



Roj: **SAP B 10890/2022 - ECLI:ES:APB:2022:10890**

Id Cendoj: **08019370152022101454**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **14/11/2022**

Nº de Recurso: **1968/2022**

Nº de Resolución: **1639/2022**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **LUIS RODRIGUEZ VEGA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **PTJUE 228/2011,**
SAP B 10890/2022

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120208003547

Recurso de apelación 1968/2022 -1

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 881/2020

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0661000012196822

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Concepto: 0661000012196822

Parte recurrente/Solicitante: MC&F BROADCASTING PRODUCTION AND DISTRIBUTION C.V.

Procurador/a: Angel Joaniquet Tamburini

Abogado/a: Alvaro Velazquez Saiz, Juan Jose Marin Lopez

Parte recurrida: ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION S.A., ITV STUDIOS GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a: Pedro Merino Baylos

Cuestiones: Propiedad intelectual. Formato televisivo. Concurso de televisión "Pasapalabra". La prueba de "El Rosco".

SENTENCIA núm. 1639/2022

**Composición del tribunal:**

JUAN F. GARNICA MARTÍN
JOSÉ MARIA RIBELLES ARELLANO
LUIS RODRÍGUEZ VEGA
MARTA CERVERA MARTINEZ
NURIA LEFORT RUIZ DE AGUIAR
MANUEL DIAZ MUNYOR

Barcelona, a catorce de noviembre de dos mil veintidós.

Parte apelante: MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

- Letrado/a: Juan José Marín López y Álvaro Velázquez Saiz
- Procurador: Ángel Joaniquet Tamburini

Parte apelada: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. y ITV Studios Global Distribution LTD

- Letrado/a: Pedro Merino Baylos
- Procurador: Ignacio López Chocarro

Resolución recurrida: sentencia

- Fecha: 14 de febrero de 2022
- Parte demandante: MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.
- Parte demandada y coadyuvante voluntario: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. y ITV Studios Global Distribution LTD

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " *DESESTIMO en su integridad las pretensiones materiales deducidas en la demanda interpuesta por la sociedad mercantil "MC&F BROADCASTING PRODUCTION AND DISTRIBUTION, C.V.", sin mención especial sobre las costas procesales de la primera instancia de este juicio*".

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 6 de octubre de 2022 pasado.

Ponente: magistrado Luis Rodríguez Vega.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. La actora MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. (en adelante MC&F) presentó demanda contra Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. (en adelante Atresmedia) en la que ejercita dos acciones. De manera principal, acusa a la demandada de infringir sus derechos de propiedad intelectual sobre la prueba final del concurso de televisión "Pasapalabra" conocido como "El Rosco". De forma subsidiaria, imputa a la demandada la imitación desleal de dicha prueba final en el programa "Pasapalabra". En definitiva, de manera resumida, pretende el cese de la emisión de dicha prueba en cualquier programa de televisión de la demandada Atresmedia, la indemnización de los daños y perjuicios causados y la publicación de la sentencia.

2. Emplazada Atresmedia compareció junto con ITV Studios Global Distribution LTD (en adelante ITV), que, en su condición de licenciante de los derechos de propiedad intelectual sobre el concurso de televisión "Pasapalabra", compareció voluntariamente como demandado, por lo que nos referiremos a ellas como las demandadas.

3. Ambas demandadas se opusieron a las acciones ejercitadas, alegando, en primer lugar, la excepción de cosa jugada, respecto al litigio que había enfrentado a Mediaset España Comunicación S.A. y a ITV. Dicho litigio se había resuelto en sentencia firme a favor de ITV, reconociendo los derechos de propiedad intelectual de



ITV sobre el concurso televisivo "Pasapalabra", el incumplimiento por parte de Mediaset, como licenciataria, del contrato de licencia de los derechos de explotación de dicho concurso que le había unido a ITV, como licenciante, a cesar en la emisión del programa y a indemnizar los daños y perjuicios sufridos por ITV. En segundo término, las demandadas afirman que ITV es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la prueba conocida como "El Rosco". Argumentan que dicha prueba no es una obra protegible individualmente y que no es más que una parte del formato televisivo "Pasapalabra". ITV- continúan alegando las demandadas- es la titular de los derechos de explotación sobre dicho formato televisivo- en cuanto que se trata de una obra derivada del formato original británico conocido como "The Alphabet Game" del que es titular.

4. En la audiencia previa, el magistrado de lo mercantil dictó auto de fecha 4 de febrero de 2021 acordando el sobreseimiento del procedimiento, al apreciar cosa juzgada positiva con lo resuelto en el mencionado litigio. Contra dicho auto la actora interpuso recurso de apelación. El recurso fue estimado por auto de este mismo Tribunal de fecha 13 de mayo de 2021 (Recurso nº. 1035/2021-2ª), que revoca la resolución de la primera instancia, desestima la excepción de cosa juzgada planteada y ordena continuar el procedimiento.

5. Practicadas las pruebas propuestas y admitidas el magistrado dictó sentencia desestimando íntegramente la demanda, sin hacer especial imposición de las costas de primera instancia. La sentencia es recurrida por la actora que sostiene sus pretensiones, tanto principales como subsidiarias. A dicho recurso se oponen las demandadas, que a su vez impugnan el pronunciamiento de la sentencia por el que no se hace imposición de las costas a la actora.

SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.

6. Son hechos relevantes para resolver el litigio planteado y no controvertidos en esta instancia los siguientes:

A. Las partes en litigio

6.1. MC&F es una compañía de nacionalidad neerlandesa especializada en el diseño, producción y comercialización de formatos de televisión, fundada por los Sres. Vidal y Jose Ignacio, que, según sostiene la actora, en el año 1998 crearon la prueba "21x100" para un concurso de televisión, hoy conocida como "El Rosco" y que actualmente forma parte del programa televisivo "Pasapalabra".

6.2. Atresmedia es un grupo de comunicación audiovisual presente, principalmente, en el ámbito de la televisión en abierto, y es también uno de los principales oferentes de publicidad televisiva en España, que explota el concurso televisivo "Pasapalabra" con licencia de los derechos de propiedad intelectual de ITV, la interviniente.

B. La prueba en litigio. El Rosco

6.3. "El Rosco", consiste en un juego de preguntas de conocimientos generales para un concurso de televisión que requiere de dos (o más) contendientes que compitan para responder a un número determinado de preguntas, formuladas de manera que las respuestas comiencen con (o, en casos de las letras menos comunes, contengan) cada una de las letras del abecedario colocadas en orden alfabético, en un tiempo limitado máximo en principio de 100 segundos.

6.4. Esta prueba se incluye en la primera versión del concurso, que fue la versión italiana, con el nombre "Passaparola". En ese programa se utilizaba el abecedario italiano que consta de 21 letras (en italiano las letras J, K, Ñ, W, X e Y no existen más que para palabras extranjeras). La circunstancia de que las respuestas relacionadas con esas 21 letras tuvieran que ser dadas por los concursantes en un tiempo máximo de 100 segundos es la que explica que el formato se denominara también "21X100", aunque en las últimas ediciones de "El Rosco" en el concurso "Pasapalabra" emitido por TELECINCO, se utilizaban solo 25 letras (todas menos la K y W).

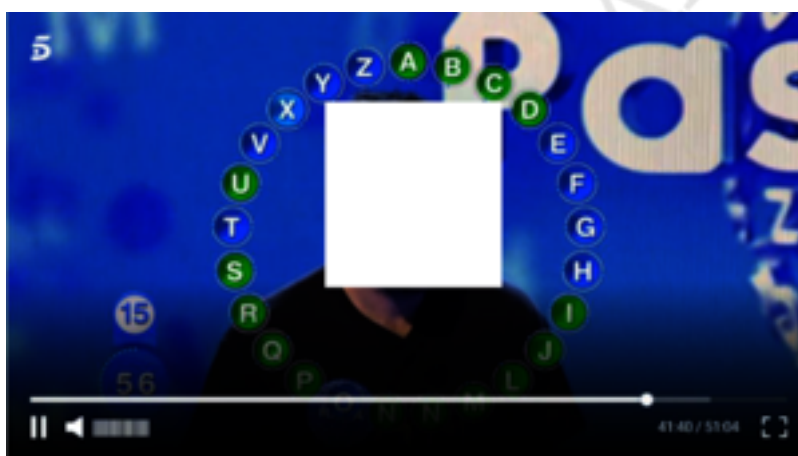
6.5. El concursante que responde correctamente a mayor cantidad de preguntas en menor tiempo posible es el ganador. Si los concursantes tienen el mismo número de respuestas acertadas, entonces gana el concursante a quien más segundos le queden.

6.6. Los concursantes compiten uno contra otro, permaneciendo de pie uno junto a otro, de tal modo que el que gana, respondiendo a un mayor número de preguntas en el menor número de segundos, se enfrentará al campeón del programa anterior que vuelve a la ronda final.

6.7. Desde el punto de vista gráfico el formato se caracteriza porque el abecedario que sirve de guía a las respuestas se superpone en la pantalla en forma circular, como un anillo o "rosco" luminoso, que contiene las letras del abecedario correspondientes a la inicial de (o, en el caso de las letras menos comunes, tales como la "Ñ", la "X" o la "Y" a la letra que contiene) la respuesta, mostrando en la pantalla rodeando la cabeza de cada uno de los concursantes a través de elementos gráficos:



Fotograma tomado de uno de los muchos episodios del juego realizado por Canale 5, licenciataria del formato en Italia



Fotograma tomado del último programa "Pasapalabra" emitido por MEDIASET en España con licencia de MC&F, el pasado 1 de octubre de 2019, en el que se aprecia el famoso "Rosco" con 25 letras (todas menos la K y la W)

6.8. El formato prevé que las letras cambien del color azul al verde si el concursante ha respondido correctamente a la pregunta correspondiente, al color amarillo (o, en la última versión del programa, permaneciendo en azul) si el concursante decide pasar a la siguiente pregunta reservándose el derecho a contestarla más tarde, o al color rojo si hay un error. En estos últimos casos (es decir, si el concursante, pasa o se equivoca), el turno pasa al otro concursante, razón por la que se acuñó el término "Passa parola" que fue utilizado en Italia para dar nombre a todo el programa. La utilización de este rosco superpuesto en pantalla, con sus colores de la forma antedicha permite al público percibir de manera inmediata el progreso del juego, al tiempo que lo hace visualmente más atractivo para el telespectador.

6.9. Cada concursante tiene un número limitado de segundos para completar su rosco, preferiblemente 100 segundos, aunque el tiempo puede variar dependiendo de los segundos adicionales que el concursante pueda ganar a través de otros juegos, pruebas o rondas anteriores al juego final "El Rosco".

C. El concurso "Passaparola" y "Pasapalabra".

6.10. Como hemos dicho, la actora sostiene que los creadores de esta prueba fueron los Sres. Vidal y Jose Ignacio, cedentes de sus derechos de explotación a MC&F, por encargo de la compañía Einstein, que en 1998 se dirigió a ellos para que diseñasen una prueba para un concurso de televisión. En este punto, hay que remarcar que las demandadas niegan que los Sres. Vidal y Jose Ignacio crearan dicha prueba en esa fecha. Ahora lo que no es objeto de discusión es que esa prueba no formaba parte del programa "The Alphabet Game", licenciado por ITV, y que dicho juego se incorporó como prueba final al concurso "Passaparola"



6.11. En aquel momento Einstein era una empresa muy activa en el campo de las producciones televisivas que, entre otras cosas, operaba como intermediaria para canales de televisión, en la investigación, desarrollo y posterior promoción y sublicencia de formatos televisivos. En particular, Einstein tenía consolidadas relaciones profesionales de colaboración con los canales de televisión de la red del grupo MEDIASET en Italia (entonces, y aún hoy, dirigidos por la sociedad del citado grupo RTI [Reti Televisive Italiane S.p.A.]), y entre ellos, muy destacadamente, el Canale 5.

6.12. Con la finalidad de crear el concurso "Passaparola", que después Einstein licenciaría a RTI, que sería quien lo emitiría en Canale 5, Einstein obtuvo licencia de los titulares de los derechos de explotación del concurso británico "The Alphabet Game" (El juego del alfabeto). Conviene repetir, que es controvertido si Einstein obtuvo o no licencia de MC&F para incorporar el 21X100, aquí denominado "el Rosco" al "Passaparola". Pero no es controvertido que este juego se incorporó a Passaparola durante el tiempo en el que fue emitido en Italia y tampoco lo es que dicho juego no formaba parte de las pruebas del "The Alphabet Game".

6.13. "The Alphabet Game" es un programa creado por Delfina, Luis y Marino. Ese programa constituyó la base de un concurso emitido por el canal británico de la BBC North para la BBC1, durante la hora del almuerzo, desde el 5 de agosto de 1996 al 27 de marzo de 1997 (73 episodios en 2 series o temporadas). Los Sres. Delfina, Luis y Marino celebraron el 8 enero de 1999 un contrato de licencia con EINSTEIN (documento n.º 21 de la demanda). En dicho contrato se indica que ACTION TIME es el agente de los tres autores. ACTION TIME era una compañía inglesa que se dedicaba a la producción de contenidos audiovisuales, posteriormente cedió esta rama de negocio a otra sociedad denominada GRANADA, sociedad que posteriormente pasó a ser denominada ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD, la interviniente como demandada, y que actúa como licenciante de los derechos de propiedad intelectual de "Pasapalabra".

6.14. "The Alphabet Game", como hemos dicho, originariamente no incluía "El Rosco", ni ninguna otra prueba similar. Aunque es cierto que parte del abecedario, parece que se basa en preguntas que requieren una respuesta ingeniosa de los participantes, como se desprende del relato de uno de los programas incluido en el documento número 24 de la demanda.

Conviene señalar que la única descripción del programa "The Alphabet Game" efectuada en este litigio es la aportada por la demandada y se refiere a un solo programa. Se trata del documento número 24 de la demanda. La descripción que contiene el documento n.º 20 acompañado a la demanda es absolutamente insuficiente para hacernos alguna idea del formato, ya que simplemente se dice lo siguiente: *"Agradable, aunque poco original, juego de palabras para famosos que llenó el espacio previo a las noticias de la hora del almuerzo de la BBC1. Como los alfabetos son un requisito internacional, posteriormente se vendió a muchos otros países -en particular a España, donde Pasapalabra funciona como un concurso con un poderoso respaldo económico"*.

6.15. El programa "Passaparola" tuvo gran éxito y fue emitido en Italia hasta el 7 de enero de 2006, retomándose luego con una nueva temporada especial desde el 16 de diciembre de 2007 hasta el 13 de enero de 2008 para celebrar el denominado Torneo de Campeones de "Passaparola", en el que se enfrentaron los concursantes de las temporadas anteriores del concurso que habían conseguido los mejores resultados en el juego final "21X100", sin contar con la licencia de ITV.

6.16. En verano del 2005 se abre un proceso de renegociación de la licencia entre ITV y Einstein sobre los derechos de "The Alphabet Game" Durante ese proceso de negociación ITV reconoce que Einstein le atribuye los derechos sobre "El Rosco" o "21x100" a MC&F, aunque, como hemos remarcado, ITV no lo admite expresamente.

6.17. Desde el año 2000, el canal Antena 3, propiedad del grupo Atresmedia, había venido emitiendo una versión en español del concurso "Passaparola", denominada "Pasapalabra", con la inclusión del formato del "Juego Final" o El Rosco. En esa primera etapa Antena 3 emitió el concurso bajo licencia de GRANADA, predecesor de ITV.

6.18. Los abogados de MC&F requirieron a Granada, entre otras cosas, para que dejaran de hacer un uso no autorizado del formato de "End Game 21X100" del que- según su planteamiento- es titular MC&F. Para los requirentes, el uso infractor consistía en la utilización del mencionado formato por Antena 3 como parte final del concurso "Pasapalabra", pretendidamente bajo licencia de Granada. Requerimiento que dio lugar al intercambio de cartas entre los abogados que cada parte interpreta de forma diferente.

6.19. Antena 3 dejó de emitir el programa "Pasapalabra", en el que se incluía el formato "El Rosco", el 16 de junio de 2006.

6.20. Meses después, Telecinco, cadena del grupo Mediaset en España, introdujo en su programación el concurso "Pasapalabra". En esa nueva etapa en Telecinco, el concurso "Pasapalabra" continuaba haciendo uso del "Juego Final" y seguía haciéndolo bajo la denominación "El Rosco", es decir, el formato "21X100".

6.21. Telecinco comenzó a emitir el programa "Pasapalabra", primero con licencia de otra compañía, Bocaboca Producciones S.L., que contaba con los derechos de ITV y, años después, con licencia de ITV, documentada en un contrato de 20 de mayo de 2009 denominado "Format License Agreement".

6.22. En diciembre de 2009 Telecinco es requerida por MC&F para que cesara en el uso del formato "El Rosco" al considerar que estaba infringiendo sus derechos de propiedad intelectual y, después de realizar las oportunas investigaciones y hacer las valoraciones que consideró necesarias, Mediaset celebró el 2 de febrero de 2010 con MC&F un acuerdo de licencia sobre el formato "21X100".

6.23 El 1 de octubre de 2019 MEDIASET (Telecinco) decidió cesar en la producción y emisión del concurso "Pasapalabra" (y, con ello, del formato "El Rosco"), al alcanzar firmeza las sentencias dictadas por los tribunales de Madrid en la controversia suscitada entre Mediaset e ITV a la que hemos hecho referencia en el fundamento tercero de esta sentencia.

TERCERO. Los hechos y las cuestiones controvertidas.

7. En primer lugar, resulta controvertido si los Sres. Vidal y Jose Ignacio, en el año 1998 crearon la prueba "21x100" para un concurso para televisión, prueba hoy conocida como "El Rosco" y que actualmente forma parte del programa televisivo "Pasapalabra". En segundo lugar, desde el punto de vista jurídico, se discute si esa prueba puede ser objeto de protección autónoma por la Ley de Propiedad intelectual, tal y como reclaman los actores, o constituye una obra derivada de "The Alphabet Game" y, por tanto, propiedad de ITV.

CUARTO. - La creación del juego 21x100 por los Sres. Vidal y Jose Ignacio y la licencia de sus derechos Einstein.

8. MC&F sostiene que los Sres. Vidal y Jose Ignacio, como hemos anticipado, crearon en 1998 el juego objeto de este litigio a petición de Einstein. Por lo tanto, la adquisición de sus derechos derivaría de dicha creación, siempre que dicha obra pudiera ser objeto de propiedad intelectual, cuestión que abordaremos en posteriores apartados. Sucesivamente afirma que los autores cedieron sus derechos a MC&F, primero verbalmente y después por escrito, y firmando un contrato de licencia con Einstein en 1998 para la incorporación del juego al "Passaparola" italiano. Las demandadas, que no niegan rotundamente que los Sres. Vidal y Jose Ignacio creasen el juego, tal como les exigiría el art. 405.2 LEC, lo cierto es que niegan que MC&F cediera tales derechos a Einstein en el año 1998 para crear, junto a otros juegos (en particular "The Alphabet Game"), "Passaparola", antecedente del español "Pasapalabra".

9. La apelada ITV, como hemos dicho, reconoce que dicho juego no formaba parte del formato original que licenció a Einstein para explotar el juego de televisión "Passaparola". Igualmente reconoce que esta prueba o juego fue incorporado para emitir "Passaparola". Entonces cabe preguntarse cuál es el título de propiedad por el cual reivindica los derechos de autor sobre "Pasapalabra". Si El Rosco ha sido creado por otros creadores de contenidos televisivos, qué le da derecho a ITV a reclamar su derecho a explotarlo como parte del programa Pasapalabra.

10. Donde ITV hace más explícita su posición, pues recordemos que Atresmedia es sencillamente licenciataria, es en el párrafo 108 de su contestación a la demanda, en referencia a los correos que se cruzan entre Granada y Einstein, cuando esta última le comunica que el juego "21x100" pertenece a Mc&F. De dichas alegaciones ITV mantiene que "Passaparola", incluyendo "El Rosco", es una transformación de la obra cedida "The Alphabet Game", por lo que ITV adquiriría su propiedad en virtud de lo pactado en el contrato de licencia, al tratarse de una obra derivada. En dicho contrato, cláusula 11.2, se dice que "*para impedir cualquier duda el licenciataria reconoce que el propietario es el único titular del formato en todos los idiomas y será el único propietario de los derechos sobre el formato en la serie*". Resumiendo su postura, para ITV el único formato base del programa "Pasapalabra" es "The Alphabet Game", por lo que si durante una de sus series (temporadas) se añadía alguna variamente, en este caso la inclusión de un juego (El Rosco), los propietarios del formato original adquirirían automáticamente la propiedad sobre la obra derivada.

11. Si, como hemos dicho, ITV reconoce que "The Alphabet Game" no incluía la prueba de "El Rosco" y que dicha prueba aparece en "Passaparola" desde su inicio, solo hay dos posibilidades, que la introdujera RTI, propietaria de Canale 5, o Einstein, licenciante de los derechos a RTI. Pues bien, parece claro que RTI reconoce no haberlo hecho, así lo dice en la contestación a la demanda del pleito italiano (párrafo, 49 de la demanda, documento núm. 27 de esta) De hecho, RTI, del grupo Mediaset, como en España Telecinco, reconoce que en todo momento supo que el formato "21x100" pertenecía a MC&F. Así pues, la única opción es que fuera Einstein.

12. La posición de la actora y de la propia Einstein es coherente con dicha posibilidad. La actora sostiene que el juego lo crearon sus socios, los Sres. Vidal y Jose Ignacio a petición de Einstein, a la que cedieron, a través de MC&F, sus derechos para que los pudiera incorporar a "Passaparola" y, a su vez, licenciar sus derechos a RTI. Por lo tanto, sostiene que "Passaparola" es el resultado de licencias de tres programas diferentes, aunque



en nuestro caso solo nos interesan dos de ellos. La licencia de MC&F a Einstein sobre "21x100 End Game" y la licencia ITV, o mejor dicho, de sus causantes, también a Einstein sobre "The Alphabet Game".

13. A nuestro juicio, la explicación de la actora es más coherente con el hecho, reconocido por la demandada, que "The Alphabet Game" no incluía la prueba 21x100, que fue incorporada por Einstein y formó parte de Passaparola desde el inicio de sus emisiones en 1999. La diferencia esencial con la versión de los demandados, es que la actora sostiene, con el aval del CEO de Einstein el Sr. Gregorio, que la prueba 21X100 fue creada por los Sres. Vidal y Jose Ignacio y licenciada por MC&F.

14. La actora apoya su reivindicación sobre la base de varias pruebas que iremos analizando seguidamente.

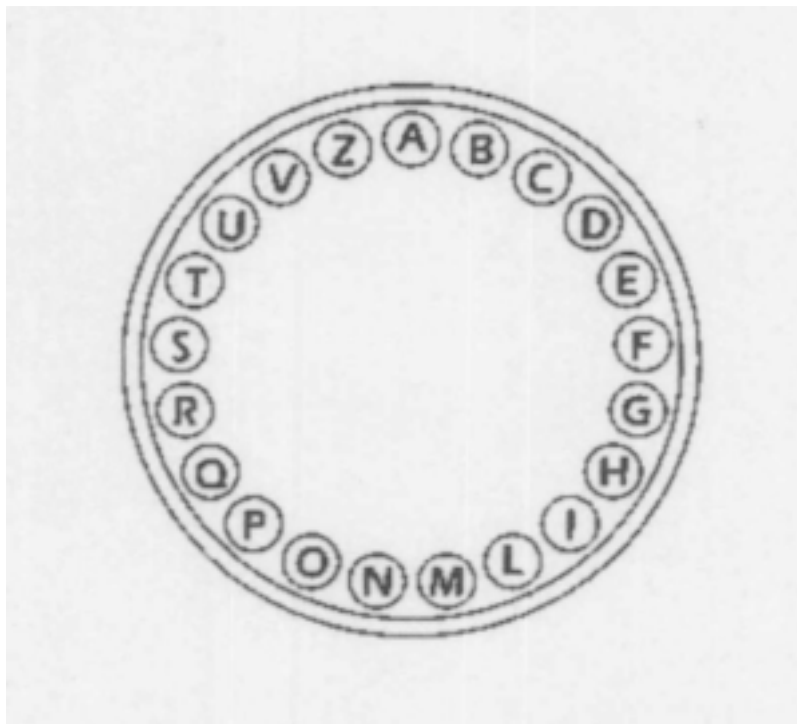
14.1. El contrato de cesión de juego "21x100 End Game" a Einstein en fecha 20 de diciembre de 1998 (doc. 8 de la demanda). Cuya autenticidad y fehaciencia de la fecha vienen avalados por el documento número 16 de la demanda. Este último documento incluye tres facturas del canon de la licencia fechadas el 23 de diciembre de 1999 por 266 episodios de ese año, el 31 de enero de 2001, por 211 episodios del año 2000 y por los episodios del año 2001. Otras tres órdenes de pago, una de 24 de abril de 2002, recibida y sellada por la entidad bancaria emisora en esa fecha y un documento que justifica su recepción por el banco beneficiario de 30 de abril de 2002. Otras dos órdenes de pago de fecha 5 de mayo de 2002 y 7 de junio de 2002, ambas selladas por la entidad bancaria que tenía que hacer las transferencias el 7 de mayo y 7 de junio de 2002. Como vemos, todos estos documentos son anteriores a que se iniciara el conflicto entre ITV (Granada) y Einstein en el 2005 sobre la licencia del "Passaparola" y ITV tuviera conocimiento de la existencia de la licencia entre MC&F y Einstein sobre el "21x100".

14.2. La declaración del Gregorio, CEO de Einstein (doc 13 de la demanda), ratificada en su declaración como testigo en el juicio (video 3). Es cierto que Einstein tuvo un conflicto con ITV (Granada) en el 2005 sobre la licencia de "Passaparola", pero han pasado muchos años de ese conflicto para que pueda socavar la credibilidad del Sr. Gregorio, pero es que además coincide la siguiente testigo.

14.3. En el mismo sentido la declaración de la testigo abogada Verónica, que *trabajó para* Einstein entre 2004 y 2006, que reconoce los correos y las cartas (documentos de 33 a 38 de la demanda). El documento numero 33 contiene varios correos entre 6 de junio de 2005 y 4 de agosto de 2005 entre Verónica, la abogada de Einstein, y Ángel Daniel, de Granada (actualmente ITV), en el que intercambian posiciones sobre los derechos sobre el juego "21x100". En ellos se puede leer que la Sra. Verónica explica al Sr. Ángel Daniel, que se trata de un juego diferente a "The Alphabet Game", sobre el que solo Einstein tiene los derechos del juego para Italia y que si ITV quiere utilizar ese juego (21X100) tiene que obtener sus derechos. A pesar de lo cual, hay que remarcar que en ningún momento ITV (Granada, ni sus abogados) reconoce derecho alguno de MC&F, lo que dice es que, en el supuesto no admitido, que estos derechos no los tuviera Einstein sino MC&F, en virtud del contrato (cláusula 11.2) que les unía, Einstein tenía la obligación de conseguir licencia de MC&F para permitir que ITV explotara los derechos de "Pasapalabra (documento número 37 de la demanda). Postura perfectamente coherente con la interpretación que ITV sostenía sobre la cláusula 11.2 del contrato de licencia que unía a ITV (en aquel momento Action Time). Lo que prueba, es que, en aquel momento Einstein mantenía esa posición, aunque la Sra. Verónica no sabía lo que había ocurrido en 1998, fechas en las que no tenía relación profesional con la compañía y cuando supuestamente el Sr. Gregorio informó a ITV (Action Time) de su intención de incluir un juego final que sería el "21x100".

14.4. La declaración de la RTI en su contestación en el juicio que se ha desarrollado en los Tribunales de Roma, en la que declara que desde el inicio de las emisiones de "Passaparola" sabía que el juego "21x100" había sido creado y licenciado por MC&F. Es cierto que RTI es del grupo Mediaset, que se ha enfrentado en los tribunales españoles sobre los derechos de Pasapalabra, por lo que su credibilidad sería mínima si no coincidiera con otros elementos de prueba.

14.5. El documento que describe el juego de 10 de noviembre de 1998, así como el elemento gráfico del programa el famoso "Rosco", firmado y fechado por los autores, complementario del contrato de cesión de derechos, en el que solo se hace referencia al nombre del juego (doc. 6 de la demanda). La prueba se emite desde el inicio de "Passaparola" en 1999 incorporando el gráfico descrito en el documento de 1998. Nuevamente, si el documento fuera posterior se podría haber incluido el gráfico para dotarlo de credibilidad, pero no hay prueba alguna que avale estas conjeturas.



14.6. La carta remitida a Action Time (ahora ITV) por Einstein, firmada por el Sr. Gregorio , de fecha 2 de noviembre de 1998, en la que se hace referencia a la introducción de los varios juegos de otras compañías (la versión francesa del "The Alphabet Game"), cuya traducción dice lo siguiente, y recalca que su intención es introducir un juego final:

" Como ya dije entonces, nuestra intención era empezar a partir de la versión de Reino Unido de "Alphabet Game", que está formado por 4 juegos, e insertar al menos dos juegos de la versión francesa, de manera que se utilizaban dos juegos de la versión de Reino Unido y dos de la francesa. Como ya sabes, mi intención era tener un nuevo juego final "

Como podemos ver, la fecha de esa carta es un poco anterior a la fecha de la descripción del juego (10 de noviembre de 1998). Es cierto que, podría dudarse de que la carta hubiera sido recibida por ITV (en aquel momento Action Time), pero en conjunto refuerza la hipótesis del actor.

14.7. Los dos faxes cruzados entre el Sr. Gregorio de Einstein con el Sr. Jose Ignacio de MC&F, acompañados como documento número 14 de la demanda, el último de los cuales acompaña la sinopsis del juego, fechados entre el 26 de octubre y el 11 de noviembre de 1998. No podemos afirmar que las fechas sean fehacientes, pero tampoco tenemos datos para pensar que no lo sean. Por el contrario, nuevamente son documentos que resultan coherentes con la hipótesis del actor.

14.8. La declaración del testigo Ignacio (video 6 del juicio), director de nuevos formatos en Canale 5 (video 6, sin marca), que negoció con Einstein la licencia que esta compañía le dio para la emisión de " Passaparola". Esas negociaciones partían de la base que Einstein tenía la licencia para Italia de "The Alphabet Game", aun así, le pidió a Einstein que introdujera un juego final potente, ya que "The Alphabet Game", que no existía ni en el formato original, ni en formato francés (*Rire en toutes lettres*). Ese fue el juego "21x100", denominación puramente interna, ya que comúnmente ese juego se conocía como el juego final de "Passaparola". Así lo reconoció el Sr. Ignacio al leer el documento número 6, que recoge la sinopsis del programa, añadiendo que dicha sinopsis contenía los elementos suficientes para después adaptarlo a su realización televisiva. El testigo reconoció que en virtud del contrato con Einstein estaban obligados a reconocer los derechos de MC&F sobre el juego "21x100" y que así consta en algunas capturas del programa de diversas ediciones, aunque en alguna de ellas aparecen como asesores y no como creadores del juego (doc. 14 de la demanda). Por último, el testigo declaró que desde el año 2005 el programa, que se se siguió emitiendo hasta el 2008, aproximadamente, se suprimió la parte correspondiente a las aportaciones del "The Alphabet Game" y sobre la base de la licencia de Einstein y MC&F (doc. 2 de la demanda) y el juego final "21x100".

15. Conviene señalar que las declaraciones de los Sres. Vidal y Jose Ignacio , que se atribuyen la titularidad del juego y son socios de la actora, no constituyen, en nuestro sistema, una prueba suficiente de aquellos hechos controvertidos que puedan favorecer a la demandante, ya que los declarantes tienen un interés directo



en el pleito, como creadores del juego y socios de la compañía, por lo que su participación en este es más cercana a la de parte que a la de testigos.

16. Ahora bien, como hemos dicho, valorando la prueba en su conjunto hemos llegado a la conclusión que los Sres. Vidal y Jose Ignacio crearon el juego y cedieron sus eventuales derechos a MC&F y ésta a Einstein en 1998.

QUINTO. - La protección de "El Rosco" o 21x100 como obra de propiedad intelectual.

17. La segunda cuestión que se discute es sobre si el juego descrito como "El Rosco" es o no susceptible de ser protegido como una obra de propiedad intelectual.

18. El art. 10.1 LPI dispone 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", para a continuación enumerar una serie de ejemplos. Pues bien, el Tribunal Supremo en sentencia núm. 588/2014 de 22 octubre (ECLI:ES:TS:2014:4623) tiene declarado que:

*"a plicado a los programas de televisión, **formato, según la mejor doctrina, es el conjunto de elementos técnicos e intelectuales destinados a la realización de un programa de televisión de emisión periódica con una estructura narrativa, unos personajes y unos elementos escénicos comunes para todas las emisiones, normalmente expresados en un documento.***

Pese a no estar previsto el formato como una de las obras protegidas por la propiedad intelectual en el art. 10.1 TRLPI, se considera que el formato del programa de televisión puede considerarse como una obra a estos efectos, cuando puede ser considerada como una creación original, en este caso literaria y/o artística".

19. Añadiendo, nuestro Alto Tribunal, que:

" Se trata por tanto de obras en las que, al contrario de lo que ocurre con la mayoría de las que obras protegidas por la propiedad intelectual, la forma de la expresión es muy secundaria respecto del contenido expresado. El contenido se impone como factor necesario, siendo el margen para la recreación formal del mismo escaso y de importancia muy secundaria, pues en ellas la originalidad opera directamente sobre el contenido ".

20. Ahora bien, como obra original han de reunir los requisitos que el Tribunal de Justicia exige para que pueda ser protegida como creación intelectual. Hemos de recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha afirmado entre otras en la sentencia de 12 de septiembre de 2019 (C 683/17, Cofemel), que "el concepto de "obra" (...) **constituye (...) una noción autónoma del Derecho de la Unión que debe ser interpretada y aplicada de manera uniforme**".

21. Ese concepto, continúa diciendo el TJUE, "supone la concurrencia de dos elementos acumulativos. Por una parte, este concepto implica que existe un **objeto original**, en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor. Por otra parte, **la calificación como obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual** (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 2009, Infopaq International, C 5/08, EU:C:2009:465, apartados 37 y 39, y de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C 310/17, EU:C:2018:899, apartados 33 y 35 a 37, y la jurisprudencia citada).

22. Resumiendo, la protección solo se reserva a un objeto original, para lo cual resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo (FJ 30, Cofemel).

23. En el caso enjuiciado, nos encontramos con un juego, definido como lo hemos hecho, cuyos elementos característicos no son controvertidos. En dicho juego, los creadores (autores), los Sres. Vidal y Jose Ignacio, tal y como ha quedado acreditado, expresaron su libertad creativa, creatividad que luego se ha plasmado en una serie de obras audiovisuales que son los diferentes programas del concurso. La sociedad actora, cesionaria de los derechos de explotación de sus autores, solo tiene que probar que los autores expresaron sus decisiones libres sobre la configuración del juego (o prueba), por ejemplo, tiene que probar que sus decisiones no obedecen a "consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias", pero no tiene que probar haber sido el primero en hacerlo. Ese juego goza de plena autonomía, la prueba más evidente es que el resto del concurso inicialmente se basaba en otro juego "The Alphabet Game", el concurso se compone mediante la conjunción de tres licencias de tres juegos anteriores, pero es que, si ello no fuera suficiente, de 2005 a 2008 se emitió el "Passaparola" sobre la base de los derechos de este juego.

24. El hecho de que en el formato de un programa de televisión concurren derechos de varios autores no impide que a cada uno de los creadores se les reconozcan sus derechos sobre sus propias obras, por ejemplo, en el caso de la obra en colaboración (art. 7 LPI).



25. El contrato suscrito entre Einstein y ITV (o cualquiera de sus causantes) no puede atribuir a ITV los derechos de un tercero. En nuestro derecho la cláusula 11.2 del contrato de licencia a la que nos hemos referido, solo puede ser entendida respecto de las modificaciones que se pudieran haber hecho en relación al formato "The Alphabet Game" y por su licenciataria. Es decir, ITV solo se apropiaría de las modificaciones realizadas en "The Alphabet Game" y realizadas, en principio, por el licenciataria, ya que los contratos solo producen efectos entre las partes contratantes y sus herederos (art. 1257 CC). Pero no puede referirse a los derechos de terceros a dicha relación contractual, aunque estos hayan aceptado participar y colaborar en una obra colectiva, como podría ser un programa televisivo.

26. La demandada Atresmedia ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la actora, al explotar económicamente el juego "El Rosco" en el programa " Pasapalabra", sin autorización de MC&F, conforme con lo dispuesto en el art. 17 LPI. Lo que nos lleva a estimar el recurso y estimar la demanda.

SEXTO. - La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid y de la Audiencia provincial de Madrid

27. En nuestro auto de fecha 13 de mayo de 2021 (Recurso nº. 1035/2021-2ª) desestimamos la excepción de cosa juzgada, tanto en sentido negativo como positivo. Es cierto que afirmamos que:

" 23. Descartado el efecto positivo de la cosa juzgada, es indudable que las declaraciones que se hicieron en el primer de los litigios han de ser respetadas por los tribunales que nos enfrentamos al segundo de los litigios. Pero eso no supone que estemos vinculados por ellas, hemos de valorar libremente las pruebas que se aporten sobre las cuestiones fáctica y jurídicas controvertidas, motivar nuestra decisión y, en su caso, explicar qué nos lleva a separarnos del criterio seguido anteriormente por los tribunales".

28. Con esa afirmación lo único que queríamos decir es que los tribunales no pueden desconocer, en el sentido de ignorar, las declaraciones que han hecho otros tribunales. Este tribunal no puede obviar las declaraciones hechas por los tribunales de primera y segunda instancia en el pleito que mantuvieron Mediaset e ITV, pero eso no quiere decir que estemos vinculadas a ellas. Podemos valorar las pruebas de forma diferente e interpretar el derecho de manera distinta.

29. Pues bien, lo que hemos hecho es precisamente eso, primero, valorar las pruebas aportadas de forma distinta, creemos acreditado que los Sres. Vidal y Jose Ignacio fueron los creadores del juego 21x100 o "El Rosco" y que cedieron sus derechos sobre ese formato a Einstein en 1998, antes incluso que ITV cediera sus derechos a Einstein sobre "The Alphabet Game".

30. La Audiencia de Madrid se pronunció sobre la autoría de la prueba "El Rosco" al analizar una de las causas de nulidad del contrato de licencia suscrito entre Mediaset e ITV. Con ese objeto analiza la idoneidad de la prueba propuesta y rechaza la admisibilidad de los documentos aportados como anexo de un informe pericial incorporado a las actuaciones por Mediaset. Concretamente, la Audiencia de Madrid no admitió los siguientes documentos: "documentos que integran el anexo 2 del dictamen elaborado por D. Andrés que TELECINCO/MEDIASET aportó con posterioridad a su contestación a la demanda reconvenicional por escrito registrado el 3 de julio de 2012 (T. V, f. 796), en concreto: fax dirigido por D. Gregorio a D. Jose Ignacio , de MC&F, fechado el 26 de octubre de 1998 (T.V., f. 828), y carta remitida por el Sr. Jose Ignacio a EINSTEIN de fecha 11 de noviembre de 1998, con una sinopsis del juego "21x100" adjunta (T. V, f. 833)". Así puede comprobarse en los fundamentos 39, apartado (iv), y fundamento (40).

31. Por lo tanto, la Audiencia de Madrid al valorar la cuestión controvertida solo tuvo en cuenta, según su fundamento 38, 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. Vidal , fundador de MC&F, fechada el 7 de febrero de 2012, y documentos anejos a la misma, presentados con la contestación a la demanda reconvenicional como documento número 2 (T. V, f. 417); (iii) declaración por escrito de D. Gregorio , CEO de EINSTEIN, también fechada el 7 de febrero de 2012, acompañada como documento número 4 con el escrito de contestación a la demanda reconvenicional, corroborando la declaración del Sr. Vidal (T. V, f. 526).

32. Pues bien, al analizar la prueba aportada en las actuaciones podemos ver que la escasez probatoria de la que se quejaba la Audiencia de Madrid (fundamento 46 in fine), no concurre en este pleito.

33. Conviene señalar, para no atribuir una especial virtualidad a la sentencia de primera instancia del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, que la sentencia confirmada, al rechazarse parcialmente los recursos interpuestos, fue la de la Audiencia Provincial de Madrid.

34. Como dice la Audiencia en su sentencia el Juzgado desestimó las pretensiones de Mediaset, dedicando " 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 elección 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".

35. Pues bien, para confirmar la sentencia, el Tribunal de Apelación no hace la más mínima referencia a la doctrina de los actos propios ni a las exigencias de la buena fe. Únicamente, como hemos dicho, analiza la prueba relativa a la creación del "El Rosco", en los términos ya examinados y con los escasos medios de prueba con los que contaba. Lógicamente, al rechazar que la actora hubiera probado que "El Rosco" fuera creación de MC&F, no llega a analizar la idoneidad del juego por sí mismo (21x100 o "El Rosco") para ser objeto de propiedad intelectual. Por lo tanto, la Audiencia de Madrid en su apelación confirma el fallo desestimatorio, pero lo hace por fundamentos diferentes de los utilizados por el Juez de primera instancia. Ahora bien, para agotar todos los argumentos, hemos de remarcar que el juez al dictar esa sentencia y desestimar que MC&F fuera el creador de la prueba "El Rosco", analizó únicamente una grabación de un programa italiano de "Passaparola" de 2005 (Fundamento 4, apartado G), escueta valoración que contrasta con la que hemos hecho en esta sentencia.

36. En segundo lugar, creemos que el juego el "El Rosco" es un formato televisivo protegible como obra por la Ley de Propiedad Intelectual. Nuestra valoración permite a cualquier lector de las sentencias de los dos procedimientos representarse los motivos por los cuales hemos llegado a diferentes conclusiones.

37. Por último, es bueno recordar que el pronunciamiento firme de primera instancia relativo a los derechos de propiedad intelectual de ITV se limita a declarar que los derechos de exclusiva son preferentes a Telecinco/Mediaset sobre el programa Pasapalabra, pero, como es lógico, no se incluye declaración alguna que pueda afectar a la ahora demandante.

SEPTIMO. - El retraso desleal en el ejercicio del derecho.

38. Las demandadas imputan a la actora retraso desleal en el ejercicio de su derecho, ya que -según explica en su oposición al recurso- ITV "ha venido explotando de forma pública y pacífica su formato PASAPALABRA, incluyendo el juego EL ROSCO como uno de sus elementos, sin que MC&F haya ejercitado ninguna reclamación judicial entre el año 2000 (inicio de la emisión del programa homónimo en España) y 2015 (interposición de la primera demanda de MC&F, en Italia, contra ITV)". En primer lugar, hay que recordar que esa afirmación no es exacta, ya que al menos desde el año 2005, ITV es consciente que MC&F le disputa la propiedad de juego "El Rosco" en Italia, donde licenció sus derechos con Einstein y RTI, y en España cuando los licenció a Atresmedia.

39. El Tribunal Supremo en su sentencia núm. 366/12, de 15 de junio (ECLI:ES:TS:2012:4178) al resumir su doctrina legal afirma que "para que se produzca dicha vinculación se requiere que los actos propios sean inequívocos y definitivos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin duda alguna una determinada situación jurídica afectando a su autor, como también que exista una incompatibilidad o contradicción según el sentido que de la buena fe hubiera de atribuirse a la conducta precedente". En definitiva, no basta con el mero transcurso del tiempo, como ha sucedido en periodos de este conflicto, para que ITV pudiera pensar que MC&F estaba reconociendo su derecho sobre la prueba "El Rosco".

OCTAVO. - Indemnización de daños y perjuicios

40. La actora junto con la acción de cesación de los actos infractores reclama que se le indemnicen los perjuicios materiales y morales causados, conforme lo dispuesto en el art. 140.2 LPI.

41. Resulta evidente que, si Telecinco dejó de emitir el programa "Pasapalabra" y, por tanto, de pagar el canon pactado a MC&F como consecuencia de la sentencia firme dictada en el pleito entre Mediaset y ITV, MC&F sufrió un daño. Por una parte, un evidente lucro cesante, ya que Atresmedia empezó a pagar el mencionado canon a ITV, y Mediaset dejó de pagar a MC&F. Pero, por otra parte, también sufrió un daño en su reputación como licenciante de formatos televisivos, puesto que sus títulos sobre los derechos de propiedad intelectual respecto de la prueba "El Rosco" parecían falsos o, cuando menos, infundados.

Octavo. 1 La Naturaleza de la responsabilidad por daños en la infracción de derechos de propiedad intelectual.

42. El art. 138 TRLPI establece que "el titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140". El art. 139 TRLPI se refiere al cese de la actividad ilícita, mientras que el art. 140 TRLPI define la extensión de la indemnización.



43. El titular perjudicado por una infracción de sus derechos, morales o patrimoniales, puede exigir el cese de la infracción y que se le indemnizen los perjuicios causados por la infracción. El art. 139 TRLPI al definir la acción de cesación, entre sus presupuestos no está ni el dolo ni la culpa del infractor.

44. Tampoco los arts. 138.1 y 140 TRLPI establecen expresamente si la infracción ha de ser dolosa o culposa, para que el infractor responda de los daños y perjuicios.

45. El art. 13.1 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual establece que

" Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción ".

46. Como se desprende del precepto transcrito, la responsabilidad por daños que prevé la Directiva obedece a un sistema de responsabilidad subjetiva, que requiere un elemento doloso o culposo en la actividad del infractor. Es decir, para que el infractor responda de los daños y perjuicios, ha de haber actuado conscientemente en la infracción de los derechos del perjudicados o, al menos, si hubiera actuado diligentemente, debería haber sido consciente de la infracción. En definitiva, su comportamiento ha de ser doloso o negligente para que responda de los daños y perjuicios ocasionados al titular.

47. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 9 de junio de 2016 (Hansson, C-481/14, EU:C:2016:419, apartados 36) ha advertido que el objetivo de la Directiva 2004/48, es establecer "un parámetro mínimo de respeto de los derechos de propiedad intelectual en general". Dicha declaración ha sido confirmada en la sentencia TJUE de 25 de enero de 2017 (STOWARZYSZENIE OLAWSKA TELEWIZJA KABLOWA, ASUNTO C 367/15, párrafo 23):

" Por ello, y como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, la Directiva 2004/48 establece un parámetro mínimo de respeto de los derechos de propiedad intelectual y no impide a los Estados miembros establecer medidas más protectoras (véase la sentencia de 9 de junio de 2016, Hansson, C-481/14, EU:C:2016:419, apartados 36 y 40)".

48. Por lo tanto, los Estado miembros pueden prever sistemas objetivos de protección de los derechos de autor, ya que supone proporcionar a los titulares de derechos de herramientas más eficaces de protección.

49. En nuestro derecho de **propiedad industrial** (patentes, marcas, diseño industrial y variantes vegetales) la citada Directiva de protección de los derechos de propiedad intelectual se ha transpuesto simultaneando un sistema de responsabilidad objetiva con un sistema de responsabilidad subjetiva, en función de la actividad llevada a cabo por el infractor.

50. En primer lugar, el art. 72 de la Ley de Patentes dispone que:

" 1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia. En todo caso, se entenderá que el infractor ha actuado a sabiendas si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma".

51. El apartado primero del art. 72 LP establece un régimen de responsabilidad objetiva. Como podemos ver, el que fabrique, importe del producto patentado o utilice el procedimiento patentados responde siempre de los daños y perjuicios, sin necesidad de acreditar un comportamiento intencional o negligente (elemento subjetivo). Por el contrario, el apartado segundo, establece un sistema de responsabilidad subjetiva, aplicado a todos los demás infractores. Exige un elemento doloso o culposo. En tal caso, para que el infractor responda de los daños causados en preciso que haya actuado "a sabiendas o mediando culpa o negligencia".

52. Lo mismo sucede en materia de marcas conforme lo previsto en su art. 42 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), modificado por Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que establece lo siguiente:

" 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.



2. *Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada "*

53. El mismo sistema reproduce el art. 54 de Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial que bajo la rúbrica de "presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios", dispone que:

" 1. *Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados.*

2. *Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia "*.

54. Por último, en este sentido el art. 22 Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, en el que se establece que:

"1. Estarán obligados a responder por los daños y perjuicios causados quienes infrinjan los derechos de obtentor por:

a) *Llevar a cabo alguna de las operaciones que se citan en el apartado 2 del artículo 12 de esta Ley sin poseer la debida autorización del titular de la obtención vegetal.*

b) *Utilizar, hasta el punto de crear riesgo de confusión, una designación idéntica o parecida a la denominación de una variedad protegida, si dicha designación se aplica a otra variedad de la misma especie o de una especie botánicamente cercana.*

c) *Omitir el uso de la denominación para una determinada variedad protegida o cambiar la citada denominación.*

2. *Todos aquéllos que vulneren los derechos del obtentor, de cualquier otra forma diferente a las indicadas en el apartado 1, estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios únicamente cuando en su actuación hubiere mediado dolo o negligencia, presumiéndose la existencia de dolo a partir del momento en que el infractor haya sido advertido por el titular del título de obtención vegetal y requerido para que cese en la violación del derecho del obtentor".*

55. Por el contrario la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales en su art. 9 establece un régimen de responsabilidad por culpa al establecer que:

"1. *Contra los actos de violación de secretos empresariales podrán, en especial, solicitarse: g) La indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial".*

56. En apoyo de la interpretación del art. 138 TRLPI como un sistema de responsabilidad por daños subjetivo, tenemos dos sólidos argumentos. Por una parte, en nuestro derecho, la regla general en materia de responsabilidad por daños es el art. 1902 CC en el que se establece un sistema de responsabilidad subjetiva: "el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado". La ausencia de norma especial nos llevaría a aplicar el régimen del Código Civil como norma supletoria.

57. Por otra parte, ante la ausencia de un régimen especial, como hemos reiterado, una interpretación conforme con el art. 13.1 de la Directiva nos lleva a aplicar un sistema de responsabilidad subjetiva, que exige identificar en el comportamiento del infractor dolo o al menos negligencia, para hacerlo responsable de los perjuicios causados.

58. Es cierto que una interpretación sistemática del precepto, podría llevarnos a determinar que el autor de la infracción de los derechos responde objetivamente de la infracción. Para ello tendríamos que acudir al apartado segundo del art. 138 TRLPI, introducido por Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que establece que:

" *Tendrá también la consideración de responsable de la infracción quien **induzca** a sabiendas la conducta infractora; quien **coopere** con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, **cuenta con una capacidad de control sobre la conducta del infractor** "*



59. Así pues, los inductores, cooperadores o partícipes a título lucrativo del infractor, para ser responsables han de haber actuado a sabiendas, conociendo la conducta infractora, o contando con indicios razonables para conocerla, es decir, de forma negligente. Por lo tanto, volveríamos a reproducir el esquema del resto de leyes que regulan la propiedad intelectual o industrial en nuestro país, un sistema de responsabilidad objetiva para los autores de la infracción y un sistema de responsabilidad subjetiva para los otros infractores diferentes de aquel (inductores y cooperadores).

60. Sin embargo, creemos que los dos primeros argumentos, interpretación conforme al derecho de la Unión y la aplicación supletoria del Código Civil, nos llevan, con la doctrina mayoritaria, a sostener que el régimen general de responsabilidad por daños en la Ley de Propiedad Intelectual es subjetivo. En definitiva, creemos que el Legislador no ha hecho una opción clara por un sistema de responsabilidad objetivo para los autores directos de la infracción como ha hecho en las demás normas legales.

Octavo. 2. La responsabilidad de Atresmedia.

61. Sentada la naturaleza de la responsabilidad, la cuestión a dilucidar es cuál es la eficacia de la presentación de la demanda para valorar el comportamiento de la demandada Atresmedia, ya que ITV no puede ser condenado al tratarse de un mero interviniente.

62. Con independencia de los requerimientos extrajudiciales previos, lógicamente la presentación de la demanda, con medidas cautelares, antes de que Atresmedia comenzara a emitir el programa infractor, supone un requerimiento dirigido a Atresmedia por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, que, en principio, le haría responsable de los perjuicios causados desde esa fecha, puesto que a partir de ese momento el requerido asume el riesgo de continuar con la actividad infractora.

63. Lo que caracteriza el caso es que Atresmedia actuó bajo la cobertura de una licencia de ITV, cuyo mejor derecho sobre Mediaset respecto del programa "Pasapalabra" reconoce una sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo. Aunque esa sentencia, como hemos dicho, no vincule a este Tribunal, es decir, no produce efectos de cosa juzgada. Para valorar la diligencia de Atresmedia debemos de tener presente que su licencia estaba avalada por una sentencia firme frente a Telecinco, que a su vez era licenciataria de MC&F. Tanto MC&F como ITV podían haber evitado que los efectos de la sentencia se extendieran a este conflicto, MC&F demandando a ITV junto con Mediaset, y ITV demandando reconventionalmente a MC&F, pero no lo hicieron. Atresmedia no es responsable de esas decisiones. Su comportamiento, hasta la presente sentencia, era irreprochable, ya que contrató los derechos del concurso de quien había resultado ganador en un litigio anterior. Es decir, su conducta no puede ser calificada de negligente, lo que hace que hasta la presente sentencia no responda de los perjuicios ocasionados.

64. Ahora bien, declarado el derecho de MC&F en esta sentencia sobre el juego "El Rosco", ello no podrá excusar su conducta para seguir explotándolo. Desde ese mismo momento tendrá que elegir entre pagar al actor una indemnización o dejar de emitir la prueba "El Rosco" en cualquier formato.

65. Para cuantificar esos daños, según nuestro juicio desde la notificación de la sentencia, la actora elige el método de la regalía hipotética. Reclama la cantidad que como remuneración hubiera percibido MC&F, si el infractor, Atresmedia, hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. Para liquidar dicha reclamación la actora se remite a las mismas regalías que ha venido cobrando su licenciataria y sublicenciante de Mediaset y Good Formats S.L. por la explotación del formato en el último año 2020, fijadas en la cláusula tercera de dicho acuerdo aportado confidencialmente como documento núm. 52 de la demanda. El sistema no puede ser más claro, tenemos una licencia y el lucro cesante ha sido precisamente la pérdida de esos royalties.

66. En cuanto al daño moral, la actora reclama la suma de 50.000 euros, cifra que parece adecuada al daño inferido desde la notificación de esta sentencia. Como hemos dicho, la reputación de la compañía se ha tenido que ver afectada, ya que Atresmedia emitió su programa con licencia de quien no era titular de los derechos de propiedad intelectual y, por el contrario, Telecinco tuvo que cesar en la emisión del programa. MC&F puede ser desconocida para el público en general, pero no lo es para el público profesional interesado en la contratación de licencias de juegos de televisión. Si Atresmedia no cesa de forma inmediata en la emisión de la prueba controvertida habrá contribuido de forma decisiva a la producción del daño.

NOVENO. - Publicación de la sentencia.

67. Procede acordar la publicación de la sentencia, para reparar en parte del daño reputacional producido, difundir, en la medida de lo posible, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y, en general, dar a conocer las medidas adoptadas para la reparación de la infracción.



68. La actora solicita que se difunda en noticieros diarios de las principales cadenas de televisión de ámbito nacional y carácter generalista de la demandada a la misma hora de difusión habitual de "El Rosco" (entre las 20 y 21 horas), en particular en ANTENA 3 NOTICIAS 2 y LA SEXTA NOTICIAS, mediante lectura del fallo de la sentencia. Así como, la publicación adicional de la sentencia íntegra en el sitio en Internet del grupo ATRESMEDIA <https://www.atresmedia.com/>, y en cualquier página en Internet que la demandada haya podido dedicar de manera específica a cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluya un juego basado en el formato de "El Rosco" ("21X100" o "el Juego Final"), durante al menos el plazo de un mes.

69. Firme esta sentencia, la demandada Atresmedia deberá publicar en los noticieros diario de ANTENA 3 NOTICIAS 2 y LA SEXTA NOTICIAS una nota con la noticia del fallo condenatorio que tenga el siguiente contenido:

"En cumplimiento de la sentencia dictada por los Tribunales en el litigio que ha enfrentado a MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. y a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A., sobre los derechos de la prueba "El Rosco", incluida en el concurso televisivo "Pasapalabra" emitido por Antena3, Atresmedia comunica al público que los Tribunales han reconociendo los derechos de exclusiva de MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. sobre la prueba El Rosco", y en consecuencia han ordenado a Atresmedia dejar de emitir dicha prueba en el concurso "Pasapalabra" o en cualquier otro formato".

70. Así como, la publicación adicional de la sentencia íntegra en el sitio en Internet del grupo ATRESMEDIA <https://www.atresmedia.com/>, y en cualquier página en Internet que la demandada haya podido dedicar de manera específica a cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluya un juego basado en el formato de "El Rosco" ("21X100" o "el Juego Final"), durante al menos el plazo de un mes.

DECIMO. - Intervención de ITV.

71. Una última aclaración que debemos hacer. ITV no ha sido demandada, ha intervenido voluntariamente en el proceso, sin que la actora haya formulada pretensión de condena contra ITV, por lo tanto, no puede ser condenada en este litigio.

UNDECIMO. - Costas

72. Las costas de primera instancia no se pueden imponer a la demandada Atresmedia por las dudas de derecho que la cuestión plantea, ya que los derechos de MC&F han sido interpretados de forma diferente por los tribunales que han intervenido en los dos litigios. Aclarar que a un interviniente voluntario no se le puede condenar en costas si no introduce pretensiones propias, sino que se limita a defender posiciones de otro.

73. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas del recurso, al haberse estimado este, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir. Tampoco procede imponer las costas de la impugnación a las demandada ITV y Atresmedia al haber sido desestimada la impugnación como consecuencia de la estimación de la demanda, con las dudas jurídicas que la cuestión plantea.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. y desestimamos la impugnación formulada por Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. y ITV Studios Global Distribution LTD contra la Sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 14 de febrero de 2022, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca íntegramente, y en consecuencia, se estima parcialmente la demanda:

A. SE DECLARA:

(i) Que MC&F, es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el formato de "El Rosco", también denominado "21X100" o "El Juego Final".

(ii) Que la emisión por la demandada o cualquier sociedad de su grupo ATRESMEDIA de un programa de televisión u obra audiovisual que contenga un juego basado en dicho formato, así como cualquier acto de reproducción, distribución o comunicación pública del mismo, supone una infracción de dichos derechos de propiedad intelectual.

B. Y que, como consecuencia de lo anterior, SE CONDENA A LA DEMANDADA ATRESMEDIA

(i) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

ii) A cesación en cualquier actuación que viole los derechos de propiedad intelectual de MC&F, como titular del formato "El Rosco", y en concreto, la realización de cualquier acto de reproducción, distribución o comunicación



pública de todo programa de televisión u obra audiovisual que contenga un juego basado en dicho formato, así como a cualquier otro acto no autorizado de explotación económica directa o indirecta de dicho formato, en todo el territorio español o con destino al mismo.

(iii) A la retirada del comercio y destrucción de todas las grabaciones de cualesquiera programas de televisión u obras audiovisuales que incluyan un juego basado en dicho formato, a sus expensas.

(iv) A la retirada de los circuitos comerciales, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de todos los elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, creación o fabricación de cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluya un juego basado en dicho formato, a expensas de la demandada, incluyendo todos los materiales relativos al diseño de producción de dicho juego.

(v) A indemnizar a MC&F por los daños y perjuicios materiales causados por la infracción desde la fecha de la notificación de esta sentencia, en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia, sobre la base del criterio de cuantificación establecido en el Fundamento de Derecho número 65.

(vi) A indemnizar a MC&F por los daños y perjuicios morales causados por la infracción, si continua la emisión del programa desde la notificación de la sentencia, en la cantidad de 50.000 euros.

(vii) A la publicación y difusión de la sentencia condenatoria en los términos fijados en el Fundamento de Derecho 70 y 71

No procede hacer especial imposición de las costas ni de la primera instancia, ni las del recurso ni la impugnación. Con devolución a la apelante del depósito constituido para recurrir.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.