

Roj: **STS 783/2010** - ECLI: **ES:TS:2010:783**Id Cendoj: **28079110012010100098**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **04/03/2010**Nº de Recurso: **269/2005**Nº de Resolución: **72/2010**Procedimiento: **CIVIL**Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Marzo de dos mil diez.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Luigi Zaini, S.p.A. representada por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, contra la Sentencia dictada, el día veinte de septiembre de dos mil cuatro, por la Sección Vigésimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Setenta de los de Madrid. Es parte recurrida Ferrero S.p.A y Ferrero Ibérica, SA, representadas por la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García, en representación de Ferrero S.p.A., y de Ferrero Ibérica, S.A., interpuso, por escrito presentado ante el Juzgado Decano de Madrid el treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, demanda de juicio ordinario de menor cuantía, contra Zaini Luigi S.p.A.

En dicho escrito, la representación de Ferrero, S.p.A. y Ferrero Ibérica, S.A., alegó que la primera fabricaba y vendía en el mercado español un producto alimenticio con forma de huevo de gallina, compuesto de chocolate con una capa interna de crema de leche y un hueco en el centro para encerrar un juguete **sorpresa**. Que ese producto lo presentaban las demandantes a los consumidores, envuelto en una lámina de papel aluminio, con los colores blanco y naranja, separados por una línea ondulada y las letras "Kinder **Sorpresa**". Que el producto y su presentación gozaban del favor del mercado, por lo que con la venta del primero obtenían importantes beneficios.

Que Ferrero S.p.A. era titular, entre otras, de las **marcas** españolas números 1.224.384, denominativa, integrada por la palabra "**Sorpresa**", 1.577.689, denominativa, integrada por las palabras "Kinder **Sorpresa**", y de la **marca** internacional 453.759, **mixta**, formada por las palabras "Kinder **Sorpresa**" y unos dibujos.

Que la demandada Zaini Luigi S.p.A. había presentado en la Feria internacional de Colonia, en febrero del año mil novecientos noventa y ocho, un huevo de chocolate con la misma composición y estructura que el elaborado por Ferrero S.p.A., que aparecía envuelto en un papel de aluminio parecido, buscando la confusión sobre el respectivo origen empresarial de ambos productos. Que, por ello, Ferrero S.p.A. presentó una demanda de medidas cautelares por competencia desleal, la cual fue estimada en las dos instancias por los Tribunales alemanes.

Que la demandada fabricaba ese mismo producto y lo vendía en el mercado español, envuelto en un papel de aluminio con la palabra "**Sorpresa**", con los mismos colores que ella empleaba y en un paquete de seis unidades, como hacía ella, empleando la misma palabra.



Que la demandada realizaba de ese modo una conducta de imitación del producto y su presentación, de naturaleza desleal, la cual era, además, infractora de las **marcas** antes indicadas.

Invocaron las demandantes los artículos 30, 31, 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de **marcas**, y los artículos 5, 6, 11.1.2, 12 y 18 de Ley 3/91, de 10 de enero, de competencia desleal.

Y, en el suplico del escrito, interesaron una sentencia " por la que: **Primero.** Se declare que en el huevo **Sorpresa** fabricado por Zaini e introducido por ésta en el mercado español mediante su ofrecimiento y venta a empresas españolas, se realiza un uso ilícito de las **marcas** titularidad de Ferrero, S.p.A., reseñadas en el hecho cuarto de la demanda violando así la demanda los legítimos derechos de Propiedad Industrial de Ferrero S.p.A.- **Segundo.** Se declare que el huevo de chocolate **Sorpresa** ideado por Ferrero S.p.A. y comercializado en España por Ferrero Ibérica, SA.- **Tercero.** Se declare que en atención a las circunstancias descritas en el relato de hechos de la demanda, dicha imitación constituye un acto de competencia desleal, en cuanto que: a.- Imita elementos que están amparados por un derecho de exclusiva, cuales son las **marcas** titularidad de Ferrero reseñadas en el hecho cuarto del presente escrito.- b.- Resulta idónea para generar la confusión y/o asociación por parte de los consumidores del huevo de chocolate **Sorpresa** de Zaini respecto del huevo de chocolate Kinder **Sorpresa** y de su procedencia empresarial.- c.- Comparta un aprovechamiento indebido de la reputación y el esfuerzo empresarial de las entidades actoras.- d.- Es objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe.- **Cuarto.** Se declare que dicha infracción de **marcas** e imitación desleal, en cuanto determinantes de una desviación de clientela en favor de la demandada, ocasiona a las demandantes, fundamentalmente por vía de lucro cesante, unos daños y perjuicios que, al haber intervenido dolo o culpa, han de ser resarcidos por la demandada.- **Quinto.** Se condene a la demandada como consecuencia de lo anterior: A.- A estar y pasar por tales declaraciones.- B.- A cesar y abstenerse en el futuro acto de uso in consentido en España de las **marcas** titularidad de Ferrero S.p.A., reseñadas en el hecho cuarto de la demanda.- C.- A cesar y abstenerse en el futuro de todo acto de explotación industrial o comercial en España del huevo **Sorpresa** objeto de la demanda.- D.- A cesar y abstenerse en el futuro de ofrecer y/o anunciar y/o comercializar en el mercado español cuerpos huecos de chocolate en forma de huevo de gallina, que externamente estén constituidos por una capa de chocolate color marrón e internamente estén revestidos de una capa blanca, señaladamente de crema de leche, así como a abstenerse de utilizar en relación con los mismos, o con cualesquiera otros huevos de chocolate de la demandada, formas de presentación en las que se imiten los signos, colores y demás elementos característicos del huevo de chocolate Kinder **Sorpresa**, o que no se diferencien suficientemente de los mismos.- E.- A la publicación de la sentencia a costa de la demandada en dos periódicos diarios de difusión y circulación nacional, a concretar por las actoras en fase de ejecución de sentencia.- F.- Al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a las demandantes por los actos de infracción de **marcas** y de competencia desleal, en la cuantía que resulte de las pruebas que al efecto se practiquen durante la sustanciación del procedimiento o, en su caso, en la cuantía que se determine en trámite de ejecución de Sentencia.- G.- Al pago de las costas del procedimiento".

SEGUNDO. La demanda fue turnada al Juzgado de Primera Instancia número Setenta de Madrid, que la admitió a trámite por resolución de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, conforme a las normas del juicio ordinario de menor cuantía contenidas en la posteriormente derogada Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.

La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén.

En el referido escrito opuso, en resumen, la litispendencia entre este proceso y otro seguido en Italia, a demanda suya, entre las mismas partes, con excepción de Ferrero Ibérica, S.A., y sobre el mismo objeto, y, en su caso, la conexidad entre ambos, determinantes de la procedencia de que el Juzgado de Primera Instancia se inhibiera a favor del Tribunal italiano o, en su caso, suspendiera la tramitación del proceso a la espera de la sentencia del mismo, en aplicación de los artículos 21 y 22 del Convenio Bruselas de 27 de septiembre de 1.968. También negó su legitimación pasiva, así como la realidad de las infracciones alegadas en la demanda.

En el suplico del escrito de contestación, la demandada interesó del Juzgado de Primera Instancia que "... 1. Se inhiba del conocimiento del presente juicio a favor de los Tribunales de Milán (Italia).- 2. Subsidiariamente, en el caso de que considere inapropiada la inhibición, suspenda el curso de las presentes actuaciones hasta que recaiga sentencia definitiva en el pleito que se sigue en Milán entre las mismas partes.- 3. En todo caso, una vez resueltas las cuestiones previas, dicte sentencia por la que desestime íntegramente la demanda, con imposición de costas a las actoras".

TERCERO. Celebrada la comparecencia prevista en el artículo 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, se abrió la fase de prueba, para cuya práctica el Juzgado de Primera Instancia señaló el plazo extraordinario, dado que había admitido medios que debían realizarse por medio de exhorto internacional, determinante de que se librasen comisiones rogatorias. Cerrado el periodo de prueba, el Juzgado de Primera Instancia acordó



recurrir a las diligencias para mejor proveer para que todas aquellas diligencias que se debían practicar en Italia fueran aportadas al proceso.

Finalmente, por providencia de siete de junio de dos mil uno, el Juzgado de Primera Instancia decidió tener por conclusos los autos. Y, tras desestimar por auto de cuatro de septiembre de dos mil uno un recurso de reposición de la demandada contra dicha providencia, dictó sentencia el veinticuatro de septiembre de dos mil uno, con la siguiente parte dispositiva: "*Fallo. Que desestimando las excepciones alegadas por la parte demandada, debo estimar y estimo la demanda deducida por el procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García en nombre de Ferrero SPA y Ferrero Ibérica, SA contra Zaini Luigi S.p.A. en su consecuencia declaro: 1.- Que el huevo sorpresa fabricado por Zaini es introducido por ésta en el mercado español mediante su ofrecimiento y venta a empresas españolas, se realiza un uso ilícito de las marcas titularidad de Ferrero S.p.A, violando así la demandada los derechos de propiedad industrial de Ferrero S.p.A.- 2.- Que el huevo chocolate Sorpresa fabricado por Zaini es introducido por ésta en el mercado español, constituye una imitación del producto Kinder Sorpresa ideado por Ferrero S.p.A. y comercializado en España por Ferrero Ibérico, SA.- 3.- Que el acto relatado en la demanda constituye un acto de competencia desleal al imitar elementos que están amparados por un derecho e exclusiva, cual son las marcas titularidad de Ferrero; resulta idóneo para generar la confusión y asociación por parte de los consumidores del huevo de chocolate Sorpresa de Zaini respecto del Kinder Sorpresa y de su procedencia empresarial; comporta un aprovechamiento indebido de la reputación y el esfuerzo empresarial de las entidades actoras; es contrario a las exigencias de la buena fe.- 4.- Que dichas infracciones de marcas e imitación desleal, ocasiona a la actora unos daños y perjuicios por lucro cesante, que han de ser resarcidos.- Se condene a la demandada: 1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2.- A cesar y abstenerse en el futuro de todo acto de uso in consentido en España de las marcas titularidad de Ferrero S.p.A. reseñadas en el fundamento 3º de esta sentencia. 3.- A cesar y abstenerse en el futuro de todo acto de explotación industrial o comercial en España del huevo Sorpresa objeto de la demanda. 4.- A cesar y abstenerse en un futuro de ofrecer y anunciar y comercializar en el mercado español cuerpos huecos de chocolate en forma de huevo de gallina, que externamente estén constituidos por una capa de chocolate color marrón e internamente estén revestidos de una capa blanca, señaladamente de crema de leche, así como a abstenerse de utilizar en relación con los mismos, o con cualquiera otros huevos de chocolate de la demandada, formas de presentación en las que se imiten los signos, colores y demás elementos característicos del huevo de chocolate Kinder Sorpresa, o que no se diferencien suficientemente de los mismos. 5.- A la publicación de la sentencia a costa de la demandada en dos periódicos diarios de difusión y circulación nacional, a concretar por las actoras en fase de ejecución de sentencia. 6.- Al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a las demandantes por los actos de infracción de marcas y de competencia desleal, en la cuantía que resulte de las pruebas que al efecto se practiquen durante la sustanciación del procedimiento, en su caso, en la cuantía que se determine en trámite de ejecución de sentencia. 7.- Al pago de las costas".*

CUARTO. Contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia preparó e interpuso recurso de apelación la demandada Luigi Zaini S.p.A. De sus escritos se dio traslado a las demandantes, que se opusieron a la estimación.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, que las turnó a la Sección Vigésimoquinta, la cual tramitó el recurso y señaló para la vista el día veintinueve de marzo de dos mil cuatro.

La sentencia de apelación, de fecha veinte de septiembre de dos mil cuatro, contiene la siguiente parte dispositiva: "*Fallamos. Que desestimando el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal de Luigi Zaini, SPA, debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. Setenta de Madrid, con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil uno en el procedimiento núm. 280/1999, de que dimana este rollo, imponiendo las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte apelante".*

QUINTO. La representación de Luigi Zaini S.p.A. interpuso, por escrito de siete de diciembre de dos mil cuatro, recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que los tuvo por interpuestos por providencia de veintiuno de enero de dos mil cinco.

Elevadas las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la misma, por auto de once de noviembre de dos mil ocho, decidió: 1º) *Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación de Luigi Zaini, S.p.A. contra la Sentencia dictada, con fecha veinte de septiembre de dos mil cuatro, por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Veinticinco Bis, en el rollo de apelación 357/2003, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 280/99 del Juzgado de Primera Instancia número Setenta de Madrid.- 2º) Admitir el recurso de casación conjuntamente interpuesto por la referida representación contra la Sentencia señalada, en cuanto a las infracciones denunciadas en los motivos segundo y tercero de su escrito de interposición.- 3º) Entréguese copia del escrito de interposición de los recursos, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición y alegue, en su caso, respecto*



de la solicitud de planteamiento de cuestión prejudicial europea, por escrito y en el plazo de veinte días, y una vez verificado, dese traslado al Ministerio Fiscal para que informe en relación a la mencionada solicitud de planteamiento de cuestión europea.- 4º) No admitir el indicado recurso de casación respecto a las infracciones alegadas en el motivo primero del escrito de interposición del recurso".

SEXTO. El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, por Luigi Zaini S.p.A., contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de veinte de septiembre de dos mil cuatro, se compone de seis motivos, en los que se denuncia:

PRIMERO. Con amparo en el artículo 469, apartado 1, ordinal segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2.000, la infracción de los artículos 21 a 68 del Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1.968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como de los artículos 408, 533, apartado 5, 538, 544 y 693, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 y, en su caso, de los artículos 222, 410 y 421 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000 y 27 a 68 del Reglamento 44/2.001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2.000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

SEGUNDO. Con amparo en el artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, la infracción del artículo 24 de la Constitución Española.

TERCERO. Con amparo en el artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, la infracción del artículo 24 de la Constitución Española.

CUARTO. Con amparo en el artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, la infracción de los artículos 24 y 120, apartado 3, de la Constitución Española.

QUINTO. Con amparo en el artículo 469, apartado 1, ordinales segundo y cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2.000, la infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 o, en su caso, del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000 y del artículo 24 de la Constitución Española.

SEXTO. Con amparo en el artículo 469, apartado 1, ordinal segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, la infracción de los artículos 600, 632 y 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, así como de los artículos 1.218, 1.225, 1.227, 1.232, 1.240 y 1.241 del Código Civil y, en su caso, de los artículos 316, 319, apartado 1, 323, 326, apartado 1, 348 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2.000.

SÉPTIMO. El recurso de casación interpuesto por Luigi Zaini S.p.A. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid el veinte de septiembre de dos mil cuatro, se compone de tres motivos, de los cuales el primero no fue admitido. En los que lo fueron denuncia la recurrente:

SEGUNDO. Con amparo en el artículo 477, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, la infracción del artículo 38 de la Constitución Española y de los artículos 5, 6, 11 y 20 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal y de los artículos 31, apartados 1 y 2, 35, 36, 37 y 38 de la Ley 38/1.988, de 10 de noviembre, de **marcas**.

TERCERO. Con amparo en el artículo 477, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, la infracción de los artículos 18 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal y de los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 38/1.988, de 10 de noviembre, de **marcas** y, en su caso, de los artículos 41, apartado 1, letra b, 42 y 43, en relación con la disposición transitoria de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de **marcas**.

OCTAVO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña M^a Isabel Campillo García, en nombre y representación de Ferrero S.p.A y Ferrero Ibérica, SA, impugnó los recursos, solicitando se declarase no haber lugar a los mismos.

NOVENO. Se señaló como día para votación y fallo del recurso el nueve de febrero de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La elaboración y venta, por la demandada, Zaini Luigi, S.p.A., de un producto comestible con la forma de huevo de gallina, compuesto de chocolate - con una capa interna de crema de leche y un hueco en el centro que permite encerrar un pequeño juguete -, el cual se presenta en el mercado español - por unidades - envuelto en una lámina de papel de aluminio, en el que se combinan los colores blanco, en la parte superior, y naranja, en la inferior - una y otra separadas por una línea ondulada - con la incorporación de la palabra "**sorpresa**", con letras mayúsculas, irregulares, coloreadas y visibles, y - en grupos de seis - dentro de una caja de cartón con la



misma palabra y similar diseño, dio lugar a que Ferrero S.p.A., afirmando su doble condición de titular de dos **marcas** españolas - ambas denominativas y formadas por la palabra "**sorpresa**" - y una internacional - **mixta**, compuesta por los términos "**Kinder sorpresa**" y otros, además de por un dibujo -, y de fabricante y vendedora pionera, en el mismo mercado, de un producto de semejantes composición, forma y estructura, alegase en la demanda que el comportamiento concurrencial de la demandada infringía sus derechos de exclusiva sobre los signos que había registrado en España - o para el que había solicitado la extensión de la protección -, en los términos descritos en el artículo 31 de la entonces vigente Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de **marcas**, e implicaba, además, una actuación ilícita, tipificada en los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Con ese fundamento fáctico pretendió Ferrero S.p.A. la declaración de las infracciones marcarias y desleales indicadas, así como la condena de la demandada a cesar en las correspondientes conductas y a indemnizarle en los daños y perjuicios que, con ellas, le había causado, a cuantificar en la fase declarativa del proceso o, en su caso, en la de ejecución de sentencia.

Zaini Luigi S.p.A. alegó que había interpuesto previamente, ante un Tribunal italiano, una demanda contra Ferrero S.p.A. con la pretensión de obtener la declaración de que, al fabricar y vender en Italia el mismo producto que en España, no cometía acto de competencia desleal alguno ni invadía los ámbitos de exclusiva reconocidos a la demandada por los registros italianos de sus **marcas**. Añadió que, como dicho proceso estaba en curso - la demanda que lo inició ha sido estimada en las dos instancias y, finalmente, en casación -, procedía aplicar los artículos 21 y 22 del Convenio Bruselas de 27 de septiembre de 1.968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil - luego sustituido por el Reglamento 44/2.001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2.000, en los términos que señala el artículo 68 del mismo -.

El Juzgado de Primera Instancia, tras negar que concurrieran los presupuestos de la litispendencia y la conexión previstos en los artículos 21 y 22 del Convenio de 1.968, estimó la demanda y declaró cometidas por Zaini Luigi S.p.A. las infracciones previstas en los artículos 31 de la Ley 32/1.988, de **marcas**, 6 y 11 de la Ley 3/1.991, de competencia desleal, con las consiguientes condenas que había reclamado la demandante.

La demandada recurrió en apelación y utilizó en la segunda instancia los mismos argumentos de que se había servido en la primera, con la adición del derivado de que la sentencia apelada no hubiera esperado a la devolución de todas las comisiones rogatorias que habían sido remitidas a la autoridad judicial competente en Italia para la práctica de diligencias de prueba admitidas.

La Audiencia Provincial, desestimó el recurso de apelación y contra su sentencia interpuso Zaini Luigi S.p.A. los recursos extraordinarios que regulan los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los cuales examinamos a continuación, a la luz de las normas aplicables - algunas derogadas o sustituidas -.

SEGUNDO. En el primero de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal, con apoyo en el artículo 469, apartado 1, ordinal segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2.000, denuncia Zaini Luigi S.p.A. la infracción de los artículos 21 a 68 del Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1.968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como de los artículos 408, 533, apartado 5, 538, 544 y 693, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.

Aunque la identificación de los artículos supuestamente infringidos del Convenio de Bruselas de 1.968 se muestra insuficiente en el encabezamiento del motivo, es lo cierto que, al argumentarlo, la recurrente precisó lo necesario. Alega, en síntesis, que el proceso, como se ha dicho, instado por ella en Italia contra Ferrero S.p.A., había tenido idéntico o similar objeto que el español del que dimana este recurso extraordinario y que, consecuentemente, el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial debieron haberse inhibido en favor de los Tribunales italianos. Así como que, ahora, estimada su demanda en las dos instancias y desestimado el recurso de casación que interpuso en Italia Ferrero S.p.A., procedía, en aplicación de los artículos 21, 22 y 26 del Convenio de Bruselas de 1.968, anular la sentencia de apelación, para dictar otra que, con reconocimiento de lo finalmente decidido por los Tribunales italianos, desestimara íntegramente la demanda de Ferrero S.p.A., y, como ellos, declarase que no había lesionado las **marcas** de dicha sociedad al fabricar y poner en el mercado español su producto, así como que, con tal comportamiento, no habían sido alteradas las reglas de correcto funcionamiento de nuestro sistema concurrencial.

Se ha declarado probado en la instancia que, en marzo de mil novecientos noventa y ocho, Zaini Luigi S.p.A. interpuso demanda, contra Ferrero S.p.A., ante un Tribunal de Milán, con la pretensión de que se declarase que no constituía acto desleal alguno que la allí demandante vendiera, en el mercado italiano, un huevo de chocolate, con una presentación bicolor y el signo **denominativo** "**supermario**", y que tampoco implicaba esa actividad una infracción de las **marcas** de aquella nacionalidad de que era titular la allí demandada, por carecer dichos signos de fuerza distintiva y ser utilizados para perpetuar una exclusiva de fabricación de que había gozado Ferrero S.p.A. a causa de una patente, ya caducada.



En dicho proceso Ferrero S.p.A. integró el objeto procesal con la pretensión de condena de Zaini Luigi S.p.A. por infracción del derecho sobre sus **marcas** italianas y por imitación servil del producto de chocolate con juguete que producía y vendía en Italia.

La demanda de Zaini S.p.A. fue estimada en las dos instancias y el Tribunal Supremo italiano desestimó el recurso de casación interpuesto por Ferrero S.p.A..

Con esos antecedentes, el motivo se desestima.

Con la finalidad de evitar que se sigan procedimientos paralelos ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados contratantes y, al fin, que la sentencia dictada por el de uno no pueda ser reconocida por los del otro como consecuencia de ser inconciliable con la dictada por alguno de éstos, pese a tener idénticas partes los dos procesos - como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de mayo de 1.998 (C-351/96) -, el artículo 21 del Convenio de Bruselas establece - en relación con la litispendencia - que, cuanto se hubieran interpuesto demandas, " *con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes* ", ante dos Tribunales de Estados contratantes distintos, aquel ante el que se hubiera interpuesto la segunda - que, en el caso, indiscutiblemente es el español - " *se inhibirá* " a favor del otro, una vez que éste se hubiera declarado competente.

El artículo 22 - en relación con la conexidad -, con unos requisitos y un mandato más flexibles, dispone que, si faltasen las identidades precisas para la litispendencia, pero entre las demandas existiera conexión, en el sentido de " *una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo, a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueran juzgados separadamente* ", el Tribunal de la segunda demanda " *podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una de las dos partes* ", siempre que su ley permita la acumulación de asuntos conexos y de que " *el Tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda fuere competente para conocer de ambas demandas* ".

Por otro lado, el artículo 26, también invocado, regula el reconocimiento de " *las resoluciones dictadas en un Estado contratante* " en los demás Estados contratantes, sin necesidad de " *recurrir a procedimiento alguno* " e, incluso, como cuestión incidental. De tal reconocimiento la recurrente busca derivar consecuencias positivas de la " *res iudicata* " para el proceso español.

Pues bien, de los requisitos precisos para que el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial hubieran debido apreciar la existencia de litispendencia entre los dos procesos, faltan cuanto menos los relativos a la identidad objetiva y causal, ya que en ambos se ha examinado la compatibilidad de la presentación del producto fabricado por Zaini Luigi, S.p.A., por un lado, con la del fabricado por Ferrero S.p.A. y, por otro, con las **marcas** de que es titular esta sociedad, pero la forma en que aquel se vende en España varía respecto de la italiana en algo tan esencial para el riesgo de confusión como es la denominación del huevo de chocolate - que se oferta, en un mercado, como " *supermario* " y, en el otro, como " *sorpresa* " -, al tiempo que las **marcas** objeto de la confrontación constituyen títulos totalmente distintos, unos españoles y otros italianos.

Tampoco concurre la estrecha relación entre las respectivas demandas que exige el artículo 22 del Convenio de Bruselas para evitar, mediante la técnica de la conexidad, sentencias inconciliables. Antes bien, la diferencia de la " *res de qua agitur* " en uno y otro proceso hace perfectamente compatibles las correspondientes sentencias.

Por último, no expone la recurrente los datos que permitan afirmar la competencia de los Tribunales italianos para conocer de las infracciones denunciadas en la demanda española.

El fracaso del motivo primero del recurso implica el del segundo. En él sostiene Zaini Luigi S.p.A. - con amparo en el artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000 - que ha sido infringido el artículo 24 de la Constitución Española.

Plantea idéntica cuestión a la que ha quedado examinada, ahora desde el punto de vista del derecho a la intangibilidad de las sentencias firmes.

Ello implica que los mismos argumentos expuestos para desestimar el primer motivo - la ausencia de identidad entre objeto y causa de los dos procesos y, por ende, en el contenido de las correspondientes sentencias - lleven a igual decisión en cuanto a este.

TERCERO. Con amparo en el artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, Zaini Luigi S.p.A. afirma en el tercer motivo de su recurso extraordinario por infracción procesal que la sentencia recurrida incurrió en la infracción del artículo 24 de la Constitución Española.

Alega que no todas las comisiones rogatorias que había librado el Juzgado de Primera Instancia, para la práctica de determinadas diligencias de prueba por la autoridad judicial italiana, constaban cumplimentadas y habían sido unidas a las actuaciones cuando dicho órgano dictó sentencia.



El Juzgado de Primera Instancia tomó la referida decisión por haber vencido con creces el plazo extraordinario que, en su día, señaló para la práctica de determinados medios de prueba en Italia y, además, el establecido en el artículo 341 de la aplicable Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 para las diligencias para mejor proveer, adicionado al anterior.

Alega la recurrente que el Tribunal de la primera instancia debió esperar, para dictar sentencia, a la recepción de todas las comisiones rogatorias que había librado y, en todo caso, realizar las actuaciones necesarias para agilizar su tramitación. Añade que, como consecuencia de la omisión expuesta, la sentencia apelada, confirmada en la segunda instancia, carecía de una valoración suficiente de los medios de prueba que habían sido admitidos. Y pretende, como conclusión, la anulación de las actuaciones seguidas ante la Audiencia Provincial para permitirle tener conocimiento cabal de dichas pruebas.

El motivo se desestima.

Es cierto que el artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil imponía al Juzgado de Primera Instancia adoptar, de oficio, las medidas pertinentes para que la prueba se practicara en Italia y, hecho ello, para que las diligencias correspondientes quedaran unidas a las actuaciones. Pero una vez estas, por virtud del recurso de apelación, se hallaron en la segunda instancia, el régimen de aquellas frustradas pruebas, que, al fin, habían sido admitidas y no practicadas, pasó a ser el establecido en el artículo 460, apartado 2, ordinal segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000 - aplicable por virtud de la disposición transitoria segunda de la misma -.

Ello sentado, el artículo 469, apartado 2, de la repetida Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000 imponía a la recurrente, para que fuera admisible su recurso extraordinario por infracción procesal, la carga de denunciar la vulneración además de en la primera, en la segunda instancia.

Pues bien, esa carga, que no tiene otro fin que posibilitar la subsanación del vicio, no fue cumplida por la recurrente, pese a que manifestase a la Audiencia Provincial la falta de algunas diligencias a practicar en Italia, pues, al no proponerlas de nuevo, no hizo lo preciso para la eliminación efectiva del defecto.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que no todos los casos de omisión de la práctica de una prueba previamente admitida suponen, necesariamente, la infracción del artículo 24 de la Constitución Española. Señala, al respecto, la sentencia del Tribunal Constitucional 357/1.993, de 29 de noviembre, que ello dependerá de la relevancia de la prueba omitida, la cual, en este caso, no consta - y que difícilmente cabría admitir, dados los nítidos términos del conflicto de intereses, los cuales se examinan más adelante, para dar respuesta al recurso de casación de la demandada -.

CUARTO. El motivo cuarto del mismo recurso lo refiere Zaini Luigi, S.p.A., con apoyo en el artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, a la denuncia de la infracción de los artículos 24 y 120, apartado 3, de la Constitución Española.

Afirma la recurrente que la sentencia de apelación adolece de una motivación insuficiente, especialmente en los aspectos fácticos del litigio.

El motivo se desestima.

Ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional, al interpretar el artículo 24 de la Constitución Española - así, en la sentencia 163/2.008, de 15 de diciembre -, que el derecho de las partes a obtener una resolución fundada implica que esté motivada, en el sentido de expresar los elementos o razones de juicio que permitan conocer los criterios jurídicos en que se basa la decisión y, además, que la motivación contenga una fundamentación en Derecho, garantía de que la resolución no es consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulta manifiestamente irrazonada o irrazonable ni incurre en error patente, pues, en tales casos, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia.

Pues bien, ese deber de motivar ha sido cumplido en la sentencia recurrida, al dar respuesta a cada una de las cuestiones planteadas por la entonces apelante y, en cuanto a la valoración de la prueba, al enjuiciar de modo suficiente la efectuada en la primera instancia.

Esa suficiencia de motivación no significa, sin embargo, que la decisión del conflicto responda a una correcta identificación de los hechos relevantes y a una exacta subsunción de los mismos en las normas aplicables. Sobre ello nos remitimos, de nuevo, al examen del recurso de casación.

QUINTO. En el motivo quinto de su recurso por infracción procesal, Zaini Luigi S.p.A. acusa - con amparo en el artículo 469, apartado 1, respectivamente, ordinales segundo y cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1/2.000 - la infracción del artículo 218 de la misma Ley .

Alega que el Tribunal de apelación había incurrido en su sentencia en el defecto de incongruencia omisiva o de exhaustividad, al haber prescindido de sus alegaciones defensivas.



El motivo se desestima.

La exhaustividad de la sentencia exige se dé respuesta, además de a las pretensiones propiamente dichas, a las alegaciones sustanciales de las partes. Lo reclama el respeto debido al derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva, como precisa la sentencia del Tribunal Constitucional 85/2.006, de 27 de marzo .

De otro lado, cuando la incongruencia por omisión se atribuya, como es el caso, a una sentencia de apelación, deberá la pretensión o la alegación fundamental silenciada haber formado parte del material objeto del debate procesal que imperativamente deba resolver el órgano judicial.

Finalmente, la modalidad de incongruencia de que se trata sólo existe - como expone la sentencia del Tribunal Constitucional 73/2.009, de 23 de marzo , en interpretación del artículo 24 de la Constitución Española - cuando, habiendo dejado el órgano judicial sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, no quepa interpretar razonablemente el silencio como una desestimación tácita, al poder inferirse que es así del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, teniendo en cuenta que la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión.

A la luz de esa doctrina procede desestimar el motivo, como se ha dicho, pues el Tribunal de apelación dio respuesta a todas las cuestiones planteadas en la segunda instancia por la entonces apelante, que expresa ahora, indirectamente y con esta denuncia, su discrepancia con los términos de la decisión por dicho órgano pronunciada.

SEXTO. En el último de los motivos del recurso se denuncia - con apoyo en el ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000 - la infracción de los artículos 600, 632 y 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, 1.218, 1.225, 1.227, 1.232, 1.240 y 1.241 del Código Civil.

En este motivo no pretende Zaini Luigi, S.p.A. otra cosa que una revisión de la prueba practicada en la instancia.

En las sentencias de 4 y 22 de diciembre de 2.009 y 16 de febrero de 2.010 pusimos de relieve que en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000 no existe precepto que permita denunciar, mediante el recurso extraordinario, el error en la apreciación probatoria, de modo que tal valoración es función soberana y exclusiva de los Tribunales que conocen del proceso en las dos instancias.

Excepcionalmente, cabe oponer dicho error cuando suponga conculcación del artículo 24 de la Constitución Española, por el cauce previsto en el ordinal cuarto, del apartado 1 , del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Mas, con independencia de que el motivo examinado no se basa en dicha norma procesal, es lo cierto que la Audiencia Provincial no ha incurrido en error patente, arbitrariedad o irracionalidad alguna en la valoración de la prueba.

El motivo se desestima.

SÉPTIMO. En el motivo segundo de su recurso de casación - el primero no le fue admitido - Zaini Luigi S.p.A. denuncia la infracción del artículo 38 de la Constitución Española y de los artículos 5, 6, 11 y 20 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal, así como la de los artículos 31, apartados 1 y 2, 35, 36, 37 y 38 de la Ley 38/1.988, de 10 de noviembre , de **marcas** - derogada por la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , pero aplicable al conflicto -.

Niega la recurrente en este motivo, sirviéndose como principio de contraste de la libertad de empresa, la concurrencia de los requisitos necesarios para que puedan serle imputadas las infracciones marcarias y concurrenciales declaradas en la segunda instancia. Esto es, en el ámbito protegido por la Ley 32/1.988, de **marcas**, la prevista en el artículo 31 de la Ley 32/1.988 - la utilización en el tráfico económico, sin consentimiento de la titular, de una **marca** o un signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios puede inducir a errores - y, en el de la Ley 3/1.991, de competencia desleal, las tipificadas tanto en el artículo 6 - la creación de confusión o asociación con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos -, como en el artículo 11, apartado 2 - la imitación de las prestaciones de un tercero que resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos -.

En la sentencia de 30 de marzo de 2.009 pusimos de manifiesto que *"en el necesario ir y venir de la mirada entre los hechos y la norma, a que se refiere la doctrina como actividad necesaria para llegar desde la reconstrucción de aquellos - de los jurídicamente relevantes - hasta la identificación de los mismos con el supuesto hipotéticamente descrito en ésta, es decir, desde el hecho como acontecimiento hasta el hecho como enunciado normativo,*



se distingue - en el orden procesal con indudable sentido - entre un juicio de hecho regido por las normas de valoración de prueba y unos juicios de valor que, a partir de lo probado, permitan afirmar la identidad de ello y la proposición enunciada en la norma aplicable ". Y añadimos que " esa distinción tiene interés a efectos de la casación, pues si la valoración de la prueba no puede ser revisada por la interposición del recurso, que no abre una nueva instancia - sentencias de 9, 20, 26 y 28 de mayo de 2.008 , entre las últimas -, el juicio de subsunción de los hechos bajo conceptos jurídicos indeterminados - algunos meramente intermedios o instrumentales - es susceptible de serlo, como ha declarado esta Sala en relación, entre otros supuestos..., con el riesgo de confusión - sentencias de 7 de julio de 2.006, 12 de junio de 2.007 y de 15 de enero de 2.009 - " .

OCTAVO. La Ley 32/1.988 , de **marcas**, protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la efectividad " erga omnes " propia de tales derechos patrimoniales y con una existencia jurídica condicionada a su registro - artículos 3 y 30 - .

Ello significa que, para detectar la infracción de los derechos nacidos del registro y protegidos por él e identificar el riesgo de confusión - artículo 31 -, deban confrontarse el instrumento o medio de la intromisión en el ámbito de exclusiva y el registro del signo que se trate de proteger y no aquel con la presentación en el mercado del producto que incorpora, entre otros, el signo registrado.

Ello sentado, la determinación de los criterios que permiten afirmar la existencia del riesgo de confusión es afrontada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desde una perspectiva comunitaria, a la luz de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988 .

La sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1.999 - C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Aniel BV, 17 EDJ 1999/26400 - señala que, a los efectos del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE , el riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente; y que el riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión, sino que sirve para precisar su alcance.

El riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, esto es, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 22 EDJ 1997/15503 , y de 22 de junio de 1.999, C-342/97, 18 EDJ 1999/26400 -, tomando en consideración la impresión de conjunto producida en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 EDJ 1997/15503 - .

Por ello, si el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor sea el carácter distintivo de la **marca** anterior, cuando ésta no goce de especial notoriedad y consista en un signo con pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual no bastará para crearlo - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 y 25, y de 22 de junio de 1.999, C-342/97, 20 - .

A la luz de esos criterios procede estimar el motivo, en que se denuncia la indebida aplicación del artículo 31 de la Ley 32/1.988 , de **marcas**.

Las **marcas** españolas de Ferrero S.p.A son meramente denominativas y están formadas exclusivamente por un término - "**sorpresa**" - de escasa fuerza identificadora de un origen empresarial. Mientras que la presentación de los productos de Zaini Luigi S.p.A - tanto la individual como la adoptada para los grupos de seis - contiene aquella palabra, pero con una forma especial y coloreada y acompañada de elementos gráficos, los cuales consideramos suficientes para excluir el riesgo de confusión que el artículo 31 de la Ley 32/1.988 sanciona.

Lo expuesto también es aplicable a la **marca** internacional de Ferrero S.p.A, pese a ser **mixta**, pues la palabra "**sorpresa**" va acompañada en ella de otras así como de unos dibujos con entidad diferenciadora suficiente respecto de la presentación de los productos de Zaini Luigi S.p.A.

No significa obstáculo para esa conclusión la interdependencia existente entre la similitud de las **marcas** y la similitud de los productos o servicios con ellas identificados, pese a que un bajo grado de similitud entre éstos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre aquellas - sentencia de 22 de junio de 1.999, C-342/97, 19 EDJ 1999/26400 - .

En conclusión, la confrontación - entre las **marcas** de la demandante y la presentación de los productos de la demandada - no fue correctamente realizada en la segunda instancia. Y ello llevó al Tribunal de apelación a aplicar incorrectamente el concepto "riesgo de confusión" definido en la legislación de **marcas**.

NOVENO. La Ley 3/1.991 , de competencia desleal, no tiene por misión proteger al titular del signo, aunque esté registrado, ni pretende exclusivamente resolver conflictos entre los competidores, como señala en su



preámbulo, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Por ello, los destinatarios de su protección son todos los que participan en él y el mercado mismo - artículo 1 -.

Dos han sido los tipos de deslealtad concurrencial afirmados en la segunda instancia, dando por buenos los argumentos empleados por el órgano judicial de la primera: los descritos en los artículos 6 y 11, apartado 2, de aquella.

El artículo 6 de la Ley 3/1.991, al mencionar como objeto de la confusión del consumidor " *la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos* ", se refiere a los medios de identificación o presentación de las prestaciones o establecimientos de un agente económico en el mercado. Mientras que el artículo 11 lo hace a la imitación de las iniciativas empresariales y de las prestaciones ajenas, entendidas éstas en el sentido de creaciones materiales - sentencias de 11 de mayo de 2.004 y 7 de julio de 2.006 -.

Ello sentado, no tuvo en cuenta el Tribunal de apelación la distinción entre los productos elaborados por las sociedades litigantes - simples objetos de chocolate, con una capa de crema de leche, con forma de huevo de gallina, hueco para contener un juguete, y la presentación de los mismos, con la que se ofertan a los consumidores envueltos en un papel de cierta clase o dentro de una caja de determinado tamaño, uno y otra con letras y dibujos de colores.

De haber efectuado esa distinción, debería haber partido de la regla general contenida en el artículo 11, apartado 1, según la que la imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva, inexistente en el caso - en las sentencias italianas se menciona una patente caducada -. Así como de que la imitación de un huevo de gallina de chocolate ofrece pocas alternativas de diferenciación. Lo que no es intrascendente - a la vista de lo que dispone el párrafo segundo del apartado 2 del mismo artículo-.

En resumen, atribuir la fuerza identificadora del origen empresarial del producto litigioso a su forma, a la capa interna de crema de leche que contiene o a la existencia de un juguete en el interior y no a la presentación exterior del huevo de chocolate y afirmar que son aquellos, no ésta, los factores que impiden el correcto funcionamiento del mercado por inducir a error a los consumidores sobre las respectivas procedencias empresariales, es algo que no resulta de los hechos considerados probados en la sentencia de segunda instancia ni en la de la primera, a la que aquella expresamente se remite.

No debió, por lo tanto, haber declarado el Tribunal de apelación, cometido el tipo de deslealtad que describe el artículo 11, apartado 2, de la Ley 3/1.991 .

Por el contrario, la aplicación del artículo 6 de dicha Ley se apoya en un correcto entendimiento del objeto de la confusión - la presentación de los dos productos, tanto la individual como la referida a los grupos de seis - y de la causa del mismo - la incorporación de elementos gráficos y **denominativos** aptos para hacer creer al consumidor, árbitro en la lucha en el mercado, erróneamente, que los repetidos huevos de chocolate tienen un origen empresarial idéntico o asociado.

En esos términos se estima el motivo, cuyo soporte esencial no puede ser el artículo 38 de la Constitución Española, desde el momento en que la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado no es absoluta - según destaca, entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 37/1.987, de 26 de marzo - ni incompatible con una regulación como la que contiene la Ley 3/1.991 .

DÉCIMO. En el motivo tercero del recurso de casación denuncia Zaini Luigi S.p.A la infracción de los artículos 18 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal, y de los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 38/1.988, de 10 de noviembre, de **marcas**.

Alega que la sentencia recurrida, al haber mantenido la condena que a la indemnización de daños y perjuicios le había impuesto el Juzgado de Primera Instancia, pese a que la realidad de los mismos no hubiera sido probada, se había apartado de la jurisprudencia que exige tal demostración como presupuesto de tal condena.

El motivo se desestima.

La sentencia recurrida no condenó a la ahora recurrente a indemnizar daños no probados en su realidad o existencia, sino que reprodujo la doctrina de la sentencia de 23 de febrero de 1.998, la cual, tras recordar - durante la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 - que " *la prueba de los daños es presupuesto para que la sentencia imponga la condena a repararlos, pudiendo en caso afirmativo, cuantificarlos o fijar las bases para que se cuantifiquen en ejecución de sentencia, o incluso que si no es posible ni lo uno ni lo otro, como dice el artículo 360, se condene a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución* ", puso de manifiesto que ello no significaba que los daños y perjuicios no pudieran presumirse producidos.



En el mismo sentido son de señalar, entre otras, la sentencia de 7 de julio de 2.006 , que precisó que la necesidad de probar los daños no impide considerar demostrados aquellos " *que ineluctablemente derivan como consecuencia de una causa adecuada (re ipsa loquitur)* "; la de 29 de octubre de 2.004, según la que " *no se acomoda a la justicia efectiva las situaciones creadas unilateralmente por una de las partes, que debe asumir todas las consecuencias derivadas, ya que no han de quedar impunes y libres de toda reparación económica, al conformar <re ipsa> el propio perjuicio y la prueba la representa la situación provocada por quien obtuvo el lucro* "; la de 1 de julio de 2.005, conforme a la que " *raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales* ".

Esa doctrina - también seguida en la sentencia de 2 de marzo de 2.009 y las que en ella se citan - no es más que la consecuencia de recurrir, como técnica de valoración de la prueba, a la inducción de una afirmación fáctica a partir de unos hechos probados y está regida, en el caso, por las reglas de la lógica.

UNDÉCIMO. Procede desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Zaini Luigi, S.p.A., con imposición de las costas a la misma, en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000 .

Procede estimar en parte el recurso de casación interpuesto por Zaini Luigi, S.p.A. y casar la sentencia recurrida en cuanto declara la comisión por la misma de las infracciones marcarias y las desleales previstas en el artículo 11 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero .

La apelación debería haber sido estimada en parte y lo mismo sucede con la demanda, razón por la que no procede pronunciar condena en costas respecto de ninguna de las instancias

Tampoco procede un pronunciamiento de condena con respecto a las del recurso de casación, estimado en parte.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español su Constitución.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Luigi Zaini, S.p.A., contra la Sentencia dictada, con fecha veinte de septiembre de dos mil cuatro , por la Sección Vigésimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, con imposición de las costas a la recurrente.

Estimamos el recurso de casación interpuesto por Zaini Luigi S.p.A., contra la sentencia dictada en fecha veinte de septiembre de dos mil cuatro , por la Sección Vigésimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, la cual casamos y anulamos en parte, de modo que declaramos que procede estimar el recurso de apelación, interpuesto por Zaini Luigi, S.p.A., contra la sentencia dictada, el veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, por el Juzgado de Primera Instancia número Setenta de Madrid , la cual modificamos en el sentido siguiente:

1º) Con estimación en parte de la demanda interpuesta por Ferrero S.p.A. contra Zaini Luigi S.p.A., declaramos que la presentación del producto elaborado por ésta e identificado en la demanda genera riesgo de confusión con la presentación del producto elaborado y vendido por la demandante.

2º) Condenamos a Zaini Luigi S.p.A. a cesar en esa conducta desleal, a indemnizar a Ferrero S.p.A. en los daños y perjuicios que con ella le haya causado, a determinar en fase de ejecución de sentencia y a soportar la publicación del fallo de la sentencia en un periódico de difusión nacional.

3º) Desestimamos el resto de las pretensiones deducidas en la demanda.

Sobre las costas de las dos instancias y el recurso de casación no procede que formulemos pronunciamiento de condena.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- **Xavier O'Callaghan Muñoz.-Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.-Rubricado.** PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.