



Roj: **SAP B 11784/2013** - ECLI: **ES:APB:2013:11784**

Id Cendoj: **08019370152013100344**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **24/07/2013**

Nº de Recurso: **672/2012**

Nº de Resolución: **318/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP B 11784/2013,**
STS 2781/2016

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 672/2012-3ª

Juicio Ordinario núm. 1294/2009

Juzgado Mercantil núm. 3 Barcelona

SENTENCIA núm. 318/2013

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

MARTA RALLO AYEZCUREN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

En la ciudad de Barcelona, a veinticuatro de Julio de dos mil trece.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 3 de esta localidad, por virtud de demanda de Fundación Gala-Salvador **Dalí**, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos y Demart Pro Arte, B.V. contra Faber Gotic, S.L. y Oscar , pendientes en esta instancia al haber apelado todas las partes la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 12 de junio de 2012.

Han comparecido en esta alzada las actoras y apelantes, representadas por el procurador de los tribunales Sr. Manjarín y defendidas por el letrado Sr. Gili, así como los demandados, también como apelantes, representados por la procuradora Sra. Alejandre y defendidos por el letrado Sr. Grau Filiberto.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: <<Estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación en autos de las entidades FUNDACIÓN GALA-SALVADOR **DALÍ**, DEMART PRO ARTE VB VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS (VEGAP) se condena a la entidad mercantil FABER GOTIC S.L. y se declara: 1) Que la demandado ha vulnerado los derechos de marca de la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR **DALÍ**, y/o la sociedad DEMART PRO ARTE B.V. titularidad al 100% de la FUNDACIÓN reconocidos en los artículos 34 y siguientes de la Ley de Marcas . 2) la demandada ha vulnerado los derechos de propiedad intelectual patrimoniales sobre la obra de Patricio reconocidos en los artículos 17 y siguientes del RDL por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual . 3) Que la



demandada han realizado una conducta desleal de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y siguientes de la Ley de Competencia desleal .

Se rechazan el resto de pretensiones declarativas y se absuelve de lo pretendido de contrario a don Oscar .

Como consecuencia de los anteriores pronunciamientos declarativos se condena a la mercantil FABER GOTIC S.L. a los siguientes pronunciamientos: 1) A cesar con carácter inmediato y para el futuro en la explotación de los derechos de marca y de imagen infringidos, mediante la remoción y destrucción de todos los soportes en que se hayan materializado dichas infracciones y mediante la eliminación del nombre " Patricio " y la imagen del autor en el título, carteles anunciadores, material promocional e interior de la exposición y en el contenido de las páginas del sitio web que publiciten a la mercantil demandada y al establecimiento que explota. 2) A cesar en la reproducción, distribución y comunicación pública de las obras de Patricio , relacionadas en el hecho tercero de la demanda, tanto en el interior de la exposición " Patricio ", como en los carteles y material promocional de la misma mediante la retirada y destrucción de cualesquiera ejemplares del folleto de la exposición " Patricio ", así como de las banderolas que decoran la fachada; prohibiéndoseles reanudar la explotación de cualquier obra de Patricio en el futuro sin la preceptiva autorización de la VEGAP. 3) Al pago a la FUNDACIÓN GALA- SALVADOR DALÍ de la indemnización que 11.344'38 euros, derivada de las infracciones de derechos de marca realizadas por los codemandados desde la inauguración de la exposición y hasta el momento del cese de tales infracciones. 4) Al pago a la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ de indemnización coercitiva prevista en el artículo 44 de la Ley de Marcas , de 600 euros por día que transcurra desde la admisión a trámite de la demanda hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción que alcanzan la suma de 136.800 euros. 5) Al pago a VEGAP de la indemnización de 4.033'20 euros por los folletos distribuidos hasta 2009, 7.136'55 euros por las banderolas utilizadas en la fachada. 6) Al pago a la FUNDACIÓN de una indemnización que quedará concretada a lo largo del procedimiento y practicada la prueba pericial, derivada de los actos de competencia desleal realizados por FABER GOTIC S.I. y por el Sr. Oscar . 7) El importe de la indemnización resultará de aplicar el 1% de la cifra de negocios de los infractores, entendiéndose por tal cifra de negocio lo ya indicado en los ordinales anteriores desde la fecha de su inauguración hasta la fecha en que dicho establecimiento cese efectivamente en la realización de los actos de competencia desleal que alcanza la suma de 11.344'38 euros. 8) A la publicación de la sentencia en un diario de los de mayor tirada de ámbito nacional y en una radio de las de mayor audiencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña. 9) Al pago a la FUNDACIÓN de los costes incurridos para obtener las pruebas para este procedimiento como son, en particular, los costes de obtención de todos los certificados de marcas aportados, así como el levantamiento de las actas notariales también aportadas a la presente demanda.

Cada parte hará frente a sus costas y las comunes por mitad>>.

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpusieron sendos recursos de apelación las actoras y los demandados. Admitidos en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 5 de junio pasado.

Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN, presidente de la Sección.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. 1. Fundación Gala-Salvador Dalí (en lo sucesivo, Fundación), Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) y Demart Pro Arte, B.V. (en lo sucesivo, Demart) interpusieron demanda contra Faber Gotic, S.L. (en lo sucesivo, Faber) y Oscar en ejercicio de una pluralidad de acciones relativas a derechos de marca, propiedad intelectual, competencia desleal y derechos de imagen que afirmaban que los demandados habían infringido. Resumidamente, las acciones ejercitadas eran la declarativa de infracción por cada uno de esos derechos y materias, la de cesación y remoción de los efectos de la conducta infractora y la de resarcimiento de los daños y perjuicios.

Los hechos de los que, según la demanda, derivaba la infracción consisten, de forma esencial, en que Faber Gotic, S.L. organiza la exposición de obras de arte, así como de comercialización de las obras expuestas, y gestionan la tienda que se encuentra en la entrada de la denominada "exposición Patricio", sita en el Palau Pignatelli, en calle Arcs, 5 de Barcelona y el Sr. Oscar es el comisario de la referida exposición, además de titular del nombre de dominio < DIRECCION000 > en el que se aloja la página web oficial de la referida exposición.

De forma más concreta, los actos de infracción que la demanda imputa a los demandados son los siguientes:

A) De los derechos de propiedad intelectual:

i) La exposición pública de diversas obras de Patricio y/o sus reproducciones, cuyo eje principal son las 44 esculturas creadas por el artista y pertenecientes a la "Colección Clot".



- ii) La reproducción de las esculturas "San Sebastián", "Gala asomada a la ventana" y "San Jorge", pertenecientes a la referida colección, en el folleto publicitario de la exposición.
- iii) La reproducción parcial de la escultura "San Jorge" en las banderolas situadas en la fachada principal del edificio del Real Círculo Artístico.
- iv) La puesta a disposición del público de las esculturas "Caballo con Jinete tropezando", "Mujer entre velos", "Santa Teresa", "Gala asomada a la ventana", "Mujer tendida en la toalla", "Mujer tendida con dos figuras", "Tripas y cabeza", "Virgen de Port Lligat", "Hombre muerto sobre mujer", "Divinidad monstruosa", "San Carlos Borromeo", "San Jorge", "San Juan Bautista", "Mercurio", "Mujer con faldas", "Ícaro", "San Sebastián", "Hombre sobre delfín", "Cabeza de caballo riendo", "Alma del Quijote", "Trajano a caballo" y "Elefante cósmico", todas ellas creadas por Patricio y pertenecientes a la Colección Clot.

B) Infracción de los *derechos de marca*:

- i) Uso de la denominación " Patricio " como título de la exposición.
- ii) Uso de la denominación " Patricio " como nombre de dominio y en las páginas de ese sitio web.
- iii) Uso de la denominación " Patricio " como " *metatag*" del sitio web.

C) Vulneración de los *derechos de imagen*:

Por la reproducción de fotografías de Patricio en:

- i) La ilustración del folleto promocional.
- ii) Como fondo de la página web.
- iii) En las fotografías situadas en el exterior y en el interior de la exposición y en las tarjetas de entrada al centro.

D) Actos de *competencia desleal*:

Por el uso de elementos de la iconografía daliniana que apelan a éste y al renombre de la obra del autor, tales como:

- i) La reproducción de un reloj blando en los folletos de seguimiento de la exposición.
- ii) La reproducción de hormigas tanto en el suelo de la entrada a la exposición como en la página web.
- iii) La reproducción en la página web de un personaje que se identifica como Patricio .

Actos todos ellos, afirma la demanda, que denotan un aprovechamiento indebido de los signos distintivos y de la reputación de la Fundación.

2. Los demandados contestaron a la demanda de forma conjunta y se opusieron a ella con las siguientes alegaciones:

A) De forma previa, expusieron que en fecha 25 de septiembre de 2009 la demandada Faber y el Reial Cercle Artístic de Barcelona (en lo sucesivo Cercle) interpusieron una denuncia contra la Fundación ante la Autoritat Catalana de la Competència para intentar frenar los actos de abuso de posición dominante que ejecuta la Fundación en la gestión de los derechos de propiedad industrial e intelectual, que está pendiente de resolución, razón por la que solicitan la suspensión del proceso por prejudicialidad, al amparo de lo establecido en el art. 42.3 LEC.

B) Defecto en el modo de proponer la demanda, por infracción del art. 219 LEC, que impide las sentencias con reserva de liquidación.

C) Falta de legitimación del demandado Sr. Oscar , por no ser titular de la página web.

D) Falta de legitimación activa de la Fundación y de los otros demandantes para la protección *post mortem* del derecho a la imagen del Sr. Patricio .

E) Prescripción de todas y cada una de las acciones ejercitadas.

F) En cuanto al fondo, se admite que la exposición " Patricio " gira en torno a las 44 piezas escultóricas que integran la Colección Clot, si bien niegan los demandados haber infringido ninguno de los derechos invocados en la demanda.

3. La resolución recurrida estimó parcialmente la demanda absolviendo al demandado Sr. Oscar , al apreciar que carecía de legitimación pasiva, y declaró que se habían vulnerado los derechos de marca de las actoras, así como los derechos de propiedad intelectual, a la vez que apreció que la demandada había incurrido en actos de competencia desleal. Por todo ello condenó a Faber a cesar en la explotación de los derechos de



marca y de imagen infringidos y cesar asimismo en la utilización de las obras de Patricio tanto en el interior de la exposición como en los carteles que la anuncian y al pago de las siguientes indemnizaciones: a) de la cantidad de 11.344,38 euros a la Fundación por las infracciones de los derechos de marca; b) a la misma Fundación, de la cantidad de 600 euros por día desde la admisión de la demanda hasta la cesación efectiva, que suman la cantidad de 136.800 euros; c) a VEGAP, de la indemnización de 4.033,20 euros por los folletos distribuidos hasta 2009 y de 7.136,55 euros por las banderolas de la fachada; d) una indemnización a la Fundación que " *quedará concretada a lo largo del procedimiento y practicada la prueba pericial*" (sic) por los actos de competencia desleal de Faber y del Sr. Oscar (sic), fijándose su importe en la cantidad de 11.344,38 euros.

4. El recurso de las demandantes expone que limita su objeto al pronunciamiento desestimatorio de la demanda frente al Sr. Oscar y a la solicitud relativa al nombre de dominio de que el mismo es titular, *www.DIRECCION000.com*, así como al pronunciamiento relativo a los derechos a la propia imagen del Sr. Patricio .

En cuanto al primero de esos dos pronunciamientos, afirma el recurso que se ha producido error en la valoración de la prueba y que es el demandado quien inscribió a su nombre el nombre de dominio, no su hijo Damaso .

En cuanto al segundo, los derechos de imagen, imputa el recurso a la resolución recurrida haber incurrido en un grave error al aplicar los principios de especialidad y complementariedad para justificar no entrar en el fondo de esta pretensión, cuando esa aplicación no está justificada porque los hechos que justifican la invocación del derecho a la imagen no guardan relación ni con el derecho de marcas ni con el de propiedad intelectual y, aunque puedan guardar alguna relación con los ilícitos concurrenciales invocados (esencialmente los actos de confusión), tampoco se confunden porque tienen esferas de actuación muy diversas. Por ello estima que la resolución recurrida ha incurrido en incongruencia y en contradicción.

5. El recurso de los demandados imputa a la resolución recurrida una aplicación incorrecta del principio de especialidad que le ha llevado a seguir un orden arbitrario en el examen de las cuestiones y a establecer una prevalencia completamente errónea de la legislación marcaria sobre la normativa de propiedad intelectual y el derecho a la propia imagen. También le imputa un análisis sesgado de los hechos y escasa profundidad e incorrección en la aplicación al caso de las normas jurídicas.

En cuanto al fondo, los recurrentes sostienen que:

A) Faber es legítima titular de ciertas obras de la Colección Clot de Patricio y explota su obra dentro de los límites de los derechos adquiridos. Y, particularmente, el uso del nombre del autor está autorizado legalmente por constituir uno de los límites establecidos por la Directiva 2001/29/CE, concretamente el del art. 5 apartado j), consistente en el anuncio público de la exposición o venta de las obras de arte.

B) No ha llevado a cabo acto alguno que pueda ser considerado como de infracción marcaria porque el término Patricio no puede ser objeto de apropiación por nadie, ya que carece de distintividad como signo y debe permanecer libre en el mercado a disposición de todos los operadores, aparte de haberse vulgarizado por la enorme popularidad de Patricio .

C) No existe infracción de la normativa sobre competencia desleal y la resolución recurrida ha incurrido en un grave error al acudir al principio de especialidad para justificar la condena al amparo de los tipos de los arts. 6 y 12 LCD, lo que no está justificado.

D) Es improcedente el establecimiento de la indemnización coercitiva, ya que la misma guarda relación con la ejecución y la resolución recurrida la impone a partir de la demanda.

E) No procede la indemnización a Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) porque al transmitir el autor la obra lo hizo con todos los derechos relativos a su explotación.

F) No existe infracción del derecho a la imagen, dado que Don. Patricio se encuentra fallecido y ese derecho es estrictamente personal, sin que exista nadie legitimado para ejercitar la correspondiente acción de tutela.

SEGUNDO. Hechos que la resolución recurrida declara probados

6. La resolución recurrida ha declarado probados los siguientes hechos, que en lo fundamental las partes no cuestionan en sus recursos:

1) La Fundación Gala-Salvador **Dalí** (Fundación **Dalí**) fue constituida el 22 de diciembre de 1983 con la finalidad de promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar y defender la obra artística, cultural e intelectual de don Patricio , sus bienes y derechos de cualquier naturaleza, su memoria y reconocimiento universal.

2) En 1989 la citada fundación aceptó la herencia del artista, ocupándose desde esa fecha de la administración y explotación de los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial, imagen, marcas, patentes y demás derechos inmateriales derivados de la obra y persona de don Patricio .

3) La Fundación ha mandatado la gestión colectiva de estos derechos patrimoniales a la entidad de gestión Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP).

4) La Fundación es la titular del 100% de las participaciones sociales de la mercantil Demart Pro Arte B.V.; la Fundación es, a su vez, titular de un conjunto de marcas nacionales e internacionales referidas o vinculadas a Patricio y su obra. Entre estas marcas y por lo que respecta a este pleito es titular de las marcas:

a. M. Española nº 2.606.303.- Denominativa con gráfico para las clases 21 24 25 32 33 34 16 18 09 02 03 06 08 14 38 39 41 42 43 35 36. El gráfico es el siguiente:



b. M. Española nº 2.520.380.- Denominativa con gráfico para las clases 02 03 06 09 14 16 18 25 32 33 34 35 36 38 41 42 43. El gráfico es el siguiente:



c. M. Española nº 1.949.813.- Denominativa, para la clase 41, Fundación Gala-Salvador Dalí.

d. M. Española 2.353.165.- Mixta, para la clase 41:



e. M. Internacional 652.641.- Denominativa para las clases 03 08 09 11 14 16 18 19 20 21 24 25 27 28 30 31 35 41 42.- Patricio .

f. M. Internacional 536.032.- Denominativa con gráfico para las clases 03 06 08 09 11 12 14 15 16 18 19 20 21 24 25 27 28 30 31 32 34 35 41 42.



g. M. Internacional 811.191.- Marca denominativa con gráfico para las clases 02 03 06 09 14 16 18 25 32 33 34 35 36 38 41 42 43.

DALÍ 2004

h. M. Comunitaria 4.947.933.- Figurativa para las clases 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 41.



i. M. Comunitaria 3.034.386.- Figurativa para las clases 2, 3, 6, 9, 14, 16, 18, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43.

DALÍ 2004

j. M. Comunitaria 1.439.256.- Denominativa para las clases 35, 41, 42.- MUSEO **DALÍ-DALÍ** MUSEUM.

k. M. Comunitaria 1.439.272.- Denominativa para las clases 35, 41 y 42.- MUSEO SALVADOR **DALÍ**.

l. M. Comunitaria 1.439.280.- Denominativa para las clases 35, 41 y 42.- TEATRO-MUSEO **DALÍ**.

m. M. Comunitaria 2.738.383.- Figurativa para las clases 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 33, 41, 42, 43.

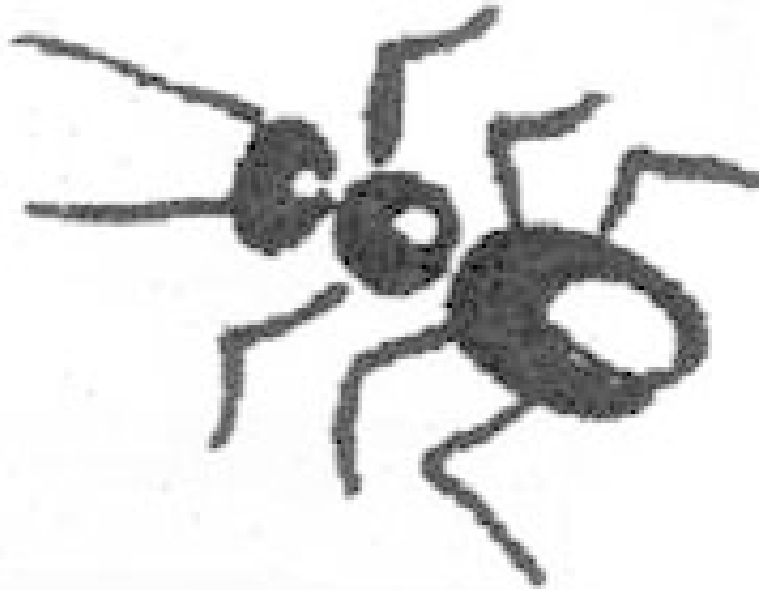


n. M Nacional 2.411.605.- Gráfica para la clase 16.

o. M. Nacional 2.411.606.- Gráfica para la clase para la clase 18. p. M. Nacional 2.411.607.- Gráfica para la clase 25.

q. M. Nacional 2.411.608.- Gráfica para la clase 21.

Este bloque de marcas gráficas registra el siguiente dibujo:



5) La entidad mercantil FABER GOTIC S.L. es una sociedad constituida en el año 1997 con el objeto social de organización de exposiciones de obras de arte, comercialización de las obras expuestas, organización de conciertos, conferencias y demás actos culturales, gestión de fondos de arte, comercialización de obra gráfica, etc.- Está domiciliada en Barcelona, Arcs nº 5 y tuvo como administrador social hasta el año 2007 don Justiniano .

6) Don Justiniano gestiona la sala de exposiciones Güell, en el Real Circulo Artístico e Barcelona, con domicilio en la Arcs 5, un local abierto al público que, mediante el cobro de precio, exhibe las obras de Patricio identificadas como Colección Clot, que reúne el conjunto de obras realizadas por Patricio por encargo del empresario Sr. Ricardo . De igual modo en ese local se venden reproducciones de otras obras de Patricio y productos vinculados a la imagen de dicho artista.

7) Don Oscar - padre del anterior - consta como comisario de la exposición de la Colección Clot en el Reial Cercle.

8) La exposición de la Colección Clot se inicia en el año 1999, siendo anterior a 2004 alguna de las entrevistas.

9) Don Justiniano es el titular de la página web DIRECCION000 que, en su página de inicio aparece la referencia de texto siguiente:

"Bienvenidos a Patricio Barcelona - Colección privada

El Museo del Real Círculo Artístico de Barcelona, situado en pleno corazón de la ciudad condal, tiene el privilegio de exponer una colección de obras de Patricio . El eje de la exposición gira en torno a las 44 esculturas originales de la colección Clot. Entrar

Welcome to Patricio Barcelona - Private collection

The Real Círculo Artístico museum of Barcelona, located in the heart of the city, has the privilege to expose a collection of Patricio . Enter

Bienvenus à Patricio Barcelone - Collection d'oeuvres

Le musée du Real Círculo Artístico de Barcelona, a le privilège d'exposer une collection d'oeuvres de Patricio . Entrer"

Así como la fotografía de perfil de Patricio que a continuación se reproduce:

1294/2009D4 (0)



Con el siguiente logotipo:

1294/2009D4 (0)



10) En distintas páginas a partir de esa presentación aparecen las obras expuestas de la Colección Clot en el interior de la sala así como el correo de contacto: DIRECCION001 .

11) Las palabras clave - *metatags* - utilizadas en los buscadores de Internet para acceder a esta página son: Patricio , Patricio , Barcelona, Barcelone, Gala, Foundation, Fundació, Fundación, Figueres, Museums, Museo, Colección Clot, Elefante Cósmico, Cosmic elephant, Eléphant cosmiquee, Divinidad Monstruosa, Piedad, Bronce, Bronze, Daum **Dalí**, Dalesarts, Descharnes, Divina Comedia, quaRt, 2049, falla 1954, **Dalí** theater museum, art, painting, surrealism.

12) En distintas publicaciones *on line* - Barcelona, guiacultural - la Sala Güell y el Cercle Artístic aparecen vinculados a la exhibición de obras en distintos formatos de Patricio y el Sr. Justiniano como rostro público de dichas exhibiciones.

13) En las fechas anteriores a la interposición de la demanda la imagen en reproducción fotográfica de Patricio en distintas circunstancias vitales - con un delfín o con un cisne en la cabeza, entrando o saliendo del propio Cercle, mirando por una ventana, como un dibujo animado bailando claqué - y el nombre de Patricio usando su grafía personal aparece en el exterior del Cercle Artístic y en sus escaparates exteriores; esos elementos también se encuentran en el interior de la sala de exposiciones, folletos de publicidad, carteles de anuncio del centro cultural y comercial que en dicho local se ha creado en torno a la figura, obra y personalidad de Patricio . Tales como el uso de los conocidos como "relojes blandos" para recordar las horas de apertura y cierre de la exposición o las hormigas como motivos de seguimiento de los distintos apartados o pestañas de la página web.

14) El día 28 de noviembre de 1973 don Patricio y la mercantil Bruagut, S.A. (por medio de su consejero delegado don Ricardo) firman un contrato por el cual el primero se compromete a efectuar una serie de modelos - mínimo 5 modelos por año- de figuras para reproducir en oro por un plazo de 5 años. El precio por cada modelo es de dos millones de pesetas. El contrato se prorrogaba tácitamente por plazos de 5 años.

15) El 17 de mayo de 1975 las mismas partes asumen compromisos similares para modelos a reproducir en platino, plata, bronce y materiales plásticos; también se firma el contrato para figuras en cera y acuarelas que permitirían realizar piezas para joyería. Los contratos de referencia se van prorrogando estableciendo el precio por figura así como los porcentajes que le corresponden a Patricio por cada pieza que se comercialice en los distintos formatos y materiales.

16) Las piezas que forman parte de estos contratos son las que se denominan Colección Clot, material que componen las principales piezas (44) e imágenes que se presentan, exhiben y comercializan como obra original y reproducciones de Patricio en el Cercle Artístic.

17) En abril y octubre de 2007 la concursada requirió a don Oscar , al Reial Cercle Artístic y a la mercantil FABER GOTIC, S.L. para que cesara en el uso del nombre y elementos gráficos vinculados a Patricio . Requerimientos efectuados también por VEGAP en mayo de 2008.



18) Las ventas por exposición de la mercantil demandada FABER GOTIC, S.L. fue en el año 2004 de 131.274'11 euros; en el año 2005 de 117.859'81 euros; en el año 2006 de 127.883'18 euros; en el año 2007 de 281.318'75 euros; en el año 2008 de 238.725'43 euros y en el año 2009 de 237.376'17 euros.

19) Respecto de los folletos editados por la sociedad demandada de las obras San Sebastián 1972, Gala asomada a la ventana 1974 y San Jorge 1971; en los años 2004 y 2005 se editaron 50.000 ejemplares al año; en el año 2006 se editaron 100.000 ejemplares; en los años 2007 a 2009 se editaron 150.000 folletos.

TERCERO. Legitimación pasiva del Sr. Oscar

7. La resolución recurrida desestimó la demanda frente al Sr. Oscar al considerar que el mismo no era el titular del nombre de dominio *DIRECCION000* sino que esa titularidad correspondía a su hijo, con igual nombre, Oscar, y con idéntico primer apellido, Justiniano, pero cuyo segundo apellido difiere (Damaso).

8. El recurso de las actoras discrepa de esa valoración que hace la resolución recurrida y afirma que la conclusión a la que llega el Sr. magistrado mercantil únicamente tiene fundamento en la certificación expedida por el propio Sr. Justiniano respecto de que es él quien ostenta la titularidad de la línea telefónica con la que está asociado el nombre de dominio referido, lo que no puede considerarse prueba suficiente, particularmente cuando el demandado Sr. Oscar admitió en el interrogatorio haber sido él quien lo registrara y cuando previamente no se había cuestionado ese dato en la relación previa al proceso que mantuvieron las partes.

Valoración del tribunal

9. Tienen razón las recurrentes respecto a que la certificación aportada por la parte demandada, consistente en una mera certificación del Sr. Justiniano, nada acredita, particularmente cuando existen medios de prueba mucho más específicos que la parte no ha aportado, pudiendo haberlo hecho sin mucho esfuerzo, tales como las facturas de la compañía de telefonía sobre la titularidad del teléfono móvil a la que se encuentra asociada la dirección web o documentos bancarios relativos a las cuentas en las que se cargan los recibos periódicos derivados de su uso u otros documentos emitidos por terceros.

10. La contestación al recurso evidencia que en realidad la parte admite que quien pagaba ese teléfono era el Sr. Oscar padre, no el hijo. Y no podemos negar que, si bien ese no es un dato definitivo, sí constituye un indicio muy significativo, que unido a otros, tales como que no hiciera salvedad alguna al requerimiento personal que el Sr. Oscar padre recibió antes del inicio de la demanda, y particularmente que, en el interrogatorio de la parte, admitiera haber sido el titular del nombre de dominio referido, nos llevan a la conclusión de que quien en realidad está detrás del nombre incompleto "Oscar" que aparece en el documento 20 de la demanda (el acta de Internet levantada por el notario Sr. Roca) es el Sr. Oscar padre, el demandado, no el hijo.

11. No es suficiente con la explicación que la defensa de los demandados ofrece al contestar al recurso (que los nervios traicionaron al Sr. Oscar en su declaración) para que podamos considerar que sus manifestaciones fueron exclusivamente fruto de un error padecido por el demandado. Esa explicación podría servir (aunque mal) para explicar la razón por la que respondió con un "ya no" a la pregunta de si era el titular del nombre de dominio; pero no así cuando poco más adelante, en el interrogatorio, admite con un claro sí que fue la persona que registró esa página.

CUARTO. Sobre los derechos de imagen

12. La demanda justificó la vulneración de los derechos de imagen de Patricio porque tanto en el espacio expositivo como en los soportes que le sirven de apoyo, difusión y promoción se habían reproducido diversas fotografías de Patricio.

13. La resolución recurrida consideró que los pretendidos derechos de imagen quedarían tutelados por el reconocimiento de los derechos de explotación vinculados a la propiedad intelectual, así como por las conductas de deslealtad imputadas a los demandados.

14. El recurso de las actoras estima que la resolución recurrida hace una aplicación incorrecta de los principios de especialidad y complementariedad y que ha incurrido en incongruencia y contradicción por no resolver sobre la pretensión declarativa especificada en el suplico de la demanda. Imputa el recurso a la resolución recurrida haber incurrido en un grave error al aplicar los principios de especialidad y complementariedad para justificar no entrar en el fondo de esta pretensión, cuando esa aplicación no está justificada, porque los hechos que justifican la invocación del derecho a la imagen no guardan relación ni con el derecho de marcas ni con el de propiedad intelectual y, aunque puedan guardar alguna relación con los ilícitos concurrenciales invocados (esencialmente los actos de confusión), tampoco se confunden, porque tienen esferas de actuación muy diversas.



15. La recurrida se opuso a este motivo alegando que, aunque fuera cierto que la resolución recurrida hubiera aplicado de forma incorrecta los principios referidos, la suerte de la pretensión debería haber sido igualmente desestimatoria, dado que los derechos de imagen del Sr. Patricio se extinguieron a partir de su fallecimiento, dado su carácter estrictamente personal. Esa alegación se precisaba en el escrito de contestación a la demanda con la afirmación de que la fundación carecía de legitimación activa para poder ejercitar derechos de la persona del Sr. Patricio porque no es suficiente que el Estado fuese nombrado heredero universal y que luego transfiriera los derechos a la Fundación, sino que la legitimación para el ejercicio de los derechos de la personalidad requiere una expresa designación en el testamento a estos efectos, distinta a la atribución de la condición de heredero, conforme a lo que expresa el art. 4.1 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Valoración del tribunal

16. Tienen razón los demandados. Sea o no acertada la crítica que realizan las recurrentes respecto de la errónea aplicación de los principios de especialidad y complementariedad que hace la resolución recurrida, no resulta de demasiado interés esa circunstancia en el caso en examen, porque concurre otra circunstancia que justifica la desestimación de la acción ejercitada sin necesidad incluso de entrar en el fondo de esta concreta acción de tutela del derecho a la imagen. El hecho de que el Estado español, en su calidad de heredero universal de Patricio, hubiera cedido todos sus derechos a la Fundación, no justifica la legitimación activa de ésta para el ejercicio de la acción de tutela del derecho de imagen del genial pintor ampurdanés, ya fallecido.

17. No puede ignorarse que, aunque el derecho a la imagen pueda tener un evidente contenido patrimonial, ello no determina que pierda su estricta naturaleza de derecho de la personalidad, de manera que se trata de un derecho sometido a las características propias de estos derechos, entre ellas la intransmisibilidad, incluso "mortis causa", pues se extingue con la muerte de su titular.

18. Ello no impide que el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1982 reconozca la tutela "*post mortem*" de los derechos de la personalidad, si bien la legitimación para ejercitar la acción no se atribuye a los herederos sino a sus familiares, lo que es indicativo de que el daño que se repara no es el que experimenta la persona fallecida sino el daño moral que sufren sus allegados.

19. También es cierto que artículo 4.1 de la referida Ley Orgánica permite que el testador designe en el testamento a quien pueda ostentar legitimación para la tutela de ese derecho; no obstante, existe coincidencia en la doctrina al indicar que esa atribución de legitimación es específica para el ejercicio de esta acción y diferenciada de la condición de heredero. Por consiguiente, dado que no se cuestiona que el Sr. Patricio no hizo esta concreta indicación sino que se limitó a establecer la institución de heredero, la conclusión que debemos extraer es que no existe otro legitimado para tutelar sus derechos personales que el Ministerio Fiscal, conforme a lo que establece el propio art. 4 de la Ley Orgánica antes referida.

20. Por consiguiente, y como conclusión, no existe legitimación de ninguna de las demandantes, pese a que no falte lugar para la duda, atendido que la regulación del derecho a la imagen incluye una norma tan equívoca como el art. 7.6 LO 1/1982, que incluye la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Aunque un sector de nuestra doctrina ha estimado que esta norma permite sostener la idea de que el derecho a la imagen incluye un contenido patrimonial, que trascendería al carácter estrictamente personal que antes hemos afirmado que este derecho tiene, predomina la idea de que el reconocimiento de ese contenido patrimonial únicamente es relevante a los efectos de determinación del daño, pero no modifica el carácter personalísimo del derecho.

Un argumento a favor de esa tesis minoritaria procede de la reforma operada por LO 5/2010, de 22 de junio, que dio nueva redacción al art. 9 distinguiendo en su apartado 2 entre la acción de daños (c) y la de enriquecimiento injusto (d). No obstante, la legitimación para obtener el enriquecimiento injusto no se atribuyó a otros legitimados que a los familiares que se expresan en el apartado 2 del artículo 4. Ello nos lleva a decantarnos por la idea de que las actoras carecen de legitimación activa para el ejercicio de las acciones de tutela de este derecho.

QUINTO. Sobre la aplicación del principio de especialidad

21. Critican en su recurso los demandados, igual que las actoras, la aplicación que la resolución recurrida hace del principio de especialidad.

22. Coincidimos con las partes en que el ámbito de aplicación del principio de especialidad es mucho más reducido de lo que ha estimado la resolución recurrida, pues es un principio que tiende a resolver los conflictos que resultan de la concurrencia de normas que se produce entre la legislación marcaría y la de competencia desleal. En cambio, su incidencia no se extiende a la resolución de los conflictos que se plantean entre las normas sobre la propiedad intelectual o el derecho a la imagen y el derecho de marcas o el de la competencia



desleal, lo que no significa que se pueda duplicar la protección porque cada uno de esos ámbitos normativos actúan de forma muy diferenciada.

Cuando se trate de meros concursos normativos, tanto cabrá justificar la concesión de la tutela en un ámbito normativo como en el otro, sin que ello pueda comportar duplicar las consecuencias prácticas de la infracción, como resulta evidente. No obstante, ello no permite establecer, con carácter general, una regla de prevalencia de unos ámbitos normativos sobre otros.

23. No obstante, el hecho de que sea poco afortunada la referencia que la resolución recurrida dedica a este principio no significa que de ello haya resultado ningún perjuicio relevante para las partes, pues la resolución recurrida no ha dejado de referirse de forma separada a cada una de ellas. Con la salvedad del derecho a la imagen, única pretensión cuya desestimación se justificó en la aplicación de ese principio, según hemos visto, las demás pretensiones han resultado estimadas y la argumentación seguida en cada caso no nos permite pensar que hayan tenido trascendencia práctica las apreciaciones que la resolución recurrida hace respecto del principio de especialidad, más allá de las consecuencias de simple orden sistemático en el examen de las cuestiones, esto es, de haber alterado el orden de examen propuesto por la demanda poniendo en primer plano las infracciones marcarias en detrimento de las de propiedad intelectual, que ocupaban un orden prioritario en la demanda, lo que no creemos que haya podido comportar perjuicio alguno para las partes.

En nuestra resolución seguiremos el orden que propone la demanda, que es el que nos parece más correcto, al menos desde una perspectiva sistemática. Es también el orden que sigue el recurso de los demandados.

SEXTO. Sobre las infracciones en materia de propiedad intelectual

24. Como hemos anticipado, el núcleo de las acciones ejercitadas en la demanda gira en torno a la infracción de los derechos de propiedad intelectual. Las actoras imputan a los demandados diversas infracciones, el centro de las cuales se encuentra en que Faber esté exponiendo al público una colección de obras de Patricio, concretamente 44 esculturas que integran la llamada Colección Clot, sin contar con la autorización de la Fundación que administra y representa los derechos del autor, y que, asimismo, haya puesto a la venta sin contar con la debida autorización productos de *merchandising* relacionados con Patricio y su obra, a la vez que reproducido sin autorización una parte de la obra.

25. La resolución recurrida, partiendo de que nadie cuestiona que los demandados puedan ser titulares de las obras que integran la Colección Clot, sino si los mismos ostentan derecho para su explotación comercial, llega a la conclusión de que los contratos de transmisión de la obra no incluyen los derechos a su explotación en exclusiva sino que únicamente se transmitieron el derecho a fabricar y a distribuir en exclusiva unas figuras o imágenes que debían servir como molde o base de reproducción para ornamentos y joyas. Por ello llega a la conclusión de que la introducción de tales obras plásticas en el mercado implica su reproducción y su comunicación pública, que son derechos de explotación pertenecientes al autor de la obra.

26. Los demandados discrepan de las conclusiones a las que llega la resolución recurrida y consideran que Faber exhibe y explota las obras de Patricio de manera legítima, al ser titular de los correspondientes derechos de explotación sobre algunas obras, precisamente las que forman parte de la Colección Clot. Fundan su posición en la importancia de la figura de Ricardo como un empresario y galerista que acompañó a Patricio durante gran parte de su carrera profesional, lo que permite contextualizar el marco en el que el pintor cedió sus derechos para concluir que la intención de las partes fue que se cedieran la totalidad de los derechos sobre la obra. Como título jurídico del que procederían esos derechos invoca únicamente el documento 25 de la demanda, que los demandados interpretan en sentido muy distinto a como ha hecho la resolución recurrida.

Valoración del tribunal

27. El art. 9 de la Ley, de 10 de enero de 1879, de Propiedad Intelectual, aplicable por razones temporales a los contratos (de los años 1973 y 1975) relativos a la cesión de las obras de arte, establecía que <<(l) a enajenación de una obra de arte, salvo pacto en contrario, no lleva consigo la enajenación del derecho de reproducción, ni del de exposición pública de la misma obra, los cuales permanecen reservados al autor o a su derechohabiente>>.

Por consiguiente, el legislador de 1879 partía de un principio muy similar al que establece la legislación vigente, que exige, para estimar cedidos los derechos de explotación de la obra, que expresamente se haya establecido así en el contrato. Esos derechos no pueden considerarse como accesorios a los derechos sobre la obra y cedidos con el derecho de propiedad sobre la obra. Por consiguiente, será preciso analizar los contratos con detalle para poder deducir cuál fue la voluntad efectiva de las partes.

En ese mismo sentido se pronunció la STS de 20 de febrero de 1998 (Rec. 3635/1994), en un caso que guarda mucha relación con el presente, relativo a la reproducción de figuras de don Quijote y Sancho Panza obra del Sr. Jose Enrique .



28. El contenido de los contratos, aportados como documento 25 de la demanda (folios 638 a 653), es muy simple. En el primero de ellos, de fecha 28 de noviembre de 1973, el Sr. Patricio se compromete a efectuar modelos de figuras para reproducir en oro solo y exclusivamente a favor de la entidad Bruagut, S.A. (de la que el Sr. Ricardo era consejero delegado). La duración de la exclusiva, esto es, el tiempo en el que el Sr. Patricio elaborará su trabajo solo para Bruagut, será de 5 años y se precisa, en el primero de ellos, que como mínimo el Sr. Patricio se obliga a efectuar 25 modelos durante los 5 años a un ritmo de 5 modelos por año. También se expone que al entregar el Sr. Patricio el modelo de la figura proporcionará asimismo a Bruagut certificados con firma legítima ante Notario, correspondientes a las reproducciones que se vayan a efectuar en el número que determina Bruagut, tras lo cual se procederá a destruir el modelo en presencia de un representante del Sr. Patricio .

El segundo de los contratos, de fecha 17 de mayo de 1975, es muy similar al anterior, si bien aquí el Sr. Ricardo actúa en nombre propio y las figuras a reproducir son en platino. Todos los demás de 1975 tienen un contenido obligacional muy similar y la única modificación en cada uno consiste en el material en el que se producirán las reproducciones.

29. Por tanto, resulta claro que lo único a lo que se comprometió el Sr. Patricio fue a elaborar obras para Bruagut o el Sr. Ricardo que sirvieran de modelo para posteriores reproducciones de la misma (series limitadas) que pasarían a ser propiedad de Bruagut y Ricardo , para su comercialización. Y, por consiguiente, lo único que estos adquirieron es el derecho a reproducir las obras de forma limitada, derecho que debemos presumir utilizado y consumido durante los años siguientes a la firma del contrato. Pero los contratos no concedieron un derecho ilimitado a reproducir las obras ni tampoco el derecho a su exhibición pública o a explotarlas de forma distinta a la estrictamente pactada, que no ampara ninguno de los usos que las actoras cuestionan.

30. Por consiguiente, debemos compartir con la resolución recurrida y con las actoras que Faber está infringiendo los derechos de propiedad intelectual que pertenecen a la Fundación actora cuando, sin su autorización, está exhibiendo al público las reproducciones de las esculturas que integran la denominada Colección Clot en la sala de exposiciones Güell, en el Reial Cercle Artístic de Barcelona en c/ Arcs, 5 de Barcelona mediante el cobro de una entrada a la exposición.

Y también está vulnerando los derechos de propiedad intelectual que administra la Fundación al haber procedido a reproducir, sin contar con autorización para ello, las esculturas "San Sebastián", "Gala asomada a la ventana" y "San Jorge", pertenecientes a la Colección Clot, en el folleto publicitario de la exposición, así como por la parcial reproducción de la escultura "San Jorge" en las banderolas situadas en la fachada principal del Real Círculo Artístico y por la puesta a disposición del público de las esculturas "Caballo con Jinete tropezando", "Mujer entre velos", "Santa Teresa", "Gala asomada a la ventana", "Mujer tendida en la toalla", "Mujer tendida con dos figuras", "Tripas y cabeza", "Virgen de Port Lligat", "Hombre muerto sobre mujer", "Divinidad monstruosa", "San Carlos Borromeo", "San Jorge", "San Juan Bautista", "Mercurio", "Mujer con faldas", "Ícaro", "San Sebastián", "Hombre sobre delfín", "Cabeza de caballo riendo", "Alma del Quijote", "Trajano a caballo" y "Elefante cósmico", todas ellas creadas por Patricio y pertenecientes a la Colección Clot.

SÉPTIMO. Sobre la infracción marcaria

31. Pretenden los recurrentes que el sistema de marcas no puede dar cobijo a la protección de situaciones monopolísticas como la que pretenden ejercer las actoras respecto del término Patricio , que pueda llevar a una posición dominante y a una explotación abusiva que pueda afectar al comercio y convertirse en un obstáculo a la libertad del mercado.

Y, en cuanto a otras cuestiones más concretas, estiman que el vocablo Patricio carece de distintividad, por el hecho de ser el nombre de uno de los máximos representantes del surrealismo y gozar de una extraordinaria popularidad el Sr. Patricio , por lo que se trata de un vocablo inapropiable en exclusiva por nadie. También adujo que el uso del término Patricio , que integra el elemento denominativo de las marcas que las actoras invocan, no ha pasado de ser más que un uso descriptivo, justificado por la necesidad de hacer saber a los destinatarios el objeto de la exposición, razón por la que no crea confusión con otros productos " Patricio " .

32. Las actoras responden que todo derecho de exclusiva comporta un monopolio pero que no todo monopolio atenta a las reglas de la libre circulación de mercancías en el mercado común. Se oponen a la idea de que el uso del término Patricio para designar la exposición esté amparado por la excepción prevista en el art. 6 de la Directiva, que coincide con nuestro art. 37 c) LM, límite que está pensado para otros productos, tales como accesorios o recambios, y siempre que se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial comercial. En cuanto a la falta de distintividad, afirman que el cauce que debieran haber seguido para plantearla hubiera debido ser el ejercicio de la acción de nulidad. Niegan que el vocablo Patricio carezca de distintividad y afirman que lo registraron al amparo de lo establecido en el art. 9.1 LM, razón por la que el hecho de que ostentara

gran popularidad no es un argumento para negar la distintividad. También niegan que se haya producido la vulgarización, aduciendo asimismo la necesidad de que hubiera instado la nulidad por esa causa, cosa que tampoco han hecho. Y, por último, no acepta que el uso que la demandada hace del término " Patricio " no implique infracción de las marcas que las actoras tienen registradas o pueda estar justificado por el uso descriptivo de la marca.

Valoración del tribunal

A) Cuestiones de carácter general

33. No podemos compartir las apreciaciones que hacen los recurrentes respecto a la finalidad del sistema marcario y su contraposición con las normas sobre la defensa de la competencia. Sin ignorar que el sistema de protección de las marcas no puede convertirse en un sistema que propicie la alteración del buen funcionamiento del mercado, no podemos llegar al extremo que pretende la recurrente, pues todo derecho de propiedad (y el derecho de marca es sin duda un derecho de propiedad) atribuye a su titular un monopolio, que se traduce en este caso en el derecho de exclusiva a utilizar el signo en el mercado. Pero ello no restringe la libre competencia sino que, todo lo contrario, fija las reglas a través de las cuales aquella se puede llevar a cabo lealmente en el mercado.

No puede olvidarse que los competidores en el mercado compiten con productos y servicios y que los signos cumplen únicamente la función secundaria de permitir la correcta identificación en el mercado de esos productos y servicios. Por tanto, proteger los signos es una forma de proteger la legítima competencia. Y lo que no puede pretenderse es que el acceso al libre uso de los signos sea un imperativo de la libre competencia.

34. Cuestión distinta es la que se produce cuando el titular pretende abusar y reservarse un derecho de exclusiva irrazonable a través del registro de un signo descriptivo y que debe permanecer en el mercado al acceso de todos los competidores. No obstante, el sistema de marcas impide que ese derecho de monopolio se pueda crear impidiendo el registro de signos descriptivos o que por cualquier otra circunstancia no puedan ser objeto de apropiación en exclusiva (art. 5.1 b), c) y d) y e), a la vez que pone a la disposición de los competidores la acción de nulidad que les permite reaccionar contra los registros que contravengan esas prescripciones (art. 51 LM).

Los demandados, sin que nada se lo impidiera, no ejercitaron la acción de nulidad, luego no pueden pretender que resulta ilegítimo el derecho de monopolio que otorga el signo registrado.

35. El art. 9.1 LM permite el registro como marca del nombre de personas físicas, siempre que se cumplan los requisitos que el propio precepto establece, esto es, que exista el consentimiento de la propia persona física. No se ha cuestionado por los demandados que tal consentimiento existió, por lo que no existe ninguna razón para cuestionar la validez del registro que tampoco impugnan los demandados.

36. No podemos negar que, en algunos de los registros que las actoras ostentan es dudoso que el elemento predominante sea el denominativo " Patricio ", particularmente cuando los elementos gráficos ostentan un extraordinario vigor y, por ello, fuerza distintiva. Así sucede en los casos que el recurso invoca, en los que los signos registrados tienen las siguientes presentaciones:



Es indudable que, tratándose de esos concretos signos, es dudoso si lo que ostenta realmente la función distintiva es el elemento gráfico o el denominativo. Ambos son elementos fuertes en los signos. El gráfico por su propio vigor, como hemos adelantado; el denominativo porque hace referencia a un muy conocido pintor.

Por consiguiente, estimamos que ambos atesoran distintividad.

37. Por otra parte, tampoco puede desconocerse que las actoras también son titulares de otras marcas de carácter exclusivamente denominativo, como es el caso de las siguientes:

- Internacional 652.641.- Denominativa para las clases 03 08 09 11 14 16 18 19 20 21 24 25 27 28 30 31 35 41 42.- Patricio .
- La marca comunitaria 1.439.256.- Denominativa para las clases 35, 41, 42.- MUSEO **DALÍ-DALÍ** MUSEUM.
- La marca comunitaria 1.439.272.- Denominativa para las clases 35, 41 y 42.- MUSEO SALVADOR **DALÍ**.
- La marca comunitaria 1.439.280.- Denominativa para las clases 35, 41 y 42.- TEATRO-MUSEO **DALÍ**.

En las tres últimas no puede dudarse que la única expresión que tiene virtualidad distintiva es el término *Patricio*, que aparece unido a términos descriptivos (*museo*, *museum*, *teatro*) que por sí mismos no atesoran distintividad.

La primera reivindica, de forma exclusiva, la denominación " *Patricio* ".

Por consiguiente, debemos compartir con las actoras que los signos registrados reivindican la utilización en exclusiva, a título de marca, del término *Patricio* por parte de los titulares de esos signos o de aquellos a quienes autoricen para su utilización. Ahora bien, de ello no se deriva la imposibilidad de utilizar otros competidores el referido término, con tal que no se use como marca, esto es, para designar en el mercado productos o servicios.

38. Tampoco podemos compartir que los signos hayan perdido su virtualidad distintiva por vulgarización, como insinúa el recurso que ha ocurrido. Como hemos adelantado, la parte ha tenido la ocasión de cuestionar la validez del registro también por esta causa y no lo ha hecho.

Y el hecho de que la persona de *Patricio* fuera famosa y la utilización de su nombre frecuente, incluso después de su muerte, como corresponde con su gran trayectoria artística, no significa que se haya vulgarizado como marca el empleo de su nombre. Para que esto ocurra es preciso que se acredite un dato más en el que no entra siquiera la parte demandada: es preciso que se acredite que la vulgarización se ha producido por la frecuencia con la que su nombre se use a título de marca y que ello haya ocurrido con el consentimiento del titular de los signos. No existe ninguna constancia de que ninguna de esas circunstancias se hayan producido.

B) Uso del término " *Patricio* " como título de la exposición

39. El uso esencial infractor que Faber hace de los signos consiste en utilizar la expresión *Patricio* en grandes caracteres en unos grandes cartelones situados en el exterior de la exposición, en la forma en la que reproducimos a continuación:



40. No podemos compartir con la recurrente que se trate de un uso meramente descriptivo del signo sino que se trata de un uso a título de marca, uso que es susceptible de inducir a confusión al consumidor medio informado (un turista que visita la ciudad de Barcelona) respecto al origen empresarial de los productos o servicios que se ofrecen en el museo exposición atribuyéndolos al titular de la marca, o al menos asociándolos con los del referido titular.

41. Y no puede perderse de vista que lo que, en realidad, ese signo identifica no son las obras que se pueden ver en la exposición, cuya autoría no se discute que es atribuible a *Patricio*, sino los servicios de exposición de obras de arte o museo, esto es, servicios que son susceptibles de ser incluidos en la clase 41 (actividades culturales), una de las clases para las que los signos se hallan registrados.

Por consiguiente, creemos que existe infracción de las marcas registradas a nombre de las actoras por el hecho de utilizar la expresión *Patricio* para anunciar al público el establecimiento, exposición o museo.



42. Y el uso ilegítimo del signo no se limita a los cartelones de la entrada sino que no se ha discutido que también se hace en los folletos de la exposición, en un cartel situado en una de las ventanas de la fachada principal, que incluye la denominación Patricio en grandes dimensiones y por la inclusión del nombre " Patricio " en las bolsas que se entregan en la tienda de la exposición. En todos estos casos también estimamos que se produce un uso del signo a título de marca, lo que determina que se trata de un uso ilegítimo del signo.

C) El uso de la denominación Patricio en el nombre de dominio DIRECCION000 y en las páginas de ese sitio web y como "metatag"

43. También está acreditado el uso de la denominación " Patricio " en el nombre de dominio que utiliza la exposición para publicitarse. Aunque la resolución recurrida no entra en esta infracción por estimar que no había sido demandado el titular del dominio, ya hemos razonado previamente que no es ésta nuestra conclusión, ya que hemos considerado que es el demandado Sr. Oscar el titular del referido nombre de dominio y a quien se puede imputar la infracción, cuya realidad pudo ser constatada incluso durante el decurso del propio acto del juicio en el juzgado mercantil.

44. El uso del término " Patricio " dentro de la dirección *web* también consideramos que se trata de un uso a título de marca, atendido que esa página o dominio constituyen la forma en la que el establecimiento se publicita a través de la red y el nombre de dominio cumple una función esencial en ese sentido como medio para identificar los productos y servicios. El examen del contenido de la página *web* así lo evidencia y no deja lugar para la duda de que el término se utiliza a título de marca, no con la mera función accesoria de identificar al autor de la obra que se expone.

45. En cuanto al uso de los términos como " *metatags*", esto es, como términos clave de carácter oculto que la página pone a disposición de los buscadores para facilitar la búsqueda ofreciendo su resultado en lugar destacado, no puede ignorarse el importante papel publicitario que cumplen estos indicadores de búsqueda, atendida la importancia que la red de Internet ha alcanzado en el comercio y la trascendencia de que la información relativa a la página del establecimiento aparezca en un lugar destacado en los resultados de búsqueda.

46. Por ello consideramos que la utilización de los signos que las actoras tienen registrados con la finalidad de dirigir la búsqueda hacia la página *web* de los demandados constituye un acto de infracción marcaria, siempre que concurren los presupuestos establecidos en el art. 34.2 LM, lo que sin duda ocurre en dos de los casos, las expresiones " Patricio " y " Patricio ". Lo que sucede es que la petición que se formula en la demanda se extiende a otros *meta tags* o indicadores, como son: "Barcelona, Barcelone, Gala, Foundation, Fundació, Fundación, Figueres, Museums, Museo, Colección Clot, Elefante Cósmico, Cosmic elephant, Eléphant cosmiquee, Divinidad Monstruosa, Piedad, Bronce, Bronze, Daum Dalí, Dalesarts, Descharnes, Divina Comedia, quaRt, 2049, falla 1954, Dalí theater museum, art, painting, surrealismo".

En todos ellos no concurren esos requisitos que pueden determinar que se produzca riesgo de confusión con los signos sino que únicamente creemos que se puede producir violación con la utilización de otros dos indicadores: "Daum Dalí" y "Dalí theater museum", a los que creemos que debe extenderse la cesación.

47. Respecto de los demás, aunque se trate de términos que se encuentran relacionados con el "universo daliniano", no creemos que se pueda considerar que existe infracción marcaria, por no concurrir los requisitos establecidos en el art. 34.2 LM. Y, a pesar de que podría existir posibilidad de considerar que las normas sobre la competencia desleal hubieran permitido otorgar una protección más extensa (esto es, respecto de otros *metatags*), lo cierto es que las actoras únicamente se han referido a estos hechos dentro de las infracciones marcarias, lo que nos impide poder ir más allá.

OCTAVO. Actos de competencia desleal

48. La demanda imputó a los demandados los ilícitos concurrenciales tipificados en los arts. 5 (cláusula general), 6 (actos de confusión), 12 (actos de explotación de la reputación ajena) y 15 (actos de violación de normas), por el uso de elementos de la iconografía daliniana que apelan a éste y al renombre de la obra del autor, tales como:

- i) La reproducción de un reloj blando en los folletos de seguimiento de la exposición.
- ii) La reproducción de hormigas tanto en el suelo de la entrada a la exposición como en la página *web*.
- iii) La reproducción en la página *web* de un personaje que se identifica como Patricio .

Actos todos ellos, se afirma en la demanda, que denotan un aprovechamiento indebido de los signos distintivos y de la reputación de la Fundación.



49. La resolución recurrida estimó que se habían producido dos ilícitos de deslealtad concurrencial: (i) el del art. 6 LCD por " *el uso por parte de la demandada de las referencias Patricio , Patricio , Barcelona, Barcelone, Gala, y fundamentalmente las referencias Foundation, Fundació, Fundación, Figueres, Museums, theatre museum, así como de la imagen del pintor induce al consumidor a pensar que el negocio explotado por FABER GOTIC S.L. tiene una vinculación directa e inmediata con la FUNDACIÓN demandante y con el museo teatro que gestiona en la ciudad de Figueras, confusión que determina que acudiendo a esos medios de publicidad o anuncio un consumidor pueda pensar que el Museo Dalí es el ubicado en la plaza de la Catedral de Barcelona o que, cuando menos, el negocio explotado por la demandada es una filial o delegación del mismo* "; (ii) el del artículo 12 LCD, porque " *la reputación de la FUNDACION GALA SALVADOR DALI concretada en el museo gestionado en Figueras determina que el uso de los elementos referenciados en este fundamento hayan de calificarse como de aprovechamiento indebido por cuanto la identificación en el tráfico mercantil del negocio de los demandados como un museo o fundación vinculado a la obra de Patricio cuando lo cierto es que sólo tienen derechos de explotación sobre unas obras muy determinadas -concretamente a una parte de su referida obra referida a la serie o colección Clot- supone un aprovechamiento del prestigio y consideración de la demandante* " .

50. El recurso de los demandados imputa a la resolución recurrida haber incurrido en una grave contradicción al acudir al principio de especialidad para justificar la condena de los demandados con base en el referido principio con fundamento en las normas propias de la competencia desleal.

Valoración del tribunal

51. Tienen razón las recurrentes cuando manifiestan que el principio de especialidad no puede justificar su condena por el ilícito concurrencial del art. 6 LCD cuando los actos que la han determinado consisten en la utilización de *metatags* que permiten direccionar las búsquedas sobre la obra de Patricio a través del buscador de Google a la exposición que Faber explota en Barcelona. Y particularmente consideramos que es así a la vista de la demanda, que ni siquiera hace referencia, al describir los hechos constitutivos de competencia desleal, al uso de esos *metatags*, a los que únicamente se refiere dentro de la vulneración marcaria (páginas 14-15 demanda). Los hechos con los que se relacionan los ilícitos concurrenciales consisten, exclusivamente, con " *el uso de elementos de la iconografía daliniana que, si bien podrían en sí no conllevar la infracción estricta de derechos exclusivos, sí que apelan a estos y al renombre, obra y aportación del autor al Arte*" (página 18 de la demanda). A ellos nos habremos de atener al enjuiciar estos ilícitos concurrenciales.

52. Por consiguiente, concurría una poderosa razón, de índole estrictamente procesal, que impedía fundar la apreciación de que concurre este ilícito concurrencial en los *metatags*: que la parte no había fundado su acción en los hechos que la sentencia finalmente tomó en consideración a estos efectos.

53. Más discutible nos parece, en cambio, que al hacerlo infringiera el principio de especialidad, a pesar de que la parte actora ofreciera en la demanda argumentos que permitan sostener esa idea, dado que residenció las infracciones derivadas del uso de los *metatags* únicamente entre las infracciones marcarias. La relación entre la legislación marcaria y la de competencia desleal ha dado lugar a diferentes interpretaciones en la doctrina y en la jurisprudencia. Aunque alguna de esas interpretaciones ha acogido la tesis de que la protección que ofrece la competencia desleal duplica la que ofrece la legislación marcaria, el criterio que esta Sala ha seguido de forma constante es que cada una de esas regulaciones obedece a una finalidad diversa y que la Ley de Competencia Desleal cumple una finalidad integradora o complementaria de la protección que ofrece la Ley de Marcas, porque actúa allí donde no alcanza ésta, bien porque no exista un derecho de exclusiva o bien más allá de sus límites objetivos.

Por ello estimamos que para determinar el ámbito de aplicación de una y otra debe estarse, de forma esencial, a la distinta finalidad que persigue uno y otro cuerpo legal. La finalidad que persigue la legislación sobre marcas consiste en proteger a los titulares de los derechos de exclusiva frente a los abusos de la competencia, no en proteger al consumidor en su acto de decisión en el mercado por un producto o por el de un competidor. En cambio, la finalidad que persigue la legislación sobre competencia desleal no pretende resolver conflictos entre competidores, sino que es un instrumento de ordenación de las conductas en el mercado.

A) Actos de confusión

54. El art. 6 LCD, que se afirma infringido, tiene su antecedente en el art. 10 bis 1 del Convenio de la Unión de París, y cumple la función de defender el buen funcionamiento competitivo mediante la represión de conductas que sean aptas para eliminar o reducir la autonomía del consumidor, colocado en la posición de tener que responder a las ofertas que recibe con una voluntad viciada por confusión -estricta y amplia-, esto es, por un error sobre la procedencia empresarial de los productos ofertados - SSTS de 19 de mayo de 2.008 y 30 de junio de 2.009 -.



Conforme a lo que se establece en el art. 6 LCD, se considera desleal todo comportamiento que pueda considerarse idóneo para generar confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

La finalidad que se persigue con este ilícito concurrencial no está tanto en la protección a las empresas sino en proteger a los consumidores (entendidos en el amplio sentido que también comprendería a profesionales, esto es, a los clientes) en su toma de decisiones de mercado. De manera que no todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión encuentra protección en esta norma sino exclusivamente cuando la confusión recae sobre el origen de la prestación.

55. El acto de confusión se compone de dos elementos: una acción desleal y un resultado que se quiere evitar. La acción desleal está descrita en el art. 6 LCD como <<todo comportamiento idóneo para crear confusión en el consumidor acerca de la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos>>, lo que se puede hacer a través de la imitación o copia de los signos de un competidor. El resultado es el riesgo de confusión, tanto directo como indirecto (riesgo de asociación), siendo necesario destacar que no es preciso que se produzca una confusión real y efectiva sino que basta con la idoneidad objetiva de la conducta enjuiciada para provocarla.

56. Aunque compartimos con la resolución recurrida que la utilización de *metatags* o palabras clave con las que direccionar la búsqueda a través de Internet es un acto más propio del ilícito concurrencial del art. 6 LCD que de la infracción marcaria, ya que se trata de un hecho que está relacionado con el proceso de toma de decisiones en el mercado por parte de un consumidor, más que un hecho que constata la existencia de una situación de conflicto entre competidores, creemos que su examen desde esta perspectiva no es posible porque los términos en los que la demanda aparece formulada no nos lo permiten.

57. El único hecho que podemos tomar en consideración desde la perspectiva de la competencia desleal consiste en el uso de elementos de la iconografía daliniana a los que antes hemos hecho referencia. Y creemos que los mismos son, en su mayor parte, irrelevantes desde la perspectiva del art. 6 LCD porque no persiguen inducir a error al consumidor en su toma de decisión en el mercado, ya que se trata de elementos que el consumidor se encuentra en la exposición una vez ya ha tomado su decisión de visitarla. Así sucede con el reloj blando que ilustra los folletos que se distribuyen para el seguimiento de la exposición, dentro de los cuales se fija el horario de apertura al público. Y también ocurre lo propio el caso de la hormiga que se encuentra en el suelo de la exposición.

58. En cambio, la cuestión podría ser distinta en el caso del uso de esa misma hormiga dentro de la página web antes referida, así como con la utilización en la misma de una imagen en la que claramente se identifica al pintor ampurdanés, con algunos de sus elementos característicos (bigotes, bastón al brazo y media melena). En este caso sí que creemos que la utilización de esos elementos, todos ellos asociados al Sr. Patricio, y alguno de ellos a las marcas registradas (la hormiga), podría constituir un factor que induzca a confusión al consumidor que visite la página web, que podría creer que el origen empresarial de las prestaciones que la página publicitaria podría estar relacionado directamente con la figura del Sr. Patricio.

No obstante, no podemos perder de vista que la confusión relevante a estos efectos es exclusivamente la relativa al origen empresarial de las prestaciones de las partes. Y en ese sentido no creemos que exista la confusión denunciada, porque estimamos que el consumidor medio no confundiría, por el simple hecho de que se usen esos signos dalinianos, la exposición que con los mismos se trata de publicitar con el Museo Teatro que la Fundación explota en la población de Figueras.

B) Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

59. El artículo 12 LCD regula el aprovechamiento indebido de la reputación ajena como acto desleal que se define básicamente por su resultado, a diferencia de lo que ocurre con el resto de supuestos previstos en dicha ley. Establece dicho precepto que "se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase y similares".

60. Como señalábamos en la Sentencia de 20 de abril de 2007, "El artículo 12 de la Ley 3/1991 trata de proteger, además del mercado, al competidor que ha logrado reputación industrial, comercial o profesional, y tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento de las ventajas que la misma proporciona. Aunque la acción puede ser de cualquier tipo, con tal que tenga aptitud para producir aquel efecto, que la cualifica y define, normalmente consistirá en el empleo de signos distintivos ajenos, notorios o implantados en el mercado y, además, con buena fama o reputación o prestigio. Pero, en cualquier caso, la acción no se refiere a la imitación de las prestaciones, amparadas en su caso por el art. 11 LCD, sino como



en el caso del art. 6 LCD a la forma de presentación de las prestaciones que induzca a asociarla a un origen empresarial bien reputado en el mercado, con idea de aprovecharse de las ventajas de tal reputación".

61. La protección que ofrece el art. 12 LCD no exige, en todo caso, la utilización de signos ajenos. El apartado 2.º, referido a la utilización de signos ajenos, regula un supuesto particular pero no constituye regla general. Y tampoco duplica la protección que ofrece la legislación marcaria.

Por otra parte, la protección que el art. 12 LCD ofrece no se identifica con la del art. 6 LCD. Aunque no resulte tarea fácil deslindar el ámbito de aplicación de uno y otro, que no concorra riesgo de confusión entre los productos o prestaciones no permite excluir de forma definitiva la existencia de otras conductas que puedan suponer un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, si bien ello es difícil que pueda ocurrir cuando la causa que justifique los actos de confusión resulte prácticamente imposible de distinguir de la invocada respecto de los actos de aprovechamiento indebido de la reputación, como en el caso ocurre.

62. Los requisitos necesarios para que exista este ilícito concurrencial son los siguientes: (i) el prestigio o reputación de un tercero; (ii) la realización de un comportamiento apto para lograr un aprovechamiento o ventaja de la reputación de ese tercero; y (iii) que el aprovechamiento sea indebido.

Consideramos que todos esos requisitos concurren en el supuesto enjuiciado, dado que es notable el prestigio y reputación que tienen las prestaciones que las actoras ofrecen, particularmente encarnadas en el Museo Teatro que la Fundación explota en la población de Figueres, y que los actos imputados a las demandadas constituyen un comportamiento apto para lograr el aprovechamiento indebido de esa reputación en beneficio de los demandados.

NOVENO. Sobre la indemnización coercitiva

63. Estiman los demandados que es improcedente la indemnización coercitiva a que ha resultado condenada Faber, por cuanto el juez ha hecho una incorrecta aplicación del art. 44 LM, ya que según deriva de su propio contenido, el *dies a quo* queda ligado a la existencia de una condena, no pudiendo fijarse, por tanto, en un fecha anterior a la misma, como en el caso ha ocurrido, dado que el juez ha computado a partir del momento de la demanda y hasta el de la emisión del informe pericial, fijando la indemnización en 136.800 euros. La indemnización se debe fijar en ejecución de sentencia, fijando el importe y el *dies a quo*.

64. Tienen razón los recurrentes. La sanción coercitiva del art. 44 LM, institución muy similar a las *astreintes*, de origen francés y que se han introducido en la LEC de 2000 (arts. 710 y 711), guarda relación con la ejecución, razón por la que el plazo a partir del cual se puede iniciar el cómputo no puede ser en ningún caso anterior a la fecha del inicio de la ejecución.

65. Ello no significa que sea absolutamente descartable que la sentencia no pueda pronunciarse sobre esa indemnización, en el caso de que se hubiera instado en la demanda, como en efectivamente ocurre. No obstante, de ello no puede derivarse la posibilidad de que se fije un plazo de inicio anterior al de la sentencia, razón por la que no tiene demasiada utilidad hacer ese pronunciamiento antes del inicio de la ejecución.

En el supuesto enjuiciado estimamos que el mismo debe quedar reservado para la fase de ejecución y fijarse a la vista de las dificultades que puedan surgir para el cumplimiento de lo ordenado en el fallo respecto de la acción de cesación, tal y como se deriva del art. 44 LM en su literalidad y de las normas de la LEC.

DÉCIMO. Sobre la tutela de los derechos de VEGAP

66. También estiman los demandados en su recurso que la resolución recurrida ha incurrido en error al resolver sobre la tutela de los derechos de propiedad intelectual reclamados por VEGAP, por cuanto no puede pretenderse la aplicación del art. 48.3 TRLPI a contratos celebrados en 1973 y 1975, antes de la entrada en vigor de la misma, cuando la Disposición transitoria 3.ª establece que los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la Ley de 1879 surtirán todos sus efectos de conformidad con la misma.

Valoración del tribunal

67. Los derechos por los que se formula reclamación son los que la Ley de Propiedad Intelectual reconoce a los autores sobre su obra, concretamente, los reconocidos en los arts. 17 (explotación), 18 (reproducción), 19 (distribución) y 20 (comunicación pública).

68. Lo que este motivo del recurso plantea no tiene que ver tanto con el régimen transitorio de aplicación de la normativa sobre propiedad intelectual como sobre la interpretación de los contratos de 1973 y 1975 y su alcance traslativo de derechos. Ya hemos anticipado que esos contratos no transmitieron los derechos del autor, según lo que cabe deducir del contenido de los propios contratos y de lo que establecía el art. 9 de la Ley de 1879, que no difiere sustancialmente, en lo que es relevante a los efectos discutidos, de lo que establece el art. 48 TRLPI, que aplica la resolución recurrida, razón por la que no podemos acoger este motivo del recurso.



69. Por lo demás, no cuestiona el recurso la violación de esos derechos que la demanda imputa a los demandados, razón por la que no resulta preciso extenderse en mayores consideraciones en este punto para confirmar el criterio que sigue la resolución recurrida.

UNDÉCIMO. Costas

70. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas de ninguno de los recursos, al haberse resultado parcialmente estimados, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

71. En cuanto a las costas de la primera instancia, estimamos que deben ser impuestas a los demandados, al resultar la demanda sustancialmente estimada en sus aspectos esenciales. No compartimos con la resolución de instancia que sea de aplicación el criterio corrector de las dudas de hecho como de derecho, que permiten apartarse del criterio objetivo del vencimiento consagrado en el art. 394 LEC. Las únicas dudas que hemos podido objetivar son las relativas a la única acción desestimada de todas las ejercitadas en la demanda, la relativa al derecho a la imagen. Lo que ocurre es que esas dudas no son suficientes para justificar la no imposición de las costas porque, tal y como expresa la resolución recurrida, la desestimación de esa acción no impide considerar que la demanda resulta sustancialmente estimada.

FALLAMOS

Estimamos en parte los recursos de apelación interpuestos por Fundación Gala-Salvador **Dalí**, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos y Demart Pro Arte, B.V. y por Faber Gotic, S.L. y Oscar contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona de fecha 12 de junio de 2012, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo.

Revocamos en parte la sentencia y estimamos la demanda de Fundación Gala-Salvador **Dalí**, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos también contra Oscar a quien condenamos en los mismos términos en los que ha resultado condenada Faber Gotic, S.L., y de forma solidaria con la misma.

Modificamos el contenido de los pronunciamientos de condena a Faber Gotic, S.L. (ahora extendidos al Sr. Oscar) en el único sentido de dejar sin efecto la condena a la indemnización coercitiva del art. 44 LM, por importe de 136.800 euros.

Condenamos Don. Oscar a cesar en la utilización del nombre de dominio *DIRECCION000* y, particularmente, a que elimine la referencia a Patricio de la propia dirección *web*, así como del interior de la página, en los términos que más ampliamente se han recogido en el cuerpo de esta resolución. Y también le condenamos para que cese en la utilización en su página *web* de los *metatags* siguientes: " Patricio ", " Patricio ", "Daum **Dalí**" y "**Dalí** theater museum".

Confirmamos en todos los demás pronunciamientos la resolución recurrida.

Imponemos las costas de la primera instancia, también de forma solidaria, a los demandados condenados.

No hacemos imposición de las costas de los recursos y ordenamos la devolución de los depósitos constituidos al recurrir.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación, ante este Tribunal, en el plazo de 20 días siguientes al de su notificación conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

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

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

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.