



Roj: **SJM M 3172/2014 - ECLI:ES:JMM:2014:3172**

Id Cendoj: **28079470062014100204**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Madrid**

Sección: **6**

Fecha: **03/02/2014**

Nº de Recurso: **1181/2010**

Nº de Resolución: **50/2014**

Procedimiento: **Apelación, Concurso de acreedores**

Ponente: **FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

JDO. DE LO MERCANTIL N. 6

MADRID

SENTENCIA: 00050/2014

JUZGADO DE LO MERCANTIL

NÚMERO SEIS

MADRID

PROCESO: Ordinario nº 1181/10

ASUNTO: Sentencia definitiva.

SENTENCIA N° 50/2014

En la Villa de Madrid, a TRES DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

Vistos por el **SR. DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN**, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid de esta Villa, los presentes autos de **PROCESO ORDINARIO**, seguidos en este Juzgado con el **Nº 1181/10**, seguidos 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; así como de la demanda **RECONVENCIONAL** formulada por 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; sobre **acción en materia de propiedad intelectual**; y,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El expresado demandante formuló demanda de 22.12.2010 que por reparto correspondió a este Juzgado contra la ya citada demandada, por los cauces del proceso ordinario, solicitando en el suplico de la demanda: **1)** se declare la nulidad de los acuerdos denominados "heads of agreement" [**(i)** Pasapalabra Heads of Agreement, **(ii)** Library Commitment Heads of Agreement y **(iii)** Format Production Heads of Agreement]; **2.-** se condene a la demandada ITV a restituir a la demandante las cantidades entregadas en virtud de esos inválidos acuerdos, con sus intereses, en la forma que se establece en el hecho 4º de la demanda y fundamento de derecho XI; **3.-** se condene a la demandada a indemnizar a la actora 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 5º y fundamento de derecho XII de la demanda; y **4.-** costas; alegando los hechos y fundamentos de derecho que constan en las actuaciones y acompañando los documentos que constan unidos.



SEGUNDO.- Por Decreto de 9.2.2011, se acordó de conformidad con el Art. 404 de la L.E.Civil , previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, el traslado de la misma a los demandados para su contestación.

TERCERO.- Requerido en dicho Decreto la traducción al idioma inglés de la demanda y sus documentos, por escrito de 24.2.2011 del Procurador Sr. Sánchez Puelles en representación de la demandante, se recurrió en reposición dicho requerimiento, siendo estimado parcialmente por Decreto de 25.3.2011.

CUARTO.- Emplazado el demandado en el Reino Unido, por escrito de 23.12.2011 de la Procuradora Sra. Campillo García en representación de ITV GLOBAL se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones que constan en autos; acompañando la documental unida; formulando seguidamente demanda reconvenicional contra la actora-reconvenida, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó adecuados, solicita: **1)** se declare: **a.-** que "Telecinco" ha incumplido el contrato "Pasapalabra Heads of Agreement", causando daños y perjuicios a ITV; **b.-** que "Telecinco" ha incumplido el contrato "Library Minimum Commitment Heads of Agreement", causando daños y perjuicios a ITV; **c.-** que "Telecinco" ha incumplido el contrato "Format Production HEads of Agreement", causando daños y perjuicios a ITV; **d.-** que ITV ostenta derechos de exclusiva preferentes sobre "Telecinco" 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 (derechso de propiedad industrial); **e.-** que el uso por parte de "Telecinco" del formato del programa "Pasapalabra", desde el 1.2.2010, constituye una violacion de los derechos de exclusiva de ITV sobre el formato; **f.-** que el uso por parte del "Telecinco" de la denominación del programa "Pasapalabra" desde el 1.2.2010 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 causado unos daños y perjuicios in re ipsa, que deben ser indemnizados por "Telecinco"; **2.-** se condene a la demandante-reconvenida: **h.-** a estar y pasar por las anteriores declaraciones; **i)** a pagar a ITV la cantidad de 5.400.000 Euros con relación al Contrato "Pasapalabra Heads of Agreement", más los intereses legales correspondientes incrementados en dos puntos; **j.-** a pagar a ITV la cantidad de 7.975.000 Euros con relación al contrato "Library Minimum Commitment Heads of Agreement", más los intereses legales correspondientes incrementados en dos puntos; **k.-** a pagar a ITV la cantidad de 1.554.400 Euros con relación al contrato "Format Production Heads 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 explotación, por sí o a través de terceros, del programa "Pasapalabra", así como de cualquier otro programa de televisión que tenga un formato idéntico o similar al del programa "Pasapalabra" o que tenga la denominación "Pasapalabra"; **m.-** a cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, el uso, por sí o a través de terceros, de la denominación "Pasapalabra" en España, esté acompañada (o no) de otros elementos o palabras, para distinguir programas de televisión, juegos informáticos, video juegos, juguetes, así como cualesquiera productos de merchandising relacionados con el formato del programa "Pasapalabra", con apercibimiento de desobediencia e indemnización coercitiva de 600 € diarios en aplicación del artículo 44 LM ; **n.-** a retirar del mercado cualquier medio, instrumento, material publicitario (en papel o Internet) y productos de merchandising en los que se consigne la denominación "Pasapalabra"; **ñ.-** a retirar del mercado y a destruir todas las copias ilícitas del programa "Pasapalabra" por ella producidas sin el consentimiento de ITV, grabadas en cualquier tipo de soporte, hayan sido emitidos o no, así como de cualquier medio material o en Internet en el que se consigne la denominación "Pasapalabra", debiendo acreditar "Telecinco" 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 "Telecinco" 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 en el citado programa; **p.-** a indemnizar a ITV por los daños y perjuicios que le ha causado la violación de sus derechos de exclusiva sobre la denominación "Pasapalabra", como título de la obra y/o como marca notoria no registrada, en función del 1% de la cifra de negocios realizada por "Telecinco" 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; y costas; acompañando los documentos unidos.

QUINTO.- Admitida dicha reconvenición por Decreto de 10.1.2012 se acordó dar traslado de la demanda reconvenicional a la actora-reconvenida a los efectos oportunos; formulándose (Tomo V) por escrito de 8.2.2012 del Procurador Sr. Sánchez Puelles en representación de la demandante-reconvenida escrito de contestación a la reconvenición en el sentido de oponerse a la misma e interesar su desestimación en base a los hechos y alegaciones que constan en autos, acompañando la documental unida.



SEXTO.- Convocadas las partes a las partes para la celebración de la audiencia previa, según lo dispuesto en el Art. 414.1 de la L.E.Civil, en el día y hora señalados para su celebración, compareció la parte actora-reconvenida, asistida y representada en el modo señalado, interesando la prueba que estimó oportuna.

Igualmente compareció la parte demandada-reconviniente, asistida y representada en el modo referido, ratificando las cuestiones procesales formuladas en contestación a la demanda; proponiendo la prueba que estimaron oportuna.

SEPTIMO.- Admitida parcialmente la prueba propuesta, se convocó a las partes a la celebración del acto de juicio, con el resultado que obra en autos.

OCTAVO.- Finalizada la práctica de la prueba, las partes, por su orden, realizaron las alegaciones finales que constan en el acta; quedando los autos conclusos para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.

La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.

SEGUNDO.- Demanda inicial.- Posición de la demandante-reconvenida GESTEVISION TELECINCO, S.A. [-en adelante TELECINCO-].

A.- a través de la demanda inicial solicita TELECINCO [-en esencia y de modo resumido-] la declaración de nulidad de tres principios de acuerdos formalizados entre la misma y la entidad demandada-reconviniente ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED [-en adelante ITV-] de fecha 20.5.2009 sosteniendo que a los pocos meses de su celebración tuvo conocimiento de que ITV no era titular de dos de los elementos esenciales del programa "pasapalabra", cuales con (i) el denominado "rosco" y (ii) el propio signo distintivo "pasapalabra" con el que se identifica el programa; de tal modo que de haberlo sabido nunca hubiera firmado dichos pre-contratos.

Argumenta igualmente la demandada que ITV siempre se presentó ante TELECINCO como titular de aquellos derechos sobre el programa "pasapalabra" no siéndolo realmente, por lo que los contratos preparatorios celebrados son nulos con dolo [art. 1269 C.Civil] y error en el consentimiento [art. 1266 C.Civil]; nulidad contractual [art. 1300 C.Civil] a la que asocia la pretensión restitutoria de las prestaciones.

B.- En apoyo de dichas pretensiones sostiene TELECINCO, en esencia:

1.- que desde julio de 2000 hasta el año 2006 el programa "pasapalabra" fue emitido con éxito de público en la cadena ANTENA 3;

2.- que interesando a TELECINCO hacerse con el programa, en dicho año 2006 entró en negociaciones con la sociedad productora de ANTENA 3, denominada BOCABOCA PRODUCCIONES, S.L., lo que culminó con la firma el 13.11.2006 de contrato entre dicha productora y TELECINCO por el que ésta se hacía con los derechos del citado programa durante el plazo de tres años, que comenzó a emitir con éxito de público y comercial;

3.- que próximo a expirar dicho contrato TELECINCO decidió negociar una nueva adquisición de derechos sobre el programa directamente con quien figuraba como el titular del programa, que era GRANADA INTERNATIONAL MEDIA LIMITED [hoy denominada ITV-], al resultar dicha titularidad reconocida en los créditos del programa y el citado contrato de 13.11.2006;

4.- que en dichas negociaciones ITV se identificó en todo momento como la propietaria de los derechos sobre el programa "pasapalabra", lo que se materializó en la firma de tres principios de acuerdo constitutivos de conjunto indisoluble, al incluir ITV la necesaria adquisición de otros contenidos junto al programa controvertido, de tal modo que sólo aceptando la totalidad de los tres acuerdos [(i) Pasapalabra Heads of Agreement, (ii) Library Commitment Heads of Agreement y (iii) Format Production Heads of Agreement] podría adquirir el programa "pasapalabra", siendo aceptados por TELECINCO y formalizados el 20.5.2009;

5.- que en dichos contratos, de modo expreso, ITV garantizaba a TELECINCO el control sobre los derechos del programa sobre las temporadas 4, 5 y 6, no infringiendo su cesión a la cadena ningún derecho de tercero, siendo que ITV fijó y TELECINCO aceptó una retribución mínima muy superior a la antes fijada con BOCABOCA;

6.- que los hechos que acreditan el engaño realizado por ITV son:

(i) el mismo día de la firma de los acuerdos ITV solicitó la concesión de marca comunitaria sobre el signo "pasapalabra", lo que fue publicado el 3.8.2009; a cuya concesión se opuso de la mercantil



EURORPRODUCCIONES TV, S.L. en cuanto titular de la marca española "Pasa palabra" (nº 2222976 de la clase 38) y "Pasapalabra" (nº 2351547 de la clase 9) y "Pasapalabra" (nº 2351548 de la clase 28), registradas entre 1999 y 2011; no informando ITV antes de celebrar los contratos que no disponía de la titularidad para España de la marca denominativa del título del programa y esencial para su explotación; lo que acredita la falta de titularidad en España de ITV sobre el signo "pasapalabra", por lo que no podía licenciarlo y que de haberlo sabido TELE CINCO nunca hubiera firmado los acuerdos;

(ii) que durante las negociaciones de los acuerdos con ITV llegaron a TELE CINCO rumores de que ITV no era titular de la prueba denominada "El Rosco" y que define el programa "pasapalabra", siendo su titular EINSTEIN MULTIMEDIA GRUPO, que distribuyó el programa "passaparola" en Italia entre 1999 y 2007; ante lo cual el 1.9.2009 TELE CINCO solicitó de ITV una garantía de su titularidad, y que pedida la "biblia" del programa ITV nunca la entregó, lo que le fue dado mediante la modificación parcial del clausulado del Pasapalabra ;

(iii) que en fecha 21.12.2009 MC&F BROADCASTING PRODUCTION AND DISTRIBUTION, C.V., se identificó como titular del formato "END GAME 21x100" (nombre que MC&F da al "rosco", requiriendo a TELE CINCO que dejara de utilizar ilícitamente dicha prueba dentro del programa "pasapalabra";

(iv) que iniciada por TELE CINCO una investigación sobre la titularidad de dicha prueba resultó que el formato denominado "ALPHABET GAME" propiedad de ITV no contenía la palabra "pasapalabra" ni el "rosco", siendo que su primer utilización se produce en Italia dentro del programa "passaparola" en el que ya figura dicho signo distintivo y la "ruota finale" [-versión primitiva de la actual prueba de "El rosco", siendo distribuido por EINSTEIN por autorización de MC&F;

(v) que MC&T nunca licenció a EINSTEIN ni a nadie los derechos sobre "END GAME 21x100", hasta el punto que en 2005 MC&F requirió a ITV para el cese del uso de dicho formato en España; todo lo cual demuestra que al tiempo de formalizar los acuerdos cuya nulidad se pide ITV no tenía derechos que licenciar a TELE CINCO sobre el formato "El Rosco", y que de haberlo sabido los contratos no se hubieran firmado nunca; y,

(vi) que tanto la denominación "pasapalabra" como la prueba del "El rosco" son elementos esenciales y definidores del programa;

7.- que desecho el error TELE CINCO inició negociaciones con EUROPRODUCCIONES [titular de las marcas españolas indicadas] y con MC&F [titular del formato de "El rosco" para la obtención de licencias, lo que se plasmó en fecha 2.2.2010 mediante la firma de contratos; momento en el cual TELE CINCO comenzó a emitir el programa "pasapalabra" limpio de cualquier vínculo con el formato de ITV.

SEGUNDO.- Demanda inicial.- Posición de la demandada-reconviniente ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED [-en adelante ITV]-. Demanda reconvenional.

A.- Frente a dicha posición, la mercantil demandante reconviniente afirma y sostiene la validez de los acuerdos firmados, la titularidad sobre los derechos del programa "pasapalabra" y la inexistencia de error en el consentimiento o dolo contractual invalidante.

B.- En apoyo de dicha oposición, sostiene -en esencia-:

1.- que no es cierto que los tres contratos firmados entre las partes sean un todo inescindible, sino que cada uno se negoció de modo independiente, con un objeto y finalidad distintos;

2.- que no es cierto que los elementos esenciales del programa "pasapalabra" son su denominación y la ronda final de "El rosco", en cuanto si bien son elementos identificadores del programa, ello no significa que sean determinantes del consentimiento prestado por TELE CINCO;

3.- que TELE CINCO ha reconocido en el contrato denominado "Pasapalabra Heads of Agreement" de modo expreso que el programa denominado "pasapalabra" está basado en el formato original de la versión inglesa "the alphabet game", siendo el mismo formato; siendo ITV legítima titular en 2009 y en la actualidad del formato de programa denominado "pasapalabra" en que se incluye la ronda final de "El rosco", como igualmente es legítima propietaria de la denominación "pasapalabra" como título del programa y como marca no registrada; habiendo sido solicitado su registro el día de la firma de los acuerdos y concedida la misma, siendo que por Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid de 27.6.2011 se declaró la nulidad de los registros a favor de EUROPRODUCCIONES;

4.- que la propia demandante reconoce que el programa italiano "passaparola" fue licenciado por ITV a favor de EINSTEIN en 1999 y que el mismo ya incluía la prueba de "El rosco"; habiendo explotado la obra de modo pacífico y continuado durante más que doce años, con la salvedad de las cartas de MC&F cursadas en plenas negociaciones entre ITV y TELE CINCO; aprovechado ello TELE CINCO de modo oportunista el comportamiento



de MC&F y EUROPRODUCCIONES al atribuirse una titularidad que no tiene, y con ello desdecirse de los contratos formalizados e incumplir los mismos.

C.- que en virtud de la afirmada titularidad del programa, solicita la demandada-reconviniente la declaración de incumplimiento contractual de TELECINCO, el reconocimiento de su titularidad sobre el programa "pasapalabra" y la condena de la reconvenida al abono de los daños y perjuicios causados.

TERCERO.- Propiedad del formato televisivo "pasapalabra".- Actos propios y buena fe contractual.

A.- Sin perjuicio de consideraciones que se realizarán posteriormente y de farragosa y oscura exposición del debate fáctico y jurídico realizado por las partes, resulta que la primera de las esenciales y básicas determinaciones pasa [-a criterio de este Tribunal-] por la determinación del derecho de propiedad sobre el formato televisivo conocido como "pasapalabra";

B.- Para resolver tal cuestión estima este Tribunal debe partirse de dos hechos de extraordinaria relevancia:

1.- uno primero, expuesto en la demanda, es que TELECINCO adquirió los derechos del programa de televisión conocido como "pasapalabra" por contrato de 13.11.2006 con la productora BOCABOCA por periodo de tres años, resultando que los derechos de esta sobre el programa estaban licenciados por ACTION TIME [-sociedad de nacionalidad inglesa perteneciente al grupo de sociedades de ITV [-antes CARLTON COMMUNICATIONS, PLC-];

2.- que la única diferencia entre dicho contrato y el celebrado entre las partes en 2009 bajo la denominación "Pasapalabra Long Form Agreement" es que eliminando la intermediación de la productora de ANTENA 3, la productora ITV decidió comercializar el programa de modo directo, siendo idéntico el objeto del programa y la idea original objeto de licencia temporal por igual plazo de tres años.

C.- Resulta de ello que la invocación por TELECINCO de falta de titularidad en la ITV es contraria a la doctrina de los actos propios y a las exigencias de la buena fe. En efecto, es constante la doctrina jurisprudencial al señalar que es cierto que nadie puede negar legitimación a quien extraprocesalmente se la tiene reconocida.

En este sentido recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 21.7.1989 [ROJ: STS 4459/1989] "... no puede impugnar la personalidad o la legitimación de un litigante quien dentro o fuera del pleito se la tenga reconocida (Sentencias de 17 de mayo de 1934 , 30 de junio de 1958 , 22 de diciembre de 1973 , 20 de junio de 1974 , 2 de abril de 1986 , 5 de octubre de 1987 , entre otras) ..."; a lo que añade la Sentencia del Alto Tribunal, Sala 1ª, de 20.10.1998 [ROJ: STS 6661/1998] que "... esta Sala ha admitido reiteradamente la posición antes mencionada, (aparte de otras, SSTS de 17 de mayo de 1934 , 30 de junio de 1958 , 22 de junio de 1974 , 5 de octubre de 1987 , 21 de julio de 1989 y 19 de marzo de 1992), cuya doctrina constituye una secuela de lo establecido en el artículo 7.1 del Código Civil , que contiene el principio general, universalmente reconocido, según el cual "los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe ..."; siendo preciso para la eficacia de esta doctrina que ese reconocimiento se refiera precisamente a lo que es objeto del litigio, que en el presente proceso es el derecho de propiedad sobre el programa televisivo denominado "pasapalabra".

D.- Haciendo aplicación de dicha doctrina al presente supuesto consta que desde el año 2000 la demandada-reconviniente ITV, inicialmente a través de una productora y después de modo directo, ha venido explotando y licenciando el programa "pasapalabra" tanto es España como en Italia, habiendo sido reconocida la titularidad sobre el formato televisivo por TELECINCO de modo pacífico y continuado desde el año 2006, siendo plenamente consciente de que adquiriría los derechos de explotación de una idea original de ITV [-a través de su filial ACTION TIME, en cuanto titular de los derechos de explotación cedidos por los autores D. Juan Alberto , Dña. Araceli y D. Bruno -].

Resulta inverosímil, por contrario al sentido común, que una de las mayores cadenas de televisión de la Nación y con un específico equipo [-amplio, con experiencia y formado, como puso de manifiesto la prueba practicada en juicio-] para la adquisición de contenidos, no realice las comprobaciones mínimas sobre la titularidad de los contenidos televisivos que adquiere; y más inverosímil aún que realizadas las mismas en 2006 y conforme con la titularidad del formato en ITV [-filial ACTION TIME-], en cuanto explotado de modo pacífico en España e Italia desde 1999 bajo sus licencias, proceda a atribuir la titularidad a terceras sociedades que afirman una titularidad contradictoria con la primera.

E.- Y todo ello, junto con las dudas generadas en TELECINCO, surge constante negociación con ITV [párrafo 21 de la demanda], pese a lo cual formaliza el contrato "Pasapalabra Heads of Agreement", para seguidamente y de una acelerada investigación, deducir rápidamente (i) que la prueba de "El Rosco" tiene tan sustantividad propia que es una idea original susceptible de constituir obra protegible por el Texto Refundido de la Le de Propiedad Intelectual [-en adelante T.R.L.P.I.-], (ii) que dicha prueba debe desgajarse de la obra original licenciada por ITV y que es titularidad de una tercera sociedad [-MC&F]; y (iii) que la titular del signo "pasapalabra" es titularidad

de EUROPRODUCCIONES; por lo que rechazando las garantías ofrecidas por ITV sobre un uso pacífico del programa [-además avalado por muchos años de sosegada y quieta explotación en España e Italia, incluso a favor de TELECINCO-]; y en base a ello decide contratar la cesión de derechos de explotación con dichas empresas [-en condiciones económicas sustancialmente mejores para la licenciataria TELECINCO; párrafo 29 de la demanda-] e incumplir el contrato formalizado con ITV.

Todo lo cual debe calificarse de contrario a los propios actos y a la buena fe contractual.

CUARTO.- La prueba denominada " El roscó "- " Idea ", " formato " y " programa " televisivos.

A.- Alega la demandante-reconvenida TELECINCO que incurrió en error sustancial del consentimiento [art. 1265 C.Civil en relación con art. 1266 C.Civil] pues tratándose de un elemento esencial autónomo e identificativo del programa "pasapalabra", su titularidad no era de ITV, sino de la sociedad MC&F.

Tal conclusión la argumenta en que siendo cierto que ITV es titular de los derechos sobre un programa original denominado "Alphabet Game" [-emitido inicialmente en el Reino Unido a partir de 1999-] y cuya emisión en España se realiza bajo la denominación de "pasapalabra", la prueba final y más significativa del programa [-cual es "El roscó"-] no formaba parte de él en su creación original; siendo que dicha prueba tiene su origen, utilización y difusión inicial dentro de un formato televisivo denominado "passaparola", licenciado por ITV sin "El roscó", al que la productora EINSTEIN adicionó la prueba final titularidad de MC&F; fusionando así bajo el mismo programa televisivo dos licencias por obras originales distintas y titularidad de dos sociedades distintas.

B.- A los fines de arrojar un poco de luz sobre la confusa terminología utilizada por las partes [-propia de la esfera de la producción audiovisual-] debe indicarse inicialmente que de conformidad con el art. 1 T.R.L.P.I. la *"... propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde a su autor por el solo hecho de su creación ..."*, a lo que el art. 10 T.R.L.P.I. añade que *"... son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro..."*, señalando en tal sentido la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid, de 14.6.2011 [ROJ: SJM 77/2012], tras la cita de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 2.7.2009, se afirma que *"... Además de la protección de estos "formatos" por otros medios distintos de la propiedad intelectual, como es el caso de las acciones de competencia desleal (que fueron las ejercitadas en el caso "España Directo" resuelto por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid de 18 de junio de 2007, a que hace referencia el recurso pese a que en nuestro caso tales acciones no han sido ejercitadas), y además de la posible protección de otros contenidos ajenos a la propiedad intelectual (como es el caso del "know-how" que es objeto en ocasiones de las licencias otorgadas respecto de este tipo de programas), existe una controversia sobre, si los "formatos" televisivos pueden ser considerados "obras" objeto de la propiedad intelectual y, por tanto, tutelados por los medios previstos en la Ley de Propiedad Intelectual. La sala considera que la respuesta no puede ser la misma en todos los casos. Si el art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, en distintos apartados, considera "obras" objeto de propiedad intelectual los ensayos o bocetos de las obras plásticas o los planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, y, sobre todo, si el art. 87.2.b de la Ley de Propiedad Intelectual considera autores de una obra audiovisual, en régimen de obra en colaboración, a los autores del argumento, la adaptación, el guión o los diálogos (por lo que el argumento, la adaptación, el guión o los diálogos de una obra audiovisual son, a su vez, "obra" protegida por la propiedad intelectual), parece claro que un "formato" de programa televisivo que consista o se aproxime a un argumento o guión de una obra audiovisual puede ser una "obra" protegida por la propiedad intelectual". Continúa exponiendo la Audiencia Provincial de Madrid que en el caso de programas de variedades, juegos, concursos y similares en los que puede entenderse en ciertos casos que el programa es una obra audiovisual, y que el "formato" del mismo, cumpliéndose determinados requisitos, es una "obra" como lo es el argumento o el guión. Lo relevante en estos casos es que se produzca el salto cualitativo entre lo que son meras concepciones generales y lo que es la plasmación de las mismas, de un modo pormenorizado y formalmente estructurado, dando lugar a una creación de cierta complejidad, mediante una actividad creativa, sin que sea necesario que tenga la complejidad y pormenorización del guión, que describe las escenas con mayor detalle (son "palabras que se transforman en imágenes")..."*.

C.- En cuanto al requisito de la originalidad de la obra, como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 5ª, de 30.7.2010 [ROJ: SAP IB 1635/2010] *"... Este Tribunal, en la Sentencia de fecha 22-enero-08, ya indicaba que: «La STS de 7 junio 95 se señala que para la protección en concepto de propiedad intelectual no es suficiente que una obra haya sido producida o publicada, sino que debía "ser hija de la inteligencia, ingenio o inventiva del hombre, con exclusión de lo que por su naturaleza, uso o costumbre está fuera del derecho de una persona y es del dominio de todos". En el mismo sentido, la STS 26/10/92 se refiere al elemento de la originalidad, y en alusión a una joyas, indica que "no basta que una obra haya sido realizada utilizando materiales preciosos y siguiendo las técnicas de la joyería para que la misma merezca la protección dispensada por la Ley de Propiedad Intelectual; ...el requisito de "originalidad" que ha de darse en la creación*



literaria, artística o científica para ser objeto de propiedad intelectual ha sido entendido por la doctrina en dos sentidos diferentes, subjetivo y objetivo. En sentido subjetivo se entiende que la obra es original cuando refleja la personalidad del autor... es debida al esfuerzo creativo de aquel a quien se atribuye, Tampoco desde el punto de vista objetivo que considera la "originalidad" como "novedad objetiva" puede afirmarse que nos encontramos ante una creación original.....". La STS. de 24 de junio de 2.004, en el mismo sentido indica que "Según autorizada doctrina científica, el presupuesto primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador»...".

D.- Pues bien, atendiendo a dichos conceptos y ámbito protector del derecho de propiedad intelectual [-que es el que nos ocupa-] resulta que la mera idea o concepción de una determinada forma, estructura, contenido e imagen de un determinado concurso televisivo sólo será protegible como obra del intelecto humano cuando constituya un formato original, entendiendo por tal aquella idea diseñada y dotada una forma planificada, adaptable a distintas culturas y países del mundo, siendo común que tales formatos estén dotados, bien de un " *brief* " o bien de un " *paper format* " [-mas adecuado que el término "biblia" utilizado por TELE CINCO-], es decir, un " *manual* " donde quedan registradas las claves del formato, la audiencia que persigue, los perfiles de los personajes, la idea matriz y todo lo necesario para ponerlo en marcha, a lo que se añade indicaciones las principales características de un programa de televisión: mecánica, ambientación, escenografía, vestuario, coreografía, musicalización, etc.

Resulta de ello que la concreta plasmación de dicho formato puede articularse a través de una variedad distinta de " *programas* " televisivos, adaptando aquella idea original y su formato al paso del tiempo, a distintas culturas, al cambio de gustos de cada época, a su mecánica, a la franja horaria, etc.; siempre, claro está, que en dichas plasmaciones o programas pueda visualizarse con claridad la idea y formato original, pese a la variación de algunos de sus elementos, aún identificadores o característicos.

E.- Pues bien, en el caso que nos ocupa dicho manual o " *paper format* " aparece unido como doc. nº 3 al escrito de contestación a la demanda inicial [tomo III, folios 333 y ss] el formato denominado "alphabet game", creado por los tres autores antes citados y cedido en su producción y explotación a ACTION TIME-ITV, presenta en la versión objeto de la cesión contractual impugnada [- en su traducción al castellano (-tomo III, pág. 408 y ss-), las siguientes notas esenciales, a los efectos que nos ocupan:

1.- que su programación y emisión será diaria, catalogable de concurso entre gente corriente, siendo la presencia de famosos accesoria, de gancho y auxiliar; siendo su estructura y contenidos sencillos de seguir por los televidentes, con posibilidad de participación desde casa;

2.- que la competición entre los dos equipos tiene por objetivo acumular segundos, muy útiles en la ronda final, en la que conseguir el bote mediante un juego de palabras y de letras; de tal modo que si el participante que llega a esta ronda final no comete ningún error consigue el bote, y si no, puede el que menos fallos tiene puede repetir en el programa siguiente;

3.- que la estructura contempla distintas rondas y pruebas competitivas entre los dos equipos, determinadas en su contenido y aproximada duración;

4.- que la ronda final consistirá en el enfrentamiento " *cara a cara* " de los participantes en las rondas precedentes y colocado frente a un panel que recoge un círculo a modo de reloj gigante que marca en círculos individuales desde la A a la Z, de tal modo que el presentador lee las 26 preguntas para cada competidor que comienzan o contienen dicha letra, iniciándolo por la A y finalizando por la Z;

F.- Del mismo modo, de los distintos documentos unidos a la contestación a la demanda inicial y demanda reconvenzional resulta que la entidad italiana EINSTEIN fue licenciataria de ACTION TIM-ITV desde 1999 del formato "the alphabet game" y de sus derivaciones, incluyendo dentro del mismo una ronda final denominada "El roscó", al tiempo que adaptaba su nombre a una de las frases más utilizadas por los concursantes en el programa, cual es "pass the word" en su versión inglesa" o "passaparola" en italiano y "pasapalabra" en castellano.

Y es aquí donde radica una de las cuestiones esenciales para la resolución de la presente litis, pues dicha adición de prueba final al formato original y el uso del signo "passaparola" es considerado por TELE CINCO como constitutivo de obra autónoma sobre el formato televisivo objeto de cesión contractual y titularidad de terceros ajenos a la demandada-reconviniante.

G.- Dejando al margen la constante quietud y prolongado mutismo de quien afirma ser titular de una obra original [-MC&F; entidad que desde 1999 viene consintiendo y tolerando el uso internacional de su creación



"El roscó" por terceros que se lucran con ello sin ejercitar reclamación judicial alguna, limitándose a remitir algunas cartas de requerimiento separadas entre sí bastantes años-], resulta que la única prueba aportada por TELECINCO relativa a la titularidad de la silente MC&F es una carta de 21.12.2009 [doc. nº 40 y 44 de la demanda inicial] relativa a un formato denominado " *end game 21x100* " y otra carta de 2005 [-doc. nº 46 de la demanda inicial-], aportando seguidamente una grabación de un concreto programa emitido por MEDIASET [- matriz de GESTEVISION TELECINCO, S.A.] en 2005.

Pues bien, de su visualización en sus primeros minutos resulta iniciada una conversación entre el presentador y las numerosas azafatas-auxiliares del programa, los títulos de crédito aparecen a una velocidad ilegible desplazándose en banda inferior [-de derecha a izquierda-] mientras el programa se desarrolla, pudiéndose entrever al minuto 1:14 los términos "... *creato MC&F* "; de lo que no resulta posible conocer ni la fecha de la emisión ni los contenidos cuya titularidad MEDIASET [-matriz de TELECINCO-] le atribuye a la entidad MC&F; lo que deja huérfana de toda prueba la identificación del objeto de la creación intelectual que atribuye a aquella y su relevancia dentro del formato licenciado por ACTION TIME-ITV; debiendo recordarse en este momento que no es la aceptación del público [-y el mayor o menor éxito de una de las pruebas que conforman un formato-] el que determina su originalidad, sino que vendrá por la altura creativa de dicha prueba dentro del formato cedido para su producción mediante su diferenciación y originalidad.

Y siendo que dicha prueba final: **(i)** basada igualmente en letras o palabras, **(ii)** en la que se hace uso de los segundos obtenidos en la precedentes pruebas o en sus alternativas [-modificadas en su denominación o inclusión por razones de la programación épocas y Naciones-], **(iii)** con los participantes que luchan por el bote o premio final, **(iv)** con la participación auxiliar de famosos para animar su programa, y **(v)** repitiendo el concursante que sin lograr el bote acierta más palabras que su contrincante; debe concluirse de ello que la superposición en pantalla de 26 letras del alfabeto, cada una ellas englobadas en un círculo, dispuestas todas ellas en forma circular alrededor del rostro del participante, no supone más que una mera adaptación del formato original a las cambiantes circunstancias espaciales, temporales y técnicas de televisión del inicial formato creado por los citados autores y cedido a ACTION TIME-ITV, y ésta, en Italia, a EINSTEIN.

QUINTO.- Error invencible y dolo esencial.

A.- Sostiene la demandante que en la perfección del contrato celebrado con ITV para la cesión para España de los derechos de explotación del programa "pasapalabra", la demandada-reconviniente ocultó de modo malicioso, tanto la falta de título sobre la prueba final de "El roscó" como sobre el signo denominativo "pasapalabra"; de tal modo que de haber conocido tales hechos en modo alguno hubiera formalizado dicho contrato, y que considera único; en base a todo lo cual solicita la nulidad contractual por dolo [art. 1269C.Civil] y error [art. 1266 C.Civil].

B.- Para resolver tal cuestión debe recordarse, como señala la mejor doctrina civilista, que el dolo esencial es un defecto/vicio del consentimiento a caballo entre el error [-con el que tiene en común la falsa representación de la realidad-] y la intimidación [- dada la ilicitud de la conducta-], pudiendo afirmarse que el dolo es uno de los modos de causación del error, lo que remite la cuestión a los presupuestos o requisitos de ésta.

Resulta de ello que a través del dolo se trata de sancionar la conducta del contratante que con infracción de la conducta exigida por la buena fe [en cuanto contraria a la lealtad exigible en la contratación entre personas honradas] despliega maquinaciones insidiosas [-conducta-] que determinan la voluntad contractual del receptor de las mismas [-efecto-]; encontrándonos ante error esencial [-como afirma la demandante-reconvenida-] cuando aquella conducta determinante de dicho efecto adquiere tal relevancia que sin la misma el contrato no se hubiera celebrado, con independencia de la " *credulidad* " del sujeto pasivo del dolo contractual.

En efecto, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 20.10.1981 [RJ 1981/4001] la "... *noción del dolo carga su acento, en cualquiera de sus formas, en la conducta «insidiosa» (artículo 1269 CC) del agente, en la maquinación o astucia, activa o pasiva, por acción o por omisión, del que induce al otro a contratar, no en el error inducido de éste, independientemente de que esta situación psicológica se de o no en él, dadas las diferencias y consecuencias distintas entre los dos vicios del consentimiento, error y dolo; d) Porque en ese sentido la maquinación insidiosa es independiente de la actitud de la parte afectada (en el recurso se habla de «candidez»); es decir, porque no se puede ni se debe premiar la mala fe ínsita en el dolo so pretexto de la confianza ajena, calificando a ésta de ingenuidad (simplicitas), como si el Derecho debiera ser más el protector de los astutos que el defensor de los confiados, concepto o conductas que no pueden equipararse a los de diligencia o negligencia (y ahí sí que *vigilantibus non durmientibus iure succurrunt*) como pautas que el Derecho ha de valorar otorgando su protección al hombre cuidadoso frente al negligente, y evidente resulta aquí que no puede calificarse de negligencia o simplicidad la actitud de las compradoras, que se aquietan y confían, como cualquier hombre razonable ..."*



Resulta de tal doctrina que la nulidad contractual invocada no debe centrar su examen inicial en la bisoñez, inexperiencia, candidez, credulidad, simpleza e ingenuidad de una de las mayores cadenas de televisión en España [TELECINCO] e Italia [MEDIASET], sino a la propia conducta de ITV desplegada anteriormente y determinante de la celebración de los contratos cuya nulidad se pide; sin que ello suponga desconocer la negligencia o insuficiencia de desconfianza que el dolo esencial exige en el engañado [-en el caso que nos ocupa en el Departamento de adquisición de contenidos de la cadena de televisión TELE CINCO en el año 2009 -que es idéntico al que formalizó el primero de los contratos de 2006 y en las pesquisas para la determinación de la titularidad de contenidos-].

C.- Y es en éste punto donde puede observarse una quiebra en la apreciación de los presupuestos del dolo esencial determinante del consentimiento contractual; y ello porque ITV no desplegó actividad precontractual distinta de la que venía realizando en España de modo público, pacífico, ostensible y conocida por terceros desde el año 2000, a través de la distribuidora BOCABOCA como cesionaria de ITV [-en cuanto titular de los derechos para la producción, emisión y difusión de formato-] para la producción del programa-concurso televisivo "pasapalabra", de su prueba final y del signo distintivo "pasapalabra".

Resulta de ello, tal como se deduce de la demanda, que no fue la particular conducta precontractual astuta o insidiosa de ITV en 2009 la que determina el error sobre la representación de elementos esenciales del contrato, sino que lo fue la " *pérdida* " de la anterior inocencia y credulidad de TELE CINCO al desplegar una conducta más diligente, " *empezar* " a desconfiar [-justo tras su celebración en 2009-] de las afirmaciones realizadas por ITV tanto en el anterior contrato [-2006 a 2009-] entre iguales partes, y " *alcanzar* " con ello la certeza y convicción [-esta vez sí con la diligencia contractual exigible a un desconfiado contratante-] de que los elementos esenciales del programa "pasapalabra" no eran propiedad de ACTION TIME-ITV, sino de MC&F [-prueba de "El roscó"] y de EUROPRODUCCIONES [-signo denominativo "pasapalabra"-].

Siendo ello así, puede afirmarse que lo pedido por la actora-reconviniente es que por el cauce del dolo-vicio del consentimiento por error en la representación del objeto del contrato se examine la propia conducta de TELE CINCO al contratar por segunda vez con ITV en 2009; lo que exige centrarse en el denominado por la doctrina " *principio de responsabilidad* " del engañado, y que presenta dos facetas, cuales son (i) la diligencia en la averiguación de la verdad y (ii) la resistencia al engaño o exigencia de desconfiar; en cuanto [-como afirma la mejor doctrina-] no hay conductas *per se* engañosas, sino sujetos engañados.

D.- En tal sentido debe recordarse que la doctrina jurisprudencial ha venido excluyendo el dolo esencial y la nulidad contractual en aquellos supuestos en que el contratante se presenta " *... avezado en el tráfico mercantil ...* " [Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 7.6.1989 (RJ 1989/4348)], así como quien está experimentado en el tráfico de ciertos objetos [Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 28.2.1974 [RJ 1974/742], y en quien conocía el mercado y las circunstancias de las que depende el dolo [Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 30.6.1988 (RJ 1988/5197)],

En igual sentido los pronunciamientos más recientes vienen rechazando la nulidad de los contratos en aquellos supuestos en que " *... la entidad apelante no solo cumplió con el deber de información sino que la operación contratada no revela una especial ambigüedad u oscuridad, el legal representante de la entidad actora es un avezado empresario ...* " [Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 14.5.2013 [ROJ: JUR 2013/255010]; señalando otros que " *... tampoco cabía apreciar dolo ni falsedad por deficiente verificación, experimentación o ensayo del desarrollo de la franquicia, ya que los administradores de la franquiciada Gran Perca tenían experiencia en el sector de la hostelería "y no podían ser engañados acerca del tiempo que los tres establecimientos pilotos de 'Cañas y Tapas' llevaban funcionando en Madrid (había otros, abiertos más tarde, con menos tiempo de actividad, para ello) y cuál podía ser razonablemente el importe de la inversión y la cuantía de previsible facturación y beneficios del negocio franquiciado...* " [Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 27.2.2012 [RJ 2012/4631].

E.- De tales hechos y doctrina jurisprudencial debe concluirse que ni aparece acreditada por TELE CINCO el despliegue por ITV en 2009 de una específica conducta precontractual distinta a la desplegada en España desde el año 2000 al ceder sus derechos de explotación televisiva del formato "pasapalabra", y menos aún que los tratos determinantes de la formalización de los tres contratos fuera acompañada de un defecto de información o de información mendaz o falsa [-distinta de la conocida públicamente y de modo notorio en el mundo de la producción televisiva nacional e internacional-] respecto a los elementos esenciales del objeto contractual [-contenidos de los derechos de propiedad intelectual-].

Y si ello unimos la larga experiencia, la formación profesional y humana de la demandante-reconvenida, su profundo conocimiento de mercado de contenidos televisivos a nivel nacional y europeo, su cabal comprensión de los hechos públicamente conocidos y no discutidos sobre los derechos de licencia sobre el formato "pasapalabra", su contenido y la dilatada plasmación del mismo en numerosos programas en territorio nacional



desde el año 2000, no puede sino rechazarse [- por interesada e irreal-] la invocada candidez, inexperiencia, torpeza e ignorancia al representarse la titularidad de los elementos del objeto contractual; máxime cuando de la lectura de los contratos controvertidos resulta que ni TELECINCO ni ITV configuraron de modo expreso la prueba de "El roscó" ni su singularidad respecto a la totalidad del formato, como elemento esencial del formato televisivo.

F.- Si lo dicho se refiere al contenido del formato y a la significación de la ronda final denominada "El roscó", a igual conclusión debe llegarse respecto al signo denominativo "pasapalabra", pues cedido el uso de modo pacífico durante años por ITV, tanto a productora BOCABOCA, como a través de ella a cadena emisora ANTENA 3 y a la propia emisora demandante TELECINCO, durante años y de modo pacífico, con publicidad y de modo notorio, no puede apreciarse ni se acredita una conducta específica engañosa respecto a tal cuestión en la contratación de 2009; siendo todo ello conocido por la demandante debido a su dilatada formación y experiencia en el específico mercado de contenidos televisivos [-que el testigo D. Ambrosio describió como pequeño en España, donde todos se conocen y la información fluye con facilidad, imputando a BOCABOCA (en que desde 2006 a 2009 confiaron plenamente) la generación de la desconfianza sobre la titularidad de los derechos sobre el formato)-].

Todo ello obliga a desestimar íntegramente la demanda inicial.

SEXTO.- Examen de la demanda reconvenicional.- Acciones declarativas de incumplimiento contractual.

A.- Afirmada la validez y eficacia del consentimiento prestado por TELECINCO en los tres acuerdos o contratos formalizados entre las partes, debe sostenerse la exigibilidad de las prestaciones nacidas de los mismos, sin que se aporte por TELECINCO prueba alguna de que tales contratos formaban una unidad económica, lógica u objetiva en su celebración; lo que obliga a estimar las pretensiones a), b) y c) del escrito de demanda reconvenicional, declarando el incumplimiento de TELECINCO de los tres contratos.

B.- En efecto, del examen de dichos contratos resulta:

1.- en cuanto al denominado "Pasapalabra Heads of Agreement" [-doc. nº 16 de la demanda-]:

a.- que dicho contrato tenía por objeto la concesión de licencia por ITV a favor de TELECINCO para la producción y emisión pública en España del programa denominado "pasapalabra" y basado en el formato denominado "the alphabet game", cuyos derechos ostentaba aquella por cesión de sus autores; todo ello por un plazo de tres años o temporadas desde el 1.8.2009, fijando una retribución por programa y un "minimum format fee" anual, así como un mínimo de 300 programas;

b.- que negando arbitrariamente la titularidad de ITV sobre determinados elementos del programa, de forma injustificada y contraria a las obligaciones nacidas de contrato válido, el 1.2.2010 TELECINCO decide desatender sus obligaciones contractuales con la cedente de los derechos, dejando de abonar todas las cantidades nacidas de dicho contrato a favor de ITV; esto es, TELECINCO no ha abonado ni un solo euro por la obtención de los derechos de producción y emisión de dicho programa y formato, adeudando por tal concepto la cantidad de 5.400.000.-€;

c.- que para justificar una hipotética nueva producción alejada del formato "the alphabet game" titularidad de ITV, TELECINCO decide eliminar del mismo todo elemento de aquel formato, resultando que de la mera visualización del programa posterior a dicha fecha [-doc. 56 de la contestación a la demanda y demanda reconvenicional-] y de los emitidos con anterioridad [-doc. nº 49 de igual documento-] aparece que nos encontramos ante leves modificaciones no sustanciales en los nombres de las pruebas iniciales y su contenido, siendo posible reconocer con claridad el formato original "the alphabet game", al conservarse (i) las rondas preliminares basadas en letras y palabras, (ii) dos equipos en que junto al concursante interviene un famoso, (iii) la acumulación de puntos/segundos para su uso en la ronda final, (iv) el uso final de la prueba "El roscó", donde cada participante es examinado respecto a 26 palabras, haciendo uso de un alfabeto sobre-impresionado en pantalla formando un círculo [-y cada letra rodeada de una pequeña esfera; todos ellos elementos integrantes del formato "the alphabet game", denominado "pasapalabra", licenciado por ITV [-primero a ANTENA 3 por seis años e incluso de modo previo a TELECINCO entre 2006 y 2009-] de forma pacífica y constante;

d.- que no impide tal conclusión el hecho que de dicha demandante-reconvenida haya adquirido unos hipotéticos derechos sobre la prueba final "El roscó" a tercera entidad que se afirma [-hasta llegar a convencer a TELECINCO en España y a MEDIASET en Italia-] titular de la misma; y ello no solo porque [-como se razono anteriormente-] dicha prueba carece de originalidad y autonomía para constituirse en obra protegible por formato televisivo separado; siendo que dicha prueba final conformaba el formato emitido en numerosos programas por TELECINCO en virtud de acuerdo de 2006 con la productora BOCABOCA para la cesión de los



derechos de explotación de dicho formato en España; por lo que mal puede ahora negar la inclusión de dicha prueba en aquel formato y las titularidades derivadas del mismo;

y e.- que la propia TELECINCO, al iniciar la nueva fase de emisiones a partir del 1.2.2010, presenta a su programa como una continuación de los anteriores programas y formato, por lo que mal puede pretender afirmar actualmente que responden a creaciones intelectuales distintas lo que ella y el público perciben como un idéntico programa y formato sometido a accidentales modificaciones que no alteran su contenido original creativo;

2.- en lo que se refiere al contrato denominado " **library minimum commitment heads of agreement** " [-doc. nº 17 de la demanda-]:

a.- dicho contrato tiene por objeto la adquisición por TELECINCO de programas antiguos [-cinco o más años-] del catálogo de ITV para su producción y emisión en España, fijándose unos royalties mínimos por ello de 2.750.000.-€ anuales y una duración de tres años a partir del 1.8.2009;

b.- que dicho contrato fue modificado parcialmente mediante contrato de 21.8.2009 a los fines de adaptar el mismo al cambio de denominación de "TELECINCO 2" por "LA SIETE", manteniendo el mínimo anual garantizado entre ITV y TELECINCO por la cesión de contenidos;

c.- que los programas licenciados en virtud de dicho contrato no alcanzan el mínimo garantizado anual, adeudando TELECINCO la práctica totalidad de los royalties pactados, de tal modo que abonada la cantidad de 275.000.-€ resta abonar la cantidad de 7.975.000.-€;

3.- en lo que respecta al contrato denominado " **format production heads of agreement** " [-doc. nº 18 de la demanda-]:

a.- dicho contrato tiene un doble objeto; uno primero es la concesión por ITV a TELECINCO de un derecho de primera opción sobre dos formatos televisivos anuales e incluidos en el catálogo de ITV; otro, la prestación por ITV de servicios de producción a TELECINCO sobre dichos formatos para la creación de un programa piloto no editable y basado en aquellos formatos; todo ello con una duración de tres años desde el 1.8.2009;

b.- que la retribución de dichos servicios de producción se fija en un mínimo de 1.956.600.-€, pagaderos en 652.000.-€ anuales, fijando un precio a la primera opción de 250.000.-€;

c.- que de dicha cantidad TELECINCO ha abonado la cantidad de 652.200.-€, adeudando la cantidad de 1.554.400.-€

C.- De la pormenorizada exposición de los contratos puede concluirse que los mismos no integran una unidad comercial y no pueden considerarse expresiones de una única voluntad comercial; y ello porque la identidad de los contratantes y de su duración responde a la voluntad de establecer distintos cauces de contratación entre la titular de contenidos [ITV] y la cadena de televisión [TELECINCO] en distintos ámbitos audiovisuales no conexos necesariamente entre sí; habiendo sido la mayor o menor voluntad de las partes al vincularse la que fijó que esferas de la producción audiovisual, de sus contenidos y de su transmisión integrarían la misma.

SÉPTIMO.- Examen de la demanda reconvenional.- Acciones declarativas de sobre el formato "pasapalabra" y el signo "pasapalabra".

A.- Bajo los ordinales d), e) y f) del suplico de la demanda reconvenional, solicita la demandada-reconviniente solicita ITV se declare tanto su derecho de exclusiva sobre el formato "pasapalabra" y sobre su denominación, ya sea como título de programa, ya como marca notoria no registrada.

B.- Para resolver tal cuestión entiende este Tribunal debe partirse del contenido de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 22.4.2013 [ROJ: SAP M 8160/2013], dictada en ejercicio de acción de nulidad de registro marcario sobre el signo "pasapalabra" y seguido entre ITV y EUROPRODUCCIONES, S.A. y EUROPRODUCCIONES, S.L.

En dicha resolución, con cita del contrato de 19.6.2007 entre los autores/GRANADA y BOCABOCA [-doc. nº 19 de la contestación a la demanda y demanda reconvenional-] se afirma que "... Contrato de 19 de junio de 2007, suscrito entre los autores/creadores e ITV (GRANADA), de un lado, y BOCA, de otro (ff. 1859 y ss.) 129. Se trata de una licencia sobre derechos de formato para la producción del programa por BOCA y la emisión en TELECINCO. 130. Se dice que el título del formato "The Alphabet Game" será traducido como "Pasapalabra". Se considera como modificación del formato según la condición general 2.3, formato del que es titular la propiedad. 131. Se hace referencia a la licencia de marca comercial en las condiciones generales (3) sin que se indique de qué marca se trata, ni su registro. 132. Respecto a los derechos de marca debemos advertir que este contrato es posterior a las marcas que tenía registrada EUROPRODUCCIONES. El formato resulta entonces modificado, incluyendo como título "Pasapalabra". Reiteramos que tal modificación es muy posterior al registro de las marcas, por lo que

no existe en este caso derecho anterior a dicho registro ..."; apreciando seguidamente dicha Resolución tanto la caducidad de la acción reivindicatoria de marca ejercitada por ITV como la nulidad de los registros marcarios por mala fe realizados por EUROPRODUCCIONES, confirmando así la Resolución de instancia.

C.- De la lectura de dicho contrato, de la Resolución transcrita parcialmente y de los hechos antes expuestos, puede afirmarse que la denominación "pasapalabra" conforma el formato televisivo cuyos derechos ostenta ITV al menos desde 2007 en España, suponiendo una modificación parcial del mismo, dotado de originalidad bastante para ser protegible por el cauce del art. 10.2 T.R.L.P.I. como una parte de aquel.

Y ello no solo desde 2007, sino al menos desde 1999 en Italia. En efecto, consta de lo actuado que ITV licenció el formato "the alphabet game" en Italia a favor de EINSTEIN y consta que dicha productora adicionó al formato original dos modificaciones, una relativa al título del programa al identificarlo públicamente como "passaparola", y otra relativa a la prueba final o "rosco"; resultando que la identificación de aquel formato original mediante el uso de la palabra usada por los concursantes de modo reiterado, cual es "pass the word", supone la clara adición de dicha creación al formato, siendo protegible como parte de éste.

Aún más, desde el año 2000 ITV cedió en España mediante licencia a BOCABOCA la producción y emisión pública del programa, identificándose éste desde el comienzo por la traducción española "pasapalabra" del título italiano "passaparola"; habiéndose mantenido su uso conjunto de modo constante y pacífico desde dicha fecha, hasta el punto de que en el contrato de 20.5.2009 la licencia contractual sobre el formato se identifica como "pasapalabra heads of agreement".

Ello obliga a estimar la pretensión declarativa [-letra d) del suplico reconvencional-] relativa a los derechos de exclusiva de ITV respecto al formato "the alphabet game", conocido como "pasapalabra" y respecto al título "pasapalabra", como obra original protegible.

D.- Ahora bien, la existencia de relación contractual previa entre las partes respecto a idénticos derechos de producción y emisión pública del formato y título de la obra "the alphabet game", obligan a desestimar parcialmente las pretensiones de violación de derechos de exclusiva [-letras e) y f) del suplico de la demanda reconvencional-].

En efecto, si tal como afirma la demandada-reconviniente la cadena TELECINCO ha venido realizando la conducta de producción y difusión del programa "pasapalabra" que le autorizaba el contrato de cesión de tales derechos exclusivos de propiedad intelectual sobre el formato y su título, aplicando sobre él meras modificaciones secundarias y no esenciales; y si tal como afirma ITV dichos contratos son válidos y eficaces [-aunque incumplidos en el abono de los royalties-], resulta que desde el 1.8.2009 hasta el 31.7.2012 TELECINCO no ha violado derechos de exclusiva, en cuanto era cesionaria de los mismos; lo que tendrá un evidente reflejo en sede indemnizatoria, como se dirá.

Debe quedar fuera de tal amparo contractual el uso del título del formato para la comercialización de productos de *merchandising* del programa "pasapalabra", en cuanto actividad no regulada expresamente en el contrato e iniciada por TELECINCO el 1.2.2010 tras la pretendida nulidad contractual por vicio del consentimiento.

OCTAVO.- Examen de la demanda reconvencional.- Acciones de condena de prohibición, de remoción y de cesación.

A.- Así examinadas las acciones declarativas y haciendo examen de la acción declarativa de perjuicios " *in re ipsa* " junto a las acciones de condena dineraria, ejercita la demandada-reconviniente, tres acciones contractuales [-letras i), j) y k)-] en reclamación de condena al cumplimiento de lo pactado; de tal modo que declarada anteriormente la validez de los contratos que nos ocupan, el continuado uso por TELECINCO desde el 1.8.2009 hasta la actualidad del formato "pasapalabra" [-que incluye además el título original del mismo-], que las modificaciones introducidas por TELECINCO desde el 1.2.2010 son secundarias, intrascendentes y meras adaptaciones al original formato titularidad de ITV, procede condenar a TELECINCO a abonar las cantidades reclamadas e impagadas, fijadas al analizar el contenido y efectos de cada contrato; que se dan aquí por reproducidas.

B.- De igual modo y declarada la titularidad de ITV respecto al formato conocido como "pasapalabra" y el título de la obra de igual denominación, ostenta ésta derechos de exclusiva sobre los mismos, debiendo condenar a TELECINCO a cesar en la emisión, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación cualquier forma de explotación del citado formato televisivo y del título del programa "pasapalabra", tanto para identificar programas de televisión, como juegos informáticos, videojuegos o cualquier *merchandising* relacionado con el programa; debiendo desestimar la solicitud de condena a sanción de indemnización coercitiva de 600.-€ diarios por aplicación del art. 44 de la Ley de Marcas, dada la anterior negación de derechos marcarios al demandado-reconviniente [-pedimentos l), m), n) y ñ).

Igualmente procede ordenar la publicación de la sentencia en los periódicos señalados, dada su estimación.

NOVENO.- Examen de la demanda reconvenional.- Acciones indemnizatorias.

A.- Finalmente solicita la demanda-reconveniente la condena de TELECINCO a abonar por el cauce indemnizatorio del art. 140 T.R.L.P.I , y ello tanto por la vía del resarcimiento de las consecuencias económicas negativas en función del beneficio obtenido por publicidad en relación con la emisión del programa "pasapalabra" y por la comercialización del *merchandising* de dicho programa [art. 140.2.a) T.R.L.P.I .], como por la vía del resarcimiento de los daños causados por los derechos de exclusiva del título de la obra [art. 43.5 L.MA].

B.- Tal pretensión debe ser desestimada parcialmente. En primer lugar debe afirmarse que asiste la razón a la demandante- reconvenida al señalar que si la demandada-reconveniente reclama el pago o cumplimiento de los contratos formalizados entre las partes [-uno de los cuales ("pasapalabra heads of agreement") autorizaba la producción y difusión pública del formato y de su título, en cuanto parte del mismo-] y sus royalties [art. 140.2.b) T.R.L.P.I .], la reclamación conjunta y acumulada de las consecuencias económicas negativas [art. 140.2.b) T.R.L.P.I .] supone una doble pretensión indemnizatoria contractual y extracontractual contraria al sistema de fijación de perjuicios indemnizables diseñado por la Ley de Propiedad Intelectual; de tal modo que solicitada por ITV el cumplimiento del contrato y reclamados los *royalties* por el periodo comprendido entre el 1.8.2009 y el 30.7.2012 [-recuérdese que la duración pactada en la cesión de formato y su título fue de 3 años-], debe excluirse en dicho periodo la acumulación de otro de los criterios indemnizatorios citados.

En este sentido debe recordarse que si ITV sostiene la validez de los contratos y pide su cumplimiento, la conducta de TELECINCO al producir y emitir el programa durante los tres años de duración del contrato está legitimada; y no invocada por la titular de los derechos daño distinto de la pérdida de la regalía y reclamada la misma, resulta rechazable añadir a la misma conceptos indemnizatorios acumulados, pero mutuamente excluyentes.

C.- Cierto es que aparece acreditado que TELECINCO continúa haciendo uso del formato y del título de la obra tanto para la producción y difusión pública de programas como para la comercialización directa o indirecta de productos relacionados con el programa; y cierto es que tal comportamiento de la demandante-reconvenida hace aplicable desde el 1.8.2012 hasta la actualidad el criterio indemnizatorio elegido por ITV [-consecuencias económicas negativas derivada de las ganancias obtenidas por publicidad y emisión del programa y comercialización de productos-]; pero limitada la prueba pericial judicial contable [escrito de 14.1.2013 al tomo VI] a la determinación de los beneficios brutos publicitarios desde el 1.1.2010 hasta el 30.6.2012, sus estimaciones resultan inaplicables; sin perjuicio de la reclamación de perjuicios causados desde el 1.8.2012 en adelante por la producción y emisión pública insonsentida y no autorizada del formato y título "pasapalabra"; a cuantificar por el cauce del art. 140 T.R.L.P.I .

DÉCIMO.-Costas.

De conformidad con los Art. 394 y concordantes de la L.E.Civil , dada la desestimación íntegra de la demanda, procede hacer imposición de las costas a la parte actora.

Y dada la estimación parcial de la demanda reconvenional, no procede hacer respecto de la misma condena en costas, de tal modo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

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 reconvenional formulada a instancia de la entidad **ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED** , representada por la Procuradora Sra. Campillo García y asistida del Letrado D. Pedro Merino Baylos, contra la mercantil **GESTEVISIÓN TELECINCO, S.A.** , representada por el Procurador Sr. Sánchez Puelles y asistida del Letrado D. Agustín González García; debo:

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



- 2.- declarar que la demandada ha incumplido el contrato " *Library Minimum Commitment Heads of Agreement* ", causando daños y perjuicios a la actora;
- 3.- declarar que la demandada ha incumplido el contrato " *Format Production Heads of Agreement* ", causando daños y perjuicios a la demandante;
- 4.- declarar que ITV ostenta derechos de exclusiva preferentes sobre TELECINCO con respecto al formato del programa denominado "pasapalabra" y su denominación "pasapalabra", en cuanto título del formato y parte integrante de él;
- 5.- declarar que el uso por parte de la demandada TELECINCO del formato del programa "pasapalabra", desde el 1.8.2012 en adelante, constituye una violación de los derechos de exclusiva de ITV sobre el formato;
- 6.- declarar que el uso por parte de TELECINCO de la denominación del programa "pasapalabra" desde el 1.8.2012 en adelante, constituye una violación de los derechos de exclusiva de la demandante sobre dicha denominación;
- 6.- condenar a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones;
- 7.- condenar a la demandada TELECINCO a abonar a la actora ITV la cantidad de 5.400.000 Euros con relación al contrato " *pasapalabra heads of agreement* ", más los intereses ejecutorios del art. 576 L.E.Civil desde esta resolución judicial;
- 8.- condenar a la demandada TELECINCO a abonar a la actora ITV la cantidad de 7.950.000.-€ con relación al contrato " *library minimum commitment heads of agreement* ", más los intereses ejecutorios del art. 576 L.E.Civil desde la fecha de ésta Resolución;
- 9.- condenar a la demandada TELECINCO a pagar a ITV la cantidad de 1.554.400.-€ con relación al contrato " *format production heads of agreement* ", más los intereses ejecutorios del art. 576 L.E.Civil desde la presente Resolución;
- 10.- condenar a la demandada TELECINCO a cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma explotación, por sí o a través de terceros, del programa "pasapalabra", así como de cualquier otro programa de televisión que tenga un formato idéntico o similar al del programa "pasapalabra" o que tenga la denominación "pasapalabra";
- 11.- condenar a la demandada TELECINCO a cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, el uso, por sí o a través de terceros, de la denominación "pasapalabra" en España, esté acompañada (o no) de otros elementos o palabras, para distinguir programas de televisión, juegos informáticos, video juegos, juguetes, así como cualesquiera productos de *merchandising* relacionados con el formato del programa "pasapalabra";
- 12.- condenar a la demandada TELECINCO a retirar del mercado cualquier medio, instrumento, material publicitario (en papel o Internet) y productos de *merchandising* en los que se consigne la denominación "pasapalabra";
- 13.- condenar a la demandada TELECINCO a retirar del mercado y a destruir todas las copias ilícitas del programa "pasapalabra" por ella producidas desde el 1.8.2012 -inclusive- sin el consentimiento de ITV, grabadas en cualquier tipo de soporte, hayan sido emitidos o no, así como de cualquier medio material o en Internet en el que se consigne la denominación "pasapalabra", debiendo acreditar la demandada fehacientemente dicha retirada y destrucción;
- 14.- condenar a la demandada TELECINCO a indemnizar a ITV por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra "pasapalabra" y productos de *merchandising* del programa en los que se consigne la denominación "pasapalabra", desde el día 1.8.2012 en adelante; cuya cuantificación se realizará en ejecución de sentencia;
- 15.- condenar a la demandada TELECINCO a publicar la sentencia en el diario EL PAÍS y en el diario EXPANSIÓN, a costa de la demandada;

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

Así por esta Mi sentencia, que se notificará a las partes en legal forma, y contra la que cabe interponer [Art. 457 L.E.C.] **RECURSO DE APELACION** en el plazo de **VEINTE DÍAS** a contar de su notificación, ante este Juzgado, a resolver por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.



De conformidad con la D.Adicional 15ª de la LOPJ , introducida por la LO 1/09 (BOE 4.11.2009), para el anuncio o la preparación o la interposición del recurso de apelación, **será precisa la consignación como depósito** de 50 euros en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre del Juzgado [para este procedimiento: 2762-0000-00-1181_10] en la entidad Banesto y acreditarlo documentalmente ante este tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso; el depósito **no deberá consignarse** cuando el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo dependiente.

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.

Si por una misma parte se recurriera **simultáneamente** más de una resolución que pueda afectar a una misma cuenta expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso de que se trate y la fecha de la resolución objeto de recurso en formato dd/mm/aaaa en el campo de observaciones.

Y definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E\

PUBLICACIÓN

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia y en el local del Juzgado, de lo que doy fe.