



Roj: **STS 3974/1997 - ECLI:ES:TS:1997:3974**

Id Cendoj: **28079110011997102285**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **05/06/1997**

Nº de Recurso: **1909/1993**

Nº de Resolución: **479/1996**

Procedimiento: **RECURSO DE CASACIÓN**

Ponente: **EDUARDO FERNANDEZ-CID DE TEMES**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de Junio de mil novecientos noventa y siete.

VISTO por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos.Sres. Magistrados anotados al margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de Juicio Declarativo ordinario de Menor Cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de los de dicha capital, sobre competencia desleal, cuyo recurso fue interpuesto por "QUÍMICA DE PERFUMERÍA Y COLOR, S. A", representada por el Procurador D. Juan Miguel Sánchez Masa, y asistida del Letrado D. Francisco Fuentes Carsi, en el que es recurrida la compañía PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A." y RICHARDSON VICKS, INC, representada por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut, y defendida por el procurador D. José Manuel Otero Lastres.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador D. José Luis Aranda Moltó, en nombre y representación de Procter & Gamble España, S.A. y de Richardson-Vicks, Inc, formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía, contra la sociedad Química de Perfumería y Color, S.A., en logotipo Quipercolor, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando se dictara sentencia en la que: 1.- Se declare que la compañía demandada ha llevado a cabo actos de competencia desleal de confusión y de imitación, contrarios a la buena fe. 2.- Se condene a la demandada a cesar inmediatamente en la fabricación y distribución de los productos Tayko y Neymi bajo la forma de presentación contra la que aquí se actúa, prohibiéndole que realice en el futuro dichos actos. 3.- Se condene a la demandada a remover los efectos producidos por su actuación desleal, retirando del mercado los productos de los champús Tayko y Neymi que posean la forma de presentación contra la que aquí se actúa. 4.- Se condene a la demandada a indemnizar a sus representadas los daños y perjuicios ocasionados por habérselos realizado con dolo o culpa, incluyendo la publicación a su costa en dos periódicos uno de Madrid y otro de Valencia del fallo de la sentencia condenatoria. Todo ello con expresa imposición de las costas sin la limitación contenida en el párrafo último del artículo 523 de la LEC .

2.- Admitida la demanda y emplazada la demandada, compareció en su representación el Procurador D. Juan Antonio Ruiz Martín, quien contestó a la demanda, suplicando su desestimación, absolviendo a su representada de los pedimentos de la misma, con imposición de costas a la actora.

3.- Tramitado el procedimiento, la Juez de Primera Instancia nº 6 de los de Valencia, dictó sentencia el 28 de octubre de 1991, que contenía el siguiente FALLO: " Que desestimando como desestimo la demanda interpuesta por el Procurador D. José Luis Aranda Moltó en nombre y representación de la entidad Mercantil Procter & Gamble España Richardson-Vicks, Inc "Rvi" contra la entidad mercantil Sociedad Química de Perfumería y Color S.A., "Quipercolor", representada por el Procurador D. Juan Antonio Ruiz Martín, debo absolver y absuelvo a dicha entidad de los pedimentos de la demanda, todo ello con expresa imposición de costas a la parte actora."



SEGUNDO.- Apelada la anterior sentencia por la representación de Procter y Gamble España, y tramitado el recuso con arreglo a derecho, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia el 5 de mayo de 1993, cuya Parte Dispositiva era la siguiente: "Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de "Procter y Gamble España, S.A." y otra, contra la sentencia de 28 de Octubre de 1991, dictada por la Itma Sra. Magistrada-Juez de Primera Instancia nº 6 de Valencia, en autos de menor cuantía seguidos con el nº 370/91, y revocándola en su totalidad, acogemos parcialmente la demanda por aquellas planteadas y en consecuencia 1º) Declaramos que la demandada "Sociedad Química de Perfumería y Color, S.A." ha llevado a cabo actos de competencia desleal de confusión y de imitación, contrarios a la buena fe, 2º) Condenamos a la misma a cesar inmediatamente en la fabricación y distribución de los productos Tayko y Neymi, bajo la forma de presentación contra la que se ha actuado, prohibiéndole que lo realice en el futuro y 3º) Así mismo, le condenamos también a remover los efectos producidos por su actuación, retirando del mercado los productos de los champús Tayko y Neymi que posean la forma de presentación contra la que se ha actuado, rechazando el resto de los pedimentos de la demanda y todo ello, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en ambas instancias."

TERCERO.- 1. Notificada la resolución anterior a las partes, se interpuso recurso de casación por la representación de la Sociedad Química de Perfumería y Color S.A., con apoyo en los siguientes motivos: Primero.- Fundado en el número cuarto del art. 1692 de la LEC, reformada por la Ley 10/1992 de 30 de abril, por infracción de los artículos 11,2, 2º y 11, 3 de la Ley de Competencia Desleal 3/91 de 10 de enero y 11,1, a) en relación con el de la Ley de Marcas y Jurisprudencia aplicable. Segundo.- Fundado en el número cuarto del art. 1692 de la LEC, reformada por la Ley 10/1992 de 30 de abril, por infracción del art. 5 de la Ley de Competencia desleal en relación con los artículos 7, 433 y 434 del Código Civil.

2.- Admitido el recurso y conferido traslado a la parte recurrida, por el Procurador Sr. Rodríguez Montaut, se presentó escrito impugnando el mismo, y confirmando en todos sus extremos la sentencia recurrida con expresa imposición de las costas a la recurrente.

3.- Examinadas las actuaciones, se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 19 de los corrientes, fecha en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. EDUARDO FERNÁNDEZ-CID DE TEMES

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por las entidades mercantiles "Procter y Gamble de España, S.A.", y "Richardson-Vicks Inc". se ejercitó contra la "Sociedad Química de Perfumería y Color, S.A." acción basada en el art.18 de la Ley 3/91, de 10 de enero, sobre Competencia Desleal, al entender que la utilización por la demandada de unos envases para sus champús de las marcas "Neymi" y "Tayko" semejantes a los de la marca de las actoras "Vidal Sasson" incidía en conductas de confusión y de imitación prohibidas por expresada Ley, razón por la que solicitaron se declarase la deslealtad del acto, cesación del mismo, remoción de sus efectos e indemnización de daños y perjuicios, con publicación del fallo condenatorio en dos periódicos. El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de los de Valencia desestimó la demanda, pero la Sección Octava de la Itma. Audiencia Provincial revocó su sentencia y acogió la pretensión actora, salvo en lo concerniente a la indemnización de daños y perjuicios y publicación del fallo, por lo que no hizo especial pronunciamiento sobre las costas de ninguna de las instancias.

Recorre en casación "Química de Perfumería y Color S.A."

SEGUNDO.- El primer motivo se ampara procesalmente en el nº 4º del art. 1692 de la LEC y denuncia "infracción de los arts. 11,2, párrafo segundo, y 11,3 de la Ley de Competencia desleal 3/91, de 10 de enero, y 11,1, a) de la Ley de Marcas y jurisprudencia aplicable". En su desarrollo señala como el art. 11,1 establece como regla general que "la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley", ocurriendo que las actoras solo tienen registrada la marca denominativo "Vidal Sassoon" para champú, estando en tramitación los signos distintivos, lo que impide se base en este apartado la pretendida competencia desleal, pues la recurrente tiene inscritas también sus marcas "Tayko" y "Neymi", de manera que si la Sala de instancia considera que hay una imitación de prestaciones de tercero, desleal por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación o que comporta un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno (art. 11.2, párrafo primero) no tiene en cuenta que "la inevitabilidad en los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica" (Art. 11,2, párrafo segundo) y que puede reputarse como una respuesta natural del mercado (art. 11.3, in fine), que es lo que ocurre con el color verde manzana de los envases (color de moda) y con la similar disposición de los textos en las respectivas etiquetas, con las expresiones "nuevo", "Champú", "acondicionador", "en uno", "lavar y", expresiones todas que constituyen denominaciones genéricas notoriamente empleadas en el ramo



de champúes, por lo que la sentencia recurrida infringe también el art. 11.1 a) de la Ley de Marcas, que impide registrar como tales "los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir", en relación con la jurisprudencia recaída al efecto.

La recurrida, por el contrario, centra su impugnación en el propio art. 11.2, pero en su párrafo primero, que reputa desleal la imitación cuando resulte idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, o cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, extremos ambos que estima concurren en el caso, pues el riesgo de asociación entiende que no consiste en que el consumidor confunda un producto con otro, sino que, aún distinguiéndolos por sus marcas, crea erróneamente o bien que proceden de la misma empresa o bien de empresas que mantienen relaciones económicas entre sí, en cuyos dos supuestos se produce un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, que le permite andar sin dificultad por un camino previamente allanado por la demandante, parasitando su esfuerzo económico, que es lo apreciado por la esencia recurrida en valoración comparativa de los productos.

Planteado así el debate, es llano que en el mismo se desplaza por la demandante, hoy recurrida, el enfoque del "thema decidendi" desde la imitación a la confusión, con mezcla de elementos fácticos con otros jurídicos, lo que obliga a esta Sala de casación a llevar a cabo un nuevo análisis comparativo, ya que si la identidad constituye cuestión puramente de hecho, la similitud o semejanza comporta conceptos jurídicos indeterminados que tienen que buscar su subsunción en las normas del derecho positivo. Para conseguir la máxima coherencia hermenéutica en el extenso casuismo inherente a la materia, pueden y deben examinarse los elementos coincidentes y los discrepantes, pero sobre todos y cada uno de ellos ha de otorgarse lugar preferente al criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los productos o prestaciones confrontados, sin descomponer su unidad final, prevaleciendo la estructura sobre los componentes parciales, sean estos visuales o auditivos, gráficos o fonológicos. Pues bien, junto a tales pautas, ha de tenerse en cuenta que nuestro sistema económico parte del principio de libertad de empresa, libertad de competencia y funcionamiento concurrencial en el mercado, para que el consumidor pueda elegir el producto que mas le interese confrontando calidades y precios. Este principio se sedimenta en el art. 11.1 de la Ley 3/91, al permitir la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, para lo que atribuye libertad, salvo que tales prestaciones o iniciativas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. Desde esta perspectiva, lo único que ampara a la actora es su marca "**Vidal Sassoon**", en la misma medida que a la demandada las suyas "Neymi" y "Tayko", pero a ninguna de ellas la prestación de dos productos en uno, al carecer de la correspondiente patente y pertenecer, por tanto, a la libertad concurrencial, lo que ha de plasmar en que el producto pueda anunciarse como "nuevo" y en expresiones que reflejen esa doble prestación con acción única, de manera que, efectivamente, y en sí mismas consideradas, las expresiones "nuevo", "Champú", "Acondicionador", "en uno", "lavar y ", no implican, simplemente por ello, competencia desleal, por mas que puedan resultar incómodas para los competidores, máxime cuando los signos o expresiones genéricas no pueden constituir marca para los productos, servicios o prestaciones que pretendan distinguir (art. 11.1 a) de la Ley de Marcas). E igual ocurre con el color por sí solo (apartado g) del propio precepto y ley), siquiera pueda registrarse siempre que este delimitado por una forma determinada, lo que implica que es ésta, la forma, lo que es, en realidad, susceptible de individualización, resgistración y exclusividad excluyente de concurrencia, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, en el que los envases de los champús "Tayko" y "Neymi" consisten en una botella ovalada, estándar, con cuello y tapón de rosca, mientras que el de "**Vidal Sassoon**", de menor tamaño, es un frasco rectangular, cuyo tapón es continuidad del mismo e inseparable de su cuerpo, a más de estar dotado de una pestaña para extraer el producto. Finalmente, las etiquetas transparentes pegadas a los envases de unos y otros champúes, son de uso común, no solo en estos productos, sino también en los envases de muchos otros. Hay coincidencia, en cambio, en el tipo de letras empleadas y similitud en las frases: "Champú y acondicionador en uno-lavar y listo" para **Vidal** Sasoonn; "Champú +acondicionador todo en uno -lavar y peinar" para Neymi y Tayko.

Puestas de relieve diferencias y semejanzas, queda por examinar el canon de la totalidad, visión de conjunto o sintética, de suma importancia por cuanto es el que ha de revelar si hay imitación idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación o aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, lo que constituye competencia desleal (art. 11.2 Ley 3/91), que tiene que erradicarse de una economía de mercado, en bien de las propias empresas concurrentes y del consumidor como parte mas débil en el trafico mercantil (art. 51 de la Constitución Española) o, por el contrario, si dichas similitudes pueden reputarse una respuesta natural del mercado (art. 11.3, in fine), con inevitabilidad de los riesgos de asociación (art. 11.2, párrafo segundo), todo ello matizado por la cláusula general (art. 5 Ley 3/91) de que "se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fé". Esa visión conjunta revela que en los etiquetados de los envases figuran con carácter prevalente, por su encuadre y tamaño, las marcas "Neymi" y "Tayko" y en la parte baja de la etiqueta



un cuadrado dentro del cual aparece la figura de una especie de probeta; y en el envase del producto de las actoras, en el mismo centro, con carácter dominante, la marca "**Vidal Sassoon**", que tiene en la parte mas baja, dentro de un marco ovalado, el distintivo en grandes letras WASH & GO.

En resumen: tanto el examen de detalle como el de visión conjunta obligan a acoger el motivo, pues no se revela idoneidad para producir asociacionismo confuso en los consumidores, ni aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, aún contemplado todo bajo la perspectiva de las exigencias de una buena fé objetivada, lo que hace innecesario el examen del motivo siguiente para dar lugar a la casación, pues lo que domina y enseñoorea las etiquetas de los envases son las respectivas marcas de los litigantes.

TERCERO.- Al haber lugar al recurso, cada parte satisfará sus costas en el mismo (art. 1715.2 LEC), aplicándose igual regla respecto a las de las instancias, dados sus fallos contradictorios y los conceptos jurídicos indeterminados que llevan a los mismos, circunstancias que justifican la no imposición, al igual que la innecesariedad del depósito.

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

FALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador D. Juan Miguel Sánchez Masa, en representación procesal de "QUÍMICA DE PERFUMERÍA Y COLOR, S.A.", contra la sentencia dictada, en 5 de mayo de 1993, por la Sección Octava de la Iltma. Audiencia Provincial de Valencia (R. 830/91); la anulamos y en su lugar, confirmamos el fallo absolutorio de la dictada, en 28 de octubre de 1991, por el Juzgado de Primera Instancia nº seis de los de la propia Capital (Autos 370/91). En cuanto a las costas, cada parte satisfará las suyas del recurso e igual regla se aplicará a las de las instancias, A su tiempo, comuníquese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndole los autos y rollo de Sala que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . A. Villagómez rodil.- J. Almagro Nosete.- E. Fernández-Cid de Temes.- rubricados.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes, 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.