



SENTENCIA ES:TS:2017:4675

ANTECEDENTES DE HECHO:

D^a Carolina creó en 1983 las ilustraciones originales de “Las Tres Mellizas” (o en catalán, “Les Tres Bessones”), cuyos personajes están inspirados y comparten nombre con sus tres hijas. En 1985 creó el personaje de “La Bruja Aburrida”.

En 1989, D^a Carolina suscribió con Editorial Planeta (“Planeta”) un contrato de cesión en exclusiva por un periodo de 15 años de los derechos de publicación, distribución y venta de las colecciones de “Las Tres Mellizas”.

En 1991, Cromosoma, S.A. (“Cromosoma”) suscribió un contrato con Planeta en virtud del cual Planeta cedía a Cromosoma tanto los derechos para la realización y explotación comercial de películas de dibujos animados con los personajes de “Las Tres Mellizas” en todo el mundo, como la posibilidad de editar libros y productos de merchandising en todo el mundo excepto España.

Dado que Planeta no podía ceder el derecho de transformación, el 03/06/1992, D^a Carolina firmó un contrato con Cromosoma, por el cual le cedía los derechos para la explotación de sus dibujos en obra audiovisual. Dicho contrato incluía una cláusula de salvaguarda del derecho moral de autor por la que Cromosoma se obliga a cuidar que los personajes tanto de “Las Tres Mellizas” como de la “Bruja Aburrida” conserven las características, tanto en cuanto a su apariencia física, como en cuanto a su personalidad, que resulten de las obras publicadas hasta la fecha. Asimismo, se incluye la expresa reserva a la autora del derecho a registrar a su nombre, en cualquier modalidad de la Propiedad Industrial, y en cualquier país del mundo, las imágenes y los nombres de los personajes “Las Tres Mellizas” y “La Bruja Aburrida”.



En 1994, Cromosoma inició la producción de la serie televisiva de "Las Tres Mellizas". Su éxito motivó la ampliación de la serie.



En 1996, las partes suscribieron un contrato por el que D^a Carolina cedía en exclusiva los derechos de adaptación cinematográfica de las series de cuentos de "La Bruja Aburrida". Se prevé expresamente el necesario respeto a la identidad física y de personalidad del personaje de "La Bruja Aburrida" y que la autora es la única habilitada para registrar a su nombre cualquier derecho de propiedad industrial que pueda recaer sobre su creación y cómo actuar en caso de que terceros infrinjan estos derechos de los autores.

En 1996, las partes suscribieron un contrato de agencia en virtud del cual Cromosoma se constituía en agente de la autora para todos los asuntos relativos a la promoción, negociación y explotación de las obras derivadas de sus creaciones audiovisuales originales u obras audiovisuales derivadas de obras literarias o cualquier otra creación presente o futura.

En 2010, Cromosoma contrató a D^a Carolina para ejercer la dirección artística de un largometraje sobre "Las Tres Mellizas". Tras tres meses de trabajo, D^a Carolina abandonó el cargo porque el proyecto de Cromosoma no respetaba el espíritu ni las creaciones originales de la autora. No obstante, el proyecto continuó y el 08/02/2012 D^a Carolina recibió un correo de Cromosoma en el que se solicitaba su aprobación al "teaser" del largometraje que se había preparado con el objetivo de poder optar a una subvención. Dicha autorización no fue concedida.

Cromosoma tiene registrado a su nombre una serie de marcas españolas, de la Unión Europea y extranjeras en las que se incluyen marcas mixtas que incorporan el nombre, la grafía y los dibujos de "Las Tres Mellizas" y "La Bruja Aburrida".

En diciembre de 2010, Cromosoma hipotecó las nueve marcas españolas a favor de Avalis de Catalunya SGR en garantía de un préstamo.



El 22/02/2012, D^a Carolina remitió por burofax un requerimiento a Cromosoma exigiéndole: a) la paralización del largometraje, b) la información sobre los libros y las liquidaciones, c) el acceso a las cuentas, d) la regularización de los registros de marcas, e) la resolución del contrato de agencia y f) la devolución de los dibujos originales.

Cromosoma contestó confirmando la paralización del largometraje y la resolución del contrato de agencia, adjuntando un stock de los libros y la regularización de las liquidaciones. Asimismo, alegó el registro consentido de las marcas y se negó a la devolución de los originales por existir interés en crear un Museo de la Animación Catalana.

El 04/07/2012 D^a Carolina remitió burofax a Cromosoma, comunicándole la resolución de todos los contratos suscritos entre las partes así como los originariamente suscritos. Cromosoma fue declarada en concurso de acreedores por auto de 07/12/2012 del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona.

D^a Carolina presentó demanda de juicio ordinario frente a Cromosoma ante el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona en la que ejercitó acciones: a) de nulidad de las marcas por mala fe en el registro porque Cromosoma había utilizado títulos y gráficos de las obras de su titularidad, sin su consentimiento y b) de infracción de los derechos de propiedad intelectual, pues Cromosoma había continuado en la explotación de los derechos de autor con posterioridad a la resolución contractual, sin contar con la debida autorización de D^a Carolina.

La sentencia dictada en primera instancia estimó la demanda de D^a Carolina. En primer lugar, declaró que ninguno de los contratos suscritos entre D^a Carolina y Cromosoma autorizaba a la demandada a registrar a su propio nombre, como activos de propiedad industrial, las creaciones originales de Carolina de "Las Tres Mellizas" y "La Bruja Aburrida", sus títulos originales, así como su característica caligrafía. Por otro lado, declaró que Cromosoma no tenía derecho a registrar como activos de propiedad industrial, a su nombre y sin autorización de la autora, las creaciones originales de D^a



Carolina. Asimismo, declaró la nulidad de las marcas españolas por su registro de mala fe por parte de Cromosoma.



En segundo lugar, el Juzgado declaró que la resolución contractual instada por D^a Carolina era correcta y estaba justificada por el incumplimiento de la demandada.

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

La sentencia de primera instancia también condenó a la demandada a cesar en la explotación de los derechos de propiedad intelectual de la demandante y en el empleo de los nombres de dominio que incorporan los títulos de sus obras; a indemnizar a la demandante en 381555.50 EUR por los daños y perjuicios ocasionados, así como a la devolución a la actora de todos los dibujos originales que hayan servido de base para la explotación de sus derechos y a la publicación de la sentencia.

Contra la sentencia del Juzgado, Cromosoma interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona. La Audiencia, estimó en parte el recurso al entender que el registro de las marcas tuvo lugar bajo la vigencia de la Ley 32/1988, de 19 de noviembre 1988, de Marca (LM) pues este texto legal no contemplaba la acción de nulidad absoluta con fundamento en la mala fe en el registro. Igualmente, la sentencia de segunda instancia negó la existencia de mala fe en el registro de las marcas a los efectos del artículo 48.2 LM, y declaró prescrita la acción de nulidad ejercitada, por haber transcurrido más de cinco años.

La Audiencia estimó también la apelación en relación con la improcedencia del embargo de todos los medios destinados a la fabricación de los bienes (moldes, planchas, matrices, negativos, rollos de impresión, etc.) que infringen los derechos de autor de D^a Carolina. En este sentido, consideró que esta petición iba ligada a la infracción de los



derechos de propiedad intelectual, por los actos posteriores a la resolución de los contratos de edición, y que dicha petición excedía de lo que en ese ámbito podía pedirse. En cuanto a la acción de cesación de los derechos de propiedad intelectual, la Audiencia resolvió que no podía ser acogida en los términos que lo fue en la sentencia recurrida respecto de la obra gráfica publicada y afirmó que Cromosoma únicamente debía cesar en la explotación del 50% de los derechos titularidad de D^a Carolina. Aclaró que ambas partes se verían obligadas a explotar en lo sucesivo esas obras de forma conjunta y determino que, de la resolución del contrato de cesión de derechos, no se podía derivar el cese en la explotación de los derechos derivados de esas obras por parte de Cromosoma, o de su sucesora en el futuro, de forma que la D^a Carolina debería hacer efectivos sus derechos con cargo a los eventuales ingresos que generase la explotación. En cuanto a la acción de cesación en el uso de la cesación en el uso de los nombres de dominio, la Audiencia Provincial dejó sin efecto el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia porque su registro por Cromosoma fue consecuencia directa del registro de las marcas. Consecuentemente, al no considerar las marcas nulas, perdía cualquier justificación la condena a cesar en el uso de los referidos nombres de dominio o bien la atribución a D^a Carolina del derecho a ostentar su registro.

Contra la sentencia de la Audiencia provincial, D^a Carolina formuló ante el Tribunal Supremo recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

RESUMEN:

El recurso extraordinario por infracción procesal se desestima íntegramente por el Tribunal Supremo al considerar que sus tres motivos están fundados en valoraciones jurídicas cuya impugnación debe realizarse solo por medio del recurso de casación.

Distinta suerte corre el recurso de casación, pues es estimado en su totalidad. En efecto, el Tribunal estima el primer motivo por infracción de la regla de interpretación de los contratos contenida en el artículo 1281 del Código Civil en relación con el artículo 1 LCA. Considera que quebrantar el expreso pacto incluido en el contrato de agencia en virtud del cual el registro de las marcas, si fuera necesario, sería previa autorización de la



autora y a su nombre, aprovechando la relación de confianza existente entre las partes, es suficiente para cumplir el estándar de la exigencia de mala fe descrito en la jurisprudencia citada.

El Tribunal Supremo estima el motivo pues interpreta el artículo 48.2 LM en el sentido de que existe mala fe, a los efectos de entender imprescriptible la acción de nulidad basada en una inscripción afectada por una prohibición relativa de los arts. 12, 13 y 14 LM, cuando la inscripción constituya un incumplimiento doloso del contrato que mediaba entre las partes.

El tercer motivo de casación se funda en la infracción de los arts. 1124 en relación con los artículos 1303 y 1295, 1122 y 1123 del Código Civil en cuanto a los efectos de la resolución de contratos de tracto sucesivo y la jurisprudencia que los desarrolla, en relación con los arts. 2, 11, 17 y 21 LPI, en cuanto a la valoración de los efectos de la resolución de los contratos de cesión de derechos de autor que ligaron a D^a Carolina con Cromosoma, y que conlleva la decisión de la sentencia recurrida de denegar el embargo de los materiales y a mantener a Cromosoma en la explotación de las obras derivadas de las de D^a Carolina. El Alto Tribunal estima también este tercer motivo y aclara que en lo que respecta a las obras derivadas, conviene aclarar que el autor de la obra de procedencia no sólo debe prestar su consentimiento a la transformación de su obra, sino que además puede pactar la forma en que se explotará la obra derivada.

En este sentido, el Tribunal Supremo entiende que la resolución por incumplimiento de los contratos que, además de autorizar la transformación, permitían la explotación de las obras resultantes de las adaptaciones, conlleva el cese de esta autorización. De este modo, D^a Carolina se encontraría facultada para prohibir las distintas formas de explotación de las obras derivadas en la medida que contengan elementos provenientes de sus creaciones. De acuerdo con lo anterior, era correcta y proporcionada la condena dictada en primera instancia a cesar en la explotación de la obra artística de D^a Carolina y de las obras derivadas autorizadas que incorporen elementos de las creaciones de D^a



Carolina. No en vano, habrían quedado sin efecto las autorizaciones que al respecto se contenían en los contratos resueltos.



COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante ya que pone de manifiesto la interacción que existe entre el derecho de marcas y el derecho de propiedad intelectual cuando se trata de marcas mixtas. A este respecto, fija conceptos tales como el alcance del derecho de transformación de la obra y de la revocación de la autorización por parte del autor. Asimismo, desarrolla el concepto de registro de una marca de mala fe, en relación con un incumplimiento contractual doloso por la parte que actúa como agente y que aprovecha la existencia de una relación de confianza para registrar una marca que incorpora una obra de propiedad intelectual en su propio nombre y beneficio.