

Caso *Pasapalabra*: formato televisivo, vulneración de la propiedad intelectual y daños del infractor

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

En su Sentencia núm. 504/2019, de 30 de septiembre (ECLI:ES:TS:2019:2852), el Tribunal Supremo concluye que se pueden reclamar los beneficios del infractor de la propiedad intelectual con independencia de los daños sufridos por el titular.

1. Preliminar

Es notorio, pues ha tenido gran repercusión en los medios de comunicación social, que la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia dictada el 20 de septiembre del 2016, ordenó a Mediaset, responsable de la cadena de televisión Telecinco, dejar de emitir el conocido programa *Pasapalabra*, prohibiéndole el uso de tal nombre y del formato, estimando así la demanda presentada por el grupo británico ITV Global Entertainment.

En esencia, el litigio comenzó porque Mediaset demandó a ITV alegando un error esencial al suscribir unos acuerdos en virtud de los cuales ITV le concedía licencia para producir y emitir en España el conocido programa de televisión. Según Mediaset, el error obedecería a que ITV no era el titular de los derechos de formato ni de los derechos sobre el título objeto de licencia. Ante esta demanda, ITV formuló una reconvencción en la que sostenía el incumplimiento de los acuerdos por parte de Mediaset y donde solicitaba que se declarara su resolución y se condenara a la otra parte al pago de la correspondiente

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

indemnización de daños y perjuicios. Asimismo, ITV también entabló acciones por infracción de la propiedad intelectual sobre el formato y el título del programa, incluida la acción de indemnización de daños y perjuicios.

Presentados por ambas partes recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Supremo, en su Auto de 20 de febrero del 2019 (ECLI: ES:TS:2019:1811A), únicamente admitió a trámite el recurso de casación de Mediaset en lo tocante a la indemnización impuesta a Telecinco.

Pues bien, el Tribunal Supremo ha resuelto dicho recurso de casación en su recentísima Sentencia núm. 504/2019, de 30 de septiembre (ECLI:ES:TS:2019:2852), en la que analiza una importante cuestión práctica sobre la indemnización de daños por infracción de la propiedad intelectual (y, por extensión, de la propiedad industrial).

2. Los criterios para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios por la infracción de la propiedad intelectual

La Ley de Propiedad Intelectual dispone en su artículo 140 que la indemnización por los daños y perjuicios causados por la infracción de los derechos de propiedad intelectual se fijará, a elección del perjudicado, conforme al criterio de las consecuencias económicas negativas (entre ellas, la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita) o conforme al criterio de la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. Se trata de una disposición equivalente a la existente en las leyes de propiedad industrial y por la que se incorpora en la legislación española lo establecido en la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Al interpretar estos criterios indemnizatorios, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido aclarando que el criterio de la regalía hipotética (es decir, la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual o industrial en cuestión) desborda los límites propios de la acción indemnizatoria en la medida en que introduce elementos propios de la acción de enriquecimiento injustificado. En este sentido se manifiesta, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 351/2011, de 31 de mayo (ECLI:ES:TS:2011:3148), en la que se afirma que el criterio de cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios consistente en la regalía hipotética que habría tenido que pagar el infractor en caso de haber obtenido una licencia, en realidad, «opera en el campo del enriquecimiento injusto, y no en el resarcitorio del daño». Y, en la Sentencia núm. 263/2017, de 3 de mayo (ECLI: ES:TS:2017:1653), el alto tribunal declara que «el contenido de las reglas de cálculo pone en evidencia que el objeto de lo que se denomina *indemnización de daños y perjuicios* trasciende a la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener [...] porque

puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular», como sucede en el caso del criterio de la regalía hipotética.

3. El criterio de los beneficios del infractor y la *condictio* por intromisión

- 3.1. Esta interpretación, referida al criterio de la cantidad a tanto alzado que incluya la denominada *regalía hipotética*, ha encontrado una aplicación constante y suficientemente pacífica. Sin embargo, han surgido más dudas a propósito de la reclamación de una indemnización calculada sobre la base del criterio de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la lesión. En este caso cabe preguntarse si se pueden reclamar esos beneficios del infractor incluso aunque sean superiores a los perjuicios sufridos por el titular del derecho de propiedad industrial.
- 3.2. Precisamente ésta es la cuestión que se discute en el caso *Pasapalabra*. En efecto, en su recurso de casación, Mediaset alegó que la condena (confirmada por la sentencia de apelación) a indemnizar a ITV con el importe de las ganancias obtenidas como consecuencia del uso del formato y de la denominación *Pasapalabra*, incluida la venta de *merchandising*, no sería procedente, pues estaría desconectada de la realidad, ya que ITV sólo explota el formato mediante licencia y, al presentar su demanda, no optó, ni siquiera de forma subsidiaria, por cuantificar la indemnización sobre la base del criterio de la regalía hipotética.
- 3.3. La cuestión no es nueva en los tribunales españoles, pudiéndose apreciar dos interpretaciones divergentes. Para un primer grupo de resoluciones, el criterio indemnizatorio de los beneficios del infractor, al igual que el de la regalía hipotética, es más propio de la acción de enriquecimiento injusto, de modo que el titular tiene derecho a obtener todos esos beneficios, con independencia de que superen su lucro cesante. Porque, en verdad, no se estarían reclamando los daños y perjuicios, sino el enriquecimiento injustificado (en su modalidad de *condictio* por intromisión), como destaca el Auto núm. 10/2012, de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de enero (ECLI:ES:APB:2012:1080A), en un caso de patentes:

Se trata de un criterio de determinación o cálculo de la ganancia dejada de obtener por el titular, [...] aunque en realidad pueda suceder que la actividad infractora no haya provocado en el titular una disminución de ingresos, o que, si se ha producido, no tenga por causa la competencia del infractor. Esto resulta irrelevante; en todo caso, la elección de este criterio supone que el beneficio obtenido por el demandado de la actividad infractora del derecho de exclusiva debe desplazarse hacia el titular del derecho, evitando así que el infractor se enriquezca como consecuencia de su conducta ilícita.

En cambio, otros pronunciamientos judiciales consideran que la aplicación del criterio del beneficio del infractor nunca puede dar lugar a una indemnización que supere la cuantía

que habría obtenido el titular de la patente o del correspondiente derecho de propiedad industrial si no hubiera tenido lugar la infracción. Según estas otras resoluciones, lo contrario implicaría un enriquecimiento injustificado para el titular del derecho, a la par que un abuso del derecho.

En esta línea se manifiesta, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a), núm. 170/2005, de 14 de abril (ECLI:ES:APB:2005:3539), cuando destaca que «la demandada es una empresa de gran facturación en relación con la propia actora, lo que permite advertir [que] en ningún caso el negocio facturado por la demandada lo hubiera podido ser por la actora, que carece de los canales de distribución necesarios para ello. Es por ello por lo que para no amparar un abuso de derecho, prohibido por el artículo 7.2 del Código Civil, debe moderarse la pretensión de la actora, y ajustarse a una décima parte de los beneficios obtenidos por la actora [...], que es aproximadamente la proporción de ventas entre una y otra entidad».

- 3.4. Pues bien, en este contexto, el Tribunal Supremo, en la sentencia ahora comentada, sienta claramente la vinculación del criterio del beneficio del infractor con la acción de enriquecimiento injusto. Por lo tanto, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación presentado por Mediaset declarando que «para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido». Por ello, «para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse».

Como fundamento de esta interpretación, el Tribunal Supremo invoca los orígenes de los distintos criterios indemnizatorios, los cuales se encuentran en la doctrina establecida por la jurisprudencia alemana —posteriormente positivizada— del *dreifache Schadensberechnung* (o triple cálculo del perjuicio), en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización que se ha de pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia. Y esta tercera opción, como recuerda el Tribunal Supremo, «constituye en realidad una restitución propia de una *condictio* por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción».

De igual modo, el Tribunal Supremo señala que esta interpretación ya se había recogido en la versión inicial de la Ley de Competencia Desleal, que recoge la acción de enriquecimiento injusto cuando el acto de competencia desleal implicaba una infracción de un derecho de exclusiva. Y, en fin, invoca también el alto tribunal su jurisprudencia sobre el criterio de la regalía hipotética, citando expresamente la Sentencia 95/2009, de marzo, en un caso de marcas.

- 3.5. La interpretación del Tribunal Supremo es ciertamente positiva para los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial porque la lectura contraria según la cual sólo se pueden reclamar los beneficios del infractor cuando el titular estuviese en condiciones de obtenerlos por sí mismo podría llevar a que los infractores planificasen los actos infractores asumiendo como un «coste» las indemnizaciones que habría que pagar al titular del derecho.

En consecuencia, por tanto, de los tres criterios clásicos de cuantificación de los daños por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual, donde sí tiene relevancia la ausencia de explotación del derecho por parte del titular es en el criterio consistente en los beneficios que previsiblemente habría obtenido el titular con su explotación.