



Roj: **STS 3350/2004 - ECLI:ES:TS:2004:3350**

Id Cendoj: **28079110012004100360**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **17/05/2004**

Nº de Recurso: **1797/1998**

Nº de Resolución: **369/2004**

Procedimiento: **RECURSO DE CASACIÓN**

Ponente: **LUIS MARTINEZ-CALCERRADA GOMEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Mayo de dos mil cuatro.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de Casación contra la Sentencia dictada en grado de Apelación por la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de Juicio Declarativo de Menor Cuantía, núm. 686/94, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de los de dicha Capital, sobre Infracción Marca, competencia desleal; cuyo recurso fue interpuesto por las compañías **TEFAL**, S.A. y **TEFAL ESPAÑA**, S.A., representadas por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Campillo García; siendo parte recurrida la sociedad LUMENFLON, S.R.L., representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Rodríguez Pechin.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Barcelona, fueron vistos los autos, Juicio Declarativo de Menor Cuantía, promovidos a instancia de **Tefal** España, S.A. y **Tefal**, S.A., contra Lumenflon, S.R.L., sobre infracción Marca y competencia desleal.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que:

1º) Se declare existente la infracción de los derechos marcarios de **Tefal**, S.A. y de las reglas concurrenciales cometidas por Lumenflon.

2º) Se condene a la demandada a estar y pasar por tal declaración y en consecuencia se la condene a ella, a sus sucesores o cualesquiera personas vinculadas a la misma a abstenerse de: a) Utilizar del modo expuesto en la demanda, cualesquiera signos o denominaciones, conjuntamente con gráficos, idénticos o similares a los registrados y/o utilizados por **Tefal**, en productos por ellos fabricados, distribuidos o comercializados o en su presentación, de modo que por su apariencia, los productos o su presentación, sean confundibles, con las marcas registradas o los productos comercializados por **Tefal** y/o amparados por sus marcas; b) ofrecer dichos productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con cualesquiera signos o denominaciones, conjuntamente con gráficos, idénticos o similares a los registrados y/o utilizados por **Tefal**; c) Importar dichos productos, explotarlos o someterlos a cualesquiera otro régimen aduanero. Utilizando para ello cualesquiera signos o denominaciones conjuntamente con gráficos, idénticos o similares a los registrados y/o utilizados por **Tefal**; d) utilizar cualesquiera signos o denominaciones conjuntamente con gráficos, idénticos o similares a los registrados y/o utilizados por **Tefal** en documentos de negocio y en la publicidad relativos a dichos productos.

3º) Que se condene a Lumenflon, sus sucesores o cualesquiera personas vinculadas a la misma, al resarcimiento a sus mandantes de los daños y perjuicios que ha ocasionado, en la concreta cuantía que se determine, bien en el transcurso de la instancia, bien en el trámite de ejecución de sentencia.

4º) Que se condene a Lumenflon al pago de las costas del proceso.



Admitida a trámite la demanda, se dispuso el emplazamiento de la parte demandada para que compareciera en autos en tiempo y forma y contestara a la demanda, lo que no verificó, motivo por el cual, fue declarada en situación procesal de rebeldía, dándosele por precluido el trámite de contestación a la demanda.

Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fué declarada pertinente y figura en las respectivas piezas.

Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes por su orden para conclusiones, trámite que evacuaron en respectivos escritos en los que solicitaron se dictase sentencia de acuerdo con lo que tenían interesado en los autos.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 6 de mayo de 1996, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: ESTIMANDO la demanda formulada por **TEFAL**, S.A. y **TEFAL ESPAÑA**, S.A., contra LUMENFLON, S.R.L., DEBO DECLARAR Y DECLARO existente la infracción del derecho de la marca de **TEFAL**, S.A., y de las reglas concurrenciales cometida por Lumenflon, CONDENANDO a la demandada a ABSTENERSE DE:

1º) UTILIZAR cualesquiera signos o denominaciones, conjuntamente con gráficos, idénticos o similares a los registrados y/o utilizados por **TEFAL**, en productos por ellos fabricados, distribuidos o comercializados o en su presentación, de modo que por su apariencia, los productos o su presentación, sean confundibles, con la marca registrada o los productos comercializados por **TEFAL** y/o amparados por su marca.

2º) OFRECER dichos productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin y ofrecer o prestar servicios con cualesquiera signos o denominaciones, conjuntamente con gráficos, idénticos o similares a los registrados y/o utilizados por **TEFAL**.

3º) IMPORTAR dichos productos, explotarlos o someterlos a cualesquiera otro régimen aduanero, utilizando para ello cualesquiera signos o denominaciones, conjuntamente con gráficos, idénticos o similares a los registrados y/o utilizados por **TEFAL**.

4º) UTILIZAR cualesquiera signos o denominaciones, conjuntamente con gráficos, idénticos o similares a los registrados y/o utilizados por **TEFAL** en los documentos de negocio y en la publicidad relativos a dichos productos. CONDENÁNDOSE, asimismo, a la referida demandada, sus sucesores o cualesquiera personas vinculadas a la misma, al resarcimiento a la actora de los daños y perjuicios que les ha ocasionado, en la concreta cuantía que se determinará en ejecución de sentencia. CONDENANDO A LUMENFLON al pago de las costas del procedimiento".

SEGUNDO: Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de Apelación, que fue admitido, y substanciada la alzada la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó sentencia con fecha 23 de marzo de 1998, cuyo Fallo es como sigue: "ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por LUMENFLON, S.R.L., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Barcelona en los autos de que dimana el presente rollo.

REVOCAMOS dicha sentencia y DESESTIMAMOS la demanda interpuesta por **TEFAL**, S.A. y **TEFAL ESPAÑA**, S.A., contra LUMENFLON, S.R.L., absolviendo de ella a la demandada. imponemos a la actoras las costas de la primera instancia del juicio. Sin imposición de las costas del recurso.

TERCERO: La Procuradora de los Tribunales, doña Isabel Campillo García, en nombre y representación de las compañías **TEFAL**, S.A. y **TEFAL ESPAÑA**, S.A., interpuso recurso de Casación que funda en los siguientes motivos: "Al amparo del art. 1692, núm. 4, L.E.C., por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate. Se consideran infringidos los artículos 31.1 de la Ley de Marcas y 6, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal.- PRIMERO: "Infracción de la Ley de Marcas. 1. Infracción del art. 31.1 de la Ley de Marcas".- SEGUNDO: "Infracción de la Ley de Competencia Desleal. I.- Antecedentes. Análisis de la Competencia Desleal. II.- Infracción del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal. III.- Infracción del art. 11.1 de la Ley de Competencia Desleal. IV.- Infracción del Art. 12 de la Ley de Competencia Desleal".- TERCERO: "Conclusiones. I.- Infracción del art. 31 de la Ley de Marcas. II.- Infracción de la Ley de Competencia Desleal".- CUARTO: "Infracción del art. 12 de la Ley de Competencia Desleal".

CUARTO: Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, la Procurador de los Tribunales, doña María Teresa Rodríguez Pechin, en nombre y representación de la sociedad LUMENFLON S.R.L., impugnó el mismo.

QUINTO: No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de Vista Pública, se señaló para VOTACIÓN Y FALLO EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2004, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. LUIS MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Por demanda de las actoras **Tefal** España, S.A. y **Tefal**, S.A., contra la demandada Lumenflon, S.A., se postula la tutela legal correspondiente al haberse vulnerado por ésta, tanto la Ley de Marcas como la de Competencia Desleal por entender que la utilización de su línea de sartenes por la demandada, es una imitación de la que es titular, con la petición de las diversas medidas que se intercalan en su "petitum".

Por el Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Barcelona, en su sentencia de 6 de mayo de 1996, se estimó la demanda, mientras que la de la Sección Quince de la Audiencia Provincial de dicha Capital, en la suya de 23 de marzo de 1998, revocó dicha decisión desestimando la demanda.

Recurren en Casación las demandantes.

SEGUNDO: Son "facta" condicionantes de la decisión que se emite los que constan en el F.J. 1º y concordantes de la Sentencia recurrida:

1º) **Tefal**, S.A. y **Tefal** España, S.A., demandan a Lumenflon, S.R.L., alegando que ésta, en su fabricación y comercialización en España de las sartenes de la Serie 'Cuisine 2000, modelo Euro Gold' -iniciada, según la demanda, en 1994- infringe determinada marca registrada en favor de **Tefal**, S.A. e incurre, asimismo, en competencia desleal.

2º) **Tefal**, S.A., invoca la marca internacional mixta núm. 574.987, registrada a su nombre, depositada en fecha 19 de diciembre de 1990, cuyo país de origen es Francia y que incluye a España entre los países interesados. La certificación de la Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Enregistrement International des marques, obrante al folio 350 de las actuaciones, contiene la imagen de la marca gráfica y añade, como indicaciones complementarias que definen los elementos constitutivos de la marca, las siguientes: "les rayons, les cercles extérieurs et les plaques annulaires du centre sont noirs; le mouchetage est de couleur cuivre; les dénominations sont de même couleur que le fond et les plaques oblongues".

3º) Los productos y/o servicios para los que se reivindica la marca son los de las clases 11 y 21 - incluyéndose dentro de ésta última, las sartenes. La clasificación de los elementos figurativos (Acuerdo de Viena de 12 de junio de 1973) es 25.12 (superficies o fondos cubiertos con otros ornamentos); 26.1 (círculos, elipses); 27.5 (letras que representan una forma de escritura característica); 29.1 (colores).

4º) Examinados los elementos figurativos de la marca de la demandante y del diseño de la base del producto de la demandada, se observa que:

- 1) En ambos casos se trata de un diseño en forma circular.
- 2) En ambos casos, los colores utilizados son el negro y el cobre.
- 3) En la zona central de ambos existe un círculo A) negro en la marca de la demandante; B) con tres círculos concéntricos, negro, cobre y negro, en la sartén de la demandada.
- 4) A) En la marca, la parte exterior del círculo central negro contiene la denominación **TEFAL** por tres veces en color cobre y, más al interior, en caracteres menores, también por tres veces el nombre RESISTAL del modelo: todavía más en el interior de dicha zona central negra, tres finas circunferencias de color cobre; B) la sartén contiene en la zona central de los tres círculos concéntricos: en el círculo interior negro, una estrella de cinco puntas de color cobre en el mismo centro y, alrededor de dicha estrella, aún en el círculo interior negro, la indicación por dos veces "DIN 44904; en el círculo intermedio de color cobre, la denominación LUMENFLON tres veces en color negro; y en el círculo central exterior negro, las indicaciones en color cobre, "FONDO ESPECIAL ESMALTADO; PORCELAINE ENAMELLED; EMAIL PORCELAINE y PORZELLAN EMAIL".
- 5) En ambos diseños existe un moteado o pequeños lunares (mouchetage) de color cobre en el fondo negro.
- 6) En la zona intermedia, A) los radios negros que aparecen como elementos gráficos de la marca, son 14, de los cuales 7, equidistantes entre sí, son de mayor longitud y parten de la zona continua al centro de color negro, desembocando en el círculo exterior negro; los 7 restantes; no tiene ranura alguna en sentido concéntrico; B) En la sartén, de color cobre, de LUMENFLON, existen 6 cortos radios negros y, entre uno y otro, se disponen, de interior a exterior de la sartén, con longitud y anchura creciente, tres ranuras negras en forma concéntrica.
- 7) En la zona exterior negra de la sartén de la demandada existe un círculo formado por pequeñas estrellas de cinco puntas.

TERCERO: La Sala que juzga, y antes de resolver, en concreto, los Motivos del recurso subraya, como elemento esclarecedor y, que delimita el distinto campo de proyección derivado tanto de la Ley de Marcas 32/1988, como la Ley de Competencia Desleal 3/1991, que se aducen como respectivo fundamento de cada una de las dos acciones esgrimidas, que si bien, en principio, ambas normativas aspiran a reflejar los instrumentos adecuados



para que, tanto la actividad industrial en el seno de la creación de los productos respectivos de cada empresa, operen "ad intra", por unos cauces de respeto a lo propio y, sin que se permita el aprovechamiento de lo ajeno, pues, lo contrario, determinaría un ilícito previsto en la primera ordenación -Ley de Marcas-, como, igualmente, que cuando aquella actividad empresarial discurra ya "ad extra" en el concierto del mercado, con la incesante gama de comportamientos concurrenciales que eviten que, en ese acervo de intercambio, acontezcan eventos que, sin perjuicio de que emanen o no de esas previas conductas "ad intra", sobre todo provoquen la condenable imitación confusoria que perjudique lo mismo a los así intervinientes con la aportación de sus productos en ese mercado, como, sin duda alguna, impidan que los consumidores que usen o utilicen ese mercado, en dispensa de la expensas que precisen para satisfacer sus necesidades, no padezcan el riesgo de confusión y, no adquieran lo que en el ejercicio de su soberanía o voluntad conjunta, aspiran o quieren obtener o comprar, sino otros sucedáneos improcedentes, lo que ya cae dentro del cambio de la normativa de la Ley de Competencia Desleal. Todo lo que se subraya -se repite- como antecedente para tras esa delimitación de ambos campos de proyección del litigio, sirva de antecedente preciso y explicativo de la decisión que se emite.

CUARTO: En el MOTIVO PRIMERO del recurso, se denuncia al amparo del art. 1692, núm. 4, L.E.C., la infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate. Se consideran infringidos los artículos 31.1 de la Ley de Marcas y 6, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal.- PRIMERO: "Infracción de la Ley de Marcas. 1. Infracción del art. 31.1 de la Ley de Marcas.

Sin perjuicio de mezclar en ese encabezamiento tanto preceptos de la Ley de Marcas -art. 31.1- como de la de Competencia Desleal - arts. 6, 11 y 12-, no obstante, éstos se desarrollan, en particular, en los Motivos siguientes de 2 a 4, por lo que, el examen de éste, se ceñirá al juego de esa Ley de Marcas, en ese marco del art. 31, cuya denuncia en su apartado de CONCLUSIONES, se reconduce al siguiente tenor: "Consideramos infringido el art. 31 de la Ley de Marcas. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, no hace un análisis de conjunto, tal y como exige la doctrina y la Jurisprudencia, para determinar si las semejanzas entre la presentación que hace LUMENFLON de sus sartenes y la marca mixta de **TEFAL** pueden inducir a error en el consumidor".

Esa denuncia alusiva de que, la recurrida "no hace un análisis de conjunto para determinar si las semejanzas entre ambos productos, pueden inducir a error en el consumidor", es por completo inexacta, ya que, la Sala "a quo", con un pormenor merecedor de elogio, efectúa a lo largo de su fundamentación, en particular en sus FF.JJ. 3º, 4º y 6º, un estudio comparativo entre ambos instrumentos en conflicto. Así en susodicho F.J. 3º, afirma: "La Ley de Marcas, en su título VII se refiere a las marcas internacionales y al Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1981, si bien no regula específicamente el contenido de la protección en nuestro país de la marca internacional. Dicha regulación se halla en el propio Arreglo de Madrid, cuyo artículo 4.1 establece que ' la protección de la marca en cada uno de los países contratantes interesados será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos'. Por tanto, el contenido de la protección en España será el que regula el Título IV de la Ley de Marcas y, concretamente, como señala la sentencia del Juzgado 'el titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del art. 35 de la presente ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores' (art. 31.1 de la Ley de Marcas), lo que a su vez se confirma en el 4º y, sobre todo, es en el 6º, en donde de forma categórica se dice que, "partiendo de tales parámetros debe concluirse que el producto de la demandada no infringe la marca de la actora y no genera riesgo de confusión sobre el origen de los productos de uno y otro litigante. Siguiendo la distinción tomada de la doctrina y la jurisprudencia alemanas, no se aprecia riesgo de confusión en sentido estricto -errónea creencia de que las prestaciones proceden de la misma empresa-, ni de confusión en sentido amplio -suposición equivocada de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes pertenecen a una misma estructura u organización global común-. Ello atendiendo a que: 1. son evidentes las diferencias, antes expuestas, que separan el dibujo de la base del producto de la demandada de la marca registrada de la actora -entre ellas, singularmente, el nombre de la empresa- impeditivas de confusión y 2. las semejanzas, referidas al aspecto figurativo de la marca, vienen determinadas por la naturaleza de los propios productos en un ámbito tan concreto y limitado, a estos efectos, como el de las sartenes".

Este Tribunal ante esa explícita declaración, no puede sino que confirmar su tesis, ya que, además de tan exhaustivo relato en la metodología de contraste, -afinidades y diferencias- tampoco en esta labor casacional, con el inevitable corsé que en su compulsión de la legalidad aplicada, implica la observancia, salvo patología lamentable, del juego del principio de inmediación que ha efectuado la recurrida, pueda revisarse, porque, como se dice, merece confirmación, sobre todo cuando se le compara y aunque ello valga meramente, como juicio de cotejo decisorio, con el escueto razonamiento que hizo, al respecto, la sentencia estimatoria del Juzgado, en su F.J. 3º, a propósito de ese art. 31.



QUINTO: En el SEGUNDO MOTIVO del recurso, se denuncia la infracción de la Ley de Competencia Desleal, y en cuyas conclusiones se sintetiza su discrepancia, afirmando que,

1.-"Entendemos infringido el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal. La sentencia de la Audiencia limita el ámbito de protección del art. 6 a la imitación confusoria de los signos distintivos; no entra a analizar el riesgo de confusión, que se produce por la presentación exterior de la sartén de LUMENFLON que se confunde con la de **TEFAL**".

El precepto al igual que los demás Motivos, entra ya de lleno en el elenco de legislación especial de la Ley de Competencia Desleal, Ley 3/1991 de 10 de enero. BOE 10/1991, sobre la que, en línea de principio se afirma,

El núcleo dispositivo de la Ley se halla ubicado en el Capítulo II, donde se tipifican las conductas desleales. El capítulo se abre con una generosa cláusula general de la que en buena medida va a depender -como muestra la experiencia del Derecho comparado- el éxito de la Ley y la efectiva represión de la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal. El aspecto tal vez más significativo de la cláusula general radica en los criterios seleccionados para evaluar la deslealtad del acto. Se ha optado por establecer un criterio de obrar, como es la «buena fe», de alcance general, con lo cual, implícitamente, se han rechazado los más tradicionales («corrección profesional», «usos honestos en materia comercial e industrial», etc.), todos ellos sectoriales y de inequívoco sabor corporativo.

Pero la amplitud de la cláusula general no ha sido óbice para una igualmente generosa tipificación de los actos concretos de competencia desleal, con la cual se aspira a dotar de mayor certeza a la disciplina. El catálogo incluye, junto a las más tradicionales prácticas de confusión (art. 6), denigración (art. 9) y explotación de la reputación ajena (art. 12), los supuestos de engaño (art. 7), de violación de secretos (art. 13), de inducción a la infracción contractual (art. 14) y otros que sólo han cobrado un perfil nítido y riguroso en la evolución europea de las últimas décadas, tales como la venta con primas y obsequios (art. 8), la violación de normas (art. 15), la discriminación (art. 16) y la venta a pérdida (art. 17). De acuerdo con la finalidad de la Ley, que en definitiva se cifra en el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, la redacción de los preceptos anteriormente citados ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales. En este sentido, se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad. Significativos a este respecto son los arts. 10 y 11, relativos a la publicidad comparativa y a los actos de imitación e incluso los ya citados arts. 16 y 17 en materia de discriminación y venta a pérdida.

La Ley se esfuerza, finalmente, por establecer mecanismos sustantivos y procesales suficientemente eficaces para una adecuada realización de la disciplina. Al respecto resultan relevantes los Capítulos III y IV. En el primero de ellos se regulan con detalle las acciones derivadas del acto de competencia desleal. Los extremos más significativos se hallan contemplados por los arts. 18 y 19. El art. 18 realiza un censo completo de tales acciones (declarativa, de cesación, de remoción, de rectificación, de resarcimiento de daños y perjuicios y de enriquecimiento injusto), poniendo a disposición de los interesados un amplio abanico de posibilidades para una eficaz persecución del ilícito concurrencial. El art. 19 disciplina en términos muy avanzados la legitimación activa para el ejercicio de las acciones anteriormente mencionadas. La novedad reside en la previsión, junto a la tradicional legitimación privada (que se amplía al consumidor perjudicado), de una legitimación colectiva (atribuida a las asociaciones profesionales y de consumidores). De este modo se pretende armonizar este sector de la normativa con la orientación general de la Ley y al mismo tiempo multiplicar la probabilidad de que las conductas incorrectas no queden sin sanción.

SEXTO: Aplicando esa doctrina y, en relación con la denuncia que vierte el Motivo, el mismo tampoco se acoge, ya que, es inexacto afirmar que la recurrida limita ese ámbito de protección del art. 6 a la imitación confusoria de los signos distintivos y, sin que se analice el riesgo de confusión que provoca "la presentación exterior de la sartén, que se confunde con el de las actoras", ya que, es bien claro que tanto en el F.J. 8º, por la Sala "a quo", se compulsan ambas realidades atrayentes del riesgo de confusión y como, sobre todo, a propósito del art. 12, cuando se ciñe la compulsión a los citados "signos exteriores", y en ambas realidades, la de los signos alusivos a las señales confrontadas, apéndices o etiquetas, determinantes de una progenie de su identidad industrial, como en la manera en que esos productos se ofrecen en el mercado, la Sala de Instancia en citados argumentos de su conclusión, tras la debida reflexión, expulsa tanto la imitación confusoria, como el riesgo derivado en la conducta concurrencial de la demandada.

SÉPTIMO: En el MOTIVO TERCERO, se denuncia la infracción del art. 11 de Competencia Desleal, y en sus conclusiones se expresa: "Consideramos infringido el art. 11.1 de la Ley de Competencia Desleal. La Audiencia de Barcelona realiza una interpretación errónea del alcance y contenido del art. 11.1, al limitar su ámbito de



aplicación, exclusivamente, a las creaciones materiales y no incluir la imitación de signos distintivos. Esta representación también considera infringido el art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal. La Excm. Audiencia no ha tenido en cuenta la impresión de conjunto de los productos a la hora de valorar si la imitación es susceptible de causar un riesgo de asociación en el consumidor. Además, entendemos que la Sentencia de Apelación vulnera el art. 11.2 al hacer una interpretación limitada de la imitación, con aprovechamiento de la reputación y esfuerzo ajenos.

De nuevo, se acusa a la recurrida de que se aplica o interpreta erróneamente el art. -ahora el 11- en su apartado 1., al limitar su ámbito de aplicación, exclusivamente a las creaciones materiales y no referirse a los citados signos distintivos. Se reproduce, pues, esa dualidad -fuente que, en su caso, provoca el riesgo de la imitación confusoria-, o sea, forma en la ideación previa del producto - sartén- y modo como se presenta en la conducta concurrencial en el mercado o creación material, que tampoco se acoge, porque, en esa parcela, la decisión del Tribunal de instancia se centra en el examen del citado art. 11-1 según su F.J. 9º, al decir: "Resta, por tanto, examinar si se ha producido imitación confusoria (art. 11.2, primera parte) o imitación con aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno (art. 11.2, párrafo primero, "in fine"). La primera afirmación que debe establecerse al respecto es la fundamental del art. 11.1, según el cual 'la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley'. Dicho principio general responde a lo anunciado en el Preámbulo de la Ley que expone: 'de acuerdo con la finalidad de la Ley, que en definitiva se cifra en el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, la redacción de los preceptos... ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente, por ello, de desleales. En este sentido, se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad. Significativos a este respecto son los arts. ... y 11, relativos a... los actos de imitación'. Excluida en el caso de autos la existencia de un derecho de exclusiva reconocido por la Ley en favor de la parte demandante -el precepto regula la imitación de creaciones materiales, no de signos distintivos-, cobra toda su eficacia el principio de libre imitabilidad".

A continuación, el Motivo ahora, por la vía del art. 11-2, censura a la recurrida, porque, no valora adecuadamente si la imitación de partida es susceptible de causar un riesgo de ASOCIACIÓN en el consumidor. Es el nudo del litigio, ya que, en todas las medidas preventivas, antes contempladas para dirimir si cada conducta se adecua a la licitud prescrita, tiende a evitar ese riesgo de asociación, o sea, literalmente, que por la presentación o similitud entre un producto u otro en el mercado concurrencial, el consumidor auténtico protagonista en la tutela legal, se confunda, de tal modo que crea que aquéllo que adquiere y que piensa es de tal entidad que, por su prestigio o eficiencia determina su acto consuntivo, no lo es tal, sino que pertenece a quien en el mercado lo expende como propio, siendo, por el contrario atributo de la diligencia ajena y, por ello, literalmente, se dice que, a causa de esa patología o ilícito cometido, por este expendedor, ese consumidor, o usuario ASOCIA lo así adquirido indebidamente, esto es, lo asocia o atribuye al auténtico titular, cuando, en verdad, lo ha adquirido de quien no lo es, como tal. La Sala "a quo", en ese campo, su reconocimiento colma las exigencias de una impecable "ratio decidendi", cuando explica ese no riesgo de asociación en su F.J. 10º: "Dicha asociación, para cuya verificación deben considerarse los parámetros ya señalados en el fundamento de derecho sexto al tratar de la confundibilidad de las marcas, queda excluida en el caso de autos, decididamente, por la indicación, en el propio cartón protector de la sartén, A) 1.- en grandes letras blancas sobre fondo rojo, del nombre de la serie de la demandada CUISINE 2000. 2.- la indicación en letras blancas más pequeñas, sobre fondo dorado, del nombre del modelo EURO GOLD y, 3.- la indicación del nombre del fabricante en la base del utensilio. Ello impide cualquier asociación con la sartén de la actora B) 1.- cuyo cartón indica en grandes letras rojas sobre fondo blanco la marca **TEFAL** 2.- el nombre de la serie RESISTAL y 3.- en caracteres más pequeños, de color blanco sobre fondo gris, el nombre del modelo SEDUCTION y en la base de la sartén la marca **TEFAL**. Por lo expuesto, no se aprecia imitación confusoria. Por la misma razón, de la clara diferenciación de la marca denominativa de las litigantes y de los nombre de sus series y modelos, tampoco se aprecia aprovechamiento indebido de la reputación ajena, entendida ésta como buena fama de la demandante".

OCTAVO: En el MOTIVO CUARTO, se denuncia la infracción del art. 12 de la Ley de Competencia Desleal. De nuevo se plantea la denuncia sobre la limitación de la compulsión de la recurrida, ahora a través de este art. 12 al decirse que se limita su contenido sólo a los signos distintivos y, no al caso de autos. La simple lectura del F.J. 8º "in fine", que expresa "...por idéntica razón, no resulta tampoco aplicable el art. 12 de la ley, referido igualmente a creaciones formales - se refiere expresamente a los 'signos distintivos'. Según dicha norma: '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 de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 'modelos', 'sistema', 'tipo', 'clase' y



similares..."; que contempla "ad hoc" el citado art. 12, (luego aludido expresamente en el F.J. 11ª) y sobre todo la transcrita línea de razonamiento, propician el fracaso del Motivo y con ello la desestimación del recurso con los demás efectos legales derivados.

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

FALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de las compañías **TEFAL**, S.A. y **TEFAL** ESPAÑA, S.A., frente a la Sentencia pronunciada por la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona, en 23 de marzo de 1998. Condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso. Y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los Autos y Rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA.- LUIS MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ.- JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ.- RUBRICADO. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez, 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.