



Roj: **STS 3936/2006** - ECLI: **ES:TS:2006:3936**

Id Cendoj: **28079110012006100675**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **07/07/2006**

Nº de Recurso: **3401/1999**

Nº de Resolución: **717/2006**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a siete de Julio de dos mil seis.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto, por la sociedad L#OREAL, S. A., representado por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla y D. Carlos Manuel , representado por el Procurador de los Tribunales D. José Ramón Rego Rodríguez, contra la Sentencia dictada, el día 26 de junio de 1.999, por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia , que resolvió el recurso de apelación interpuesto en su día contra la Sentencia que había pronunciado, el Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de Valencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de Valencia, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía, la Sociedad L#Oreal Sociètè Anonyme, contra D. Carlos Manuel , en reclamación de cantidad. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: "... se dicte sentencia por la que se declarara que el demandado está obteniendo un aprovechamiento indebido en beneficio propio, ha realizado un acto de competencia desleal frente a las demandantes, ha infringido las Marcas números 1.094.243 y 566.011 de titularidad de L#OREAL S.A., carece del derecho de utilizar el envase que hasta ahora viene utilizando y deberá cesar en la utilización del mismo y abstenerse en la utilización de envases que puedan inducir a error o confusión, y ha originado daños y perjuicios a la Sociedad demandante que deberá ser indemnizada con las cantidades que se fijen en, ejecución de Sentencia; y deberá condenar a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a la publicación a costa del demandado en diario de mayor circulación de la sentencia condenatoria."

Admitida a trámite la demanda fue emplazada la demandada, alegando la representación de D. Carlos Manuel , como hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... se dicte Sentencia por la que se desestime la demanda y absuelva de la misma al demandado, con imposición de costas a la parte actora."

Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes, fue declarada pertinente y con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 21 de septiembre de 1.998 y con la siguiente parte dispositiva: " FALLO: Que desestimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Tarsilli en nombre de L#OREAL Sociètè Anonyme contra D. Carlos Manuel debo absolver y absuelvo al demandado con imposición de costas a la parte actora."

SEGUNDO. Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación L#Oreal Sociètè Anonyme. Sustanciada la apelación, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia, con fecha 26 de junio de 1.999 , con el siguiente fallo: " Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de la mercantil L#OREAL Sociètè Anonymé contra la sentencia de fecha 21 de septiembre de 1.998 dictada



en los autos número 169/95 del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valencia , la que revocamos y estimando en parte la demanda: DECLARAMOS: 1.- Que Don Carlos Manuel con la utilización de los productos MANTENBIEN está obteniendo un aprovechamiento indebido en beneficio propio sobre las ventajas de la reputación industrial y comercial adquirida por la actora.- 2- Que Don Carlos Manuel con la utilización de este envase - objeto del procedimiento - para comercializar los productos MANTENBIEN ha realizado un acto de competencia desleal.- 3- Que el demandado con su producto ha infringido las MARCAS número 1.094.243 y 566.011 de L'OREAL S.A.- 4- que el demandado carece de derecho para comercializar sus productos con el envase que ahora viene utilizando, debiendo cesar de forma inmediata en su utilización.- CONDENAMOS a Don Carlos Manuel a: 1.- Que retire del tráfico y destruya a su costa los envases MANTENBIEN objeto del presente procedimiento por infringir los derechos de propiedad industrial y constituir competencia desleal con los de la actora.- 2.- A que indemnice a la actora en los daños y perjuicios que se determinen en fase de ejecución de sentencia sobre los siguientes parámetros: partiendo del descenso de ventas que haya podido sufrir la demandante por la comercialización del producto por el demandado, atendiendo al número de establecimientos que hayan dejado de usar y comercializar los productos de la gama MODELING para pasar a utilizar el producto MANTENBIEN.- Se rechazan los restantes pedimentos de la demanda.- No se hace expresa condena al pago de las costas causadas en ambas instancias."

TERCERO. La Sociedad L'Oreal S.A., representado por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, con fundamento en un sólo motivos:

UNICO: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , infracción por violación del espíritu del artículo 1902 del Código Civil en relación con los artículos 37 y 38 de la Ley 32/1.988 de 10 de noviembre de marcas y por inaplicación de la jurisprudencia y doctrina al respecto.

Asimismo la representación de D. Carlos Manuel , formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, con fundamento en los siguientes motivos:

Primero: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por inaplicación del artículo 30 de la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre sobre Marcas y por aplicación indebida del artículo 31 de la referida Ley .

Segundo: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por aplicación indebida del artículo 11.2 de la Ley 3/1.991 de 10 de Enero de Competencia desleal. Tercero: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción del artículo 1.214 del Código Civil y Jurisprudencia que lo interpreta.

Cuarto: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción por inaplicación de la doctrina jurisprudencial, que señala que los daños deben probarse, Sentencia de esta Sala 21 de mayo 1.994 . Ponente Sr. Morales Morales. La Ley, 1.994-3,690 (16193-R). Sentencia de esta Sala 19 Octubre 1.994 . Ponente Marina Martínez-Pardo, Archivo, La Ley, 1.195, 137. Sentencia de esta Sala 25 Noviembre 1.994. Ponente Sr. Villágoz Rodil, La Ley Archivo, 1.195, 424. Sentencia de esta Sala 6 Marzo 1.995. Ponente Sr. González Poveda. La Ley, 1.995-1,655. Tiene carácter subsidiario respecto a los anteriores motivos de casación alegados.

CUARTO. Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, en nombre y representación de la Sociedad L'Oreal S.A. y el Procurador D. José Ramón Rego Rodríguez, en nombre y representación de D. Carlos Manuel , impugnaron el mismo, solicitando se declarase no haber lugar al recurso formulado por contrario.

QUINTO. Se señaló como día para votación y fallo del recurso el veinte de junio de dos mil seis, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. L'Oreal, S.A., de nacionalidad francesa, alegó en la demanda que el envase de un fijador del peinado, denominado "mantenbien" y puesto en el mercado por el demandado, D. Carlos Manuel , es confundible, por su apariencia externa (dibujos, colores, elementos denominativos y distribución de todos ellos), con el de un producto suyo del mismo tipo, denominado "modeling" y anteriormente conocido por los consumidores gracias a las campañas de publicidad encargadas por ella.

También alegó que dos marcas de las que es titular, concedidas para designar, entre otros, cosméticos y productos para el cabello (la española número 1.094.243, mixta, formada por la denominación "Modeling



L'Oreal", dispuesta en letras mayúsculas y dos líneas, sobre la que aparece el dibujo de una "M" en forma caprichosa que imita el trazo manuscrito, repetida en el plano posterior como si fuera su sombra; y la internacional, con efectos en España, número 566.011, también mixta, formada por tres barras verticales, de anchura desigual, junto a las palabras L, Oreal technique professionnelle", también en letras mayúsculas regulares), aparecen en el envase de presentación de su producto y son imitadas en aquel con el que el demandado vende el suyo.

Por ello, tras reclamar la aplicación de los artículos 31 y concordantes de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas (vigente en la época a considerar), 5, 6 y 11 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, pretendió en la demanda la declaración de que el demandado, con la utilización de los antes referidos signos y presentación de su producto "mantenbien", había infringido sus derechos sobre las marcas números 1.094.243 y 566.011 y cometido actos de competencia desleal. También reclamó la condena del infractor a cesar en el uso del envase, a sacarlo del mercado y a indemnizarle en los daños y perjuicios que, con su relatado comportamiento, le había causado.

El demandado contestó la demanda para negar, en síntesis, el riesgo de confusión como consecuencia de la presentación de su producto, al emplear en ella formas y rasgos comunes en el tráfico. Añadió que en su envase hacía uso de tres marcas españolas (la número 746.113, mixta, formada por la denominación "mantebien" dentro de un rectángulo; la número 692.686, denominativa, compuesta por el término "Toperal"; y la número 554.100, mixta, integrada por un escudo en cuyo interior aparece la palabra "mukano") de las que es titular.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda, al considerar que el envase en el que se presentaba el producto del demandado, puesto en comparación con el de la demandante, no generaba riesgo de error entre los consumidores sobre el origen empresarial.

La Audiencia Provincial, sin embargo, estimó el recurso de apelación interpuesto por L'Oreal, S.A. y, en parte, su demanda, declarando que el demandado, como se relataba en dicho escrito, había cometido actos de competencia desleal y de infracción de las marcas números 1.094.243 y 566.011 de la apelante. De modo que condenó a D. Carlos Manuel a cesar en ese tipo de práctica comercial, a sacar el producto con tal presentación del mercado y a indemnizar a la demandante "en los daños y perjuicios que se determinen en ejecución de sentencia..., partiendo del descenso de ventas que haya podido sufrir (la misma) por la comercialización del producto por el demandado, atendiendo al número de establecimientos que hayan dejado de usar y comercializar los productos de la gama <modeling> para pasar a utilizar el producto <mantebien>".

Han recurrido dicha sentencia las dos partes. Ambas lo han hecho, en todos los casos, con fundamento en el apartado cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO. En el primero de los motivos de su recurso D. Carlos Manuel denuncia la infracción de los artículos 30 y 31 de la Ley 32/1.988, que considera, en sus respectivos casos, indebidamente inaplicado y aplicado.

Su argumentación es, en síntesis, la que sigue: no puede infringir las marcas de la demandante por usar en el envase de su producto "mantenbien" signos que tiene registrados a su nombre, como marcas, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, dado que precisamente ese uso se lo permite el artículo 30 de la Ley 32/1.988 como contenido esencial del derecho subjetivo de que es titular; y ello, precisamente, impide le sea aplicable el artículo 31 de la misma Ley.

El motivo debe ser estimado.

El uso de las marcas de que es titular registral el demandado, en cuanto constituye ejercicio de la facultad que, como tal, le reconoce el artículo 30 de la citada Ley, no puede ser calificado como ilícito, claro está, mientras no se declare la nulidad de los registros por ser contrarios a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en los capítulos primero y segundo del título segundo de la Ley 32/1.988, o que los asientos correspondientes no amparan dicho uso por tener por objeto no los signos registrados, sino otros (para lo que bastaría una alteración significativa de las formas bajo las que se concedieron: artículos 4.2.a de la Ley 32/1.988, 10.2.a de la Directiva 89/104/CEE y 5.C.2 del Convenio de la Unión de París).

A mayor abundamiento, el debate tal como se planteó en la instancia y pese a la expresa afirmación en la demanda de infracciones marcarias, se centró en la cuestión de si, no obstante la falta de identidad de todos los elementos que componen las presentaciones de los productos "modeling" y "mantenbien", la apariencia externa y global de los envases, ninguno registrado como marca, produce riesgo de confusión sobre el origen empresarial de aquellos y un aprovechamiento de la reputación comercial adquirida en el mercado por el de la demandante. Lo que lleva el conflicto al ámbito de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal. TERCERO. En el segundo motivo, el mismo recurrente señala como infringido el artículo 11.2 de la



Ley 3/1.991 , que tipifica como desleal aquella imitación de las prestaciones ajenas que resulte idónea para generar asociación por parte de los consumidores.

Al argumentar este motivo el recurrente niega la imitación afirmada en la instancia, atribuyendo fuerza distintiva suficiente a las marcas suyas utilizadas en el envase del producto que vende en el mercado.

El recurso no merece ser estimado por este motivo.

Al margen de que lo que en la demanda se denuncia no es la imitación del producto de la demandante (un fijador del peinado), sino la de su presentación en el mercado y de que ello sitúa el supuesto bajo la influencia normativa del artículo 6 de la Ley 3/1.991 , es lo cierto que el recurrente incurre en este motivo en el vicio procesal de hacer supuesto de la cuestión, al partir en su razonamiento de unos datos de hecho (la inexistencia de riesgo de confusión, que, en la previsión del referido artículo, incluye el de asociación o errónea creencia de que entre los litigantes median unos vínculos jurídicos o económicos que explican la semejanza de la apariencia externa de los envases que contienen los respectivos productos) que claramente contradicen los afirmados en la sentencia recurrida, sin obtener antes la necesaria modificación de dicha premisa fáctica (sentencias de 29 de octubre de 2.001 y 17 de diciembre de 2.001).

Sin embargo, como el riesgo de confusión tiene, a los efectos del control casacional, un contenido no sólo fáctico (sentencias de 13 de mayo de 1.996, 27 de diciembre de 1.996, 8 de mayo de 1.997, 20 de marzo de 1.998), sino también jurídico, en cuanto concepto indeterminado necesitado de una correcta calificación en cada caso (sentencia de 31 de diciembre de 1.996), se ha de añadir que la Audiencia Provincial afirmó generado dicho peligro una vez valorados los medios de prueba que se habían practicado en el proceso (entre ellos, un informe técnico contenido en documento que aportó la demandante sobre los elementos externos comunes de la apariencia externa global de los productos, su significación en el mercado y los términos de su captación por los consumidores potenciales). Y también se ha de señalar que el mencionado peligro no resulta necesariamente impedido por el uso por el demandado de sus propias marcas en los envases, ya que, en todo caso, hay que estar a la apariencia global de las creaciones formales, esto es, a aquella con la que las prestaciones de los correspondientes empresarios serán percibidas por sus posibles adquirentes; tomando en consideración en ese conjunto, por lo tanto, los elementos diferenciadores y la fuerza distintiva absoluta y relativa de los mismos.

CUARTO. En el tercer motivo D. Carlos Manuel señala como infringido el artículo 1.214 del Código Civil , regulador de la distribución de la carga de la prueba de los hechos constitutivos de las pretensiones deducidas en la demanda.

Afirma el recurrente que no se había practicado prueba alguna en el proceso para identificar a los destinatarios de sus productos, que son profesionales de la peluquería, cuyas decisiones en el mercado, al adquirir los que utilizan, se forman sin posibilidad de error por el empleo de unas presentaciones parecidas. De esa ausencia de prueba, sobre un dato esencial para la calificación del riesgo de error sobre el origen empresarial de los fijadores del peinado, derivó el demandado la alteración de las reglas sobre el onus probandi.

El motivo no merece prosperar.

Es reiterada la jurisprudencia (sentencias de 20 de febrero de 1.990, 22 de febrero de 1.997, 19 de diciembre de 2.001, 25 de noviembre de 2.002, entre muchas otras) en declarar que el artículo 1.214 del Código Civil no contiene regla sobre la valoración de la prueba y que sólo es apto para fundar el recurso de casación cuando, habiendo considerado el Tribunal de instancia indemostrado un hecho que estaba necesitado de prueba, atribuya las consecuencias desfavorables de ello a la parte a quién no incumbía soportarlas. De modo que no cabe entender infringido el mencionado precepto cuando los hechos se han declarado en la instancia demostrados.

Esto último es lo acontecido en el caso. En la sentencia recurrida, tras valorar la prueba practicada y al identificar al consumidor usual de los productos de que se trata, momento efectivamente esencial para afirmar el riesgo de confusión o asociación, se declara que aquellos son vendidos no sólo a profesionales, sino también a los clientes de los mismos. Ello supuesto, también se afirma el riesgo de confusión como consecuencia de "la identidad de los colores de fondo que se utilizan en ambos envases, junto a la combinación del color rosa fuerte o púrpura en las letras superiores <modeling/mantenbien>, en la letra <m>, a cuya semejanza ya hemos hechos alusión, y en la utilización del color violeta para colorear la letra <m>, que forma la sombra de la marca de la actora y la letra <k> que produce el mismo efecto que una sombra de la letra <m> de la demandada".

QUINTO. En el motivo cuarto de su recurso, el demandado señala como infringida la jurisprudencia que exige una cumplida prueba de la realidad de los daños y perjuicios para que proceda la condena a su indemnización. Prueba que, para el recurrente, no se ha logrado en el proceso.



La sentencia recurrida dio por supuesta la producción de perjuicios para la demandante, como consecuencia del descenso de las ventas de su producto "modeling", dejando para la fase de ejecución la cuantificación de la indemnización correspondiente. Y, tal como está redactado el fundamento de derecho octavo de su decisión, se entiende que el Tribunal de apelación consideró que aquellos se habían causado como una consecuencia lógica e indefectible de la actuación desleal confusoria del demandado y ahora recurrente.

Esa conclusión, en cuanto encuentra apoyo en la similitud de los productos envasados, la coincidencia de los canales de distribución, los destinatarios y el segmento del mercado al que se destinan, se considera correcta y no opuesta a la jurisprudencia citada en el motivo, que no excluye la innecesariedad de probar los datos de hecho que ineluctablemente derivan como consecuencia de una causa adecuada (re ipsa loquitur), según ésta Sala ha tenido oportunidad de declarar, entre otras muchas, en las sentencias de 29 de octubre de 2.004 (... no se acomoda a la justicia efectiva las situaciones creadas unilateralmente por una de las partes, que debe asumir todas las consecuencias derivadas, ya que no han de quedar impunes y libres de toda reparación económica, al conformar "re ipsa" el propio perjuicio y la prueba la representa la situación provocada por quien obtuvo el lucro), 13 de diciembre de 2.004, 23 de mayo de 2.005, 1 de julio de 2.005 (... pues raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales).

El recurso del demandado no merece ser estimado tampoco por este motivo.

SEXTO. El recurso de casación de la demandante, L'Oreal, S.A., se compone de un único motivo, en el que se dice infringidos en la instancia los artículos 37 y 38 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas. Entiende la demandante y recurrente que el Tribunal de apelación debía haber condenado al demandado, conforme a dichas normas, no sólo a indemnizarle por los daños sufridos con su actuación, sino también en el lucro cesante o ganancias que no obtuvo por la misma causa.

El recurso no puede ser estimado por este motivo.

En primer término, porque, como se expuso al examinar el correspondiente motivo del otro recurrente, éste no infringió derecho de exclusiva alguno, al usar sus propias marcas registradas, por mas que su actuación fuera desleal en los términos que han quedado expuestos. De modo que la infracción señalada no puedo producirse, al no ser aplicables los artículos que la recurrente indica, sino, en su caso, el artículo 18.5ª de la Ley 3/1.991 .

Y, a mayor abundamiento, porque el perjuicio que la Audiencia Provincial manda reparar es el resultante de un descenso de ventas o, si se quiere, de la obtención de unas contraprestaciones de los adquirentes del producto "modeling" inferiores a las que la actora hubiera recibido de no cometer el demandado los actos desleales. En definitiva, el Tribunal de apelación condena a D. Carlos Manuel a indemnizar un lucro cesante, que es lo que, erróneamente, la recurrente afirma omitido en la sentencia de apelación.

SÉPTIMO. Las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de la demandante y sobre las del que estimamos no procede especial pronunciamiento (artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881).

Esto último procede declarar en cuanto a las costas de las dos instancias (artículo 523 y 710 de la misma Ley). Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto, contra la sentencia dictada en fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventa y nueve por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia , por L'Oreal, S.A., a la que imponemos las costas de dicho recurso.

Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto, contra la misma sentencia, por D. Carlos Manuel , de modo que la modificamos en el sólo sentido de dejar sin efecto la declaración tercera contenida en su parte dispositiva, manteniendo el resto de sus pronunciamientos.

Sobre las costas de este recurso no formulamos condena alguna.

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

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Francisco Marín Castán.- José Ramón Ferrándiz Gabriel.-Encarnación Roca Trías.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos,



estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ