sobre la base de argumentos que no fueron deducidos en su contestación a la demanda, sino que fueron introducidos de forma extemporánea en el recurso de apelación. De este modo se han alterado los términos del debate con una palmaria indefensión para ITV que no ha podido contrarrestar la nueva línea argumental desplegada por Mediaset, al plantear por primera vez la pretensión consistente en detraer o descontar de las cantidades indemnizatorias reconocidas en el pleito del formato a favor de ITV la indemnización de daños y perjuicios concedida a esta parte en la sentencia de primera instancia. Esto supone un claro ejemplo de mutatio libelli generador de indefensión en la medida en que la Audiencia acabó por acoger esas pretensiones formuladas de forma extemporánea por Mediaset en su recurso de apelación.

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. Obviamente, el objeto de conocimiento del recurso de apelación en ningún caso puede exceder de lo que era objeto litigioso en la primera instancia, sin perjuicio de que, además, conforme a lo prescrito en el art. 465.5 LEC, la sentencia que se dicte en apelación deba pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el artículo 461.

En la demanda se acumularon una serie de acciones fundadas en la infracción de una marca de la UE, entre las que se encontraba la de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al titular de la marca por la demandada, Mediaset, por el empleo del signo distintivo "Pasapalabra" en la identificación del programa de TV y en el merchandising. Para el cálculo de la indemnización, la demandante optó por el criterio previsto en el art. 43.2.b) LM de la regalía hipotética. En su contestación a la demanda, Mediaset se opuso a esta pretensión, no sólo porque no se cumpliera el presupuesto de la infracción de la marca, sino también, entre otras razones, porque la indemnización pretendida duplicaba la que se había solicitado en el primer pleito (del formato televisivo y del título), y que finalmente sería estimado. Esta objeción, como muy bien advierte Mediaset en su contestación al recurso, aparece en sus escritos de contestación a la demanda: en las páginas 59 y ss. de la contestación a la primera demanda sobre protección provisional, fundada en la solicitud de la marca; y en las páginas 19 y ss. de la contestación a la segunda demanda sobre infracción de la marca ya concedida.

Por lo que falla el presupuesto en el que se fundaba el motivo, en cuanto que Mediaset en sus contestaciones a la demanda objetó que la indemnización que se solicitaban en estos dos procedimientos de marca acumulados pretendía resarcir un perjuicio cuya indemnización ya era objeto del pleito anterior sobre el formato del programa de TV y su título (Pasapalabra). En consecuencia, cabía reiterar esas objeciones en el recurso de

apelación de la sentencia de primera instancia, sin alterar el objeto litigioso, y el tribunal de apelación al estimarlas, en cierto sentido, no se ha separado de su ámbito de conocimiento.

Quinto. Recurso de casación de ITV

1. Formulación de los motivos. El motivo primero denuncia la infracción del art. 9 ter 2 del Reglamento de la Marca de la UE (art. 9.3 del Reglamento anterior) y de la jurisprudencia del TJUE contenida en la sentencia de 22 de junio de 2016 (C- 280/15, caso Nikolajeva) sobre la indemnización razonable en caso de protección provisional de la marca. El recurrente entiende que la sentencia recurrida interpreta mal esa doctrina al concluir que el criterio indemnizatorio de la regalía hipotética tiene un alcance superior a la indemnización razonable. Sin embargo, añade el recurrente, la sentencia del TJUE constata de forma clara la idoneidad de la regalía hipotética para encarnar la indemnización razonable. No en vano dicha sentencia establece de forma literal que la indemnización razonable abarca la recuperación de los beneficios efectivamente obtenidos por los infractores, siendo que la regalía hipotética es una figura precisamente diseñada para remediar el enriquecimiento o provecho injustificadamente obtenido por los terceros infractores.

El motivo segundo denuncia la infracción de la jurisprudencia sobre el enriquecimiento injusto, contenida en las sentencias 728/2015, de 30 de diciembre, y 30 de marzo de 1988. Según el recurrente, "la sentencia recurrida estipula que el otorgamiento a esta parte de una indemnización por la infracción de la marca de la UE "Pasapalabra" puede implicar un enriquecimiento injusto de ITV puesto que dicha mercantil ha sido ya resarcida en el pleito del formato donde resultó acreedora de una indemnización por la vulneración del formato pasapalabra y su título". En recurrente entiende que "la sentencia recurrida ignora la jurisprudencia (...) que establece como condicionante primordial para la concurrencia de enriquecimiento injusto la falta de causa que lo justifique, presupuesto que no se aprecia en nuestro supuesto puesto que el aumento patrimonial de ITV supuestamente generador de un enriquecimiento trae causa y está plenamente justificado en los preceptos que regulan y reconocen la indemnización del perjudicado en supuesto de infracción marcaria, señaladamente los arts. 38, 40- 43 LM y los arts. 9 ter 2, 17, 129 y 130 del Reglamento de la marca de la UE.

El motivo tercero denuncia la infracción del art. 43.2 LM, referido a las diferentes modalidades indemnizatorias previstas para la fijación de los daños y perjuicios en supuestos de infracción marcaria, y las jurisprudencia que lo interpreta (sentencias 95/2009, de 2 de marzo; 351/2011, de 31 de mayo; 504/2019, de 30 de septiembre). Según el recurrente, esta jurisprudencia "perfila el criterio de la regalía hipotética adoptado en este pleito (y también como del beneficio ilícito adoptado en el pleito del formato) como una solución propia de una conductio por intromisión destinada a evitar el enriquecimiento injusto logrado por el infractor (más que un remedio propiamente indemnizatorio) siendo irrelevante los beneficios obtenidos o frustrados al titular del derecho. La sentencia recurrida infringe esta doctrina al detraer o descontar de la indemnización acordada en primera instancia la indemnización concedida en el pleito del formato, ignorando que la pretensión restitutoria de ITV es consecuencia necesaria del contenido atributivo de un derecho de marca infringido, sin que las indemnizaciones recibidas por el perjudicado, o cualesquiera otras circunstancias relativas a su esfera patrimonial, tengan incidencia o impacto en la pretensión reparatoria interesada, además de no existir precepto legal que avale tan detracción"

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar estos tres motivos como consecuencia de la estimación del recurso de casación de Mediaset, que ha supuesto la desestimación de la acción indemnizatoria por la infracción de la marca de la UE núm. 8.313.108, denominativa ("Pasapalabra"), porque la pretendida reparación del daño ya estaba cubierta con la condena indemnizatoria del primer pleito.

Sexto. Consecuencias y costas

1. Consecuencias de la estimación del recurso de casación de Mediaset. La estimación del recurso de casación de Mediaset supone la estimación en parte del recurso de apelación de Mediaset, en el sentido de dejar sin efecto el pronunciamiento declarativo 1.5 y el de condena 2.5 de la sentencia de primera instancia, amén de los pronunciamientos sobre costas a los que nos referimos a continuación.

La estimación del recurso de casación no afecta a los pronunciamientos relativos a la desestimación de la demanda reconventional de Mediaset.

2. Costas. Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación de ITV, procede imponer a la recurrente las costas ocasionadas con ambos recursos, de conformidad con el art. 398.1 LEC, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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

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

Estimado en parte el recurso de apelación de Mediaset, no procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con el art. 398.2 LEC.

Desestimadas en parte las pretensiones de las partes en la primera instancia, se confirma la improcedencia de una condena en costas (art. 394 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 los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por ITV Studios Global Distribution Limited contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.^a) de 16 de enero de 2020 (rollo 843/2019).

2.º Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Mediaset Comunicación España, S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.^a) de 16 de enero de 2020 (rollo 843/2019).

3.º Estimar el recurso de casación interpuesto por Mediaset Comunicación España, S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.^a) de 16 de enero de 2020 (rollo 843/2019), que modificamos en el siguiente sentido.

4.º Estimar en parte recurso de apelación interpuesto por Mediaset Comunicación España, S.A. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante (Juzgado de la Marca de la UE) de 4 de marzo de 2019 (juicio ordinario 401/2014), que modificamos en el sentido de dejar sin efecto su pronunciamiento declarativo 1.5, el de condena 2.5 y el relativo a las costas.

5.º Imponer a ITV Studios Global Distribution Limited las costas de sus recursos de casación e infracción procesal, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir.

6.º No hacer expresa condena de las costas generadas por los recursos de casación y de apelación de Mediaset Comunicación España, S.A.

7.º No hacer expresa condena de las costas generadas en primera instancia.

8.º Acordar la pérdida del depósito constituido por la entidad Mediaset Comunicación España, S.A. para la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y la devolución del constituido para recurrir en casación.

Líbrense 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.