



SENTENCIA ES: TS:2019:2852

ANTECEDENTES DE HECHO:

En diciembre de 2010 Gestevisión Telecinco S.A., nombre anterior de Mediaset España Comunicación S.A. (en adelante, Mediaset) interpuso demanda de juicio ordinario contra ITV Global Entertainment Limited (en adelante, ITV) solicitando entre otros la nulidad de los denominados Heads of Agreement sobre el programa televisivo PASAPALABRA con ITV. Con dichos acuerdos ITV daba la licencia a Mediaset de los derechos necesarios para la producción y emisión en España del programa PASAPALABRA. Mediaset impugna los acuerdos al entender que ITV no era titular de los derechos de formato necesarios para la producción ni para la emisión del programa, ni de los derechos sobre su título.

ITV contestó a la demanda formulando reconvencción y solicitando a su vez que se declarase que el canal de televisión Telecinco (titularidad del grupo Mediaset) había incumplido el citado acuerdo, destacando entre otras la petición declarativa de titularidad sobre el formato televisivo de PASAPALABRA como derecho de propiedad intelectual y la denominación del programa como marca notoria no registrada, derecho de propiedad industrial. ITV también pide que se declare la violación por parte de Telecinco de los derechos que ITV ostenta sobre el formato y la denominación del programa televisivo PASAPALABRA. Asimismo, solicita: una condena total de más de casi 15 millones de euros; el cese inmediato del programa PASAPALABRA; la prohibición de emisión de cualquier programa futuro con el mismo formato o denominación; y la venta de productos de merchandising relacionados con PASAPALABRA.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó íntegramente la demanda inicial formulada por Mediaset y estimó parcialmente la demanda reconvenccional de ITV en todos los aspectos recogidos anteriormente. Dicha resolución fue recurrida en apelación por Mediaset e impugnada por ITV.

La AP estimó en parte tanto la apelación como la impugnación, reduciendo las cantidades condenatorias que Mediaset debía pagar a ITV.

Ambas partes interpusieron recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la AP.

RESUMEN:

El TS solo admite el recurso de casación en lo que respecta a la condena a Mediaset que la AP confirma de la primera instancia, y por la cual se condena a Mediaset “a indemnizar a ITV por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra “PASAPALABRA” y productos de merchandising del programa en los que se consigne la denominación “PASAPALABRA”, desde el día 1.8.2012.” (FD1.5)

En relación a esta cuestión, Mediaset argumenta que el pronunciamiento de primera instancia sobre esta condena “pasa por alto el hecho de que ITV no hubiera podido explotar por si misma el programa PASAPALABRA (...) ITV eligió (en su demanda reconvencional) un criterio de cuantificación de los daños y perjuicios, el de los beneficios obtenidos por Telecinco con la explotación del programa (art. 140.2.a TRLPI), que está claramente desconectado de la realidad, puesto que ITV solamente explota su formato mediante licencia, y ha decidido no optar, ni siquiera de manera subsidiaria, por el criterio de la regalía hipotética” (FD2.2).

El TS desestima el recurso y confirma la sentencia recurrida. Para ello analiza el art. 13.1 de la Directiva 2004/48/CE, su posterior trasposición al art. 140.2 TRLPI y su presencia en la legislación española de los diferentes títulos de propiedad industrial. Tal y como explica el TS, el citado artículo bebe de la doctrina alemana “dreifache Schadensberechnung” o triple cálculo del perjuicio. “Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución del titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia. Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una *condictio* por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el



titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción (...)” (FD3).

El TS falla siguiendo la jurisprudencia reiterada, corroborando que no es necesario que el titular del derecho en exclusiva infringido haya sufrido un quebrantamiento patrimonial para que el cálculo indemnizatorio utilizado sea el lucro obtenido por el infractor con la injerencia y por lo tanto considera que ITV ha realizado correctamente el cálculo indemnizatorio.

COMENTARIO:

Esta sentencia resulta interesante por varias razones. En primer lugar, esta sentencia tuvo un gran impacto mediático en España ya que el programa PASAPALABRA era muy popular en el país y su emisión cesó de un día para otro a raíz de este litigio. En segundo lugar, el fallo del TS analiza la doctrina del triple cálculo del perjuicio como criterio de cuantificación de daños y perjuicios, clave en cualquier litigio de propiedad industrial e intelectual y reflejado en la legislación nacional española sobre propiedad industrial e intelectual. Así, falla manteniendo la jurisprudencia reiterada al explicar que no es necesario que el titular del derecho en exclusiva infringido haya sufrido un quebrantamiento patrimonial para que el cálculo indemnizatorio utilizado pueda ser el lucro obtenido por el infractor con la injerencia.