



Roj: **STS 4598/2013** - ECLI: **ES:TS:2013:4598**

Id Cendoj: **28079110012013100488**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **19/06/2013**

Nº de Recurso: **614/2011**

Nº de Resolución: **395/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP A 166/2011,**
STS 4598/2013

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Junio de dos mil trece.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos.

El recurso fue interpuesto por las entidades Grupo Leche Pascual, S.A. y Corporación Empresarial Pascual, S.L., representadas por la procuradora María Elena Martín García.

Es parte recurrida la entidad J. García Carrión, S.A., representada por la procuradora Adela Cano Lantero.

ANTECEDENTES DE HECHO

Tramitación en primera instancia

Hechos

1.

En la demanda Grupo Corporativo Teype, S.L. compareció como titular y licenciataria de las siguientes marcas:

1º marca nacional nº 2.558.954, PASCUAL FUNCIONA, mixta, solicitada el día 29 de septiembre de 2003 y registrada el día 16 de febrero de 2004, en las clases 29, 30 y 32 (documento número 9 de la demanda), con la siguiente representación gráfica:

2º marca nacional nº 2.687.465, PASCUAL FUNCIONA, mixta, solicitada el día 29 de diciembre de 2005 y registrada el día 12 de febrero de 2007, en las clases 29, 30 y 32 (documento número 10 de la demanda), con la siguiente representación gráfica:

3º marca comunitaria nº 4.996.682, PASCUAL FUNCIONA, mixta, solicitada el día 4 de abril de 2006 y registrada el día 18 de mayo de 2007, en las clases 29, 30 y 32 (documento número 11 de la demanda), con la siguiente representación gráfica:

Y Leche Pascual, S.A. compareció como licenciataria de estas marcas, que aplica desde 2006 para distinguir sus productos consistentes en una bebida de leche y zumo de frutas, que merced a las inversiones realizadas en publicidad son en la actualidad líderes en ventas.

La demanda se interpuso frente a García Carrión, S.A., que desde agosto de 2008 comercializa una bebida compuesta por leche y zumo de frutas cuyo envase se distingue por la denominación DON SIMÓN FUNCIONA y, con posterioridad, por DON SIMÓN FUNCIONA MAX:

En el suplico de la demanda se solicitaba:

"1. Se declare:

a. Que los productos DON SIMÓN FUNCIONA y DON SIMÓN FUNCIONA MAX, infringen las siguientes marcas titularidad de TEYPE:

- Marca española nº 2.558.954 "PASCUAL FUNCIONA" (mixta);
- Marca española nº 2.687.465 "PASCUAL FUNCIONA" (mixta); y
- Marca comunitaria nº 4.996.682 "PASCUAL FUNCIONA" (mixta).

b. Que la entidad GARCIA CARRION ha realizado actos de competencia desleal, conforme a lo expuesto en la demanda.

c. Que la entidad GARCIA CARRION ha causado unos daños y perjuicios a TEYPE y LECHE PASCUAL como consecuencia de los actos de infracción de marca y de competencia desleal que, respectivamente, ha realizado.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se CONDENE a GARCIA CARRION:

a. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b. A cesar en la fabricación, ofrecimiento, publicidad y comercialización de sus productos DON SIMÓN FUNCIONA y DON SIMÓN FUNCIONA MAX con su actual forma de presentación y en cualquier otra en la que se empleen elementos idénticos o semejantes a las siguientes marcas titularidad de TEYPE:

- Marca española nº 2.558.954 "PASCUAL FUNCIONA" (mixta).
- Marca española nº 2.687.465 "PASCUAL FUNCIONA" (mixta)
- Marca comunitaria nº 4.996.682 "PASCUAL FUNCIONA" (mixta).

c. A abstenerse de utilizar marcas que consistan o contengan la palabra "FUNCIONA".

d. A retirar del tráfico económico y establecimientos de comercio las unidades de los productos DON SIMÓN FUNCIONA y DON SIMÓN FUNCIONA MAX, así como el material promocional y publicitario de dichos productos en su presentación actual.

e. Al resarcimiento de los daños y perjuicios causados a TEYPE y LECHE PASCUAL conforme a las bases señaladas en el cuerpo de la demanda, en la cuantía que se determine en periodo de prueba, incluyendo la publicación de la sentencia en dos diarios de tirada nacional, a costa de GARCIA CARRIÓN.

f. Al pago de las costas del presente procedimiento."

2. El procurador José Antonio Saura Ruiz, en representación de la entidad J. García Carrión S.A., contestó a la demanda y suplicó al Juzgado que dictase sentencia:

"por la que se desestime íntegramente la demanda, efectuando expresa imposición de las costas procesales a la parte actora."

3. El Juez de lo Mercantil núm. 2 de Alicante dictó Sentencia con fecha 8 de junio de 2010 , con la siguiente parte dispositiva:

"FALLO: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Daniel Dabrowski Pernas, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles Grupo Leche Pascual, S.A. y Grupo Corporativo Teype S.L. contra la mercantil J. García Carrión, S.A. representada por el Procurador de los Tribunales don José Antonio Saura Ruiz, y, en consecuencia declaro que:

- La mercantil García Carrión S.L. ha realizado actos de competencia desleal al comercializar productos con la denominación DON SIMON FUNCIONA y DON SIMON FUNCIONA MAX.

- Que como consecuencia de los mismos, ha causado daños y perjuicios a las mercantiles Grupo Leche Pascual, S.A. Y Grupo Corporativo Teype S.L.

Y en consecuencia la condeno:

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.



- A cesar en la fabricación, ofrecimiento, publicidad y comercialización de sus productos DON SIMON FUNCIONA Y DON SIMON FUNCIONA MAX en su actual forma de presentación y en cualquier otra en la que se emplee la palabra "Funciona" y venga referida al producto conocido como leche más zumo o zumo más leche.

- A retirar a su costa del tráfico económico y establecimientos de comercio las unidades de los productos DON SIMON FUNCIONA y DON SIMON FUNCIONA MAX, así como el material promocional y publicitario de dichos productos en su presentación actual.

- A pagar a las actrices en concepto de resarcimiento daños y perjuicios la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (494.354'73 €).

- A publicar el fallo de la sentencia a su costa en dos diarios de tirada nacional.

Se desestiman las demás pretensiones contra ella ejercitadas.

No se hace especial pronunciamiento en costas."

4. Instada la aclaración de la anterior sentencia, se dictó por el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante Auto de fecha 9 de junio de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"SE RECTIFICA la sentencia, de 8 de junio de 2010 , en el sentido de que donde se dice "el principio iura novit curia nos permite acudir al artículo 5 de la citada ley ", debe decir "el principio iura novit curia nos permite acudir al artículo 4 de la citada ley ".

Tramitación en segunda instancia

5. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las representaciones respectivas de las entidades Grupo Leche Pascual, S.A. y Grupo Corporativo Teype, S.L. y J. García Carrión, S.A.

La resolución de estos recursos correspondió a la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios, mediante Sentencia de 12 de enero de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLAMOS: Con desestimación del recurso de apelación deducido por GRUPO LECHE PASCUAL, S.A y GRUPO CORPORATIVO TEYPE, S.L. y con estimación del recurso de apelación deducido por J. GARCÍA CARRIÓN, S.A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 2, de fecha ocho de junio de dos mil diez , rectificada mediante Auto de fecha nueve de junio de dos mil diez , en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución y, en su lugar, que desestimando la demanda promovida por el Procurador Don Daniel Janusz Dabrowski Pernas, en nombre y representación de GRUPO LECHE PASCUAL, S.A y GRUPO CORPORATIVO TEYPE, S.L., contra J. GARCÍA CARRIÓN, S.A., debemos absolver y absolvemos a ésta de todos los pedimentos deducidos en su contra y, debemos condenar y condenamos a las demandantes al pago de las costas causadas en la instancia, imponiendo a GRUPO LECHE PASCUAL, S.A y a GRUPO CORPORATIVO TEYPE, S.L las costas causadas en esta alzada originadas por su recurso con pérdida del depósito constituido para la preparación del mismo y, sin efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada originadas por el recurso de J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. acordando la devolución a ésta del depósito constituido para su preparación."

Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

6. El procurador Daniel Janusz Dabrowski Pernas, en representación de las entidades Grupo Lecha Pascual S.A. y Corporación Empresarial Pascual, S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

"1º) Infracción del art. 218.1 de la LEC .".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Infracción de los arts. 5.2 de la Ley de Marcas y 7.3 del Reglamento de Marca Comunitaria .

2º) Infracción del art. 4.1 de la Ley de Competencia Desleal .".

7. Por Diligencia de Ordenación de 9 de marzo de 2011, la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.



8. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente las entidades Grupo Leche Pascual, S.A. y Corporación Empresarial Pascual, S.L., representadas por la procuradora María Elena Martín García; y como parte recurrida la entidad J. García Carrión, S.A., representada por la procuradora Adela Cano Lantero.

9. Esta Sala dictó Auto de fecha 18 de octubre de 2011, cuya parte dispositiva es como sigue:

"ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN Y RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuesto por la representación procesal de "GRUPO LECHE PASCUAL, S.A." y "CORPORACIÓN EMPRESARIAL PASCUAL, S.L." contra la Sentencia dictada, con fecha 12 de enero de 2011, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), en el rollo de apelación nº 546/2010, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 73/2009 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios nº 2 de los de Alicante."

10. Dado traslado, la representación procesal de la entidad J. García Carrión, S.A., presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

11. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 23 de mayo de 2013, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **Ignacio Sancho Gargallo**,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso conviene partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Al tiempo de interponerse la demanda, Grupo Corporativo Teype (Teype) era titular de las tres marcas reseñadas en el hecho primero de la sentencia, registradas para distinguir productos de las clases 29, 30 y 32, y que, siendo mixtas, incluyen la denominación "Pascual Funciona" (marca nacional nº 2.558.954, marca nacional nº 2.687.465 y marca comunitaria nº 4.996.682).

La otra demandante, Grupo Leche Pascual, S.A. (en adelante, Leche Pascual), desde 1997 comercializa, en diversos formatos, una bebida de leche y frutas que inicialmente denominaba "biofrutas", y que desde 2006 pasó a identificar con las reseñadas marcas en las que aparece la indicación "Pascual Funciona". Para ello realizó una importante campaña publicitaria basada en el término "funciona", para que en el mercado se vinculara este elemento publicitario con el oferente. En aquel momento Leche Pascual tenía un 40% de la cuota de mercado de este producto.

La demandada, J. García Carrión, S.A. (en adelante, García Carrión), que fabrica y comercializa vinos y zumos con la marca notoria "Don Simón", desde agosto de 2008 ha empezado a comercializar aquella bebida de leche y zumo, en unos envases con el signo "Don Simón Funciona" y "Don Simón Funciona Max", cuya representación gráfica aparece en el antecedente de hecho primero de esta sentencia. En realidad, primero empleó "Don Simón Funciona", en donde "Funciona" tenía una grafía muy similar a la que emplea la demandante, y ante el requerimiento extrajudicial de ésta para que cesara en esta actuación, la demandada pasó a usar "Don Simón Funciona Max", en la que la grafía de "Funciona Max" ya no es la misma que la de la demandante.

2. En la demanda, las dos demandantes (Leche Pascual y Teype) ejercitaron diversas acciones basadas en la infracción de las marcas núm. 2.558.954, mixta que incluye la denominación "Pascual Funciona"; núm. 2.687.465, mixta que incluye la denominación "Pascual Funciona"; y núm. 4.996.682, mixta que incluye la denominación "Pascual Funciona"; y también en la realización, por la demandada, de actos de competencia desleal, que tipifica como actos contrarios a la buena fe (art. 5 LCD) y actos de imitación con aprovechamiento del esfuerzo y la reputación ajenos (art. 11.2 LCD).

3. La sentencia de primera instancia desestimó las acciones marcarias, al no apreciar que existiera una infracción de las marcas de las demandantes, después de examinar la posible infracción exclusivamente desde la perspectiva de la prohibición de identidad [art. 34.2.a) LM] y del riesgo de confusión [art. 34.2.b) LM], y sin tener en consideración la posible notoriedad de las tres marcas mixtas "Pascual Funciona". A continuación, al analizar las acciones de competencia desleal, rechazó que los hechos denunciados pudieran constituir actos de imitación tipificados en el art. 11 LCD, y, sin embargo, sí apreció que fueran actos contrarios a las exigencias de la buena fe, incardinables, a su juicio, en el art. 5 LCD.

4. Las demandantes recurrieron la sentencia de primera instancia respecto del pronunciamiento relativo a las desestimación de la infracción marcaria y de las acciones fundadas en dicha infracción. Como no apelaron la desestimación de la declaración de actos de imitación del art. 11 LCD, este pronunciamiento pasó a ser firme.



Por su parte, la demandada apeló la estimación de las acciones de competencia desleal basadas en la declaración de que la conducta de la demandada constituía un comportamiento contrario a las exigencias de la buena fe (art. 5 LCD).

La sentencia de la Audiencia, en primer lugar, respecto de las acciones marcarias, tan sólo reconoce legitimación a la titular de las marcas que confieren el *ius prohibendi* ejercitado (Teype). Luego, salva la omisión contenida en la sentencia de primera instancia, que dejó de analizar la infracción basada en la consideración de la notoriedad de las marcas de la demandante, y niega que tengan esta consideración de marcas notorias. En su argumentación, la Audiencia reconoce el carácter notorio a la denominación "Pascual", pero no al término "Funciona", que califica de denominación sugestiva, porque evoca de forma indirecta determinadas características o cualidades del producto, y al que niega distintividad intrínseca, lo que a juicio de la Audiencia impide que, al unirse al término Pascual, la marca compuesta goce de notoriedad. A continuación, analiza la infracción marcaría desde la consideración del riesgo de confusión, y confirma que no ha existido tal infracción.

En relación con la apelación de la demandada, la Audiencia deja constancia de que "el acto de competencia desleal imputado a García Carrión consiste en que la forma externa del conjunto del envase utilizado por la demandada imita el envase de Leche Pascual, lo que constituye un acto objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y comporta un aprovechamiento indebido del esfuerzo realizado por aquella, al aprovecharse del éxito alcanzado por ese producto, por lo que opta por imitar su apariencia con el fin de atraer para sí parte de la clientela de Leche Pascual". También recuerda que en el fundamento jurídico sustantivo segundo de la demanda esta conducta se incardina tanto en el ilícito concurrencial previsto en el art. 5 LCD (actual art. 4.1 LCD), como en el regulado en el art. 11 LCD . Y, después, advierte que la sentencia de primera instancia, además de desestimar la deslealtad fundada en el art. 11 LCD , "amparándose en el principio *iura novit curia* , estimó la acción de competencia desleal fundada en el actual art. 4.1. LCD , al considerar que García Carrión se aprovechó del esfuerzo o de las inversiones ajenas porque pasó a designar un producto compuesto de leche y zumo de frutas con la denominación "Funciona", que Leche Pascual ya venía utilizando con anterioridad para designar ese mismo tipo de producto, ostentando la posición de liderazgo en el mercado de esa gama de productos...". La Audiencia, guiada por el recurso de apelación, aprecia que la sentencia de primera instancia se apartó del relato de hechos de la demanda, que "hacía referencia a una sola conducta de imitación de la forma externa de presentación del conjunto del envase del producto y esa única conducta la tipificaba indistintamente en los artículos 5 y 11 LCD ". Por eso, entiende que la sentencia apelada alteró de modo sustancial la causa de pedir e incurrió en incongruencia *extra petita* , con la consiguiente indefensión de la demandada.

Recurso extraordinario por infracción procesal

5. Formulación del único motivo . El recurso extraordinario por infracción procesal se articula mediante un único motivo, que se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC , en la infracción del art. 218.2 LEC . En concreto, se funda en que la sentencia recurrida habría infringido el art. 218.2 LEC al considerar que, respecto de la apreciación de la existencia de actos de competencia desleal por ser contrarios a las exigencias de la buena fe (art. 5 LCD , según la redacción legal vigente en el momento de realizarse la conducta enjuiciada, que coincide con el actual art. 4.1 LCD), la sentencia de primera instancia incurrió en un vicio de incongruencia *extra petitum* .

En el desarrollo del recurso se argumenta que la sentencia de primera instancia no alteró el relato fáctico ni la fundamentación jurídica. Para ello trae a colación varias sentencias del Tribunal Constitucional en las que se hace hincapié en que no existe incongruencia *extra petitum* cuando el tribunal da acogida a lo que está sustancialmente comprendido en el objeto del pleito o implícitamente en las pretensiones deducidas en la demanda (STC 1015/2006, de 13 de octubre).

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

6. Razones de la estimación del único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal . Como queda claro en la formulación del recurso, la infracción del art. 218.2 LEC no se produce porque la sentencia de apelación hubiera incurrido en incongruencia, sino porque ha estimado el recurso de la demandada, al apreciar que la sentencia de primera instancia incurrió en incongruencia *extra petitum* cuando apreció que la demandada había cometido un acto de competencia desleal de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, incardinable en el art. 5 LCD . Lo que nos lleva a juzgar sobre la incongruencia de la sentencia de primera instancia.

Con carácter general, venimos considerando que "el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el *petitum* [petición] y la *causa petendi* [causa de pedir] y el fallo de la sentencia" (Sentencia 173/2013, de 6 de marzo). En particular, en relación con la modalidad de incongruencia *extra petitum* , haber resuelto algo que no formaba parte del objeto del proceso, el Tribunal Constitucional puntualiza que "el juzgador está vinculado por la esencia y sustancia



de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formalmente formuladas por los litigantes" (STC 182/2000, de 10 de julio). De tal forma que "no se incurre en incongruencia cuando se da acogida a lo que sustancialmente está comprendido en el objeto del pleito o implícitamente en las pretensiones deducidas en la demanda" (Sentencia 1015/2006, de 13 de octubre).

De este modo debemos revisar si el acto de competencia desleal apreciado por la sentencia de primera instancia estaba "sustancialmente comprendido en el objeto del pleito", tal y como quedó conformado en la fase de alegaciones, y en concreto con la demanda.

Aunque la demanda no es muy clara y debiera haberlo sido, cabe entender que, además de la conducta de imitación desleal del envase que incardina en el art. 11.2 LCD , también denuncia un comportamiento que podría constituir una conducta distinta susceptible de enjuiciamiento al amparo del art. 5 LCD (actual art. 4.1 LCD): la utilización por la demandada del término "Funciona" (debajo de su marca "Don Simón") para identificar el producto consistente en una bebida compuesta por leche y zumo de frutas, que es la misma denominación empleada por Leche Pascual durante varios años para identificar su producto (tal y como aparece en las marcas que tiene registradas, junto con el signo "Leche Pascual"), respecto del que tiene el 40% de cuota de mercado, aprovechándose así de la importante inversión publicitaria realizada por la demandante y de la reputación alcanzada por ésta.

Al margen de que pueda prosperar o no esta " *causa petendi* " de las acciones de competencia desleal ejercitadas en la demanda, entendemos que sustancialmente se invocó y que, por lo tanto, el juzgado mercantil no incurrió en incongruencia *extra petitum* cuando así lo entendió y juzgó la conducta. Consiguientemente, la Audiencia, en la medida en que apreció incongruencia en la sentencia de primera instancia y dejó sin efecto aquel enjuiciamiento, infringió las normas reguladoras de la sentencia, relativas a la congruencia de la sentencia, antes reseñadas.

7. Consecuencias de la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal . El efecto de la estimación de este único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal alcanza únicamente a la desestimación de las acciones de competencia desleal basadas en la reseñada conducta contraria a las exigencias de la buena fe, pero no a la desestimación de las acciones marcarías, respecto de las que sigue vigente el recurso de casación.

En consecuencia, procederemos, a continuación, a enjuiciar si la conducta de la demandada es susceptible de ser calificada de contraria a las exigencias de la buena fe, conforme al art. 5 LCD (actual art. 4.1 LCD), sin que sea necesario analizar el segundo motivo de casación.

Sin embargo, el primer motivo de casación, que versa sobre la denunciada infracción marcaria (los arts. 5.2 LM y 7.3 RMC, y la doctrina del TJUE sobre la distintividad sobrevenida), sí que será más tarde objeto de análisis.

Enjuiciamiento del comportamiento contrario a las exigencias de la buena fe

8. Jurisprudencia sobre la cláusula general del art. 5 LCD (actual inciso primero del art. 4.1 LCD) . Conviene recordar, de forma sintética, cuál es la jurisprudencia sobre la aplicación del art. 5 LCD , que, en la redacción aplicable al caso (en la actualidad se corresponde con el apartado 1 del art. 4 LCD), prescribe: " *se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe* " .

Este precepto "no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley" (Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 19/2011, de 11 de febrero), sino que "tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto" (Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , 311/2007, de 23 de marzo , y 1032/2007, de 8 de octubre). Consiguientemente, "esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular" (Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 48/2012, de 21 de febrero). Pero sin que ello pueda "servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD -, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedir las" (sentencias 635/2009, de 8 de octubre , y 720/2010, de 22 de noviembre).

La deslealtad de la conducta tipificada en este art. 5 LCD es un ilícito objetivo, en la medida en que la deslealtad no se funda en la concurrencia del dolo o la culpa del autor, ni en la finalidad perseguida, sino que ha de configurarse en torno a parámetros objetivos. Y, al mismo tiempo, no deja de ser un ilícito de riesgo o de peligro,



porque no se hace depender de concretos efectos ocasionados por la conducta enjuiciada, sino sólo de su compatibilidad con las exigencias del modelo o estándar aplicable.

En cualquier caso, como pone de relieve la doctrina, esta cláusula general de represión de la competencia desleal ha de ser objeto de una interpretación y aplicación funcional. Esto es, después de identificar la conducta objeto de enjuiciamiento, debemos valorar su compatibilidad con el modelo de competencia económica tutelado por la Ley, que es un modelo de competencia basado en el "mérito" o "bondad" (precio, calidad, servicio al cliente...) de las propias prestaciones, entendiendo por tales no sólo los productos o servicios ofertados, sino también la publicidad y el marketing empleados para convencer a los clientes de la bondad de la oferta.

Esta actividad, de apreciación de las circunstancias que permiten estimar la contravención de las exigencias de la buena fe, es eminentemente valorativa y prudencial, pues no puede perderse de vista el carácter represor de la normativa sobre competencia desleal, por lo que tiene de limitada de la actividad económica desarrollada en el mercado.

9. En nuestro caso, el comportamiento de la demandada que, tras la campaña de publicidad y marketing desarrollada por Leche Pascual para dar a conocer el cambio de denominación de "bio frutas" a "funciona" en su producto (bebida de leche y zumo de frutas), respecto del que gozaba de una cuota de mercado del 40%, modificó los envases en que comercializaba un producto muy similar (bebida de leche y zumo de frutas), para asemejarlos a los de la demandante y, en concreto, introdujo el término "funciona", justo debajo de su marca "Don Simón" (como puede apreciarse en la imagen recogida en el antecedente de hecho primero de esta sentencia), con una grafía muy similar a la empleada por la demandante, puede considerarse contrario a las exigencias de la buena fe porque supone un acto de expolio o de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

Cabe apreciar el expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno cuando se utilizan las prestaciones o los resultados alcanzados por un tercero sin su consentimiento, en supuestos que no se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial o intelectual (la demandante no tiene un derecho de exclusiva sobre el empleo del signo "funciona", sin perjuicio de que sí lo tenga sobre las tres marcas registradas en las que este término acompaña a la denominación Leche Pascual, con la grafía con que es notoriamente conocida en el mercado) y tampoco constituyen un acto de competencia desleal (se ha desestimado que la imitación del envase lo fuera al amparo del art. 11.2 LCD).

Pero la deslealtad no se basa en la mera utilización o aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo estaríamos reconociendo un derecho de exclusiva o monopolio ajeno a la regulación legal, sino que la deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación o resultado, lo que reduce mucho el margen de apreciación de la deslealtad e incide, como veremos, en el alcance de sus consecuencias.

Dentro de este estrecho margen de comportamiento desleal, la doctrina entiende que cabría incluir la parasitación de las inversiones hechas por un tercero en el lanzamiento o en la consolidación de un producto o servicio en el mercado. Y esto es lo que se habría producido en este caso, en que, justo después de la reseñada campaña publicitaria desarrollada por Leche Pascual, la demandada (que explota sus productos con la marca Don Simón), para aprovecharse indebidamente de esta campaña y del esfuerzo económico que le supuso a Leche Pascual, empleó en la presentación de sus productos el término "funciona" sobre el que se basaba la reseñada campaña publicitaria, esto es, utilizó el mismo medio publicitario empleado por la demandante, sin su consentimiento, como elemento para trasladar a los consumidores una oferta competidora.

Conviene insistir en que la deslealtad viene determinada en este caso porque el lanzamiento del mismo producto con una presentación muy similar, en la que se utiliza el medio publicitario (el término "funciona") empleado por Leche Pascual en su campaña de publicidad, de forma idónea para aprovecharse de ella, se hace justo después de que se realizara esta campaña y, lo que es más importante, antes de que se consolidaran sus efectos o frutos. Pues, si el lanzamiento por parte de la demandada de su nueva forma de presentación del producto, que incluía el término "funciona", se hubiera realizado en otro mercado o en otras circunstancias, como lo es después de que hubiera pasado un tiempo razonable para que la campaña publicitaria de Leche Pascual y, con ella, las inversiones que requirió, hubieran podido alcanzar el objetivo perseguido de ampliar la cuota de mercado de su producto y asentar la vinculación del elemento publicitario que supone el término "funciona" (sustitutivo de la denominación antes empleada "bio frutas") con Leche Pascual, entonces la conducta no hubiera sido desleal por muy importantes que hubieran sido las inversiones y muy destacada la posición y reconocimiento del producto de Leche Pascual.

El efecto consiguiente a la anterior apreciación es que la estimación de las acciones de competencia desleal basadas en esta conducta, y, en concreto, la cesación de la conducta desleal, no puede conllevar una prohibición de utilizar el término "funciona" una vez a transcurrido el tiempo razonable en que pudo producir efecto la campaña publicitaria de la demandante.



10. Consecuencias de la apreciación del acto de competencia desleal . Si bien la estimación del acto de competencia desleal justifica, junto con la declaración, la condena de la demandada a cesar en este comportamiento, esta prohibición no debe alcanzar de forma genérica, como se contiene en el fallo de la sentencia de primera instancia, al empleo de cualquier forma de presentación que incluya la palabra "funciona", aplicado al mismo tipo de producto (leche y zumo de frutas), pues ello supondría reconocer a la demandante un monopolio sobre el signo que no le corresponde.

El resto de los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia se mantienen, pues resulta justificada la condena a la remoción de los efectos ocasionados con la conducta desleal (art. 18.3º LCD) y a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados (art. 18.5º LCD), representados por la cuota de mercado afectada, tal y como fueron determinados en la sentencia. Respecto de la publicación de la sentencia, tan sólo debemos aclarar que el objeto de la publicación en dos diarios de tirada nacional consistirá en una breve y sucinta información sobre el contenido de la sentencia.

Primer motivo del recurso de casación

11. Planteamiento del motivo . El primer motivo de casación se funda en la infracción de los arts. 5.2 LM y 7.3 RMC, así como la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) sobre la distintividad sobrevenida (*secondary meaning*). Según el desarrollo del recurso, esta infracción la habría cometido la sentencia recurrida cuando afirma que el término "funciona" carece de distintividad, por su "marcado carácter sugestivo, por referirse indirectamente a que la bebida designada es eficaz y a su pertenencia a la categoría de bebidas funcionales", y que esta falta de distintividad "impide que a la marca compuesta invocada por la actora pueda atribuírsele en su conjunto el carácter de marca notoria". El recurso argumenta con esta apreciación que la Audiencia ignora que los arts. 5.2 LM y el art. 7.3 RMC permiten que un signo descriptivo pueda llegar a ganar distintividad cuando por su uso los consumidores lo asocien al producto de un determinado fabricante. Esto es: aunque el signo "funciona" no tenga distintividad inherente, puede ser una marca válida si, mediante su uso, adquiere aptitud diferenciadora en el mercado de las bebidas de zumo y leche.

Procede desestimar el recurso por las razones que exponemos a continuación.

12. Desestimación del primer motivo de casación . Este motivo afecta al pronunciamiento que desestima la pretensión contenida en la demanda de que se declarase la infracción de las tres marcas de Teype, por la comercialización que hace la demandada de sus productos de leche y zumo de frutas con las marcas "Don Simón Funciona" y "Don Simón Funciona Max", basada en la consideración del carácter notorio de las tres marcas de Teype.

La Audiencia, al resolver sobre esta pretensión, primero entiende que el uso de los dos signos con que la demandada identifica un producto idéntico a aquel para el que están registradas las tres marcas de la demandante, no genera en la mente del público al que van destinados aquellos productos ningún vínculo con las marcas de la demandante, en atención al carácter notorio de la marca "Don Simón" que neutraliza la coincidencia parcial de la utilización del término "Funciona".

Es en este contexto argumentativo y para reforzar el anterior razonamiento, la Audiencia afirma que el término "funciona" es una denominación sugestiva, porque evoca de forma indirecta determinadas características o cualidades del producto, por ejemplo su eficacia o su pertenencia al grupo de bebidas funcionales (incorporan aditivos consistentes en vitaminas, antioxidantes o fibra que benefician al organismo sin llegar a tener eficacia terapéutica).

Pero siendo esto cierto, no lo es que el carácter sugestivo de un signo, respecto de las cualidades o efectos del producto, le prive de fuerza distintiva. Sólo si deja de ser sugestivo y pasa a ser descriptivo, porque sirva " *en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto (.), u otras características* ", incurriría entonces en la prohibición de registro de marca del art. 5.1 c) LM , pues constituiría un supuesto de falta de distintividad. El signo sugestivo no se halla afectado por esta prohibición y se le presupone distintividad, sin perjuicio de que la fuerza distintiva pueda ser escasa. Y de la misma manera que el signo distintivo descriptivo, afectado por la reseñada prohibición del art. 5.1 c) LM , puede llegar a ser marca cuando " *haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma* ", el signo sugestivo puede llegar a tener mayor fuerza distintiva de la que a priori tendría, merced a su uso.

13. Pero lo anterior no determina la estimación del motivo. Pese a que en la argumentación de la sentencia recurrida se ha obviado la previsión contenida en los arts. 5 LM y 7.3 RMC y la doctrina del TJUE sobre la distintividad sobrevenida, como consecuencia del uso del signo, la corrección de esta defectuosa consideración no altera la razón esencial de la desestimación de la pretensión relativa a la infracción de la marca notoria.



La razón de la desestimación radica en que el empleo por la demandada de la indicación "Funciona", junto a su marca notoria "Don Simón", en los envases de la bebida de leche y zumo natural que comercializa desde 2008, no genera en la mente del consumidor medio (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) una conexión o vínculo con las marcas de la demandante, que equivale a su evocación, sin perjuicio de las valoraciones que hemos hecho al juzgar sobre la competencia desleal.

Como recuerda la STJUE de 18 de junio de 2009 (L'Oreal), "la existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre" (ap. 37). Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad".

Debido a que la sentencia apelada desestimó la infracción marcaria porque no apreció la existencia de este vínculo, y esta apreciación no ha sido combatida en el motivo de casación, en la medida en que pudiera serlo, no es posible ahora volver a juzgarlo.

Costas

14. Estimado el recurso extraordinario por infracción procesal no procede imponer las costas generadas por este recurso (art. 398.2 LEC). Aunque el primer motivo del recurso de casación ha sido desestimado, el segundo estaba vinculado con el recurso extraordinario por infracción procesal y por eso no ha sido analizado, razón por la cual no procede expresa condena en costas.

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

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación de Grupo Corporativo Teype y Leche Pascual, S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 12 de enero de 2011 (rollo núm. 546/2010) que conoció de los recursos de apelación formulados contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Alicante de 8 de junio de 2010 (juicio ordinario núm. 73/2009), sin expresa condena en costas.

Estimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación de Grupo Corporativo Teype y Leche Pascual, S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 12 de enero de 2011 (rollo núm. 546/2010), que afecta tan sólo a la estimación del recurso de apelación formulado por la representación de J. García Carrión, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Alicante de 8 de junio de 2010 (juicio ordinario núm. 73/2009), pero no a la desestimación del recurso de apelación formulado por Grupo Corporativo Teype y Leche Pascual, S.A.

En consecuencia, modificamos el fallo de la sentencia de apelación en el sentido de confirmar la de primera instancia, con dos matizaciones: i) suprimir de la condena a cesar en la conducta desleal la referencia al empleo de cualquier forma de presentación que incluya la palabra "funciona", aplicado al mismo tipo de producto (leche y zumo de frutas); ii) la publicación de la sentencia en dos diarios de tirada nacional se refiere a una información breve y sucinta del contenido de la sentencia.

Tampoco imponemos las costas del recurso extraordinario por infracción procesal a ninguna de las partes.

Publíquese la mencionada resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia de procedencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Saraza Jimena.- Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Ignacio Sancho Gargallo** , 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.