



Roj: **SAP M 8160/2013 - ECLI:ES:APM:2013:8160**

Id Cendoj: **28079370282013100151**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **22/04/2013**

Nº de Recurso: **90/2012**

Nº de Resolución: **124/2013**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **GREGORIO PLAZA GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP M 8160/2013,**
STS 1710/2015

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00124/2013

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN Nº 90/2012.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 370/2010.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid.

Parte recurrente/recurrida: EUROPRODUCCIONES TV, S.A.U.

Procuradora: D^a Cayetana de Zulueta Luchsinger

Letrado: D. Alejandro Negro Sala

Parte recurrente/recurrida: D. Plácido , D. Jesús María , D^a Beatriz , D. Benjamín , ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD.

Procuradora: D^a Isabel Campillo García

Letrado: D. Pedro Merino Baylos

SENTENCIA Nº 124/2013

En Madrid, a veintidós de abril de dos mil trece.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. Enrique García García, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 370/2010 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Nueve de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado ambas partes la Sentencia que dictó el Juzgado el día veintisiete de junio de dos mil once.



Han comparecido en esta alzada los demandantes, D. Plácido , D. Jesús María , D^a Beatriz , D. Benjamín , ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD., representados por la Procuradora de los Tribunales D^a Isabel Campillo García y asistidos del Letrado D. Alejandro Negro Sala, así como la demandada, EUROPRODUCCIONES TV, S.A.U., representada por la Procuradora de los Tribunales D^a Cayetana de Zulueta Luchsinger y asistida del Letrado D. Pedro Merino Baylos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Con estimación parcial de la demanda promovida por D. Plácido , D. Jesús María , D^a Beatriz , D. Benjamín e ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD. contra EUROPRODUCCIONES TV, S.L. y EUROPRODUCCIONES TV, S.A. sobre acción reivindicatoria, de nulidad, de caducidad de **marcas** acumuladas, debo efectuar los siguientes pronunciamientos:

1. Declarar la nulidad de los citados registros de **marca** española nos. 2222976 PASA PALABRA (Cl. 38), 2222977 PASA PALABRA (Cl. 41), 2351547 PASAPALABRA (Cl. 9), 2351548 PASAPALABRA (Cl. 28), con base en cualquiera de los motivos de nulidad en los que, entiende esta parte, incurren los registros objeto de este procedimiento: Por haber sido solicitados de mala fe (causa de nulidad del artículo 51.1.a) de la Ley 17/2001 de **Marcas**).
2. Desestimar la acción reivindicatoria ejercitada respecto de las **marcas** anteriormente reseñadas.
3. Desestimar la acción de cesación entablada frente a los demandados.

En materia de costas no procede hacer especial pronunciamiento, debiendo cada parte abonar las propias y las comunes por mitad."

SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpusieron recurso de apelación ambas partes y, evacuado el traslado correspondiente, se presentaron los escritos de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día dieciocho de abril de dos mil trece.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

1. D. Plácido , D. Jesús María , D^a Beatriz , D. Benjamín e ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD. interpusieron demanda de juicio ordinario contra EUROPRODUCCIONES TV, S.L y EUROPRODUCCIONES TV, S.A. (en adelante, sin distinción, al tratarse realmente de una sola entidad, EUROPRODUCCIONES). La demanda solicitaba, en relación a cuatro **marcas** españolas: núms. 2.222.976, "Pasa Palabra" (clase 38); 2.222.977, "Pasa Palabra" (clase 41); 2.351.574, "Pasapalabra" (clase 9) y 2.351548, "Pasapalabra" (clase 28), de las que es titular la demandada, que se declare el reconocimiento del mejor derecho sobre los registros, ejercitando la acción reivindicatoria sobre dichas **marcas**. Subsidiariamente solicitaba que fuera declarada la nulidad de las **marcas** con base a diversos motivos: haber sido solicitadas de mala fe (artículo 51.1.a) de la Ley de **Marcas** ; ser posteriores a los derechos de **marca** notoria de las actoras amparada por el Convenio de la Unión de París (artículo 6 bis CUP y 52.1 LM) y reproducir y/o transformar el título de la obra prioritaria de los actores protegido por derechos de autor (52.2 LM en relación con el artículo 9.1.c) LM). Y con carácter subsidiario, para el caso de que fueran desestimadas las anteriores acciones, solicitaba que se declarase la caducidad de las **marcas** citadas por falta de uso real y efectivo o, subsidiariamente, por falta de uso de su legítimo titular o tercero autorizado por él. Por último, solicitaba la condena a las sociedades demandadas, como consecuencia de la estimación de la acción reivindicatoria, de nulidad o de caducidad, a no usar en el futuro los signos mencionados en relación con los productos y servicios amparados por los registros.

2. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil resultó parcialmente estimatoria de la demanda. Destacó en primer lugar que EUROPRODUCCIONES TV, S.L. fue absorbida por otra entidad que finalmente se denominó EUROPRODUCCIONES TV, S.A.U.

En relación a la acción reivindicatoria analizó previamente la alegada prescripción de la acción ejercitada por el transcurso de cinco años desde la publicación del registro o desde el momento en que las **marcas** hubieran comenzado a ser utilizadas, plazo que en realidad considera de caducidad.

A tal efecto consideró que no se puede tener por acreditado que las **marcas** registradas hayan sido objeto de uso efectivo por la titular registral o por un tercero con su consentimiento, que en este caso sería BOCABOCA



PRODUCCIONES, S.A. (en adelante BOCA). Para ello examina diversos contratos como el de cesión de uso de la **marca** suscrito en fecha 21 de junio de 2001 o el contrato suscrito entre los actores y BOCA en fecha 20 de junio de 2000, además del contrato de licencia de 19 de junio de 2007, los contratos relativos al merchandising (docs. 54 a 56 de la demanda), el contrato suscrito por BOCA con TELECINCO en fecha 6 de junio de 2008 y el suscrito en fecha 30 de abril de 2008 con ESPASA CALPE.

3. Respecto al examen de fondo de la acción reivindicatoria señala la sentencia que los actores no utilizaban la **marca** "Pasapalabra" en el territorio nacional, ni puede entenderse que ostentaran derecho marcario alguno. Tampoco del formato del programa se puede derivar un derecho sobre el signo marcario que pudiera ser defraudado, y añade que debe prescindirse de extremos posteriores a la solicitud de registro de las **marcas** y que los derechos deben recaer sobre las **marcas** o signos distintivos que puedan corresponder con la denominación que el programa adopte en cada país o la traducción del título con el que se emite en otro país. Tampoco se puede sostener que existiera derecho marcario sobre el término "Passaparola". Respecto a las **marcas** 2.351.547 (clase 9) y 2.351.548 (clase 28) el programa se había comenzado a emitir antes de la solicitud pero el registro lo es para clases ajenas al programa de televisión.

4. Por el contrario aprecia la sentencia la existencia de mala fe en el registro determinante de la nulidad de las **marcas**. La demandada no consiguió explicar el interés legítimo que movía a EUROPRODUCCIONES a realizar el registro de las **marcas** cuando ya se estaba emitiendo en Italia bajo el título "Passaparola" la versión del formato "The Alphabet Game", con éxitos de audiencia muy importantes, y el título elegido se correspondía con una de las frases gancho utilizada en la ronda final del programa. El programa ya se había emitido con notable éxito en Reino Unido y Francia, teniendo suscritos contratos de opción en diversos países, entre ellos España (de fecha 07/01/1997). Se refiere también a la asistencia de los ejecutivos de EUROPRODUCCIONES a los congresos internacionales MIPTV y MIPCOM (1997 a 1999) en los que se da a conocer el formato, por lo que resultaba impensable que la demandada no lo conociera. Añade que la testigo María del Pilar manifestó que en los años 1997 y 1998 se mantuvieron reuniones en España entre ejecutivos de ITV y de EUROPRODUCCIONES, y que el testigo Victorino manifestó que los mercados latinos eran consumidores de formatos creados en los mercados anglosajones, actuando como mercados simétricos España e Italia. Por otra parte la demandada no utilizó los signos para distinguir ningún producto o servicio, concediendo licencias gratuitas a favor de la productora del programa en España y cuando ésta rompe relaciones con los actores es cuando se hacen valer derechos marcarios. Estando ya vinculada la demandada con la productora alega los derechos marcarios para frustrar las negociaciones que los autores llevaban a efecto. Concluye señalando que el registro se efectuó con la finalidad de parasitar los efectos derivados del éxito del programa y con conocimiento de los derechos que ostentaban terceros.

5. Por último, considera innecesario la sentencia examinar el resto de acciones formuladas con carácter subsidiario, apreciando, no obstante, la caducidad de las **marcas** por los razonamientos expuestos al desestimar la excepción de prescripción de la acción reivindicatoria. Rechaza también la acción de cesación en cuanto la resolución declara la nulidad de las **marcas**, sin atribuir titularidad alguna.

SEGUNDO.

Dado que los argumentos de los respectivos recursos y escritos de oposición se entrecruzan reseñaremos a continuación, en lo sustancial, el contenido de los diferentes recursos y los motivos de oposición para intentar después efectuar una exposición ordenada de las cuestiones controvertidas.

Recurso de apelación interpuesto por EUROPRODUCCIONES.

6. Se refiere en primer lugar el recurso a la valoración efectuada por el Juzgado sobre el uso de las **marcas**.

No obstante debemos advertir que el uso de las **marcas** se valoró en la sentencia en relación a la acción reivindicatoria y esta acción fue desestimada. Incide en un aspecto la recurrente que debe examinar en el escrito de oposición al recurso de apelación interpuesto por los actores.

7. Analiza a tal efecto el recurso el contrato de 1 de junio de 2000 firmado entre ANTENA 3 TELEVISIÓN, S.A. (en adelante A3 TV) y BOCA. Considera que la autorización para el uso de las **marcas** registradas en las clases 38 y 41 prueba el uso de la totalidad de los signos en conflicto, aunque se mencionen otros contratos posteriores a su fecha, puesto que las negociaciones implican la utilización de distintos borradores, y lo mismo sucede con la licencia otorgada por los actores sobre el formato del programa a BOCA en fecha 20 de junio de 2000, cuando el contrato de producción con A3 TV es anterior, de 1 de junio de 2000. Añade que el contrato fue aportado también por A3 TV y que se presentó además una copia testimoniada del mismo de fecha 13 de noviembre de 2003. El uso de los signos es anterior en más de cinco años al ejercicio de la acción reivindicatoria.

8. Respecto al contrato de cesión de uso de la **marca** "Pasapalabra", de 21 de junio de 2000, firmado entre PRODUCCIONES y BOCA, se produjo un extravío del documento, reconociendo que los dos intervinientes



decidieron volver a elaborar el contrato, pero no a consecuencia del conflicto. Las diferencias entre el documento acompañado como nº 2 a la contestación a la demanda y los posteriormente presentados por la demandada (con su escrito de 18 de octubre de 2010) y por BOCA (con su escrito de 21 de octubre de 2010) se deben a que respondía al espíritu del contrato original licenciar tanto la **marca** registrada para la clase 38 como la registrada para la clase 41.

9. Del contrato suscrito entre A3 TV y BOCA el 1 de junio de 2000 se desprende que ésta se encontraba autorizada para producir un programa denominado "Pasapalabra", es decir, para usar el signo en servicios de la clase 41.

10. Respecto a la carta/contrato de 4 de julio de 2000 señala la apelante que ha sido ignorada por el Juzgado y que se trata de un auténtico contrato de licencia de EUROPRODUCCIONES a BOCA para el uso de la **marca** en relación a las clases 9 y 28 del Nomenclátor Internacional, lo que permite afirmar que las **marcas** registradas por EUROPRODUCCIONES fueron realmente usadas.

11. Si bien la pericial practicada consideró que la firma del representante de EUROPRODUCCIONES, Sr. Ángel, no era auténtica, este contrato fue aportado también por A3 TV y por BOCA y estas firmas no se cuestionaron. Este hecho lo corrobora la versión de BOCA que consta en el documento aportado como núm. 75 de la demanda.

12. Respecto al contrato de 31 de julio de 2003 por el que EUROPRODUCCIONES licencia a A3 TV el uso del signo para las clases 9 y 28, señala que debe ser valorado por su incorporación a las actuaciones, sin que fuera interpuesto recurso contra la diligencia que acordó su unión y añade que fue también aportado por A3 TV. Este contrato confirma la carta de 4 de julio de 2000 y carece de relevancia que no se hayan constatado los royalties o cantidades que hubiera percibido EUROPRODUCCIONES, aunque tampoco existe obligación de que la licencia deba ser onerosa.

13. Por lo que se refiere al contrato de 15 de septiembre de 2006 se produce la misma omisión de la referencia al uso del signo en relación a la clase 41 que en el contrato de 21 de junio de 2000, pero resulta inequívoco que la licencia concedida a BOCA comprendía la totalidad de las clases para las que la **marca** había sido registrada.

14. Por último, el contrato de 13 de noviembre de 2006 suscrito entre GESTEVISIÓN TELECINCO, S.A. (en adelante TELECINCO) y BOCA no menciona a EUROPRODUCCIONES, pero BOCA no podría haber licenciado a TELECINCO sin haber estado a su vez autorizada. Añade que el contrato de 10 de enero de 2010 suscrito entre EUROPRODUCCIONES y TELECINCO licencia el uso de las **marcas** registradas.

15. De lo expuesto, y en relación a la valoración de la prueba, destaca el recurso que el uso de las **marcas** registradas para las clases 38 y 41 fue realizado por BOCA, A3 TV y TELECINCO y fue consentido por EUROPRODUCCIONES. Respecto al uso de las **marcas** para las clases 9 y 28, lo que los actores estaban autorizando no era el uso de las **marcas**, sino el del formato "The Alphabet Game" y se remite a los contratos que figuran aportados con la demanda como núms. 54, 57, 61 y 62. En el resto de documentos (63 a 66) no se hace mención alguna a que los actores sean titulares de los signos distintivos "Pasapalabra", al margen de que no podría licenciarse lo que no se tiene. El que en el contrato de 20 de junio de 2000 firmado entre los actores y BOCA se establezca que será titularidad de los autores cualquier **marca** relacionada con el programa resultante no afecta a EUROPRODUCCIONES ni a las **marcas** que ya habían sido solicitadas.

16. Añade que los contratos no solo se aportan por EUROPRODUCCIONES sino también por terceros, como A3 TV, y se acredita el uso de las **marcas** registradas, sin que la licencia deba siquiera constar por escrito, bastando el consentimiento tácito, ni exista obstáculo a que sean gratuitas, como tampoco afecta a la caducidad de la acción reivindicatoria el conocimiento o desconocimiento de las **marcas** por los actores. Y tampoco puede afirmarse que EUROPRODUCCIONES se desentienda de los registros y deje al licenciatarario toda la responsabilidad y control sobre el uso de las **marcas**, regulándose en los contratos las condiciones concretas de uso.

17. Como consecuencia de lo expuesto señala la apelante que la acción reivindicatoria debe entenderse caducada.

18. Respecto a las acciones de nulidad relativa basadas en la existencia de una **marca** notoria anterior y en la existencia de derechos de propiedad intelectual deben entenderse prescritas (prescripción por tolerancia) en virtud de lo establecido en el artículo 52.2 LM al existir buena fe en la solicitud de las **marcas** por el titular registral. Señala que los actores conocían el uso de las **marcas** dada la explotación del formato en España y la propia Sra. María del Pilar (directora de negocios de ITV Global Entertainment) reconoce normal que el propietario del formato acordara y tuviera conversaciones con el productor con respecto al título que se iba a elegir para el programa. Y añade la apelante que debe entenderse que los actores conocían los términos del contrato de producción para controlar los royalties.



19. Rechaza también la apelante la notoriedad de la **marca** y la existencia de los pretendidos derechos de propiedad intelectual.
20. Según lo expuesto, la acción de caducidad por falta de uso debería ser igualmente desestimada. Además el contrato de 10 de enero de 2010 impediría apreciar tal caducidad conforme a lo dispuesto en el artículo 58 LM pues habría uso efectivo más de tres meses antes de la interposición de la demanda (12 de mayo de 2010).
21. Se extiende a continuación el recurso en la declaración de nulidad de las **marcas** por mala fe.
22. Respecto a que las actoras, con anterioridad al 25 de marzo de 1999, fecha de solicitud del registro, habían suscrito diferentes contratos de opción en diversos países (España incluida) señala que en más de la mitad de estos contratos no figura que los autores se reserven la titularidad de las **marcas** que pudieran distinguir el formato. Estos contratos no obligaban a EUROPRODUCCIONES. Añade que los actores no pueden extender los derechos extrarregistrales que alegan a la totalidad de productos y servicios del Nomenclátor internacional, y considera incomprensibles las razones que llevaron al Juzgado a desestimar la acción reivindicatoria para luego apreciar la nulidad por mala fe.
23. Respecto a que no existe explicación razonable para el registro señala la apelante que ello se podría sostener, "como mucho y sin lógica alguna", respecto de las **marcas** registradas para las clases 38 y 41, pero no para las registradas para las clases 9 y 28 porque en este caso "se lo pidió expresamente Boca Boca Producciones a través de la carta/contrato de 4 de julio de 2000" (pg. 75 del recurso). BOCA señala en el doc. 75 acompañado a la demanda que al ser titular EUROPRODUCCIONES de dos **marcas** anteriores (clases 38 y 41) era necesario pedir a dicha entidad que solicitase los nuevos registros.
24. Y justifica el registro de las **marcas** correspondientes a las clases 38 y 41 en manifestaciones del propio Sr. Ángel en cuanto EUROPRODUCCIONES "quería llamar así a un concurso que finalmente no pudo vender".
25. Respecto a que ya se estaba emitiendo el programa en Italia bajo el título "Passaparola" señala que los actores debían haber probado la enorme repercusión que supuestamente alcanzó el título y la notoriedad de la denominación. Añade que el Sr. Rafael manifestó que la primera noticia del formato que se estaba emitiendo en el Reino Unido es de nueve meses después y otro experto, el Sr. Victorino desconocía la **marca** utilizada en Grecia, Turquía o Francia. Señala además que el que una frase ("Passaparola") sea considerada como "frase gancho" no significa que la titularidad sea del creador del formato y refiere además la apelante que los contratos de opción datan de 1997.
26. La primera noticia que se tiene de la identificación del formato "The Alphabet Game" como "PASSAPAROLA" data del 11 de enero de 1999, fecha en la que se emitió por primera vez el programa en Italia con dicho nombre.
27. Respecto al conocimiento del formato señala la apelante que no ha negado en ningún momento que conociera la existencia del formato televisivo "The Alphabet Game". Niega que conociera el título del programa en Italia y que, aunque lo supiera, ello fundamentara la acción de nulidad, y se refiere a los congresos MIPTV (12 a 17 de abril de 1999) y MIPCOM (4 a 8 de octubre de 1999) en los que se identificaba el formato como "The Alphabet Game".
28. Respecto a las manifestaciones Don. Ángel destaca que anteriormente al año 99 se hicieron algunos programas como empresa de servicios, pero no trabajó para la RAI hasta 1999-2000. Añade Don. Ángel que vendieron o produjeron el programa "Qué apostamos" ("Scommetiano che") en Italia en el año 1999 o 2000.
29. Concluye señalando en este aspecto el recurso que el programa se emitió en CANALE 5 y que los intereses comerciales de EUROPRODUCCIONES en Italia surgieron a partir del año 2000, fecha en que se constituyó la filial italiana del Grupo.
30. Por otra parte, las reuniones de ejecutivos de ITV y de EUROPRODUCCIONES en 1997 y 1998 eran anteriores a que se emitiera el formato bajo el título "Passaparola" en Italia.
31. Respecto a las manifestaciones del experto Sr. Victorino en el sentido de que los mercados latinos son consumidores de formatos creados en los mercados anglosajones y España e Italia actúan como mercados simétricos, señala el recurso que lo que gustará a ambos públicos será el concurso, con independencia del nombre que lleve.
32. Señala además que si la recurrente hubiera actuado de mala fe también hubiera registrado como **marca** "El Juego del Alfabeto" y "Risa con todas las letras", traducciones utilizadas en los exitosos programas de Inglaterra y Francia. (pg. 98).
33. Respecto a la concesión de licencias gratuitas añade que la mala fe debe apreciarse en el momento de la solicitud y no es obligatorio que las licencias sean onerosas.

34. Se refiere a continuación el recurso al hecho contemplado en la sentencia relativo a que cuando se rompen las relaciones entre BOCA y los actores e inicia negociaciones directas con TELECINCO es cuando se hacen valer los derechos marcarios. Señala que no se opuso a que se continuasen utilizando sus **marcas**, pero con su autorización, y concedió licencia a TELECINCO para continuar produciendo y emitiendo el formato bajo la **marca** "Pasapalabra". Si BOCA ya no iba a producir el programa, ni TELECINCO ni las actoras se encontraban facultadas para usar tales **marcas** de ninguna manera para productos y servicios integrados en las clases 9, 28, 38 y 41 del Nomenclátor Internacional (pg. 103).

35. Respecto a la acción de nulidad basada en la existencia previa de derechos de propiedad intelectual señala el recurso que no se acredita la titularidad sobre el término "Passaparola" o "Pasapalabra" y que no se trata de una obra original.

Oposición de los actores al recurso de apelación interpuesto por EUROPRODUCCIONES.

36. Señalan en primer término los actores que el recurso debería circunscribirse a la acción de nulidad de las **marcas** por haber sido registradas de mala fe, en cuanto es el objeto del pronunciamiento estimatorio de la demanda.

37. En relación a los extremos del recurso, señalan los actores que el uso de las **marcas** no habría existido, a consecuencia de los efectos ex tunc de la declaración de nulidad.

Debemos advertir no obstante que el escrito de oposición mezcla los presupuestos de la caducidad de la acción reivindicatoria con los efectos de la nulidad, que son cuestiones distintas.

38. Destaca el escrito de oposición que el signo "Pasapalabra" ha sido utilizado por terceros con base a las licencias recibidas de ITV a raíz de sus derechos sobre el formato del programa y su título, y no con base en las supuestas licencias. También debemos advertir que lo relevante en orden al uso de las **marcas** son las licencias sobre las **marcas** registradas, no sobre cualesquiera derechos.

39. Se refiere a continuación a los distintos contratos suscritos, y en especial al contrato de licencia de 19 de junio de 2007 firmado entre ITV y BOCA a raíz del cual dejó de emitirse el programa a través de A3 TV y pasó a emitirse en TELECINCO. Según los actores, reconoce que el nombre del programa pertenece a ITV.

40. Respecto al contrato de 20 de junio de 2000 suscrito entre BOCA e ITV, los autores/creadores se reservan la titularidad de cualesquiera **marcas** comerciales asociadas al formato.

41. Respecto al contrato de 1 de junio de 2000 se reconoce el testimonio notarial de 13 de noviembre de 2000, pero añade que no constan sus anexos testimoniados. Reconoce que no se alude a ITV pero "es evidente que se refiere a los derechos de propiedad intelectual que le ha licenciado ITV para la producción del programa en España". Añade que este contrato se refiere a documentos posteriores a su fecha, por lo que debe haber sido firmado en fecha posterior al 4 de julio de 2007 y consta un sello de la asesoría jurídica de A3 TV de 3 de agosto de 2000. Carece además de sentido que este contrato fuera anterior al de 20 de junio de 2000 porque los derechos cedidos a A3 TV derivan del contrato suscrito por BOCA e ITV/autores en fecha 20 de junio de 2000.

42. Respecto al contrato de 21 de junio de 2000 se dice que no prevé el derecho de BOCA a sublicenciar la **marca**, por lo que queda prohibido según el artículo 48 LM y la cláusula de la cesión de derechos a A3 TV sería nula. Además, solo fue licenciada la **marca** registrada para la clase 38. El contrato no incluía la licencia en relación a la **marca** registrada para los servicios de la clase 41, de manera que el documento acompañado a la contestación a la demanda como núm. 2 fue elaborado ad hoc.

43. Añade que se otorga una licencia gratuita. EUROPRODUCCIONES no tenía ningún interés en la **marca**.

44. Respecto a la carta de 4 de julio de 2000 se dice que no fue aportada con la contestación, sino con posterioridad a la audiencia previa, de manera que no podría ser tenido en cuenta dicho documento. Este documento licencia unas **marcas** antes de la presentación de la solicitud, por lo que entienden los actores que es nula tal licencia. Y no fue hasta el contrato de 30 de julio de 2003 cuando A3 TV recibe licencia de EUROPRODUCCIONES. Añade que no se ha aportado el original del citado documento y que el perito en su informe grafoscópico señaló que la firma existente en el documento dubitado aportado por EUROPRODUCCIONES no es auténtica.

45. Por lo que se refiere al contrato de 30 de julio de 2003 se dice que fue aportado de manera extemporánea y añadiendo hechos nuevos. Señala que sorprende que EUROPRODUCCIONES manifieste que cede sus **marcas** gratuitamente y en este contrato se fije un royalty a abonar por A3 TV.

46. Del contrato de 15 de septiembre de 2006 se reproduce lo expuesto sobre las alteraciones sufridas, de manera que se incluye la **marca** registrada para la clase 41 que no constaba en el contrato original.



47. Respecto a los contratos de 13 de noviembre de 2006 y 10 de enero de 2010 se dice que no había transcurrido el plazo de 5 años previsto en el artículo 2.2 LM .

Debemos advertir que el plazo previsto en el artículo 2.2 LM se inicia "desde el momento en que la **marca** registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39" y lo que sostiene la recurrente es que ello se remonta al año 2000.

48. Se centra a continuación el escrito de oposición al recurso en la nulidad derivada del registro de mala fe.

49. Señalan los actores que la sentencia reconoce el éxito internacional del programa "The Alphabet Game" y su previsible comercialización en España, y que el legítimo propietario de la denominación "Pasapalabra" es ITV. No se explica el interés comercial legítimo que pudiera ostentar EUROPRODUCCIONES, que ha reconocido por otra parte el éxito del programa "Passaparola". La demandada conocía el programa italiano y la frase gancho del formato original: "Pass the word". Esta frase es adoptada en Italia para identificar el programa "Passaparola" que, según los actores, es una traducción de "Pass the word".

50. Añade que con anterioridad a 1999 EUROPRODUCCIONES había producido programas para la RAI y CANALE 5 y tenía relaciones con el periódico "la República", donde se insertaron noticias sobre el formato "Passaparola" entre el 11 de enero y el 25 de marzo de 1999. Se refiere también a los congresos MIPTV y MIPCOM para justificar el conocimiento del programa y la frase gancho, y las reuniones entre la demandada e ITV en 1997 y 1998.

51. Con arreglo a lo declarado por el experto Sr. Victorino debe entenderse previsible la producción y emisión del programa en España, al ser mercado simétrico respecto a Italia.

52. También son relevantes los hechos posteriores para conocer la intención del solicitante, y nos encontramos con licencias gratuitas y derechos de **marca** que se hacen valer cuando se rompen las relaciones entre BOCA e ITV y se inician negociaciones directas con TELECINCO. Además, EUROPRODUCCIONES se opone en la OAMI a la solicitud de la **marca** comunitaria nº 8.313.108 "PASAPALABRA" solicitada el 20 de mayo de 2009 por ITV para servicios de las clases 38 y 41 (docs. 73 y 73 bis de la demanda) invocando la existencia de sus **marcas** nacionales, lo que confirma la existencia de un acto de obstaculización.

53. Por último, respecto a la titularidad de derechos de propiedad intelectual señala el escrito de oposición que el título del programa italiano "passaparola" no deja de ser original por el hecho de que exista una **marca** anterior.

TERCERO.

54. Pasamos a continuación a exponer los fundamentos del recurso interpuesto por D. Plácido , D. Jesús María , D^a Beatriz , D. Benjamín , ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD.

55. Se refiere en primer lugar el recurso a la acción reivindicatoria desestimada y al mejor derecho de ITV sobre la denominación "Pasapalabra". A tal efecto señala el éxito del programa en Gran Bretaña desde 1996 y en Francia desde 1997 y los contratos de opción suscritos por ITV en 1997 en diversos países, así como los citados congresos internacionales MIPTV y MIPCOM y la emisión del programa en Italia desde enero de 1999 bajo la denominación "Passaparola". Considera que la actuación de mala fe de EUROPRODUCCIONES al solicitar las **marcas** en conflicto es manifestación de la defraudación de derechos. La demandada conoce los derechos de ITV y tiene la intención de aprovecharse de ellos.

56. Añaden los recurrentes que ITV ostentaba derechos sobre el título de la obra y **marca** notoria no registrada.

57. Se dice que en el programa originario inglés la denominación "Pasapalabra", que identifica con "Pass the word" ya existía, no como título, sino como uno de sus elementos característicos. La frase se emplea en Italia como título del formato ("Passaparola") y después se emplea en otros países como España ("Pasapalabra"). El carácter original del título del formato no queda afectado por la **marca** italiana "Passaparola" registrada en 1991 por "Associazione Culturale Gruppo Giov Ani di Serrone" que en realidad se trata de un eslogan "passaparola" "fose non tutti sanno che".

58. Concluye señalando que ITV ostenta un mejor derecho "sobre la traducción del título del formato italiano <<Passaparola>>".

59. Por otra parte añade que "Passaparola" es una **marca** notoria no registrada en Italia, debido al éxito que tendría el programa en Italia antes de la fecha de solicitud de las **marcas** litigiosas, que sirve para identificar el programa italiano.

60. Respecto a la acción reivindicatoria señala que el fraude puede afectar a cualquier clase de derechos y añade que el principio de especialidad no se aplica a derechos de autor, añadiendo que cabe también la



violación de una obligación legal que en este caso sería la de ejercitar los derechos conforme a las exigencias de la buena fe, según el artículo 7 CC .

61. Señala el recurso que los hechos posteriores demuestran la intención defraudatoria por parte de EUROPRODUCCIONES, que no puso de manifiesto sus derechos a ITV ni aparece de manera pública a lo largo de diez años como titular de los derechos, ni inscribe las licencias que otorgó, ni justifica sus razones, compartiendo intereses BOCA y EUROPRODUCCIONES desde 2004 al pertenecer al mismo grupo empresarial. Finalmente, en 2010 EUROPRODUCCIONES firma un contrato con TELECINCO, que desconocía hasta 2009 la titularidad de los derechos marcarios, por el que cede el uso a la emisora a cambio de que ésta haga lo posible por contratar formatos de la cedente.

62. Concluye el recurso alegando la necesidad de estimar la cesación o prohibición de uso, prevista en el artículo 34 LM , a consecuencia de la declaración de nulidad de las **marcas** litigiosas o de la estimación de la acción reivindicatoria.

Alegaciones de EUROPRODUCCIONES en su escrito de oposición al recurso.

63. Se refiere en primer lugar el escrito de la apelada-demandada a la caducidad de la acción reivindicatoria, reiterando los argumentos ya expuestos en su recurso, que no vamos a reproducir.

64. En segundo lugar destaca la inexistencia de un mejor derecho de los recurrentes sobre la denominación "Pasapalabra".

65. Comenzando por los derechos de propiedad intelectual señala que la defensa de estos derechos solo puede darse en el procedimiento administrativo de oposición, citando el artículo 9.1.c) LM .

66. Rechaza también que la protección del formato conlleve la protección de todos y cada uno de los elementos que lo configuran, de manera que los actores no ostentan derecho de propiedad intelectual alguno sobre la expresión "Pass the word" o sobre la denominación "Passaparola". Añade que no existe prueba de que "Pass the word" figurara como tal expresión en el formato "The Alphabet Game". Tampoco la traducción al italiano de "Pass the word" es "Passaparola" sino "Passare la parola". "Passaparola" no es traducción de una expresión real.

67. Añade que "Pasar la palabra" (auténtica traducción al español de "Pass the word" o "Passare la parola" es una expresión de uso común. Tampoco consta que estos términos identifiquen el formato "The Alphabet Game".

68. No consta la versión italiana del formato (copia, registro del formato o grabación de programas) por lo que no se puede acreditar que se incluya el término "Passaparola". Tampoco los actores ostentaban derecho marcario sobre esa denominación de la que es titular Assoziacione Culturale Gruppo Giov Ani di Serrone para designar servicios de las clases 38 y 41, solicitada el 27 de noviembre de 1991 (docs. 7 y 8 de la contestación), que por otra parte es un signo distintivo mixto.

69. El termino ya se utilizaba para denominar una joyería (ff. 2574 y ss.), como eslogan de detergentes (docs. 8 y 9 de la contestación, ff. 2571 y 2572) y había sido registrado en la Oficina Italiana de Patentes y **Marcas** antes del inicio de las emisiones del programa (docs. 7 y 8 de la contestación).

70. Rechaza a continuación el escrito de oposición al recurso la notoriedad de la **marca** "Passaparola", no registrada, de la que los actores no demostraron nada, tanto en Italia como en España. Se remite sobre el alcance de la notoriedad a los criterios de la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las **Marcas** Notoriamente Conocidas (grado de conocimiento en el sector o duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier utilización, promoción o registro) y a la falta de prueba de estos extremos.

71. Por último señala que los signos "Passaparola" y "Pasapalabra" no son idénticos o similares.

72. Por lo que se refiere al análisis de la mala fe reitera las alegaciones de su recurso, descartando la mala fe en la solicitud o la defraudación de derechos de los actores. Añade que no existe obligación de EUROPRODUCCIONES de informar a terceros de lo que haga o deje de hacer, y añade que la titularidad de los derechos es pública y así consta en el registro de **marcas** de la OEPM. Respecto a que las licencias no consten inscritas, no tiene la inscripción efectos constitutivos y no es obligado licenciar de manera onerosa. Concluye señalando que la cesión a TELECINCO derivada del contrato de 15 de enero de 2010 es tan gratuita como las demás, y a consecuencia de ello se comprometió TELECINCO a hacer lo posible por encargar a la licenciante algún proyecto.

73. Rechaza que concurra violación de obligación legal cuando no ha existido mala fe por parte de EUROPRODUCCIONES.

74. Considera finalmente improcedente la acción de cesación o prohibición de uso.

CUARTO.

Para analizar las cuestiones controvertidas debemos en primer lugar hacer referencia a las **marcas** objeto de las actuaciones de las que es titular la demandada EUROPRODUCCIONES.

75. La compañía demandada es titular de cuatro registros de **marca** españoles:

Marca española nº 2.222.976, denominativa, "PASA PALABRA", solicitada en fecha 25/3/1999, concedida en fecha 20/09/1999, clase 38: "Servicios de difusión y emisión de programas de cine, video, radio y televisión".

Publicación de concesión: 01/11/1999

Marca española nº 2.222.977, denominativa, "PASA PALABRA", solicitada en fecha 25/03/1999, concedida en fecha 20/09/1999, clase 41: "Servicios de edición y producción de programas de cine, video, radio y televisión. Servicios de producciones audiovisuales sobre soportes de cintas magnéticas, disco o cualquier otro procedimiento electromagnético. Servicios de espectáculos".

Publicación concesión: 01/11/1999

Marca española nº 2.351.547, denominativa, "PASAPALABRA", solicitada en fecha 19/10/2000, concedida en fecha 20/04/2001, clase 9: "Aparatos para el registro, transmisión y reproducción de sonido e imágenes, discos acústicos, cd-rom, compactos (audio-video), cassettes, films (películas) impresionadas, aparatos fotográficos, grabaciones fonográficas, programas de ordenador, soportes de registros magnéticos".

Publicación de concesión: 16/05/2001

Marca española nº 2.351.548, denominativa, "PASAPALABRA", solicitada en fecha 19/10/2000, concedida en fecha 05/10/2001, clase 28: "Juguetes, juegos, juegos de mesa, juegos de ordenador, juegos automáticos que no sean de los que accionan con monedas ni de los que han sido concebidos para ser utilizados solamente con receptor de televisión, juegos electrónicos que no sean de los que han sido concebidos para ser utilizados solamente con receptor de televisión, muñecas, muñecos, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad". Publicación de concesión: 16/12/2001

76. Sobre este presupuesto podemos examinar a continuación la relación de contratos que resultan relevantes para determinar el modo en que se utilizaron estas **marcas**.

Contrato de 1 de junio de 2000 (ff. 2525 y ss.)

77. Este contrato fue aportado también por A3 TV en escrito de 26 de octubre de 2010 (ff. 2880 y ss.).

78. Se trata del contrato de producción y emisión firmado entre Antena 3 de Televisión, S.A. y Boca Boca Producciones, S.A., representada por D. Rubén .

79. En el mismo se destaca que BOCA ha presentado un proyecto para la producción de un programa concurso titulado provisionalmente "PASAPALABRA", basado en un formato cuyos derechos de propiedad intelectual ostenta para España. Se encarga la producción parcial de 42 episodios.

80. En la estipulación quinta, apartado b) se señala lo siguiente:

Boca a Boca autoriza a A3TV el uso exclusivo de la **marca** denominativa "PASAPALABRA", registrada en las clases 38 y 41 del Nomenclátor Internacional, a nombre de EUROPRODUCCIONES TV, S.L. y se obliga frente a A3TV a obtener de dicho titular la ampliación de dichos registros a nuevas clases del Nomenclátor Internacional, en la medida en que las explotaciones de los derechos cedidos a A3TV lo pudieran requerir, autorizando a A3TV el derecho al uso pacífico, en exclusiva, de estas nuevas **marcas**.

Boca a Boca garantiza a A3TV que ostenta las facultades necesarias para asumir los compromisos a que se refiere el párrafo anterior de conformidad con lo establecido en el documento suscrito con EUROPRODUCCIONES TV, S.L. de fecha 21 de junio de 2000 y la carta de fecha 4 de julio de 2000 que se acompaña como anexo III al presente contrato.

81. Es cierto que se hace mención en el contrato a documentos posteriores a la fecha del mismo (1 de junio de 2000). Sin embargo, es perfectamente posible que se trate de completar borradores previos, lo que explica la discordancia de fechas, y no cabe dudar del contenido de dicho contrato, puesto que podemos contrastarlo con el mismo contrato en poder de A3 TV, que concuerda con el documento y de la que no cabe dudar al tratarse de una sociedad ajena al conflicto suscitado. No obstante consta sello de la asesoría jurídica de A3 TV de 3 de agosto de 2000 (f. 2525), lo que supone que en todo caso el contrato se suscribió antes de esa fecha.



82. Según los actores la cláusula quinta sería nula porque "el derecho del licenciataria a ceder o sublicenciar la **marca** queda prohibido salvo que el contrato lo permita de manera expresa (artículo 48 LM)" (pg. 16 del escrito de oposición de los actores recurridos) y en cuanto el contrato de 21 de junio de 2000 no prevé el derecho a sublicenciar.

83. La alegación resulta inconsistente. En primer lugar, ni la licencia ni la sublicencia requieren forma escrita ad solemnitatem. En segundo lugar, lo que dispone el apartado tercero del artículo 48 LM es que no es posible la cesión de la licencia o las sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario. Basta por lo tanto que consienta el titular de los derechos, sin que dicho consentimiento requiera forma escrita.

84. Del referido contrato se desprende la autorización para el uso de la **marca** por parte de A3 TV relacionado con las **marcas** registradas en ese momento (clases 38 y 41, que son mencionadas expresamente, de las que figuraba como titular EUROPRODUCCIONES).

85. Por otra parte es evidente que EUROPRODUCCIONES consintió ese uso, dado que tenía pleno conocimiento de la producción del programa concurso y consiguientemente de la emisión por A3 TV. Además, en ningún momento existió por su parte objeción alguna, pese a tratarse de un profesional del medio que tiene perfecto conocimiento de sus derechos. Por último, es evidente también que A3 TV se aseguró de que podía disponer de los derechos derivados de la **marca** para la emisión del concurso y que la productora ostentaba los derechos al efecto.

86. La conclusión no puede ser otra que, al menos desde el inicio del mes de agosto de 2000, con dicho contrato y después con plena efectividad tras la producción y emisión del programa, la **marca** nº 2.222.976, denominativa, "PASA PALABRA", solicitada para designar servicios de la clase 38 y la **marca** nº 2.222.977, denominativa, "PASA PALABRA", solicitada para designar servicios de la clase 41, estaban siendo usadas con el consentimiento de su titular.

Contrato de 20 de junio de 2000. Aportado como doc. núm. 40 de la demanda (ff. 1729 y ss.)

87. Este contrato se suscribe entre BOCA y los aquí actores, autores del formato.

88. Los autores licencian los derechos televisivos sobre el formato del programa y se añade que los autores/creadores se reservan la titularidad de cualesquiera **marcas** comerciales asociadas al formato (6). Este contrato, en consecuencia, debe ser previo al anterior, suscrito con la emisora de TV.

89. Se suscribe cuando las **marcas** referidas (clase 38 y clase 41) ya se habían registrado por EUROPRODUCCIONES. No afecta por lo tanto al uso de las **marcas** registradas en los términos expuestos, sin perjuicio de que en ese momento BOCA no advirtiera dicha circunstancia en su relación con los autores.

90. Obsérvese que BOCA no reaccionó frente a los registros, ni advierte de los mismos, sino que se sirve de ellos. Estas circunstancias son relevantes a efectos de determinar la mala fe en la solicitud aunque, como hemos señalado, no afecten al uso de las **marcas**.

Contrato de 21 de junio de 2000 (ff. 2529 y ss.). Aportado como doc. núm. 2 de la contestación.

91. Se trata de un contrato suscrito entre D. Ángel , en nombre de EUROPRODUCCIONES TV, S.L. y D. Rubén , en nombre de BOCA BOCA PRODUCCIONES, S.A.

92. Según el documento, EUROPRODUCCIONES es titular de las **marcas** "PASA PALABRA" con nº 2.222.976 y 2.222.977 inscritas en relación a las clases 38 y 41 del Nomenclátor internacional y, al efecto de la producción por BOCA de un programa de televisión al que desea denominar con la **marca** señalada, autoriza a BOCA a utilizar la **marca** en el programa de televisión que va a producir para la producción y emisión de los programas en A3 TV. Autoriza también operaciones de merchandising vinculadas a los programas emitidos por A3 TV.

93. Este documento, aportado como nº 2 de la contestación por EUROPRODUCCIONES, no es el contrato original, sino un nuevo documento redactado con posterioridad por extravío del anterior del que la demandada dice que responde al "espíritu" del original de licenciar también la **marca** 2.222.977, solicitada para la clase 41 del Nomenclátor, y no solo la **marca** 2.222.976 solicitada para la clase 38.

94. Como hemos visto, en el doc. núm. 2 de la contestación a la demanda de EUROPRODUCCIONES (f. 2529) se incluye la cesión dos **marcas**, una registrada en la clase 38 y otra en la 41.

95. La parte actora, en la audiencia previa solicitó la aportación del contrato original y fue admitida. También se admitió la aportación del juego documental que obrara en poder de A3 TV, con lo que se podría contrastar el contenido de los diversos documentos. Por escrito de fecha 19 de octubre de 2000 la demandada EUROPRODUCCIONES aporta dicho documento (ff. 2739 y ss.) y no coincide con el inicialmente aportado, ya que no contiene referencia alguna a la cesión de la **marca** registrada para la clase 41. Para justificar la



alteración del contenido se indica que el original de este contrato se extravió, por lo que procedieron a suscribir nuevos contratos (lo mismo ocurre con otro de los contratos al que nos referiremos más adelante). En realidad son reproducciones alteradas.

96. Del mismo modo fue requerida BOCA para la aportación del contrato original y lo aporta con su escrito de 25 de octubre de 2010 (ff. 2819 y ss.) tampoco coincide con el aportado con la contestación a la demanda. Coincide con el aportado con el citado escrito de EUROPRODUCCIONES y, como éste último, no contiene referencia alguna a la cesión de la **marca** registrada en la clase 41. También justifica el que se hayan firmado nuevos documentos a consecuencia del extravío del original (f. 2770).

97. Este mismo contrato facilitado por A3 TV solo se refiere a la **marca** registrada nº 2.222.976 para la clase 38 (ff. 2896 y ss), documento aportado por A3 TV en escrito 26 de octubre de 2010.

98. De lo expuesto se desprende que lo presentado en la contestación a la demanda no es más que un documento creado ad hoc para hacerlo pasar por el documento original, que no hacía mención alguna a la cesión de la **marca** registrada para la clase 41. Dado que A3 TV disponía de ese documento original, o de una copia del mismo, era evidente que se iba a poner de manifiesto que no coincidía con el documento aportado con la contestación, que aparecía como el contrato suscrito en fecha 21 de junio de 2000. A partir de ello se aportan por la demandada EUROPRODUCCIONES y por BOCA los verdaderos contratos, con idénticas excusas en relación a la discordancia con el documento acompañado a la contestación a la demanda.

99. Sin perjuicio de la valoración que efectuaremos de estos documentos, la Sala pondrá estos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.1 LEC .

100. Por lo que se refiere a la valoración del documento es obvio que solo cabe contemplar los términos recogidos en los documentos aportados en el periodo de prueba por A3 TV, la demandada y BOCA, es decir, que el contrato de 21 de junio de 2000 solo contempla la cesión de la **marca** 2.222.976 solicitada para la clase 38.

101. Por una parte ninguna trascendencia tiene este hecho en relación al uso de las **marcas** designadas para las clases 38 y 41 que tenía registradas EUROPRODUCCIONES, porque el uso de dichas **marcas** ya lo hemos constatado.

102. Por otra, aunque el documento no se hubiera suscrito, ello no obsta a la validez de la licencia. Es lo cierto que EUROPRODUCCIONES tenía pleno conocimiento de la producción y emisión del concurso, y nada objetó a que las **marcas** que tenía registradas (clase 38 y clase 41) fueran usadas por la productora BOCA y por la emisora A3 TV. Se trata de un uso que debe entenderse consentido, consentimiento que se desprende de hechos concluyentes. Por otra parte, consta la licencia en relación a la **marca** registrada para la clase 38, de la que debía servirse A3 TV ya que se refiere a los servicios de emisión de programas de televisión. Además es evidente que de dicha licencia se iba a servir finalmente A3 TV, ya que BOCA es una productora. La finalidad del contrato, en consecuencia, no deja tampoco lugar a dudas, y menos puede afirmarse que de la falta de mención de la **marca** registrada en la clase 41 se desprendiera falta de consentimiento de EUROPRODUCCIONES por las razones expuestas, ya que el propio contrato está contemplando la cesión de derechos para que se lleve a cabo la producción del programa, por lo que la negativa a licenciar esa **marca** carecería de sentido. Ya hemos destacado que la titular EUROPRODUCCIONES, ni entonces, ni después, ni ahora, ha puesto objeción alguna al uso que se hizo de las **marcas**.

Carta/contrato de 4 de julio de 2000. Aportada con escrito de A3 TV de 26 de octubre de 2010 (f. 2895).

103. Los actores, en su oposición al recurso interpuesto por EUROPRODUCCIONES, señalan que este documento no puede ser tenido en cuenta por extemporáneo, pero lo cierto es que quedó incorporado a las actuaciones y no se interpuso recurso en su momento. Por otra parte A3 TV dio cumplimiento al requerimiento de aportación documental que fue admitido como medio de prueba (forma parte del juego de documentos aportados por A3 TV al que nos hemos referido, que sirve para contrastar y verificar el contenido de los documentos, dado que A3 TV es un tercero imparcial).

104. Se trata de una carta de BOCA a EUROPRODUCCIONES en la que se indica que están próximos a firmar contrato de producción audiovisual con A3TV y la cadena exige que la **marca** PASA PALABRA esté registrada en las distintas clases del Nomenclátor para poder efectuar operaciones de merchandising derivadas del programa. Añade este documento que la firma del mismo autoriza el uso de las **marcas** en las clases que en su momento corresponda, en idénticos términos al documento de 21 de junio de 2000. El documento está firmado por el representante de EUROPRODUCCIONES.

105. Se refiere a las **marcas** que luego se solicitan por EUROPRODUCCIONES el 19/10/2000, núm. 2.351.547, clase 9 y núm. 2.351.547, clase 28, que son precisas para comercializar los productos de merchandising.



106. Como podemos comprobar, la solicitud iba dirigida a cumplir de inmediato las obligaciones asumidas por BOCA con A3 TV.
107. Los actores sostienen que la licencia es nula porque se otorga antes de la solicitud y que el perito que elaboró informe caligráfico consideró falsa la firma del representante de EUROPRODUCCIONES.
108. Respecto a la pretendida nulidad, la misma debe ser rechazada, puesto que resulta perfectamente válido que EUROPRODUCCIONES se comprometa a solicitar nuevas **marcas** y que, naturalmente a partir de que fueran solicitadas, BOCA esté autorizada para ceder los derechos a A3 TV o bien se considere directamente autorizada A3 TV para servirse de las **marcas**, ya que es la finalidad para la que EUROPRODUCCIONES concede la autorización.
109. Por otra parte, en ningún momento se opuso EUROPRODUCCIONES a que A3 TV procediera a la comercialización de productos relacionados con el programa, que evidentemente conocía, como se comprueba con la simple lectura de la carta: la emisora precisaba las licencias necesarias para las operaciones de merchandising.
110. Respecto a la autenticidad de la firma del representante de EUROPRODUCCIONES hemos de advertir que ésta nunca puso en duda el documento como propio y tampoco Don. Ángel . Existe ratificación en cualquier caso en cuanto EUROPRODUCCIONES aceptó los actos realizados en su nombre.
111. Por otra parte A3 TV disponía de este documento, por lo que no cabe dudar de su contenido, ya que fue facilitado en su momento a la emisora, que necesitaba asegurar sus derechos, y debemos recordar que A3 TV es un tercero imparcial que con la aportación documental efectuada permite esclarecer la realidad y alcance de las relaciones habidas en esas fechas en las que se acordaba la producción del programa.
- Contrato de licencia de **marca** de 30 de julio de 2003 (aportado por la demandada f. 2753 y ss.).
112. Se trata de un contrato aportado también por A3 TV (ff. 2911 y ss.).
113. Los actores, en su escrito de oposición al recurso interpuesto por EUROPRODUCCIONES, alegan que resulta extemporánea su aportación y que en el escrito por el que se aportó se introducen hechos nuevos, lo que genera indefensión. Sin embargo estas circunstancias no fueron adecuadamente combatidas en la primera instancia, de manera que en apelación no puede sin más alegarse indefensión, ni puede dejar de valorarse un documento que quedó incorporado a las actuaciones. Se dictó diligencia de fecha 20 de octubre de 2010 acordando la unión de los documentos aportados por la demandada con su escrito presentado el 19 de octubre de 2010 y esta diligencia no fue recurrida.
114. A través del mismo EUROPRODUCCIONES concede licencia no exclusiva de uso de las **marcas** nº 2.351.547, clase 9, y 2.351.547, clase 28, para que A3 TV lleve a cabo la comercialización de artículos relacionados con el programa. Se refiere este documento al contrato de 1 de junio de 2000 suscrito entre A3 TV y BOCA por el que se cedió a A3 TV el uso de la **marca** PASAPALABRA durante la vigencia del acuerdo y el periodo de emisión de los nuevos episodios del programa.
115. Se establece como contraprestación un royalty del 10% sobre los beneficios netos.
116. Hay que observar que el uso de las **marcas** ya estaba autorizado, pero por una carta que no mencionaba expresamente las **marcas**, ya que estaban pendientes de solicitud.
117. Al necesitar A3 TV otorgar a favor de terceros licencias para la comercialización de productos del programa, formaliza la licencia directamente con EUROPRODUCCIONES, quedando así perfecta constancia de las **marcas** para las que disponía de licencia y su finalidad.
118. El hecho de que no se hubieran acreditado las cantidades percibidas en concepto de royalties no afecta a la prueba del uso, ni excluye la existencia de la licencia, que además confirmaba la autorización ya otorgada en la carta de 4 de julio de 2000 para usar el signo en la comercialización de los productos derivados del programa.
119. Podemos comprobar que ya en esas fechas las **marcas** registradas para las clases 9 y 28 (merchandising) se utilizaban para la comercialización de los productos que iniciaba A3 TV. Es más, aunque no existiera este documento es evidente que EUROPRODUCCIONES tenía perfecto conocimiento de dicha comercialización y consentía que fuera realizada por A3 TV.
120. Por lo tanto, al menos en 2003 comenzó el uso de las **marcas** nº 2.351.547, clase 9, y 2.351.547, clase 28.
- Contrato de 15 de septiembre de 2006.



121. Se trata de un contrato aportado con la contestación a la demanda (ff. 2540 y ss.), relativo a las cuatro **marcas**, por el que EUROPRODUCCIONES autoriza a BOCA a utilizar las **marcas** en el programa que ésta va a producir para GESTEVISIÓN TELECINCO, S.A.

122. Sin embargo el mismo contrato aportado posteriormente por EUROPRODUCCIONES (ff. 2743 y ss.) y por BOCA (ff. 2823) solo se refiere a tres de las **marcas**, sin que contenga mención alguna a la **marca** 2.222.977 inscrita en relación a la clase 41 del Nomenclátor.

123. Se intenta justificar en los mismos términos que la omisión de esta **marca** en el contrato de 21 de junio de 2000. Nos remitimos a lo expuesto.

124. Los actores alegan que no debería tenerse en cuenta, pero este contrato quedó incorporado a las actuaciones.

125. Este contrato no afecta a las conclusiones ya alcanzadas en relación al uso de la **marca**. Además hemos de reiterar que, conociendo EUROPRODUCCIONES la nueva producción del programa para TELECINCO, es evidente que nada opone a que la emisora pueda utilizar sus **marcas**, ni entonces ni después.

126. Debemos igualmente poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal al aportarse un documento que en realidad es una reproducción alterada del original, elaborada también ad hoc por EUROPRODUCCIONES y BOCA y presentada por EUROPRODUCCIONES con la contestación a la demanda.

Contrato de 13 de noviembre de 2006. Aportado con la contestación a la demanda como nº 3 (ff 2533 y ss.). Coincide con el documento aportado por TELECINCO (ff. 2872 y ss.).

127. Se trata de un contrato suscrito entre GESTEVISIÓN TELECINCO, S.A. y BOCA BOCA para la producción del programa televisivo "PASAPALABRA".

128. BOCA se obliga a inscribir la denominación que se dé al programa en cuantas clases del Nomenclátor sean necesarias para garantizar a TELECINCO el libre, pacífico y regular ejercicio de los derechos derivados del contrato y a conceder una licencia exclusiva. Nuevamente debemos observar que no se menciona a EUROPRODUCCIONES. TELECINCO no tuvo entonces noticia de los registros de **marca**, aunque no hay duda de que podía utilizar las **marcas**.

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.

Contrato de 15 de enero de 2010. Aportado como documento 5 de la contestación (ff. 2543 y ss.)

133. Se trata de un contrato suscrito entre EUROPRODUCCIONES y GESTEVISIÓN TELECINCO por el que se cede en exclusiva el uso de las cuatro **marcas** de las que es titular EUROPRODUCCIONES como título del programa PASAPALABRA y para la comercialización de productos del programa, comprometiéndose a solicitar la ampliación del registro para las clases que sean necesarias.

134. Se trata de una cesión gratuita, sin perjuicio de que TELECINCO realizará sus mayores esfuerzos por encargar a la productora algún proyecto de su catálogo o algún programa que pueda ser presentado por ésta (estipulación segunda).

Otros contratos y documentos.

135. Los documentos aportados con los núms. 54, 57, 61 y 62 de la demanda no se refieren al uso de la **marca** PASAPALABRA, sino a otros derechos relacionados con productos de merchandising, y en ellos no interviene EUROPRODUCCIONES.

136. Doc. 54 (f. 1904 y ss). Contrato de 6 de septiembre de 2002 suscrito entre los actores y A3 TV. Se refiere a la creación del juego SMS.



137. Doc. 57 (f. 1925 y ss.). Contrato de 15 de marzo de 2001 suscrito entre Action Time y Biplano Licensing, S.L. No contempla las **marcas** objeto del procedimiento, solo derechos relacionados con el merchandising.

138. Doc. 61 (f. 1955). Contrato de 17 de octubre de 2003. Modifica el anterior de 6 septiembre de 2002.

139. Doc. 62. (f. 1965 y ss.). Contrato de 6 de junio de 2008 suscrito entre GESTEVISIÓN TELECINCO, BOCA e IMAGINATION DVD LTD. relativo al desarrollo y distribución del juego de DVD.

140. Doc. 63. (f. 1971 y ss.). Contrato de 30 de abril de 2008 suscrito entre Espasa Calpe S.A., GESTEVISIÓN TELECINCO y BOCA.

"Los cedentes otorgan al editor autorización para utilizar la mecánica, contenido y material audiovisual del programa PASAPALABRA para "elaborar una obra literaria sobre el citado programa televisivo".

141. Doc. 65. (f. 1989 y ss.). Comunicación de abril de 2008 de GRANADA Int. (actual ITV Global Entertainment Ltd) a BOCA. Se refiere a la licencia para producir una versión local del programa "The Alphabet Game". Se refiere también a los derechos complementarios sobre el formato (estipulación 7ª).

QUINTO.

Caducidad de la acción reivindicatoria.

142. Conforme establece el artículo 2.2 LM la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la **marca** si ejercita la acción reivindicatoria en el plazo de cinco años a contar desde la publicación del registro o desde el momento en que la **marca** registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley.

Debemos apreciar que se trata de un plazo de caducidad.

143. En relación a la caducidad tiene declarado el Tribunal Supremo, entre otras muchas, en su Sentencia núm. 999/1994 (Sala de lo Civil), de 10 noviembre, que " la caducidad o decadencia de derechos surge cuando la Ley o la voluntad de los particulares señalan un plazo fijo para la duración de un derecho, de tal modo que transcurrido no puede ser ya ejercitado, refiriéndose a las facultades o poderes jurídicos cuyo fin es promover un cambio de situación jurídica, nota característica que la diferencia de la prescripción, pues así como ésta tiene por finalidad la extinción de un derecho ante la razón objetiva de su no ejercicio por el titular, y a fin de evitar la inseguridad jurídica, en la caducidad se atiende sólo al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del plazo prefijado, hasta el punto de que puede sostenerse en realidad que es de índole preclusiva, al tratarse de un plazo dentro del cual, y únicamente dentro de él, puede realizarse un acto con eficacia jurídica, de tal manera que transcurrido sin ejercitarlo impone la decadencia fatal y automática de tal derecho en razón meramente objetiva de su no utilización, y más en cuanto que los derechos o facultades jurídicas conceden a su titular la facultad o poder para provocar un efecto o modificación jurídica, con el fin de producir una consecuencia de tal índole en favor del sujeto y a cargo de otros, lo que puede tener lugar haciendo cesar un preexistente estado de derecho hasta el punto de que, en definitiva, se es titular de la acción creadora y no del derecho creado, ya que para que surja éste es condición indispensable que se ponga en ejercicio en el plazo prefijado, pues si transcurre sin que la acción concedida se utilice desaparecen los derechos correspondientes, situación incluso apreciable de oficio en instancia, según proclaman Sentencias de esta Sala de 25 septiembre 1950, 24 noviembre 1953, 5 julio 1957 y 18 octubre 1963 [todo ello según se recoge en la Sentencia de 25 mayo 1979]".

144. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en relación a la naturaleza del plazo previsto para el ejercicio de la acción reivindicatoria en relación al artículo 3, apartado 3, de la derogada Ley 32/1.988, de 10 de noviembre. A tal efecto en su sentencia de fecha 5 de octubre de 2007 señala lo siguiente:

"Para el éxito de la acción de que se trata es necesario que se prueben en el proceso sus elementos constitutivos -el fraude o la violación de norma legal o contractual-, como exige reiteradamente la jurisprudencia - sentencias de 14 de febrero de 2000 (RJ 2000, 1237) y 30 de mayo de 2005 (RJ 2005, 4363) Además, la acción debe haberse ejercitado a tiempo, lo que dependerá de que el registro hubiera sido sólo solicitado o ya concedido - artículo 3.3 de la Ley 32/1988 -.

Ello sentado, a la vista del supuesto de hecho declarado en la instancia, se ha de entender:

Que la acción se ejerció cuando no había vencido el plazo de caducidad establecido en el artículo 3.3 de la Ley 32/1988. "(énfasis añadido)

145. Del mismo modo, al mencionar la acción reivindicatoria analizada en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2010 vuelve a referirse al plazo previsto para la acción reivindicatoria como un plazo de caducidad:



"La declaración de la prescripción extintiva aparece en la sentencia de apelación precedida de una necesaria calificación de la acción o acciones ejercitadas en la demanda. Dicha labor la concluyó la Audiencia Provincial con el empleo de una fórmula alternativa - fundamento de derecho cuarto -, según la que aquella no era otra que la reivindicatoria de la **marca** que regulaba el artículo 3, apartado 3, de la entonces vigente Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de modo que había caducado a los cinco años contados desde la fecha de publicación de la concesión del registro." (énfasis añadido)

146. Es por este motivo, y atendiendo a la naturaleza de la acción y al plazo previsto en el precepto, por lo que nos inclinamos por considerar dicho plazo como de caducidad.

147. Por otra parte, la Ley 17/2001 despeja cualquier duda, en cuanto el plazo es inexorable y no queda afectado por el hecho de que la solicitud se hubiera efectuado de mala fe, de manera que en cualquier caso el ejercicio de la acción reivindicatoria debe efectuarse en el plazo de cinco años previsto en su artículo 2.2. Naturalmente sin perjuicio de que en ese supuesto pueda ejercitarse la acción de nulidad absoluta prevista en el artículo 51.1.b) LM.

148. Atendiendo a lo expuesto hemos podido comprobar que el uso real y efectivo de las **marcas** nº 2.222.976, denominativa, "PASA PALABRA", clase 38, y nº 2.222.977, denominativa, "PASA PALABRA", clase 41, de las que es titular EUROPRODUCCIONES, se remonta al año 2000.

149. Del mismo modo, hemos podido comprobar que el uso real y efectivo de las **marcas** nº 2.351.547, denominativa, "PASAPALABRA", clase 9, y nº 2.351.548, denominativa, "PASAPALABRA", clase 28, de las que también es titular EUROPRODUCCIONES se remonta, al menos, al año 2003.

150. En consecuencia hemos de concluir que ha transcurrido en el momento de interposición de la demanda el plazo previsto en el artículo 2.2 LM para el ejercicio de la acción reivindicatoria.

151. No cabe por lo tanto revocar el pronunciamiento desestimatorio de dicha acción que se efectúa en la sentencia recurrida, si bien a la vista de los anteriores argumentos.

SEXTO.

Acción de nulidad de las **marcas** por mala fe en la solicitud.

152. Conforme a lo dispuesto en el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001 la mala fe del solicitante del registro de una **marca** constituye causa de nulidad de éste.

153. Como señala la STS de 23 de noviembre de 2010, la mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes. Añade que para apreciar la causa de nulidad no es preciso oponer la existencia de una **marca** notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París. La situación extrarregistral a la que, indirectamente, da protección el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 no tiene porqué tener la sustantividad de un propio derecho de exclusiva, ni siquiera en el sentido que acoge el artículo 34, apartado 5, de dicha Ley.

154. La STS de 22 de junio de 2011 no obstante contempla tanto el componente objetivo como el componente subjetivo del concepto de mala fe y considera que esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio, ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-.

155. Debemos destacar que en esta sentencia tampoco se conecta la mala fe con la necesaria existencia de un previo derecho de exclusiva en vigor, de manera que, como señalaba la anteriormente citada de 23 de noviembre de 2010, la situación extrarregistral a la que da protección el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 no tiene porqué tener la sustantividad de un propio derecho de exclusiva.

156. A partir de esta amplia concepción de la apreciación de mala fe, en la doctrina se ha destacado que la concurrencia de la causa de nulidad puede realizarse desde la consideración global de la adecuación al ordenamiento competitivo de la estrategia empresarial perseguida por el sujeto con el registro de su **marca**.

157. Por su parte la Sentencia TJUE de 11 de junio de 2009 destaca que procede tomar en consideración también la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar



la existencia de la mala fe. Y añade que la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso.

158. En el caso que nos ocupa la sentencia recurrida efectúa una valoración razonable y acertada de la prueba practicada.

159. En primer lugar, no se discute el conocimiento del formato "The Alphabet Game" por parte de EUROPRODUCCIONES. Se trata de una entidad profesional del sector que evidentemente conocía el éxito que había tenido este formato en Gran Bretaña, primero, desde 1996 y en Francia, después, desde 1997, al margen de su participación en los congresos internacionales del sector (MIPTV y MIPCOM) e incluso de sus reuniones con ejecutivos de ITV en 1997 y 1998 a las que se refiere la sentencia recurrida.

160. El éxito del formato había dado lugar a que se suscribieran contratos de opción en diversos países en 1997, contratos que se relacionan en la sentencia y fueron acompañados a la demanda (ff. 269 y ss.).

161. Las propias manifestaciones del Sr. Ángel , que reconoce que vendieron o produjeron el programa "Qué apostamos" ("Scommetiano che") en Italia en el año 1999 o 2000, y son citadas por la recurrente EUROPRODUCCIONES, muestran que ésta conocía el mercado italiano, de manera que la demandada tuvo necesario conocimiento de la emisión del programa en Italia, que se inicia el 11 de Enero de 1999 bajo el título "Passaparola". También se reconoce que tuvo algún negocio con la RAI (alrededor de 1999). Incluso EUROPRODUCCIONES constituyó más tarde su filial en Italia, lo que muestra el interés que tenía en dicho mercado, que evidentemente no era nuevo. La expansión a Italia, Portugal, Polonia y Turquía se destaca en la presentación aportada como doc. 68 de la demanda (f. 2030 y ss.) en la que se señala que es uno de los grupos audiovisuales más importantes de España.

162. Sobre esta base debemos concluir que en el momento de la solicitud de las **marcas** nº 2.222.976, denominativa, "PASA PALABRA", clase 38 y nº 2.222.977, denominativa, "PASA PALABRA", clase 41, es decir, en fecha 25 de marzo de 1999, EUROPRODUCCIONES, con los antecedentes expuestos, conocía la emisión en Italia del programa "Passaparole" y la posible implantación del programa también en España tras el éxito cosechado en diversos países. La declaración del Sr. Victorino puso de manifiesto que los mercados latinos eran consumidores de formatos creados en los países anglosajones, actuando como mercados simétricos España e Italia.

163. A partir de este conocimiento hemos de valorar la actuación realizada por la recurrente EUROPRODUCCIONES para determinar si respondía a un fin legítimo.

164. Las **marcas** registradas para las clases 38 y 41 del Nomenclátor se solicitan el 25 de marzo de 1999, cuando ya se había iniciado la emisión del programa en Italia en el mes de enero. En el momento de la solicitud no se aprecia interés legítimo alguno por parte de EUROPRODUCCIONES en utilizar un término equivalente en español al título que el programa tenía en Italia. No es una casualidad que cuando en Italia el programa se emite bajo el título "Passaparola" en España se solicite el registro del término "Pasa Palabra" para clases correspondientes a los servicios de producción y emisión de programas de televisión.

165. EUROPRODUCCIONES adquiere una ventaja competitiva al obtener derechos de exclusiva sobre dicha denominación sin que la ventaja así obtenida tenga una justificación razonable. Es evidente que esta situación le permite oponer sus derechos según le convenga, como así ha sucedido frente a la solicitud de registro de la **marca** comunitaria. También le permite beneficiarse de la necesidad de solicitar autorización para emplear la denominación, como en el contrato de licencia de **marca** de 30 de julio de 2003, que fija un royalty del 10% sobre los beneficios netos. Incluso le permite obtener expectativas de contratos con las emisoras de televisión, como ocurre en el caso de TELECINCO, y así se establece en el contrato de 15 de enero de 2010 que TELECINCO realizará sus mayores esfuerzos por encargar a la productora algún proyecto de su catálogo o algún programa que pueda ser presentado por ésta.

166. EUROPRODUCCIONES pretende que la denominación iba a ser empleada en un proyecto de programa, sin que acredite tal hecho, lo que resulta inconsistente, pues ya hemos señalado que se aplica un término equivalente en español al programa que ya se emitía en Italia sobre el formato "The Alphabet Game".

167. Más incomprensible resulta la actuación de BOCA, que en realidad colabora en todo momento con EUROPRODUCCIONES.

168. En los contratos suscritos por los autores del formato se venía contemplando la reserva de derechos sobre las **marcas** asociadas al mismo. Así puede comprobarse en el contrato por el que se licencia el formato en Italia (ff. 975 y ss, condición 6ª).

169. Y otro tanto resulta en España. Como hemos visto, el contrato de licencia del formato suscrito en fecha 20 de junio de 2000 señala que añade que los autores/creadores se reservan la titularidad de cualesquiera **marcas**



comerciales asociadas al formato (6). BOCA oculta que existen en España **marcas** que se han registrado y, en lugar de manifestarlo a los autores, guarda silencio, pese a suscribir un contrato en el que éstos se reservaban los derechos sobre las **marcas**. Por supuesto, tampoco reacciona frente al registro. Al día siguiente suscribe contrato con EUROPRODUCCIONES en relación a la **marca** registrada para distinguir servicios de la clase 38.

170. Y lo mismo sucede con las **marcas** registradas para las clases 9 y 28. En este caso EUROPRODUCCIONES pretende derivar su interés legítimo en que BOCA le ha pedido el registro. Sigue sin apreciarse interés legítimo propio de EUROPRODUCCIONES, puesto que el actuar a petición de BOCA supone un interés de BOCA (y cuando los autores/creadores se habían reservado la titularidad de cualesquiera **marcas** comerciales asociadas al formato), no de EUROPRODUCCIONES, sin que podamos advertir cual es el interés legítimo de la demandada en intervenir en tales registros de la denominación "Pasapalabra".

171. La conclusión no es otra que debe apreciarse la concurrencia de mala fe en la solicitud de las **marcas**.

SÉPTIMO.

172. La consecuencia del análisis que hemos efectuado conduce a desestimar el recurso de apelación interpuesto por EUROPRODUCCIONES.

173. Por un lado, se introducen en el recurso cuestiones relativas a la acción reivindicatoria, acción que fue desestimada, de manera que carece de gravamen la recurrente para plantear cuestiones relativas a este aspecto, sin perjuicio que pueda hacer valer de nuevo la caducidad de la acción al oponerse al recurso de apelación interpuesto por los demandantes.

174. Respecto a la nulidad de las **marcas** declarada en la sentencia ya nos hemos pronunciado, apreciando la causa de nulidad, de manera que el recurso debe ser desestimado.

175. Procede igualmente desestimar el recurso de apelación interpuesto por D. Plácido , D. Jesús María , D^a Beatriz , D. Benjamín e ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD. La acción reivindicatoria debía ser desestimada por las razones expuestas en fundamento precedente.

176. Declarada la nulidad por una de las causas alegadas no cabe analizar otras causas, ni existe gravamen para sostener las mismas por vía de recurso, dado que el gravamen se relaciona con el fallo de la sentencia, estimatorio de la nulidad. Así lo ha venido entendiendo la jurisprudencia y la doctrina, declarando la sentencia de la Sala 1^a del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1989 , entre otras muchas, que es principio procesal de general aceptación, por formar parte de la esencia del recurso, que no cabe apelar si no existe perjuicio o gravamen causado al recurrente por la resolución impugnada. Por lo que se refiere al concepto de gravamen, la sentencia del Tribunal Constitucional 58/1989, de 16 de marzo , señala que no hay que confundir las pretensiones con los argumentos jurídicos. El perjuicio o gravamen sufrido por las partes que desean recurrir debe provenir de la desestimación de las pretensiones.

177. Por otra parte, apreciada dicha nulidad no cabe analizar presiones subsidiarias, como la caducidad de la acción.

178. Por último, la declaración de nulidad no comporta ningún pronunciamiento de cesación o prohibición de uso, reservado al titular de la **marca** que ejercite acciones por violación de su derecho, lo que no es el caso.

179. No obstante, con ánimo de ser exhaustivos debemos señalar que en ningún caso cabe apreciar la concurrencia de causa de nulidad basada en la existencia de una **marca** notoria anterior no registrada. Según los actores, se trataría de la **marca** "passaparola". Sin embargo no solo no se acredita, sino que ni siquiera se justifica la supuesta notoriedad a la fecha de la solicitud de las **marcas** controvertidas. como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2009 , el precepto invocado responde a la conveniencia, sentida en el comercio internacional, de evitar que, como consecuencia de la eficacia constitutiva del registro respecto del nacimiento del derecho sobre la **marca**, el titular de una en un país de la Unión de París no pueda usarla en otro, pese a ser en él notoria, por haberla registrado un tercero, el cual, normalmente, habrá querido aprovecharse de la notoriedad y de la inexistencia en él de impedimento registral para la obtención del derecho de exclusiva sobre el signo.

180. En definitiva, el artículo 6 bis CUP no atiende - tampoco lo hacía el 3.2 de la Ley 32/1.988 - a si la **marca** es notoria en el país en que está reconocida al titular legítimo - con este reconocimiento basta para considerarle en él protegido y merecedor de una relativa protección internacional -, pero exige la notoriedad en el país cuyo registro se trata de anular. La literalidad de la norma no deja dudas: "... que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida...".

181. En consecuencia debían haber acreditado los actores que la **marca** era notoriamente conocida en España con anterioridad a la solicitud de las **marcas** registradas por EUROPRODUCCIONES. De hecho, las primeras



solicitadas son anteriores incluso a la emisión del programa en España y las segundas se solicitan el 19 de octubre de 2000 cuando el programa se emitió a partir del 24 de julio de 2000. Nada se acredita ni se fundamenta al respecto.

182. Tampoco cabe apreciar la existencia de derechos de propiedad intelectual anteriores, que se centran en el título del formato en Italia: "passaparola".

183. En primer lugar, no consta el formato en Italia. Es más, en el contrato por el que se licencia el formato en Italia dicho formato se titula como "The Alphabet Game", es decir, que en ese momento no existía ninguna modificación del formato original (contrato de licencia en Italia que figura a los ff. 977 y ss). Lo que se afirma en la demanda es que el título de la versión italiana del programa era "Passaparola" (pg. 9 in fine). No cabe confundir pues el título del formato con el título del programa, y menos con cualquier frase utilizada en el programa o que forme parte del formato. Tampoco se acredita quien es el autor de dicho título, puesto que lo que licencian los creadores es el formato original, es decir, "The Alphabet Game". La demanda y el propio recurso carecen de adecuada fundamentación y explicación de estos aspectos. Por otra parte la denominación "Passaparola" no es idéntica o semejante a "Pasapalabra", aunque se trate de una denominación equivalente, y tampoco es propiamente una traducción, porque no existe tal expresión, es un término compuesto creado ad hoc para el programa-concurso. Ello naturalmente sin perjuicio de la ya examinada mala fe en la solicitud de registro de dicho término como **marca**.

OCTAVO

184. Las costas de esta alzada deben ser impuestas a los recurrentes en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 LEC .

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por EUROPRODUCCIONES TV, S.A.U. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Nueve de Madrid en el proceso del que dimanán las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, con imposición a la parte recurrente de las costas derivadas del recurso.

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por D. Plácido , D. Jesús María , D^a Beatriz , D. Benjamín e ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD. contra la Sentencia citada, con imposición a los recurrentes de las costas derivadas del recurso.

Pónganse de manifiesto los hechos referidos en la presente resolución al Ministerio Fiscal, acompañando testimonio de la misma y de los siguientes documentos:

1. Contrato de 21 de junio de 2000 (ff. 2529 y ss.). Aportado como doc. núm. 2 de la contestación por EUROPRODUCCIONES. En este documento se hace mención a la **marca** PASA PALABRA registrada para la clase 41 del Nomenclátor.
2. Idéntico contrato aportado posteriormente por EUROPRODUCCIONES al folio 2739 y ss. En dicho documento no figura la citada **marca**.
3. Idéntico contrato aportado posteriormente por BOCA BOCA al folio 2819 y ss. En dicho documento no figura la citada **marca**.
4. Idéntico contrato facilitado por A3 TV al folio 2896 y ss. En dicho documento no figura la citada **marca**.

Se remite testimonio de dichos documentos en cuanto el original no contempla la citada **marca** registrada para los servicios de la clase 41 del Nomenclátor. El documento nº 2 aportado por EUROPRODUCCIONES con la contestación a la demanda es una copia alterada ad hoc para incluir la **marca** en cuestión (clase 41) y suscrita por dicha entidad y BOCA BOCA. Ello según se expresa en los apartados 91 a 99 de la presente resolución y, en especial, en el apartado 98.

5. Contrato de 15 de septiembre de 2006, aportado con la contestación a la demanda por EUROPRODUCCIONES al folio 2540 y ss. En dicho documento se incluye la **marca** PASA PALABRA registrada para la clase 41 del Nomenclátor.

6. Idéntico contrato aportado con posterioridad por EUROPRODUCCIONES al folio 2743 y ss. En dicho documento no figura la citada **marca**.

7. Idéntico contrato aportado con posterioridad por BOCA BOCA al folio 2823 y ss. En dicho documento no figura la citada **marca**.



Se acuerda la remisión de testimonio de este bloque documental por los mismos motivos. Se aportó inicialmente una copia alterada para incluir la citada **marca** en el documento. Ello según se expresa en los apartados 121 a 126 de la presente resolución.

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

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

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ