



Roj: **SAP M 12100/2016 - ECLI: ES:APM:2016:12100**

Id Cendoj: **28079370282016100249**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **20/09/2016**

Nº de Recurso: **305/2014**

Nº de Resolución: **308/2016**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **ANGEL GALGO PECO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigésimoctava

C/ Gral. Martínez Campos, 27 , Planta 1 - 28010

Tfno.: 914931988

37007740

251658240

N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0079148

Rollo de apelación nº 305/2014

Materia: Propiedad intelectual. Propiedad industrial

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid

Autos de origen: Juicio ordinario 1181/2010

Apelante: MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. (antes GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A.)

Procurador/a: D. Manuel Sánchez Puellas

Letrado/a: D. Agustín González

Apelantes/apelados: ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED

Procurador/a: D^a Isabel Campillo García

Letrado/a: D. Pedro Merino Baylos

SENTENCIA nº 308/2016

En Madrid, a 20 de septiembre de 2016.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. Francisco de Borja Villena Cortés, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 296/2014, los autos 305/2014, provenientes del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- El procurador D. Manuel Sánchez Puelles, actuando en nombre y representación de GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. presentó el 22 de diciembre de 2010 demanda contra ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED en solicitud de sentencia "en la que:

1º Declare la nulidad de los acuerdos denominados Head of Agreement (**Pasapalabra** Heads of Agreement, Library Minimum Commitment Heads of Agreement y Format Production Heads of Agreement).

2º Condene a ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED a restituir a GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A. las cantidades entregadas en virtud de esos inválidos acuerdos, con sus 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 se establece en el hecho quinto y el fundamento de derecho XII de esta demanda.

4ª Condene en costas a ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED en caso de oponerse a esta demanda".

SEGUNDO.- Al dársele traslado de la demanda, ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED presentó escrito contestación oponiéndose a lo que de contrario se solicitaba, formulando asimismo demanda reconventional en solicitud de sentencia con los siguientes pronunciamientos:

"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 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 1.554.000 euros con relación al contrato "Format Production Heads of 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 de 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 euros 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 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 medio 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 o 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 les 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".
- TERCERO.-** Tras seguirse el juicio por su trámite, el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia, con fecha 3 de febrero de 2014, cuyo fallo es el siguiente:
- "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 reconventional 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 ITV;
 - 2.- declarar que la demandada ha incumplido el contrato "Library Minimum Commitment Heads of Agreement", causando daños y perjuicios a ITV;
 - 3.- declarar que la demanda ha incumplido el contrato "Format Production Heads of Agreement", causando daños y perjuicios a ITV;
 - 4.- declarar que ITV ostenta derechos de exclusiva preferentes sobre Tele 5 con respecto al formato del programa "**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 la demandada **TELECINCO** de la denominación del programa "**pasapalabra**", desde el 1.8.2012 en adelante, constituye una violación de los derechos de exclusiva de ITV sobre dicha denominación;
 - 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 7.975.000 euros 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 abonar a ITV la cantidad de 1.554.000 euros 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 de 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 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 Tele 5 fehacientemente al Juzgado 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 reconvenzional".

CUARTO.- Notificada la sentencia a las partes, por MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. (denominación con la que pasó a girar GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A.) se interpuso recurso de apelación, que fue admitido. Al dársele traslado del mismo, ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED presentó escrito de impugnación, que fue igualmente admitido. Previo traslado de la impugnación de contrario formulada, MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. evacuó el trámite previsto en el artº 461.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

QUINTO.- Elevadas las actuaciones, se formó el correspondiente rollo. La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 2 de junio de 2016.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del tribunal.

SEXTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, excepto en lo atinente al plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. ANTECEDENTES RELEVANTES

1.- La presente litis trae causa de la demanda presentada por GESTEVISIÓN **TELECINCO**, S.A., sociedad que en el curso de las actuaciones pasó a denominarse MEDIASET ESPAÑA, S.A., contra ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED (nos referiremos a estas dos entidades como "**TELECINCO**/MEDIASET" e "ITV", respectivamente), a fin de que se declarasen nulos los tres contratos que bajo la denominación de "**Pasapalabra** Heads of Agreement", "Format Production Heads of Agreement" y "Library Minimum Commitment Heads of Agreement" suscribieron dichas entidades con fecha 20 de mayo de 2009, y se condenase a ITV a restituir las cantidades que había recibido en virtud de tales acuerdos con sus intereses, así como a indemnizar a **TELECINCO**/MEDIASET por los daños y perjuicios derivados de la invalidez de los acuerdos en cuestión. **TELECINCO**/MEDIASET fundamentaba tales pretensiones en que su consentimiento debía reputarse nulo, al haberse prestado por efecto de la conducta dolosa de ITV; también esgrimía error invalidante.

2.- En su escrito de contestación a la demanda, ITV sostuvo que los contratos de contrario impugnados eran plenamente válidos.



- 3.- ITV no se limitó a oponerse a la demanda contraria, sino que, a su vez, formuló demanda reconvenzional, ejercitando acciones de responsabilidad contractual y acciones de propiedad intelectual y marcarias.
- 3.1.- Por lo que se refiere a las acciones contractuales, ITV fundamentaba su demanda en que **TELECINCO/MEDIASET** había incumplido injustificadamente lo pactado, solicitando que así se declarase y: (i) se diera por resuelto el "**Pasapalabra** Heads of Agreement", condenando a **TELECINCO/MEDIASET** al pago de las cantidades estipuladas en él en concepto de daños y perjuicios; (ii) en relación con el "Format Production Heads of Agreement" y el "Library Minimum Commitment Heads of Agreement", habiendo aceptado ITV la resolución del contrato notificada en su día por **TELECINCO/MEDIASET**, se condenase a esta última al pago de las cantidades adeudadas en virtud de los mismos y no abonadas, como resarcimiento de los daños causados.
- 3.2.- En lo referente a las acciones de propiedad intelectual y marcarias, ITV aducía que **TELECINCO/MEDIASET** estaba emitiendo el programa "**PASAPALABRA**" desde el 1 de febrero de 2010 al margen de la licencia otorgada por ITV en virtud del "**Pasapalabra** Heads of Agreement", violando con ello sus derechos de propiedad intelectual sobre el formato y sobre el título del programa como parte del formato, así como sus derechos marcarios sobre "**PASAPALABRA**" como marca notoria no registrada. Sobre esta base, ITV ejercitaba las acciones de cesación, prohibitoria, de remoción e indemnizatoria, solicitando igualmente la publicación de la sentencia, todo ello en los términos que quedaron expuestos en los antecedentes de hecho de la presente resolución.
- 4.- En su escrito de contestación a la demanda reconvenzional, **TELECINCO** se opuso a las pretensiones contra ella formuladas por ITV.
- 5.- Al cabo del trámite de la primera instancia, se dictó sentencia desestimando la demanda de **TELECINCO/MEDIASET** y estimando parcialmente, en los términos que ya quedaron expuestos, la reconvencción de ITV.
- 6.- Disconforme con lo así decidido, **TELECINCO/MEDIASET** apeló a fin de que se dictara nueva sentencia que, revocando la dictada en primera instancia, estimase íntegramente su demanda y desestimase en su integridad la demanda reconvenzional de ITV.
- 7.- Tras dársele traslado del recurso presentado por **TELECINCO/MEDIASET**, ITV presentó escrito en el que, al tiempo que interesaba la desestimación de aquel, impugnaba la sentencia en los siguientes particulares:
- 7.1.- Pronunciamiento 14 del fallo, a fin de que **TELECINCO/MEDIASET** fuese condenada a indemnizar los perjuicios causados a ITV por la violación de sus derechos de exclusiva sobre el formato en que se basa el programa "**PASAPALABRA**" y su título derivados de la comercialización de productos de merchandising del programa en los que figure la denominación "**PASAPALABRA**" desde el día 1 de febrero de 2010.
- 7.2.- Pronunciamientos 5, 6 y 7 (en realidad, 7, 8 y 9), a fin de que se condenase a **TELECINCO/MEDIASET** a pagar, en concepto de interés moratorio, el interés al tipo legal devengado por las cantidades allí señaladas desde el 23 de diciembre de 2011, fecha de la demanda reconvenzional.
- 7.3.- Pronunciamiento sobre costas, a fin de que se condenase a **TELECINCO/MEDIASET** al pago de las costas originadas por la demanda formulada por vía reconvenzional, con fundamento en la estimación sustancial de la misma.
- 8.- En los apartados que siguen abordaremos las materias planteadas en sus respectivos escritos por las partes contendientes, convenientemente ordenadas.
- 9.- En la redacción utilizaremos las siguientes siglas:
- MEDIASET ESPAÑA, S.A: "**TELECINCO/MEDIASET**".
 - ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED: "ITV"
 - "**Pasapalabra** Heads of Agreement", "Format Production Heads of Agreement" y "Library Minimum Commitment Heads of Agreement": "**Pasapalabra** HoA", "Format HoA" y "Library HoA", respectivamente, y todos ellos en conjunto, "HoAs".
 - "THE ALPHABET GAME" (formato): "TAG".
 - MC&F BROADCASTING PRODUCTION AND DISTRIBUTION C.V.: "MC&F".
 - EUROPRODUCCIONES TV, S.L.: "EUROPRODUCCIONES".
 - BOCA BOCA PRODUCCIONES, S.L.: "BOCA BOCA".
 - EINSTEIN MULTIMEDIA GRUPO: "EINSTEIN".
 - RETI TELEVISIVE ITALIANE: "RTI"



- Texto Refundido de la Ley de Propiedad, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril: "LPI".
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: "LM".

II. RECURSO DE **TELECINCO/MEDIASET** (I). DESESTIMACIÓN DE LAS ACCIONES DE NULIDAD EJERCITADAS EN LA DEMANDA POR LA QUE SE INICIÓ EL PROCESO

Acciones ejercitadas y fundamento de las mismas

9.- El expediente se inició con la demanda presentada por **TELECINCO/MEDIASET** en solicitud de que fueran declarados nulos los contratos "**Pasapalabra** HoA", "Format HoA" y "Library HoA", todos ellos fechados el 20 de mayo de 2009, que había suscrito con ITV, y se condenase a esta última a la restitución de las cantidades percibidas en virtud de los mismos con sus intereses, así como a indemnizar a **TELECINCO/MEDIASET** por los daños y perjuicios ocasionados por efecto de la invalidez de los acuerdos en cuestión.

10.- Por el "**Pasapalabra** HoA", ITV concedía a **TELECINCO/MEDIASET** una licencia, circunscrita a España y Andorra y por plazo de tres años, para la producción y explotación del programa de televisión "**PASAPALABRA**", basado en el formato "TAG". Los otros dos acuerdos, también por plazo de tres años, versaban sobre la adquisición por parte de **TELECINCO/MEDIASET** de programas incluidos en el catálogo de ITV, fijándose un importe mínimo anual ("Library HoA"), y la concesión a **TELECINCO/MEDIASET** de un derecho de primera opción sobre dos formatos del catálogo de ITV por año y la producción por parte de ITV de un programa piloto de cada uno de estos formatos, fijándose un importe mínimo que **TELECINCO/MEDIASET** habría de invertir en la producción ("Format HoA"). **TELECINCO/MEDIASET** sostenía que los tres contratos habían de ser considerados como un único acuerdo que tenía como causa y razón de ser la obtención por esta parte de una licencia para producir y emitir el programa "**PASAPALABRA**".

11.- Como fundamento de tales pretensiones, **TELECINCO/MEDIASET** señalaba que su consentimiento estaba viciado, al haber sido prestado por efecto de la conducta dolosa de ITV. También esgrimía **TELECINCO/MEDIASET** la existencia de error invalidante del consentimiento.

11.1.- Por lo que se refiere al dolo, **TELECINCO/MEDIASET** aducía, básicamente, que durante la negociación de los contratos ITV le ocultó a su falta de derechos sobre "EL ROSCO", nombre con el que se conocía la prueba final del programa tal como había venido siendo emitido en España en campañas anteriores, y la reclamación de la titularidad de los derechos sobre dicha prueba por parte de la sociedad de nacionalidad holandesa MC&F, así como la falta de derechos de ITV para licenciar la marca "**PASAPALABRA**". Señalaba **TELECINCO/MEDIASET** que, siendo "EL ROSCO" y el título "**PASAPALABRA**" elementos esenciales y definidores del programa, nunca habría suscrito los contratos impugnados de haber sabido que no obtenía por su firma el derecho a utilizarlos.

11.2.- En cuanto al error como vicio del consentimiento, señalaba **TELECINCO/MEDIASET** que el equívoco sobre la titularidad por parte de ITV de los derechos sobre "EL ROSCO" y el nombre del programa no era un error vencible aplicando una diligencia media o normal, a la vista de los precedentes relativos a la difusión del programa en España (emisión exitosa desde el año 2000 por la cadena ANTENA 3, como coproducción de ANTENA 3 y BOCA BOCA -licenciataria de ACTION TIME LIMITED, sociedad de nacionalidad inglesa perteneciente al grupo de sociedades ITV, figurando en los créditos la producción en asociación con ella; contrato celebrado por **TELECINCO/MEDIASET** con BOCA BOCA el 13 de noviembre de 2006, por el que aquella se hizo con los derechos de emisión hasta el año 2009, en el que se incluyó la obligación de incorporar en los títulos de crédito una mención a la "productora/distribuidora internacional propietaria" del formato, GRANADA INTERNATIONAL MEDIA LIMITED, hoy ITV) y la actuación de la propia ITV (al presentarse en el mercado como titular de los derechos sobre el programa), los cuales conducían a la conclusión de que ITV era titular de todos los derechos necesarios para la emisión del programa, entre ellos los derechos sobre los elementos señalados.

Sentencia de primera instancia

12.- Como quedó apuntado en líneas precedentes, las pretensiones deducidas en el escrito iniciador del expediente fueron desestimadas. La sentencia dedica los fundamentos de derecho tercero y cuarto a rechazar los reparos de **TELECINCO/MEDIASET** en relación con la falta de titularidad de los derechos sobre el formato televisivo "**PASAPALABRA**" y sobre "EL ROSCO" por parte de ITV.

(i) En cuanto al primer elemento, se indica que la erección de tales reparos resultan contrarios a la doctrina de los actos propios y a las exigencias de la buena fe.

(ii) En cuanto al segundo, se razona que no ha resultado acreditada la titularidad de MC&F sobre "EL ROSCO", al tiempo que se cuestiona la aptitud de este elemento para ser objeto de protección específica y diferenciada como obra de propiedad intelectual. Se concluye que la inclusión de tal prueba supone una mera adaptación del formato llevada a cabo en el año 1999 por la licenciataria del mismo en Italia, EINSTEIN.



13.- Tras ello, en el fundamento jurídico cuarto se descartan los alegatos referentes a la concurrencia de dolo o de error invalidante del consentimiento de **TELECINCO/MEDIASET**, señalando la falta de acreditación de que ITV desplegara en la fase precontractual una actividad astuta o insidiosa enderezada a obtener el consentimiento contractual de **TELECINCO/MEDIASET**, así como la operatividad en el caso del principio de responsabilidad, dada la condición de "avezado empresario" o de "sujeto experimentado" de **TELECINCO/MEDIASET**, como circunstancia excluyente de la candidez, inexperiencia, torpeza o ignorancia de esta parte al representarse la titularidad de los elementos que conformaban el objeto del contrato. A mayor abundamiento, se añade que de la lectura de los contratos impugnados resulta que los elementos a los que se conecta el defectuoso consentimiento no aparecen configurados con el carácter esencial que les atribuye **TELECINCO/MEDIASET**.

*Recurso de **TELECINCO/MEDIASET**. Descripción general*

14.- El escrito de interposición del recurso de **TELECINCO/MEDIASET** se estructura en ocho apartados. En dicho escrito se nos dice (página 5 del recurso) que los seis primeros apartados vienen referidos a la desestimación de la demanda interpuesta por esta parte y los otros dos restantes a la admisión parcial de la demanda reconvencional formulada por ITV. Dentro de los seis apartados dedicados a la desestimación de la demanda de **TELECINCO/MEDIASET**, los dos primeros se focalizan, respectivamente, en la falta de derechos de ITV sobre "EL ROSCO" y sobre el término "**PASAPALABRA**", los apartados tercero y cuarto se enderezan a desvirtuar los razonamientos de la sentencia impugnada en relación con el juego de la doctrina de los actos propios y la apreciación de que no concurren los elementos precisos para apreciar dolo o error, el apartado quinto se dedica a argumentar que los HoA constituyen contratos vinculados y habrían de ser considerados como un único acuerdo a efectos de la acción ejercitada, y el apartado sexto se centra en los efectos restitutorios y resarcitorios que habría de provocar la declaración de nulidad de los contratos.

15.- El detalle del discurso argumental desplegado en estos apartados será reflejado en los apartados que siguen, en la medida que resulte conducente a la resolución del recurso.

EXAMEN DEL RECURSO

Observaciones preliminares

16.- Se impone una primera observación acerca de la indicación en el recurso de la falta de derechos sobre el término "**PASAPALABRA**" por parte de ITV como elemento transversal de la contienda, integrante como tal también de la fundamentación de las acciones anulatorias en examen, pues no es esto lo que resulta de la demanda, o, al menos, no resulta con un registro tan amplio como el reflejado en el escrito de interposición del recurso.

17.- En efecto, lo que se desprende de la demanda es que la falsa representación del objeto del contrato en que se apoya la petición de nulidad (el error padecido) viene determinada por la ignorancia de que ITV carecía de derechos marcarios que licenciar sobre el término "**PASAPALABRA**", a los que **TELECINCO/MEDIASET** anudaba la facultad de emitir el programa bajo ese nombre. A ello se alude en diferentes apartados del escrito iniciador del procedimiento, tanto dentro del capítulo correspondiente a "Hechos", como dentro del capítulo correspondiente a "Fundamentos de Derecho" (apartados 38, 133, 137, 141, 147). La formulación más comprensiva la encontramos en el apartado 141, en el que se hace referencia a que ITV no era titular de marca "**PASAPALABRA**" alguna, ni disponía de autorización por parte de EUROPRODUCCIONES, a la sazón titular de las marcas españolas "PASA PALABRA" número 2222976, y "**PASAPALABRA**" números 2351547 y 2351548, para conceder a **TELECINCO/MEDIASET** la facultad de usar el signo "**PASAPALABRA**" como título del programa. Que este era precisamente el motivo por el que se instó la nulidad viene confirmado por el contenido de la comunicación por la que, según se nos hace ver en el apartado 61 del escrito de demanda (f. 25), **TELECINCO/MEDIASET** puso de manifiesto a ITV el vicio de su consentimiento y "declaró terminada por nula" la relación contractual (dicha comunicación obra incorporada, como documento número 57 de la demanda, en el tomo II, f. 438).

18.- En el recurso, **TELECINCO/MEDIASET** muda su discurso argumental, haciéndolo extensivo a la falta de derecho para usar el término "**PASAPALABRA**" por parte de ITV (literalmente : "*El término "**pasapalabra**" no pertenece a ITV, ni tiene ningún derecho exclusivo sobre él*", apartado de conclusiones recogido en la pg. 40 del recurso). Se trata de poner en valor, como factores determinantes del error sobre el que se cimentan los vicios del consentimiento aducidos en la demanda (no en vano se nos ha explicado expresamente -vid. apartado 14 supra- que el discurso desplegado bajo esta rúbrica ha de entenderse referido a la demanda de **TELECINCO/MEDIASET**), otras circunstancias distintas de las expuestas en esta última, en línea con lo alegado en el escrito de contestación a la demanda reconvencional de ITV.



19.- Tal enfoque no resulta de recibo. El hecho de que se aludiese a esas otras circunstancias al contestar a la demanda reconvenional de ITV no puede suponer una ampliación de la base sobre la que apreciar si los HoA debieran ser anulados. Conviene recordar en este punto cómo la jurisprudencia ha venido señalando que la nulidad relativa solo se puede interesar por vía de acción (sentencias del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2005, 17 de febrero y 5 de abril de 2006 y 20 de septiembre de 2007, entre otras). Así pues, en lo referente a la concurrencia de vicio de consentimiento en conexión con el término "**PASAPALABRA**", habremos de ceñirnos a la base argumental fijada en la demanda.

19.- Consideramos igualmente conveniente realizar, como frontispicio de nuestro análisis, las acotaciones que siguen, relativas a la forma en que operan las dos causas (vicio del consentimiento por dolo y por error) en las que se fundamenta la petición de que los HoA sean anulados

20.- La estrecha relación existente entre el dolo y el error (el resultado del dolo es siempre un error) y la catalogación de ambos como "vicios de la voluntad" no pueden ocultar las diferencias existentes en el tratamiento jurídico de uno y otro supuesto. En la consideración del dolo lo que prima es la nota de antijuridicidad, cifrándose el supuesto en la apreciación de una actuación de una de las partes contratantes contraria a la buena fe con la que se consigue captar la voluntad de la contraparte desembocando en la celebración del contrato. En el error no existe esa captación y, como señala la más autorizada doctrina, en su tratamiento jurídico se valora sobre todo la formación del conocimiento de la parte equivocada y su propia culpabilidad o falta de culpabilidad en el error.

21.- La sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:4286), tras hacerse eco de tales planteamientos, indica la forma en que deben operar ambas categorías: "[...] hay que precisar que una vez apreciado el dolo contractual no cabe, a su vez, apreciar el error vicio en el contrato como si se tratara de supuestos compatibles y concurrentes. En efecto, la apreciación del dolo contractual determina por sí mismo, esto es, de un modo pleno, la nulidad del contrato celebrado; de forma que resulta improcedente entrar en el tratamiento jurídico que le es propio al error vicio, particularmente respecto a la valoración de la nota de excusabilidad del mismo".

Sobre la concurrencia de dolo

22.- Llegados a este punto, es preciso recordar que los alegatos de dolo se sustentaban en tres cargos (apartado 133 de la demanda, f. 47), los cuales, en contraste con el discurso de la aquí recurrente, han de ser contemplados con la debida separación, a saber: (i) ITV ocultó a **TELECINCO**/MEDIASET que carecía de derechos sobre "EL ROSCO"; (ii) ITV ocultó a **TELECINCO**/MEDIASET la comunicación recibida de MC&F, fechada el 20 de septiembre de 2005, por la que, reputándose titular de los derechos sobre el formato "End Game 21x100" (que constituiría una versión primitiva de "EL ROSCO") y advirtiéndole que ningún derecho sobre él se había transmitido a EINSTEIN, requería a ITV para que cesase en el uso del mismo y le resarciese por todas las pérdidas sufridas a consecuencia de la vulneración de sus derechos (documento número 46 de la demanda, tomo II, f. 239); y (iii) ITV ocultó a **TELECINCO**/MEDIASET que carecía de autorización de EUROPRODUCCIONES para utilizar el signo "**PASAPALABRA**" en la explotación del programa.

23.- El dolo se manifiesta en una conducta contraria a la buena fe ("palabras o maquinaciones insidiosas", señala el artículo 1269 del Código Civil) con el fin de producir un engaño, que uno de los contratantes utiliza para inducir al otro a celebrar el contrato. Como aclara el Alto Tribunal en sentencia de 28 de septiembre de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:6046), con cita de la de 5 de marzo de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:984), "no sólo manifiestan el dolo la insidia directa o inductora de la conducta errónea del otro contratante sino también la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe" (en igual sentido, citando las que acabamos de transcribir, sentencias de 8 de abril de 2013 - ECLI:ES:TS:2013:3513 - y 3 de octubre de 2013 - ECLI:ES:TS:2013:4956). En este sentido, la ocultación de la falta de derechos sobre "EL ROSCO" y para la utilización del término "**PASAPALABRA**", por una parte, y, por otra, de la comunicación girada a ITV por MC&F en el año 2005, han de ser consideradas por separado.

24.- En efecto, en la medida en que la titularidad ajena sobre el "ROSCO" no constituía al tiempo de las negociaciones que desembocaron en la firma de los acuerdos en liza una situación definida jurídicamente de forma cierta e incuestionable, o, de otro modo, asumida por ITV, resulta ciertamente difícil apreciar conducta insidiosa alguna por parte de esta última en la omisión que se le atribuye. Igualmente, en la medida en que la utilización del término "**PASAPALABRA**" como nombre del programa no aparecía conectada, en el proceder de ITV, a la titularidad de registro marcario alguno o a derecho derivado de marca ajena, ni está acreditado que, en el curso de las negociaciones que cristalizaron en los HoA, **TELECINCO**/MEDIASET señalase aquellos factores (por lo demás, fácilmente rastreables, dada la naturaleza registral de los derechos de marca) como presupuesto para la suscripción de los mismos, resulta difícil apreciar un proceder doloso en la falta



de comunicación de las circunstancias señaladas por **TELECINCO/MEDIASET** en relación con el susodicho término.

25.- El caso de la omisión de información acerca de la comunicación recibida de MC&F es, ciertamente, distinto. La existencia de la comunicación constituye un dato objetivo y los hechos que integran su contenido inciden directamente sobre el ámbito de poder que se atribuye ITV en su actuación en el tráfico. La clave radica aquí en si cabe considerar que, al no informar de la existencia de tal comunicación a **TELECINCO/MEDIASET**, ITV faltó a las exigencias de la buena fe. Entendemos que el estudio de las circunstancias concurrentes en el caso ha de llevarnos a la negativa por respuesta. A tal efecto, cabe observar que la comunicación en cuestión (que no define por sí situación jurídica alguna) está datada casi cuatro años antes de la firma de los contratos cuya anulación se pretende, sin que, a pesar del plazo perentorio de diez días que en ella se señala a ITV para la aceptación de los requerimientos que se le hacen, se conozca iniciativa alguna de MC&F para llevarla ante los tribunales, como allí se le advierte, periodo este durante el que, por otra parte, ITV continuó explotando pacíficamente, de forma pública y notoria, los derechos de los que se consideraba investido. La imposición a ITV de la obligación de informar acerca de la existencia de la comunicación en cuestión por imperativos de buena fe cuando, por las circunstancias apuntadas, cabía apreciar con cierto fundamento que la discusión sobre los derechos de ITV carecía de base real y que las advertencias vertidas en la susodicha comunicación no constituían una verdadera amenaza a la posición jurídica de ITV se nos presenta como un exceso. Igualmente, a la vista de las circunstancias apuntadas, resulta cuando menos dudoso apreciar que dicha información se omitiese deliberadamente como medio para conseguir de **TELECINCO/MEDIASET** la suscripción de los contratos.

26.- Debemos concluir, pues, que la anulación de los HoA por concurrencia de dolo que invalidase el consentimiento prestado por **TELECINCO/MEDIASET** carece de fundamento.

Sobre la concurrencia de error vicio

27.- En este capítulo se aduce en la demanda que **TELECINCO/MEDIASET** nunca habría firmado los HoA de haber sabido que con la licencia que se le otorgaba con el "**Pasapalabra** HoA" no obtenía el derecho a emitir bajo el título "**PASAPALABRA**" el programa cuya producción y transmisión era objeto de licencia, ni integrando dentro de él la prueba de "EL ROSCO". Nos encontramos ante situaciones que han de ser objeto de un análisis diferenciado.

28.- La estimación de la causa de anulabilidad en examen pasa por dilucidar, a la vista de la prueba obrante en autos, si efectivamente se produjo error (en el caso, acerca del objeto) y si este llena los requisitos de esencialidad y excusabilidad. Por lo que se refiere al primero de los elementos sobre los que, según los planteamientos de la apelante, versaría el vicio alegado (el término "**PASAPALABRA**"), ni siquiera cabe apreciar que hubo error. En todo caso, no concurriría el requisito de la excusabilidad. Lo razonamos a continuación.

29.- El error en el objeto consiste en la equivocada representación mental de las condiciones de la cosa, originándose de esta forma una "*desarmonía entre lo que se quería y se declaró y lo que se hubiese querido de no mediar el error*", según la descriptiva enunciación utilizada en la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2000 (ECLI:ES:TS:2000:5927).

30.- La apreciación de error en relación con la imposibilidad de utilizar el término "**PASAPALABRA**" como título del programa objeto de licencia descansaría, según lo alegado en la demanda, en dos circunstancias: (i) ITV no era titular de ninguna marca que amparase dicho uso; y (ii) ITV no disponía de autorización alguna por parte de EUROPRODUCCIONES, titular de marcas españolas "**PASAPALABRA**" (vid. apartado 17 supra).

31.- Ahora bien, las marcas de EUROPRODUCCIONES han sido declaradas nulas por sentencia firme (sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 2015 - ECLI:ES:TS:2015:1710-, que desestima los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos contra la dictada por esta sala con fecha 22 de abril de 2013 -ECLI:ES:APM:2013:8160), con lo que el alegato relativo a la falta de autorización de esta entidad deviene carente de fundamento (artículo 54 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas). De hecho, en el recurso ni se esgrime.

32.- Por otro lado, el enfoque de la recurrente vinculando necesariamente la utilización legítima de un término a los fines que aquí nos ocupan a la cobertura derivada de un derecho marcario es manifiestamente incorrecto. La utilización de un signo para identificar un producto o servicio en el mercado no está supeditada al registro del signo como marca. En este sentido, el alegato de que no se le reconoció a ITV derecho marcario alguno sobre el término "**PASAPALABRA**", ni en el procedimiento que culminó con la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 2015 anteriormente citada (la acción reivindicatoria ejercitada allí por ITV en relación con las marcas controvertidas fue rechazada), ni en la sentencia aquí objeto de impugnación (ITV se presentaba como titular de marca notoria no registrada), que en este punto no fue recurrida, resulta irrelevante.



33.- Por lo demás, como señalan las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:7843) y 29 de octubre de 2013 (ECLI:ES:TS :2013:5479): "[...]Es cierto que se contrata por razón de determinadas percepciones o representaciones que cada contratante se hace sobre las circunstancias - pasadas, concurrentes o esperadas - y que es en consideración a ellas que el contrato se le presenta como merecedor de ser celebrado. Sin embargo, si dichos motivos o móviles no pasaron, en la génesis del contrato, de meramente individuales, en el sentido de propios de uno solo de los contratantes, o, dicho con otras palabras, no se objetivaron y elevaron a la categoría de causa concreta de aquel, el error sobre ellos resulta irrelevante como vicio del consentimiento. Se entiende que quien contrata soporta un riesgo de que sean acertadas o no, al consentir, sus representaciones sobre las circunstancias en consideración a las cuales hacerlo le había parecido adecuado a sus intereses". De este modo, la representación que **TELECINCO**/MEDIASET se hubiera podido formar acerca de la adquisición por el contrato celebrado con ITV de un derecho de raíz marcaría sobre el término "**PASAPALABRA**", en la medida en que no se objetivó de ningún modo ni existe rastro alguno de que se tratara de un fin compartido, no podría esgrimirse como fundamento de la pretensión en examen.

33.- En todo caso, no concurriría la nota de excusabilidad (o inevitabilidad) que la jurisprudencia de forma constante exige para poder apreciar el vicio de voluntad que nos ocupa a pesar de que el Código Civil no la mencione, deduciéndola de los principios de autorresponsabilidad y buena fe (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2013 -ECLI:ES:TS:2013:5474).

34.- Señala la sentencia del Alto Tribunal de 8 de febrero de 1994 (ECLI:ES:TS :1994:968) que, a la hora de identificar los criterios para apreciar la excusabilidad del error, "en términos generales, la jurisprudencia utiliza el criterio de la imputabilidad del error en quien lo invoca y el de la diligencia que le era exigible, en la idea de que cada parte debe informarse en las circunstancias y condiciones que son esenciales o relevantes para ella en los casos en que tal información le es fácilmente accesible y que la diligencia se aprecia además teniendo en cuenta las condiciones de las personas [...] y siendo preciso por último apreciar esa diligencia exigible apreciar (sic) si la otra parte coadyuvó con su conducta o no aunque no haya incurrido en dolo o culpa". Y, entre las últimas, la sentencia de 1 de junio de 2016 (ECLI:ES:TS :2016:2599), reproduciendo la formulación de otras anteriores, indica que "la jurisprudencia valora la conducta del ignorante o equivocado, de tal forma que niega protección a quien, con el empleo de la diligencia que le era exigible en las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que al contratar ignoraba y, en la situación de conflicto, protege a la otra parte contratante, confiada en la apariencia que genera toda declaración negocial seriamente emitida".

35.- La proyección de los anteriores parámetros fuerzan a rechazar los alegatos del recurso enderezados a justificar la excusabilidad del error que **TELECINCO**/MEDIASET aduce haber sufrido, los cuales reproducen, en lo esencial, la línea discursiva de la demanda (vid. apartado 11.2 supra). Tal es la conclusión que se impone a la vista de la trazabilidad de la información sobre la que, según se nos indica, versaría el error, en conexión con la naturaleza registral de los derechos de marca, de la cualificación que cabe suponer a la recurrente, de las condiciones del sector en el que desarrolla su giro y se sitúa la presente controversia y de la posición destacada que aquella ocupa en él, en línea con el análisis realizado por el juzgador de la anterior instancia sobre estos extremos.

36.- Como segunda causa anulatoria vinculada a la concurrencia de error se esgrime la falta de derechos de ITV sobre "EL ROSCO", la más significada, se nos dice, de las pruebas que se desarrollan a lo largo del programa. La posición de **TELECINCO**/MEDIASET, de forma esquemática, responde al siguiente discurso: (i) La prueba en cuestión fue incorporada en el programa italiano "PASSAPAROLA", producido por EINSTEIN conforme al formato TAG en virtud de licencia otorgada por ITV en contrato de fecha 8 de enero de 1999 (documento número 11 del escrito de contestación y demanda reconvenional de ITV, T. IV, f. 108); (II) La utilización de dicha prueba por EINSTEIN trae causa del contrato que había firmado, el 20 de diciembre de 1998, con MC&F, por el que obtuvo una licencia sobre el formato "21x100 END GAME", el cual se corresponde con "EL ROSCO"; dicho contrato no contemplaba sublicencias ni cesiones a terceros; (III) En consecuencia, ITV no pudo adquirir derecho alguno sobre el elemento en cuestión por efecto de la obligación de ceder al licenciante todo elemento novedoso que introdujese en la producción del programa que EINSTEIN habría asumido por el contrato que tenían suscrito, toda vez que EINSTEIN no tenía derecho alguno sobre "21x100 END GAME" que transmitir.

37.- Como corroboración probatoria de sus alegatos, **TELECINCO**/MEDIASET esgrime los siguientes medios de prueba: (i) contrato suscrito por EINSTEIN y MC&F, aportado con la demanda como documento 44 (T. I, f. 219); (ii) declaración por escrito de D. Demetrio , fundador de MC&F, fechada el 7 de febrero de 2012, y documentos anejos a la misma, presentados con la contestación a la demanda reconvenional como documento número 2 (T. V, f. 417); (iii) declaración por escrito de D. Felicísimo , CEO de EINSTEIN, también fechada el 7 de febrero de 2012, acompañada como documento número 4 con el escrito de contestación a la demanda reconvenional, corroborando la declaración del Sr. Demetrio (T. V, f. 526); (iv) documentos



que integran el anexo 2 del dictamen elaborado por D. Imanol que **TELECINCO/MEDIASET** aportó con posterioridad a su contestación a la demanda reconventional por escrito registrado el 3 de julio de 2012 (T. V, f. 796), en concreto: fax dirigido por D. Felicísimo a D. Lorenzo , de MC&F, fechado el 26 de octubre de 1998 (T.V., f. 828), y carta remitida por el Sr. Lorenzo a EINSTEIN de fecha 11 de noviembre de 1998, con una sinopsis del juego "21x100" adjunta (T. V, f. 833). En su recurso, **TELECINCO/MEDIASET** se queja de que estos documentos no han sido tenidos en cuenta por el juzgador de la anterior instancia.

38.- La primera cuestión que se nos plantea es la relativa a la idoneidad de tales elementos para ser utilizados como prueba a los fines señalados por la parte. El tema se suscita, principalmente, a propósito de los documentos acompañados como anexos con el dictamen Imanol , en la medida en que en ellos se contendría una descripción del "END GAME 21X100". Recuérdese en este punto que uno de los argumentos de la sentencia impugnada es la falta de prueba que permita identificar el objeto de la creación sobre la que se atribuyen derechos a MC&F. Conviene recordar también en este punto que ITV se opuso en todo momento a la admisión de los documentos en cuestión en la anterior instancia, siguiendo en esto el peculiar cauce impugnatorio marcado por el juzgador precedente; en el escrito de oposición al recurso, ITV reitera tal posición.

39.- Los documentos en cuestión no se incorporaron debidamente a las actuaciones como prueba documental y, por tanto, no pueden ser tenidos en cuenta como tal. A tenor de la significación de tales documentos en relación con el objeto de su demanda, **TELECINCO/MEDIASET** debió acompañarlos con esta, de conformidad con el artículo 265.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Nótese que en lugar alguno de su escrito inicial **TELECINCO/MEDIASET** alude a la existencia de aquellos ni a la imposibilidad de aportarlos en ese momento, y que tampoco en el ulterior trámite se intenta siquiera justificar por este último motivo la incorporación sobrevenida de los documentos en cuestión. Desde otra perspectiva, en relación con las razones dadas por el juzgador de la anterior instancia para rechazar las objeciones de ITV (fundamento jurídico tercero del auto de 10 de julio de 2012 -T VI, f. 52), tal incorporación difícilmente podría encontrar amparo en el artículo 265.3 LEC , en la medida en que los susodichos documentos no vendrían a acreditar cosa distinta de lo ya alegado en la demanda.

40.- En su escrito de impugnación del recurso de reposición interpuesto por ITV (T. VI, f. 87) contra el auto que se acaba de indicar, **TELECINCO/MEDIASET** defendía que la incorporación de los documentos de continua referencia a las actuaciones como prueba documental encuentra amparo en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 336 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Debemos desechar tal línea de razonamiento. A lo que se alude en el artículo 336.2 LEC es a documentos que, según las circunstancias, puedan resultar adecuados para facilitar la exposición del perito, de cara a su posible intervención en la vista o en el juicio (párrafo primero), o para propiciar la más acertada valoración judicial del dictamen (inciso segundo del párrafo segundo), haciendo referencia tales documentos a las circunstancias fácticas que constituyen premisa del informe o a las reglas generales empíricas o máximas de experiencia que el perito aplique para obtener sus conclusiones. Ahí se acaba la virtualidad de esa documentación complementaria, que en ningún caso puede ser considerada en sí misma prueba documental. Proyectando cuanto antecede al supuesto que nos ocupa, la virtualidad de la documentación anexada al dictamen Imanol , en relación con el objetivo del informe que, según indica **TELECINCO/MEDIASET** en su escrito de impugnación, justifica su acompañamiento, a saber, el análisis de "la relevancia, concreción y originalidad" de la prueba "EL ROSCO", se circunscribiría, si acaso, a establecer un referente o término de comparación, de modo que del cotejo de "EL ROSCO" y un juego o prueba con las características que en dichos documentos se describen cupiese concluir que el primero no resultaría original en relación con el segundo. Pero en modo alguno la virtualidad de los documentos en cuestión alcanzaría a convertirlos en prueba de que el juego que en ellos se describe es aquel sobre el que MC&F se irroga derechos prioritarios ni que el ROSCO es un remedo de este último.

41.- En las declaraciones escritas de los Sres. Demetrio y Felicísimo (esta última realizada a la vista de la del Sr. Demetrio , tal como se desprende de su lectura) también se describe la prueba "END GAME 21x100". Sin embargo, la consideración de la situación conflictual existente, no solo entre ITV y MC&F por razón de la titularidad de los derechos sobre "EL ROSCO", sino también entre ITV y EINSTEIN (como se refleja en la correspondencia cruzada que figura como anexo cuatro de la declaración documentada del Sr. Demetrio y en otra correspondencia aportada con el escrito de demanda de **TELECINCO/MEDIASET** -documento número 45 - T. II, f. 235), fuerza a relativizar la eficacia probatoria de tales declaraciones como referente para elucidar el punto en examen.

42.- El documento suscrito por MC&F y EINSTEIN (documento número 44 de la demanda - vid. apartado 37(i) supra) no aporta elementos de juicio para apreciar en qué consistiera el formato licenciado. Lo mismo puede decirse de los documentos de renovación contractual acompañados con la declaración del Sr. Demetrio que señala **TELECINCO/MEDIASET**, cuyo cauce de incorporación a las actuaciones resulta, por lo demás,



objetable, pudiendo reproducirse aquí reparos ya expresados en relación con los anexos documentales del dictamen del Sr. Imanol en el apartado 39 supra.

43.- De este modo, el bagaje probatorio en el que **TELECINCO**/MEDIASET pretende encontrar cobijo no tiene ni mucho menos la eficacia determinante en pro de sus pretensiones que aquella le atribuye. Frente a ello, nos encontramos con que en España ITV ha venido haciendo uso de forma pública y notoria de "EL ROSCO" como elemento integrante del formato que licencia durante un dilatado periodo de tiempo, sin que se haya visto perturbada en dicho uso más allá de los amagos esporádicos de MC&F. Ciertamente es que, como se nos dice en el recurso, dicha situación no define per se ninguna titularidad jurídica (como tampoco la doctrina de los actos propios aplicada a la conducta de **TELECINCO**/MEDIASET permitiría la afirmación de ninguna titularidad jurídica por parte de ITV), pero no puede desconocerse su significación en un contexto de carencia probatoria en contrario como el que aquí se nos plantea.

44.- No cabe reputar probado, pues, el error que sustenta las pretensiones de **TELECINCO**/MEDIASET, por lo que, faltando el elemento de partida e incumbiendo la carga del vicio de la voluntad a quien lo alega, aquellas habrían de ser rechazadas.

45.- Aun prescindiendo de todo lo anterior, tampoco consideramos que aquí se pudiera hablar de error excusable. El propio discurso de **TELECINCO**/MEDIASET proporciona elementos que conducen a tal conclusión, no en vano destaca que en el programa "PASSAPAROLA" siempre se reconocieron los derechos de MC&F sobre "EL ROSCO" y que MC&F nunca cedió sus derechos sobre este a ITV, señalando expresamente como elemento de acreditación de tales asertos la grabación y diversos fotogramas de uno de los números del programa del año 2006 que acompaña con su demanda (documento número 47; T. II, f. 241). Según el hilo discursivo de **TELECINCO**/MEDIASET, que allí apareciese mencionada en los títulos de crédito MC&F y no apareciese ITV indicaría que los derechos sobre "EL ROSCO" correspondían a aquella. Pues bien, lo que sí aparece allí es la mosca **Telecinco** (el signo numérico con particular grafía característico de la cadena de televisión) - Mediaset. La vinculación de la aquí apelante con su homónima italiana se destaca en varios lugares de la sentencia (lo que, por otra parte, no hace más que reflejar un hecho notorio y de público conocimiento), sin que aquella lo cuestione siquiera. Por lo demás, más allá de lo que en todo caso cabría lógicamente suponer, el propio personal de **TELECINCO**/MEDIASET, al ser interrogado en el curso de las actuaciones, ha señalado el riguroso proceso de investigación llevado a cabo por el departamento comercial previamente a la adquisición de un formato. En tales condiciones, aducir error excusable por el desconocimiento de los derechos de MC&F sobre "EL ROSCO" se antoja puro artificio.

46.- Corolario de cuanto se lleva expuesto es la desestimación del recurso de **TELECINCO**/MEDIASET en lo concerniente a la impugnación del pronunciamiento por el que se rechazan los pedimentos de su demanda.

III. RECURSO DE **TELECINCO**/MEDIASET (II). ESTIMACIÓN DE LAS ACCIONES CONTRACTUALES EJERCITADAS EN LA DEMANDA RECONVENCIONAL DE ITV.

Acciones ejercitadas y fundamento de las mismas

47.- ITV dedujo demanda reconvencional ejercitando acumuladamente acciones contractuales y acciones de propiedad intelectual y marcas.

48.- A fin de contextualizar adecuadamente el ejercicio de tales acciones por parte de ITV, resulta necesario hacer referencia a los siguientes antecedentes: (i) con fecha 20 de enero de 2010 **TELECINCO**/MEDIASET remitió comunicación a ITV declarando "su intención de rescindir" (así aparece traducido en la traducción aportada la locución "our intention to terminate" del original en inglés) sus relaciones contractuales con efectos desde el día 31 de ese mes (documento número 57 de la demanda de **TELECINCO**/MEDIASET, T. II, f. 437); (ii) con fecha 1 de febrero de 2010, tras la firma de sendos contratos con EUROPRODUCCIONES y MC&F, procedió **TELECINCO**/MEDIASET a emitir, rediseñado, el programa bajo el mismo título; (iii) mediante misiva fechada el 4 de marzo de 2010, ITV comunicó la rescisión con efecto inmediato ("terminate with immediate effect" en el original en inglés) del "Format HoA" y el "Library HoA", a raíz del incumplimiento de los mismos por parte de **TELECINCO**/MEDIASET (documento número 61 de la demanda de **TELECINCO**/MEDIASET, T. II, f. 453); (iv) en esa misiva de 4 de marzo de 2010 se precisaba que la rescisión no afectaba al "**Pasapalabra** HoA" y que este acuerdo se consideraba vigente.

49.- En cuanto a las acciones contractuales, ITV basaba sus pretensiones en que **TELECINCO**/MEDIASET había incumplido injustificadamente lo pactado, solicitando que así se declarase y: (i) en relación con el "**Pasapalabra** HoA", que se diera por resuelto con base en tal incumplimiento y se condenara a **TELECINCO**/MEDIASET al pago de las cantidades estipuladas en el contrato en concepto de daños y perjuicios; (ii) en relación con el "Format HoA" y el "Library HoA", habiendo aceptado ITV la resolución del contrato notificada en su día por



TELECINCO/MEDIASET, que se condenase a esta última al pago de las cantidades que, resultando adeudadas en virtud de los mismos, no habían sido abonadas, en concepto de resarcimiento de los daños causados.

Sentencia de primera instancia

50.- La sentencia dictada en la anterior instancia acogió los pedimentos de la demanda correspondientes a este capítulo. Se señala que las prestaciones derivadas de los contratos cuestionados en la demanda iniciadora del expediente, una vez afirmada la validez y eficacia de los mismos, resultan plenamente exigibles; que no ha resultado acreditado, como argüía **TELECINCO/MEDIASET**, que los tres contratos conformaban una unidad; y que esta entidad había incumplido los referidos contratos, procediéndose a continuación a desarrollar tales razonamientos de forma particularizada en los siguientes términos:

(i) "**Pasapalabra** HoA". Se señala que **TELECINCO/MEDIASET** ha dejado de abonar todas las cantidades acordadas en el contrato, 5.400.000 euros. El juzgador de la anterior instancia entiende que el programa que comenzó a emitir **TELECINCO/MEDIASET** a partir del 1 de febrero de 2010 únicamente presenta modificaciones no sustanciales respecto al que, como licenciario del formato cuyos derechos corresponden a ITV, había emitido con anterioridad, resultando posible reconocer con claridad dicho formato en aquel programa. Se resalta que la propia **TELECINCO/MEDIASET**, al iniciar esta nueva fase, presenta su programa como una continuación del que hasta entonces había venido emitiendo.

(ii) "Library HoA". El incumplimiento atribuido a **TELECINCO/MEDIASET** se hace consistir en que los programas licenciados en virtud del contrato no alcanzan el mínimo garantizado anual y que, de los royalties pactados, solo se han satisfecho 275.000 euros, quedando por abonar la cantidad de 7.975.000 euros.

(iii) "Format HoA". Se señala que **TELECINCO/MEDIASET** únicamente ha abonado 652.200 euros, adeudando la cantidad de 1.554.400 euros.

(iv) De la lectura de los HoAs se desprende que no conforman una unidad comercial, ni pueden considerarse expresiones de una única voluntad comercial, respondiendo la identidad de contratantes y duración a la voluntad de establecer distintos cauces de contratación entre ITV y **TELECINCO/MEDIASET** en ámbitos audiovisuales no conexos entre sí.

Con esta base se acogen los pedimentos a), b), c), i), j) y k) de la demanda reconvenional, lo que corresponde a los pronunciamientos 1, 2, 3, 7, 8 y 9 de la sentencia.

EXAMEN DEL RECURSO

Contenido del recurso

51.- El discurso impugnatorio de **TELECINCO/MEDIASET** descansa en tres líneas: (i) Los HoA son nulos; (ii) ITV dio por terminados el "Library HoA" y el "Format HoA" en fecha 4 de marzo de 2010, por lo que no puede exigir su cumplimiento, que es lo que **TELECINCO/MEDIASET** ve en los pedimentos de la reconvenión, finalmente acogidos en la sentencia; y (iii) ITV optó por la resolución del "**Pasapalabra** HoA" en su escrito de demanda reconvenional, lo que provoca el mismo análisis. Descartada la nulidad conforme a lo razonado en precedentes líneas, nuestro examen habrá de focalizarse en las otras dos ideas sobre las que se estructura en este capítulo el recurso.

52.- En el razonamiento de la apelante, ambas parten de una premisa común, a saber, que los importes a cuyo pago se le condena son improcedentes, pues corresponden a las cantidades íntegras que **TELECINCO/MEDIASET** hubiese debido satisfacer en el caso de que los contratos hubiesen sido cumplidos regularmente por ambas partes.

53.- A partir de dicha consideración, **TELECINCO/MEDIASET** argumenta:

53.1.- En relación con el "Library HoA", que ITV lo dio por terminado por carta de 4 de marzo de 2010 (vid. apartado 48 supra); que ya con anterioridad a esa fecha ITV había dejado de ofrecer a la apelante formatos de su catálogo; y que, en todo caso, era la propia ITV la que afirmaba (si bien sin el preciso soporte probatorio) que se habían licenciado a **TELECINCO/MEDIASET** varios programas por importe total de 1.381.900 euros, por lo que no se le podría reclamar a la apelante ningún importe por encima de esta cifra, de la que habría que descontar 275.000 euros cuyo pago estaba reconocido por ITV y en la propia sentencia impugnada.

53.2.- En relación con el "Format HoA", que ITV lo dio también por terminado por la misma misiva de 4 de marzo de 2010 y que a dicha fecha ITV no había prestado a **TELECINCO/MEDIASET** ningún servicio en el marco del referido contrato.

53.3.- En relación con el "**Pasapalabra** HoA", que ITV había optado por la resolución del contrato en el escrito de demanda reconvenional; que, en consecuencia, únicamente podría reclamar por vía de resarcimiento el



interés contractual negativo, esto es, para colocar a ITV en aquella situación patrimonial en que se hubiese encontrado si el contrato no se hubiese concluido; que, con arreglo a esta pauta, procedía examinar, a efectos de cálculo de la indemnización, "qué es lo que ITV ha aportado a **Telecinco** bajo el **Pasapalabra** Heads of Agreement"; que desde el 1 de febrero de 2010, **TELECINCO**/MEDIASET no utiliza ningún elemento del formato TAG sobre el que ITV pudiese reclamar derecho alguno; que lo aportado por ITV antes de esa fecha carece de valor y, en todo caso, que ITV no ha acreditado dicho valor.

Respuesta del Tribunal

54.- La problemática que aflora en relación con el "Library HoA" y el "Format HoA" es distinta de la que se plantea en relación con el "**Pasapalabra** HoA". Por ello las estudiaremos separadamente.

"Library HoA" y "Format HoA"

55.- En su escrito de demanda reconvenicional, ITV sostenía la procedencia de sus pedimentos dinerarios en que el incumplimiento de **TELECINCO**/MEDIASET debía llevar aparejada de forma automática la obligación de esta última de abonar, como resarcimiento de daños causados, las cantidades pactadas. Así se refleja en el apartado 242 del escrito de contestación y demanda reconvenicional y, luego, en el apartado 248 (T. III, f. 197 y 200, respectivamente). Tal planteamiento ha sido acogido en la sentencia impugnada.

56.- Discrepamos de tal enfoque. Constituye lugar común que si, como efecto anudado a la resolución, se solicita resarcimiento de daños, es necesario acreditar que estos se han producido efectivamente, pues el incumplimiento no basta por sí solo para originarlos.

57.- Cabría considerar, dado el énfasis que en este punto se pone en la sentencia, que la razón de lo decidido por el juzgador de la anterior instancia radica en que **TELECINCO**/MEDIASET había asumido en los contratos de referencia el compromiso de pagar ciertos importes mínimos, que se corresponden con las cantidades a cuyo pago se le condena. Sin embargo, nada autoriza a interpretar que las correspondientes cláusulas encierren una cláusula penal. Ni siquiera lo ha mantenido así ITV. Lo que se hace en dichas cláusulas es señalar un volumen mínimo de negocio, estableciendo un suelo a los compromisos que asume **TELECINCO**/MEDIASET (adquisición de programas de colección del catálogo de ITV con una antigüedad de cinco o más años por un importe mínimo -"Library HoA"-; inversión mínima en los pilotos que habría de producir **TELECINCO**/MEDIASET -"Format HoA"), correlativos a los asumidos por ITV. La resolución consensuada determinó que unos y otros quedaran sin vigor.

58.- Ya en el escrito de oposición, ITV enriquece su base argumental con elementos que se encontraban ausentes en su demanda reconvenicional, en la que, como vimos, se limita a presentar el pago de las cantidades reclamadas como efecto automático de los incumplimientos de **TELECINCO**/MEDIASET. Así, se destaca que fue la propia **TELECINCO**/MEDIASET la que tomó la iniciativa de dar por resueltos los contratos; que tal proceder unilateral carecía de justificación; que el incumplimiento de **TELECINCO**/MEDIASET ha ocasionado ciertamente pérdidas a ITV, consistentes en las cantidades que debería haber percibido de **TELECINCO**/MEDIASET de no haber resuelto de forma unilateral e injustificada los contratos; que en el "Library HoA" se establecía un mínimo garantizado; que si ITV no produjo los pilotos comprometidos en el "Format HoA", ello fue debido a la resolución unilateral e injustificada de **TELECINCO**/MEDIASET; que los daños y perjuicios que se reclaman pueden justificarse desde otro punto de vista, consistente en que ITV perdió la oportunidad de licenciar sus formatos a otras cadenas en España o de exportarlas a países hispanoamericanos; y que, desde la perspectiva de las exigencias señaladas por la jurisprudencia a la reclamación de lucro cesante, las pérdidas que aquí se reclaman no responden a una mera posibilidad, sino a cierta probabilidad objetiva que resultaría del decurso normal de las cosas si la parte contraria no hubiese resuelto de forma unilateral e injustificada los contratos.

59.- El carácter novedoso de tales elementos impiden que puedan ser tenidos en consideración. Aun prescindiendo de ello, a ningún lugar habrían de conducir, sea por falta del preciso soporte probatorio (pérdida de la oportunidad de licenciar a otras cadenas o exportar el formato a otros mercados de habla española), sea porque responden a una concepción de daños punitivos extraña a nuestro sistema (la recurrente alusión al carácter injustificado de la "resolución" por parte de **TELECINCO**/MEDIASET y a la pérdida de lo que se hubiese percibido en el supuesto de un decurso normalizado de la relación contractual como fundamento per se de las pretensiones deducidas apuntan en tal sentido).

60.- A la vista de cuanto antecede, no aparece justificado que **TELECINCO**/MEDIASET sea condenado al pago de cantidad alguna por efecto de la resolución del "Format HoA".

61.- En cuanto al "Library HoA", consta en las actuaciones que a la fecha de la resolución se habían suscrito diversos contratos (documentos 24, 25, 26 y 27 de la demanda reconvenicional) por los que **TELECINCO**/MEDIASET adquirió un número de formatos, por un importe total de 1.381.900 euros, de los que solo se



satisficieron 275.000 euros. Esto determina que **TELECINCO/MEDIASET** haya de ser condenado al pago de las cantidades debidas y no pagadas, esto es, 1.106.000 euros.

"Pasapalabra HoA"

60.- Como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:498), cuando se declara la resolución de un contrato de tracto sucesivo, la resolución no puede ser de carácter retroactivo al momento de la celebración del contrato, sino que queda asimilada a la extinción, de manera que las obligaciones se extinguen a partir de la declaración de la resolución.

61.- En consecuencia, siendo el pronunciamiento resolutorio posterior a la fecha de vencimiento del contrato, procede condenar a **TELECINCO/MEDIASET** al pago de todas las cantidades comprometidas en el **"Pasapalabra HoA"** (5.400.000 euros), pues ninguna figura satisfecha.

62.- Finalmente (y esto lo decimos a efectos de apurar la argumentación), aunque ninguna incidencia cabría reconocer en este punto al alegato de que a partir del 1 de febrero de 2010 el programa emitido por **TELECINCO/MEDIASET** no correspondía al formato licenciado (toda vez que la licencia continuaba vigente), no cabe asumir tal aserto, como razonaremos más adelante.

63.- En consecuencia, procede confirmar el pronunciamiento por el que, en relación con el **"Pasapalabra HoA"**, se condene a **TELECINCO/MEDIASET** al pago de 5.400.000 euros.

IV. RECURSO DE TELE CINCO/MEDIASET (III). ESTIMACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA RECONVENCIONAL DE ITV EN CUANTO A LAS ACCIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y MARCARIAS EJERCITADAS

Acciones ejercitadas y fundamento de las mismas

64.- En este apartado, ITV aducía que **TELECINCO/MEDIASET** estaba emitiendo el programa desde el 1 de febrero de 2010 al margen de la licencia con ITV, violando con ello (i) sus derechos de propiedad intelectual sobre el formato, toda vez que los cambios introducidos en el programa no comportaban diferencias sustanciales respecto de aquel, y sobre el título del programa como parte del formato, así como (ii) sus derechos marcarios sobre **"PASAPALABRA"** como marca notoria no registrada. Sobre esta base, ITV ejercitaba las acciones de cesación, prohibitoria, de remoción e indemnizatoria previstas en la LPI y en la LM, solicitando igualmente la publicación de la sentencia al amparo de esta última, todo ello en los términos que quedaron expuestos en los antecedentes de hecho de la presente resolución.

Sentencia de primera instancia

65.- La sentencia niega los derechos marcarios sobre el término **"PASAPALABRA"** que se atribuía ITV. Las acciones de propiedad intelectual se acogen, en los términos que ya quedaron expuestos, con fundamento en las consideraciones que siguen:

(i) La utilización de **"PASAPALABRA"** para identificar el programa representa una modificación del formato TAG, pasando a figurar como título del mismo y, consecuentemente, quedando protegido como parte del formato en los términos del artículo 10.2 LPI. En la sentencia se señala que tal escenario se retrotrae al año 1999, cuando la licenciataria del formato en Italia, EINSTEIN, comenzó a identificar el programa con la denominación "PASSAPAROLA", y continuó luego en España, país en el que, desde el año 2000 se identifica el programa como **"PASAPALABRA"** de forma constante y pacífica. Se observa, igualmente, que este es el término con el que se identifica el HoA relativo a la licencia del formato firmado por **TELECINCO/MEDIASET** e ITV. Con esta base, estima el juez de la primera instancia que la pretensión recogida en el apartado d) de la demanda reconvenicional ha de ser acogida (pronunciamiento 4 de la sentencia).

(ii) La existencia de contrato de licencia válido determina que la conducta de **TELECINCO/MEDIASET** consistente en la producción y emisión pública del programa hasta la fecha señalada en el mismo (31 de julio de 2012) hayan de ser contempladas desde la óptica del contrato en cuestión, con independencia del incumplimiento derivado de la falta de pago de los royalties comprometidos, y no como violación de los derechos de exclusiva de ITV. Se excluye la actividad consistente en la utilización de **"PASAPALABRA"** por parte de **TELECINCO/MEDIASET** a partir del 1 de febrero de 2010 para la comercialización de productos de merchandising, por cuanto dicha actividad no aparecía contemplada en el contrato de licencia, con las consecuencias que se pueden leer más abajo. Todo ello se traduce en la estimación parcial de los pedimentos recogidos en las letras e) y f) de la demanda reconvenicional, en los términos que aparecen reflejados en los pronunciamientos 5 y 6 de la sentencia.

(iii) El reconocimiento de los derechos de ITV sobre el formato y del título **"PASAPALABRA"** como parte del mismo, y el hecho de que **TELECINCO/MEDIASET** continúe explotando de forma no interrumpida desde el 1 de agosto de 2009 el formato (la sentencia subraya en este punto la escasa entidad de las modificaciones



introducidas en el programa a partir del 1 de febrero de 2010, calificándolas de meras adaptaciones del formato original) determina el acogimiento de las acciones cesatoria, prohibitoria y de remoción reflejadas en los pedimentos l), m) (a excepción de la indemnización coercitiva solicitada al amparo del artículo 44 LM, al no reconocerse derecho marcario alguno de ITV sobre la denominación "**PASAPALABRA**"), n) y ñ) de la demanda reconvenicional, en los términos recogidos en los pronunciamientos 10, 11, 12 y 13 de la sentencia.

(iv) Las acciones indemnizatorias ejercitadas al amparo de la LPI (pedimentos o) y p) de la demanda reconvenicional) se acogen parcialmente. Asumiendo el alegato de **TELECINCO**/MEDIASET en este punto, el anterior juzgador estima que, reclamando ITV el cumplimiento de los contratos que habían suscrito las partes y el consiguiente pago de los royalties comprometidos por **TELECINCO**/MEDIASET, no cabe acoger la simultánea petición de indemnización conforme a la letra a) del artículo 140.2 LPI (beneficios obtenidos por la utilización ilícita) por el periodo cubierto contractualmente. Con base en tal análisis, se hace ver en la sentencia que los cálculos reflejados en la prueba pericial judicial solicitada por ITV, en cuanto circunscritos a los beneficios publicitarios brutos obtenidos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2012, no resultaban atendibles. En cambio, considera el juez a quo que tal petición sí resultaría acogible en relación con el periodo que se abrió a la finalización del plazo contractual, el 1 de agosto de 2012, pues consta que **TELECINCO**/MEDIASET continuó haciendo uso del formato y del título del mismo para la producción y difusión televisiva, así como para la comercialización de productos de merchandising, defiriendo su cuantificación a la fase de ejecución de sentencia. Todo ello se traduce en el pronunciamiento 14 de la sentencia.

66.- También se acoge la pretensión relativa a la publicación de la sentencia a costa de **TELECINCO**/MEDIASET recogido en el apartado q) del petitum.

EXAMEN DEL RECURSO

Contenido del recurso

66.- El recurso de **TELECINCO**/MEDIASET se focaliza primeramente en negar la conducta infractora que se le imputa. Tal negación se asienta en la necesidad de excluir, como referentes en el análisis comparativo entre el formato de ITV y el programa que **TELECINCO**/MEDIASET comenzó a emitir a partir del 1 de febrero de 2010, aquellos elementos de este último sobre los que ITV carecería de derechos. Al decir de la recurrente, este es el caso de: (i) la prueba "EL ROSCO" y la denominación "**PASAPALABRA**"; (ii) los elementos del programa de los que **TELECINCO**/MEDIASET, en tanto que productor, resultaría titular, aludiendo específicamente a los "elementos de look and feel" añadidos a partir de 2007; y (iii) las nuevas pruebas incorporadas al programa, ideadas a encargo de **TELECINCO**/MEDIASET por XANELA PRODUCCIONES, S.L., atribuyéndose en el correspondiente contrato a la primera los derechos de explotación sobre las mismas (el documento contractual se aportó como documento número 65 de la demanda, obrando al T. II, f. 464). Excluidos tales elementos, prosigue la apelante, solo quedarían elementos de corte genérico sobre los que ITV no podría reclamar ningún derecho de exclusiva.

67.- A partir de la conclusión que se acaba de exponer, **TELECINCO**/MEDIASET postula que las acciones de cesación, retirada y destrucción conectadas a la infracción de los derechos de propiedad intelectual de ITV sobre el formato y sobre el título del formato que la sentencia impugnada acoge deberían ser rechazadas.

68.- En el caso de los pronunciamientos indemnizatorios derivados de tales infracciones, **TELECINCO**/MEDIASET defiende adicionalmente, en conexión con la idea, ya reflejada en párrafos precedentes, de que el programa pretendidamente infractor es un producto complejo que contiene aportaciones de la propia apelante y de terceros, que debería excluirse, a efectos de calcular la indemnización procedente, el valor de tales aportaciones ajenas, resultando de nulo valor los elementos remanentes. Al hilo de estas consideraciones, la apelante, aduce, como segunda línea de razonamiento, que no cabría acudir, como criterio para fijar el importe indemnizatorio, a los beneficios obtenidos por **TELECINCO**/MEDIASET por la explotación del programa y de la denominación "**PASAPALABRA**", ya que no guardarían estos relación con el valor teórico de los derechos de exclusiva de ITV. Añade la recurrente que, no estando en condiciones ITV de producir y emitir el programa por sí misma, precisando a tales fines de su intervención, la elección del criterio apuntado genera una situación artificiosa e imposible y provoca que el daño no haya quedado acreditado. En la misma línea, se enfatiza que hubiese sido más apropiado optar por el criterio de la regalía hipotética, pero que no habiendo optado por él la contraria en debido tiempo, no cabría después ningún pronunciamiento indemnizatorio con apoyo en el mismo.

69.- **TELECINCO**/MEDIASET discute también el pronunciamiento por el que se ordena la publicación de la sentencia, señalando que el mismo resulta incongruente con los pedimentos de ITV y que, en todo caso, no se llenarían las exigencias de proporcionalidad, necesidad y conveniencia que la jurisprudencia señala a este tipo de pretensión.



Respuesta del Tribunal

En relación con la inexistencia de infracción

70.- Ninguna acogida merecen los descargos de la parte recurrente referentes a la inexistencia de infracción.

71.- Ya se razonó, al examinar el sustrato fáctico del error vicio invocado en la demanda con la que se dio principio a las actuaciones, la nula virtualidad de los alegatos de titularidad ajena atinentes a la prueba "EL ROSCO" (vid apartados 36 a 44 supra).

72.- Los alegatos en los que se apoya la negación de la protección que impetra ITV en relación con el término "**PASAPALABRA**" en tanto que título de su formato tampoco pueden prosperar, por las razones que a continuación se exponen.

72.1.- Como hicimos ver en nuestra sentencia de 22 de abril de 2013, dictada en el procedimiento en el que se dilucidó la nulidad de las marcas "**PASAPALABRA**" registradas por EUROPRODUCCIONES (vid apartado 31 supra), no cabe apreciar la inexistencia de derechos de propiedad intelectual sobre el término "**PASAPALABRA**" por parte de ITV por razón de los derechos que sobre el término "PASSAPAROLA" pudieran corresponder a RTI, pues "**PASAPALABRA**" no es una traducción al español del término italiano "PASSAPAROLA". El propio escrito de recurso abunda en la idea de que el término "**PASAPALABRA**" no existe como tal en nuestra lengua y constituye una denominación de fantasía resultante de la combinación de dos palabras carente como tal de significado propio.

72.2. - En esa misma sentencia recogíamos que, con ocasión del contrato suscrito entre ITV y BOCA BOCA con fecha 19 de junio de 2007, por el que la segunda obtenía una licencia para la producción de un programa basado en el formato de la primera de cara a su emisión por **TELECINCO**/MEDIASET, el formato se modificó para incluir "**PASAPALABRA**" como título del mismo (dicho contrato aparece aportado como documento número 19 del escrito de contestación y demanda reconvenicional de ITV, T. IV, f. 328). La propia **TELECINCO**/MEDIASET nos indica en su escrito de demanda (apartado 9; T. I, f. 9) que ITV distribuyó en 2009 material promocional del formato bajo el título "**PASAPALABRA**", aportando una muestra del mismo (documento número 11 de la demanda; T. I, f. 402). En tales circunstancias, resulta difícil de entender la insistencia en negar que "**PASAPALABRA**" sea el título del formato.

72.3.- Finalmente, la falta de derechos marcarios de ITV sobre el término "**PASAPALABRA**" en el momento de la firma del contrato con **TELECINCO**/MEDIASET no habría de constituir óbice al reconocimiento de la protección que aquella solicita. En todo caso, consta que, en la misma fecha del contrato, ITV presentó una solicitud de marca de la Unión Europea, lo que, desde la perspectiva que aquí ha de ser objeto de consideración, centrada en la plasmación de un proceso creativo en una concreta obra del lenguaje, echaría por tierra la argumentación de la recurrente.

73.- Los alegatos referentes a la introducción en el programa de elementos propios a partir de 2007 también han de ser descartados, por lo que sigue.

73.1.- Tales alegatos se basan en una lectura torcida del contrato suscrito por **TELECINCO**/MEDIASET con BOCA BOCA que cubrió las tres primeras temporadas en que aquella emitió el programa (documento número 7 de la demanda, obrante al T. I, f.383). Lo que se le reserva en la cláusula 5.1 de ese contrato a **TELECINCO**/MEDIASET son los derechos que corresponden al productor de la "serie" (sic). La recurrente olvida aquí interesadamente las diferencias que con tanto énfasis señala en otros apartados de su escrito de recurso entre formato y programa, diferenciación en la que no podemos sino estar de acuerdo, pues, como señalamos en sentencia de 17 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:APM:2015:13009), el formato no es obra audiovisual. **TELECINCO**/MEDIASET también obvia que en la cláusula 3.2 se estipuló expresamente que **TELECINCO**/MEDIASET no podía suprimir ni añadir elemento alguno que alterase sustancialmente el contenido del formato.

73.2.- Por lo demás, esos elementos "de look and feel" a los que apunta la parte recurrente (decorado y estructura, iluminación, ángulo de las cámaras, música, grafismos, ritmo), en modo alguno determinan o definen por sí solos la singularidad del formato. En apoyo de sus alegatos, **TELECINCO**/MEDIASET cita el dictamen elaborado por el Sr. Eleuterio que ITV acompañó con su escrito de contestación y demanda reconvenicional (documento número 30; T. IV, f. 628), en concreto dos de sus pasajes, en los que se expresa que "*la combinación de elementos televisivos define la "imagen" del programa aún más que los mecanismos o la estructura del formato*" (apartado 7.5) y que "*lo verdaderamente crucial es la estética y percepción del programa*" (apartado 7.6). Se trata de proposiciones sacadas de contexto, que, diferentemente a como se nos presentan, habrían de ser interpretadas en conexión con el resto del dictamen de referencia. Dicho dictamen nos lleva ciertamente a conclusiones muy distintas a las que derivan de la lectura parcial e interesada que pretende imponernos la recurrente.



74.- Finalmente, las pruebas incorporadas al programa emitido a partir del 1 de febrero de 2012 tampoco tienen el carácter diferenciador que les atribuye la recurrente. Otra vez aquí **TELECINCO/MEDIASET** pretende valerse de una lectura pro domo sua de determinadas frases y consideraciones extraídas del dictamen Lyle. En realidad, lo que resulta de ese dictamen es demoledor para los planteamientos de esta parte. En efecto, el examen comparativo entre las pruebas que conforman la estructura del programa previas a ROSCO se resuelve en las valoraciones que siguen: las dos primeras pruebas "son abrumadoramente similares" (apartado 7.6.5), las segundas pruebas "son casi idénticas" (apartado 7.6.6), las dos terceras pruebas "son muy similares" (apartado 7.6.7), las dos cuartas pruebas "son similares" (apartado 7.6.8), para concluir que "como demuestran las comparaciones efectuadas más arriba, las pruebas correspondientes a 2010 siguen siendo increíblemente parecidas a las de los episodios anteriores a 2010, por lo que la estructura, la dinámica y los grafismos de **Pasapalabra**, así como la ronda final El Rosco, como se comenta en detalle más abajo, siguen siendo los mismos". Ante dicho análisis, la mera constatación de que las pruebas cambiaron (que es lo que destaca la recurrente del dictamen Imanol) carece de todo vigor en apoyo de las tesis de **TELECINCO/MEDIASET**.

En relación con las consecuencias anudadas a la infracción

75.- Los razonamientos precedentes arrumban los planteamientos de la recurrente en este punto, sin perjuicio de lo que después se dirá a propósito de la publicación de la sentencia.

76.- Constatada la infracción y la persistencia de la misma, los pedimentos de cesación, prohibición y remoción resultan plenamente procedentes.

77.- Por su parte, las objeciones que **TELECINCO/MEDIASET** formula específicamente en relación con la indemnización que se le impone carecen de fundamento. Comprobada la infracción, el titular de los derechos infringidos tiene derecho a una indemnización, que habrá de fijarse de conformidad con uno de los criterios, a elección del perjudicado, señalados en el artículo 140.2 LPI , sin haber lugar, caso de optarse por segundo de los que señalan en el subapartado a) (beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita), al análisis atomizado que propone la parte recurrente.

76.- La doctrina establecida en la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2011 (ECLI:ES:TS :2011:3148), que la recurrente cita en su favor, ninguna proyección podría tener en el caso que nos ocupa. Lo que allí se juzgaba era la petición de una indemnización con arreglo al criterio establecido en el artículo 66.2.a) de la Ley de Patentes en su redacción anterior a la Ley 19/2006, de 5 de junio, esto es, los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada. La disparidad de supuestos es manifiesta.

77.- En contraste con los juicios que preceden, los reparos de **TELECINCO/MEDIASET** en relación con el pronunciamiento ordenando la publicación de la sentencia han de ser acogidos. ITV formuló tal petición al amparo del artículo 41.1.f) LM (apartado 284 del escrito de contestación y demanda reconventional). Como quedó dicho, la sentencia impugnada no reconoció los derechos marcarios que se irrogaba ITV (vid. apartado 65 supra), por lo que la condena a la publicación de la sentencia carecía de fundamento. No habiendo sido recurrida la sentencia por ITV, ningún reexamen cabe hacer de la cuestión. Por lo tanto, el recurso debe ser estimado en este punto.

V. IMPUGNACIÓN DE ITV

Contenido de la impugnación

78.- ITV impugna la sentencia en tres apartados. En primer lugar, por cuanto la condena de **TELECINCO/MEDIASET** a indemnizar en el importe de los beneficios obtenidos por la comercialización de productos de merchandising en los que se consigna la denominación "**PASAPALABRA**" se circunscribe al periodo transcurrido desde el 1 de agosto de 2012 (fecha de finalización del "**Pasapalabra** HoA"). En segundo lugar, por cuanto los pronunciamientos condenatorios que derivan del acogimiento de las acciones contractuales ejercitadas en la demanda reconventional (señalados en el fallo con los números 7, 8 y 9) no incluyen el pago del interés al tipo legal devengado desde la fecha de la demanda reconventional. En tercer lugar, por cuanto no se condena a **TELECINCO/MEDIASET** al pago de las costas ocasionadas por la demanda reconventional, a pesar de su estimación sustancial.

Respuesta del Tribunal en relación con el primer motivo de impugnación

79.- Si, como se afirma en la sentencia, el "**Pasapalabra** HoA" no cubría la comercialización de productos licenciados y **TELECINCO/MEDIASET** dio inicio a esta actividad el 1 de febrero de 2010 , es diáfano que nos encontramos ante una infracción de los derechos de propiedad intelectual de ITV que aboca a la correspondiente indemnización.



80.- La oposición de **TELECINCO**/MEDIASET se sustenta en la negación de los derechos de ITV sobre el término "**PASAPALABRA**", línea argumental que, como se desprende de lo expuesto en precedentes apartados, está condenada al fracaso.

81.- Los pedimentos de ITV no van referidos únicamente al reconocimiento del derecho a ser indemnizado por el concepto en examen desde la fecha que indica, sino que incluyen también el señalamiento de una cifra indemnizatoria concreta por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2010 y el 30 de junio de 2012, que corresponde a la señalada en dictamen pericial obrante en autos (dictamen de D. Melchor). **TELECINCO**/MEDIASET no suscita controversia en este punto; por nuestra parte, tampoco descubrimos motivos para dudar de la fiabilidad de la valoración reflejada en el dictamen en cuestión.

82.- En conclusión, la impugnación de ITV ha de ser acogida en este punto.

Respuesta del Tribunal al segundo motivo de impugnación

83.- ITV pretende que las condenas dinerarias derivadas del acogimiento de las acciones contractuales ejercitadas por esta parte incluyan el pago del interés devengado por las cantidades reclamadas al tipo legal desde la fecha de la interposición judicial.

84.- **TELECINCO**/MEDIASET se opone a este pedimento, observando que sobre el mismo se guarda silencio en el petitorio de la demanda reconvenicional.

85.- El pedimento de ITV ha de ser acogido. Como se nos indica, en el apartado 248 d) del escrito de contestación y demanda reconvenicional se afirma explícitamente, en conexión con el acogimiento de las acciones contractuales ejercitadas por ITV, el deber de **TELECINCO**/MEDIASET de satisfacer los intereses señalados en el artículo 1108 del Código Civil . Es a la luz de tal afirmación como debe ser interpretado el petitorio. Desde otra perspectiva, dicho entendimiento en modo alguno supone una interpretación expansiva del suplico, como pretende **TELECINCO**/MEDIASET, en la medida en que la petición del interés legal está incluida en la petición de "*intereses legales correspondientes incrementados en dos puntos*".

Respuesta del Tribunal al tercer motivo de impugnación

86.- Cuestiona ITV la decisión de no condenar a **TELECINCO**/MEDIASET al pago de las costas originadas por su demanda reconvenicional, señalando que el fallo de la sentencia impugnada representa una estimación sustancial de la misma y debiera operar la doctrina jurisprudencial elaborada sobre el principio de vencimiento sustancial.

87.- No compartimos los planteamientos de ITV. En las líneas que preceden ha quedado establecida la improcedencia de algunos pronunciamientos de la sentencia impugnada favorables a esta parte, cuya significación no cabe minimizar, y que vienen a sumarse a los descartados en aquella, lo que, en definitiva, nos lleva a no considerar de aplicación la doctrina jurisprudencial invocada.

IV. COSTAS DE LA SEGUNDA INSTANCIA

88.- La estimación parcial del recurso interpuesto por **TELECINCO**/MEDIASET determina que no proceda hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas generadas por el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Igual conclusión, por idéntica razón, se impone respecto de las costas ocasionadas por la impugnación de ITV.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso,

FALLO

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 reconvenicional 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 petitorio).



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 reconvenicional 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 reconvenicional, 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 reconvenicional, 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, procedase a devolver el depósito realizado para recurrir.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados integrantes de este Tribunal.