



Roj: **SAP M 13888/2008 - ECLI:ES:APM:2008:13888**

Id Cendoj: **28079370282008100215**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **18/09/2008**

Nº de Recurso: **450/2007**

Nº de Resolución: **216/2008**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

**SENTENCIA: 00216/2008**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28ª

Rollo de apelación nº 450/2007

Materia: Propiedad Industrial (Marcas)

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid

Autos de origen: juicio ordinario nº 300/2005

Parte recurrente: ELECTROTRÉN SA y HORNBY PLC

Parte recurrida: TECNITOYS JUGUETES SA y WINKLER INTERNATIONAL SA

En Madrid, a 18 de septiembre de 2008.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Rafael Sarazá Jimena, D. Enrique García García y D. Pedro Mª Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 450/2007, los autos del procedimiento nº 300/2005, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, el cual fue promovido por TECNITOYS JUGUETES SA y WINKLER INTERNATIONAL SA contra ELECTROTRÉN SA y HORNBY PLC, siendo objeto del mismo acciones en materia de Propiedad Industrial (marcas).

Han actuado en representación y defensa de las partes, el Procurador D. Antonio Sorribes Calle y el Letrado D. Carles Prat Masip por ELECTROTRÉN SA y HORNBY PLC y el Procurador D. Aníbal Bordillo Huidobro y el Letrado D. Jaime Fernández Cortés por TECNITOYS JUGUETES SA y WINKLER INTERNATIONAL SA.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 1 de junio de 2005 por la representación de TECNITOYS JUGUETES SA, con la adhesión posterior de WINKLER INTERNATIONAL SA, contra ELECTROTRÉN SA y HORNBY PLC, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia que contuviese los siguientes pronunciamientos:

"1.- Que se declaren ilícitas las menciones a la marca "**SCALEXTRIC**" que las demandadas ELECTROTRÉN SA y HORNBY PLC efectúan en la revista "Super Club SuperSlot", en el empaquetado de sus productos y en la página web en internet ww.superslot.es.



- 2.- Que se condene a ELECTROTRÉN SA a cesar en la impresión y distribución del número 0 de la revista "Super Club SuperSlot" y de cualquier otra nueva edición, o de cualquier otro material publicitario o de marketing, que haya podido imprimir y distribuir con el mismo contenido infractor; así como a la recuperación de todas aquéllos ejemplares que ya hubiere distribuido con tal contenido.
- 3.- Que se condene a ELECTROTRÉN SA a la destrucción de los ejemplares de la revista "Super Club SuperSlot" y de cualquier otro material publicitario o de marketing con el mismo contenido infractor, que obraren en su poder o que hubiesen sido recuperados conforme a la petición anterior; así como a la destrucción de los fotolitos o de cualquier medio técnico utilizado para la impresión de la revista y que permita su reproducción.
- 4.- Que se condene a ELECTROTRÉN SA y a HORNBY PLC a cesar en la fabricación de empaquetados (cajas, envoltorios, embalajes) de sus productos que incluyan la marca **SCALEXTRIC**, así como a cesar en la promoción, ofrecimiento y distribución de productos bajo empaquetado que incluya la marca **SCALEXTRIC**; así como a la recuperación de todos aquellos productos que ya hubiere distribuido.
- 5.- Que se condene a ELECTROTRÉN SA y a HORNBY PLC a la destrucción de los empaquetados (cajas, envoltorios, embalajes) que incluyan la marca **SCALEXTRIC**, que obraren en su poder o que hubiesen sido recuperados conforme a la petición anterior; así como a la destrucción de los fotolitos o de cualquier medio técnico utilizado para la fabricación del citado empaquetado.
- 6.- Que se condene a HORNBY PLC a eliminar toda referencia a la marca **SCALEXTRIC** en su página web [www.superslot.es](http://www.superslot.es).
- 7.- Que se condene a ELECTROTRÉN SA y a HORNBY PLC a publicar la sentencia a su costa en los diarios y revistas Expansión, La Gaceta de los Negocios, Más Slot, Slot Mini Auto, más en dos diarios de difusión nacional a escoger por el Juzgador; además de la publicación de la sentencia en la próxima edición de la revista "Super Club SuperSlot", así como la publicación de la sentencia en la página web de internet [www.superslot.es](http://www.superslot.es), en un lugar visible y durante un plazo mínimo de seis meses.
- 8.- Que se condene a ELECTROTRÉN SA y a HORNBY PLC al pago de las costas que fueren causadas por este procedimiento".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid dictó sentencia, con fecha 14 de marzo de 2007 cuyo fallo era el siguiente:

"Que estimando la demanda interpuesta por TECNITOYS JUGUETES SA y WINKLER INTERNATIONAL SA representadas por el Procurador D. ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO, contra ELECTROTRÉN SA y HORNBY PLC, representadas por el Procurador D. ANTONIO SORRIBES CALLE, procede hacer los siguientes pronunciamientos:

- 1.- Que debo declarar y declaro ilícitas las menciones a la marca **"SCALEXTRIC"** que las demandadas ELECTROTRÉN SA y HORNBY PLC efectúan en la revista "Super Club SuperSlot", en el empaquetado de sus productos y en la página web en internet [ww.superslot.es](http://www.superslot.es).
- 2.- Que debo condenar y condeno a ELECTROTRÉN SA a cesar en la impresión y distribución del número 0 de la revista "Super Club SuperSlot" y de cualquier otra nueva edición, o de cualquier otro material publicitario o de marketing, que haya podido imprimir y distribuir con el mismo contenido infractor; así como a la recuperación de todas aquéllos ejemplares que ya hubiere distribuido con tal contenido.
- 3.- Que debo condenar y condeno a ELECTROTRÉN SA a la destrucción de los ejemplares de la revista "Super Club SuperSlot" y de cualquier otro material publicitario o de marketing con el mismo contenido infractor, que obraren en su poder o que hubiesen sido recuperados conforme a la petición anterior; así como a la destrucción de los fotolitos o de cualquier medio técnico utilizado para la impresión de la revista y que permita su reproducción.
- 4.- Que debo condenar y condeno a ELECTROTRÉN SA y a HORNBY PLC a cesar en la fabricación de empaquetados (cajas, envoltorios, embalajes) de sus productos que incluyan la marca **SCALEXTRIC**, así como a cesar en la promoción, ofrecimiento y distribución de productos bajo empaquetado que incluya la marca **SCALEXTRIC**; así como a la recuperación de todos aquellos productos que ya hubiere distribuido.
- 5.- Que debo condenar y condeno a ELECTROTRÉN SA y a HORNBY PLC a la destrucción de los empaquetados (cajas, envoltorios, embalajes) que incluyan la marca **SCALEXTRIC**, que obraren en su poder o que hubiesen sido recuperados conforme a la petición anterior; así como a la destrucción de los fotolitos o de cualquier medio técnico utilizado para la fabricación del citado empaquetado.
- 6.- Que debo condenar y condeno a HORNBY PLC a eliminar toda referencia a la marca **SCALEXTRIC** en su página web [www.superslot.es](http://www.superslot.es).



7.- Que debo condenar y condeno a ELECTROTRÉN SA y a HORNBY PLC a publicar la sentencia a su costa en los diarios y revistas Expansión, La Gaceta de los Negocios, Más Slot, Slot Mini Auto, y en dos diarios de difusión nacional; y también en la próxima edición de la revista "Super Club SuperSlot", así como en la página web de internet [www.superslot.es](http://www.superslot.es), en la que deberá aparecer en un lugar visible y durante un plazo de 6 meses.

8.- Que debo condenar y condeno a ELECTROTRÉN SA y a HORNBY PLC al pago de las costas procesales causadas".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de ELECTROTRÉN SA y HORNBY PLC se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición por parte de TECNITOYS JUGUETES SA y WINKLER INTERNATIONAL SA, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

CUARTO.- La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 10 de septiembre de 2008

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos relevantes para el enjuiciamiento del litigio, ahora en fase apelación, son los siguientes:

La entidad WINKLER INTERNATIONAL SA es la titular de las marcas españolas nº 410.580 y 388.592 "**SCALEXTRIC**", inscritas en las OEPM en las clases 9, para aparatos e instrumentos eléctricos para control de movimiento y velocidad de juguetes, y 28, para juegos y juguetes de todas clases .

TECNITOYS JUGUETES SA, es licenciataria en exclusiva de las citadas marcas y es fabricante y comercializadora en España de juegos de circuitos de carreras distinguidos con la marca "**SCALEXTRIC**", ostentando la mayor cuota de mercado en este país en tales juegos.

La marca "**SCALEXTRIC**" no solo goza de notoriedad en el sector sino incluso de renombre fuera de él.

La sociedad ELECTROTRÉN SA distribuye en España los productos de la multinacional británica HORNBY PLC, también consistentes en circuitos de carreras, bajo la marca SUPERSLOT.

En los embalajes de los productos SUPERSLOT, así como en su revista SUPER CLUB SUPERSLOT y en la página web [www.superslot.es](http://www.superslot.es), se ha estado haciendo uso de la marca ajena "**SCALEXTRIC**", en circunstancias concretas que más adelante se analizarán, lo que determinó la interposición de demanda, en los términos explicitados en los antecedentes de esta resolución, por parte de TECNITOYS JUGUETES SA, con la adhesión posterior de WINKLER INTERNATIONAL SA, contra ELECTROTRÉN SA y HORNBY PLC, sustentada en la infracción de sus derechos de marca y en la comisión de actuaciones de competencia desleal. La estimación de tal demanda por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid ha determinado la interposición de recurso de apelación por parte de las demandadas.

No resulta relevante, en cambio, para el enjuiciamiento de esta contienda, por más que las partes hayan dedicado bastantes líneas a ello, la génesis de la marca "**SCALEXTRIC**" ni los avatares de la misma fuera del marco del mercado español, ámbito al que se ciñe la presente controversia.

Analizaremos a continuación, por el orden que estimamos más adecuado para su estudio sistemático, los diversos problemas que se suscitan en el escrito de apelación.

SEGUNDO.- La parte apelante considera incorrecto que en la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida se afirmase que se aplicaban también, como justificante de la estimación de la demanda, las previsiones de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal .

Lo cierto es que, aunque en la demanda se invocaba, además de la vigente Ley 17/2001 , de marcas, la Ley de Competencia Desleal, ésta sólo debería entrar en juego, en aras al principio de consunción (en virtud del cual prevalece la norma especial que ofrece una protección más intensa), como protección complementaria si la normativa marcaria no hubiera ofrecido suficiente amparo al derecho de la parte actora. El otorgamiento de protección a la parte actora por la normativa marcaria hace innecesario que se invoque además la tutela por vía de la LCD. Este tribunal viene sosteniendo (así, en las sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 mayo de 2006, 23 de junio de 2006 y 14 de junio de 2007 ) que la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de registro operado a favor del titular del mismo, que es además el único que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos



extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario. La doctrina lo ha explicado muy gráficamente mediante la teoría de los círculos concéntricos para explicar las relaciones que han de mediar entre los distintos ámbitos normativos (propiedad industrial y competencia desleal).

De este modo, cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Ésta solo será aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquella.

La polémica suscitada por el apelante puede resultar, no obstante, inocua, pues el fallo de la sentencia puede sustentarse, tal cual, sin necesidad de invocar la Ley de Competencia Desleal, manteniéndose dentro de la órbita de la tutela que confiere la Ley de Marcas. Por lo que habrá que analizar si procede la protección interesada en el ámbito marcario, lo que de ser así satisfaría el derecho de la parte demandante.

TERCERO.- El recurrente critica el criterio reduccionista que inspira la resolución recurrida cuando en ella se señala que el producto SUPERSLOT no es un accesorio que sirva para el producto **SCALEXTRIC**, sino dos productos competidores de similares características. Debemos reconocer que el alegato de la recurrente está justificado, aunque por sí solo tampoco resultaría suficiente para eludir todas las consecuencias impuestas por la sentencia de primera instancia.

La limitación al derecho de marca no sólo se aplica ante los accesorios o recambios, ya que la referencia legal a éstos debe considerarse un ejemplo y no una delimitación de supuestos, tal como ha señalado el Tribunal de Justicia CE en su sentencia de 17 de marzo de 2005 (asunto The Gillete Company y Gillete Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy) a propósito del artículo 6.1.c de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que es el antecedente del vigente artículo 37 c de la Ley 17/2001 que regula en España las marcas. Para dicho tribunal, partiendo de que el concepto "necesario" al que se refiere la norma ha de suponer que la mención de la marca ajena sea el único modo de proporcionar al público información comprensible y completa sobre el destino del objeto comercializado, lo que contribuye a mantener el sistema de libre competencia, no debe excluirse la aplicación de la limitación cuando se trate de otros destinos de categoría diferente a los expresamente citados en la previsión normativa.

De ahí que podamos entender operativo el límite del artículo 37 c de la Ley 17/2001 para amparar la legitimidad de la cita de la marca ajena no solo en los supuestos de complementariedad entre productos de distintos fabricantes (como ocurre con los recambios o accesorios) sino abarcando además los de indicación de compatibilidad entre productos del mismo tipo (pues ello también formaría parte del destino del que es comercializado por el tercero), si ello se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Partiendo de tal premisa, podemos considerar que, en abstracto (es decir, sin examinar ahora las circunstancias concretas en que se hace, que luego serán objeto de análisis), la mención que consta en el embalaje del producto de la marca SUPERSLOT del tenor "Incluye dos pistas de compatibilidad con **Scalextric**" no necesariamente habría que estimarla lesiva para el derecho sobre tal marca, pues podría cumplir la finalidad informativa que contempla el artículo 37.c de la LM en la medida en que cabría acoplar, merced a unos tramos especialmente adaptados para ello, los circuitos de ambas marcas y solo citando la ajena puede tener noticia el consumidor de ello.

CUARTO.- Aún admitiendo la posibilidad de citar, al amparo del artículo 37 c de la LM, la marca ajena para informar al consumidor de la compatibilidad de un producto con otro similar, la parte apelante debe superar otro control, pues según dicha previsión legal la mención de aquella debería realizarse conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Esta última premisa tiene una extraordinaria importancia, pues supone la delimitación en cada caso concreto de hasta donde está obligado a tolerar el titular marcario, según las circunstancias concurrentes, el uso ajeno de su marca. Si el tercero se excede no operará la limitación y mediará infracción marcaria.

El Tribunal de Justicia CE ha señalado, tras sus sentencias de 23 de febrero de de 1999 (asunto BMW vs RK Deenik), 7 de enero de 2004 (asunto Gerolsteiner Brunnen) y 17 de marzo de 2005 (asunto The Gillete Company y Gillete Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy), los criterios que deben aplicarse para determinar si el uso de la marca ajena es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. De las mencionadas resoluciones puede extraerse que se contravendrán aquéllas si se da cualquiera de los siguientes casos: 1º) cuando se haga de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca; 2º) cuando se afecte al valor de la marca ajena al obtener un aprovechamiento indebido





del carácter distintivo o de la reputación de la misma; 3º) cuando se desacredite o denigre la marca ajena; ó 4º) cuando se presente el producto como imitación o réplica del que lleva la marca ajena.

El Tribunal de Justicia CE advierte que el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta, al analizar las precedentes pautas en cada caso concreto, la presentación global del producto comercializado por el tercero, en particular el modo en que se mencione en ella a la marca ajena, la manera en que se establezca la diferencia entre ésta y el signo del tercero, así como el esfuerzo realizado por éste para garantizar que los consumidores distinguan sus productos de los que llevan la marca ajena.

Resulta, por tanto, determinante para comprender si la parte demandada ha realizado un empleo permitido de la marca ajena "**SCALEXTRIC**" que analicemos las circunstancias concretas en las que se realizó tal uso, pues no resultaría lícito, como expresamente prevé el artículo 37.c de la LM, servirse de ella de modo contrario a las prácticas leales en materia comercial o industrial.

Para ello hay que examinar, porque constituye su modo de presentación al público, las cajas que contienen el producto SUPERSLOT, embalajes cuya imagen es además objeto de difusión comercial en la revista SUPER CLUB SUPERSLOT, donde se contienen también múltiples citas de la referida marca ajena, así como en la página web [www.superslot.es](http://www.superslot.es), lo que puede entrañar una estrategia cuya licitud debe ser analizada conjuntamente.

QUINTO.- Aplicando la precedente doctrina a la leyenda "Incluye dos pistas de compatibilidad con **Scalextric**" que figura en el embalaje del producto de la marca SUPERSLOT, comprobamos las siguientes circunstancias:

1º) que siendo el fondo del paquete azul, la leyenda que contiene la mención "**Scalextric**" aparece claramente destacada del conjunto, pues está inserta en él, a modo de etiqueta, en letras rojas de notable tamaño enmarcadas en un trapecio de color amarillo; el acusado contraste entre los colores fríos que actúan de fondo y los cálidos de tal inserción, unido al tamaño de la letra empleada en la mención, producen una impresión tan notable en el observador que, aún siendo de menor dimensión (pues de lo contrario la maniobra resultaría incluso burda, lo que es impropio de la sutileza con la que actúan los comerciantes en mercados avanzados), consigue llamar la atención casi tanto como la propia marca del producto SUPERSLOT que se inserta en letras amarillas directamente sobre el fondo azul de la caja en la parte superior de ésta; no se olvide, además, el renombre de la marca "**Scalextric**", lo que acentúa la relevancia ante el público de su destacado;

2º) que la indicada leyenda no se encuentra inserta entre las menciones informativas que constan, fundamentalmente, en uno de los laterales de la caja, donde figuran en letra más pequeña y de color blanco; también es de superior tamaño a la descripción de algunas características importantes del juego, como la indicación del contenido de la caja (número de coches, caracteres de éstos, etc); y aunque su dimensión, en el frontal, resulta similar a la de una novedad relevante como era la inclusión del cuentavueeltas con cronómetro electrónico, ésta solo se reseña una vez, a diferencia, como veremos a continuación, de la marca ajena que aparece muchas más en otras zonas del paquete;

3º) que la referida leyenda, con similares características gráficas y de tamaño, aparece reiterada en nada menos que en cuatro de las seis caras del ortoedro (forma geométrica de la caja, que constituye la presentación del producto al público destinatario del mismo), en concreto, en la frontal y en tres de las laterales.

La conclusión que podemos obtener de la constatación de tales circunstancias es que se ha realizado por la parte demandada en la forma de presentación de su producto al consumidor una cita recurrente, remarcada y resaltada de la marca ajena, de un modo tal que excede de la finalidad informativa que persigue el artículo 37 c de la Ley de Marcas y que revela un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca ajena, que goza de renombre e identifica al producto del competidor dominante en el sector, de lo que se está sirviendo la parte apelante para colocar el propio en el mercado (se trata, por tanto, del segundo de los comportamientos que, a tenor de la jurisprudencia comunitaria anteriormente citada, supondría una contravención de las prácticas leales en materia industrial o comercial). Esta estrategia resulta reforzada con la reproducción de la imagen de tales embalajes en la revista SUPER CLUB SUPERSLOT, donde se contiene además múltiples, reiteradas y obviamente interesadas citas de la referida marca ajena, así como en la página web [www.superslot.es](http://www.superslot.es). Lo que impide que opere el límite previsto en el artículo 37 de la LM y ha de conllevar la apreciación de que ha mediado infracción de la marca **SCALEXTRIC** por parte de la apelante, lo que justificaba la acción emprendida de contrario al amparo de lo establecido en los artículos 34, 40 y 41 de la LM.

SEXO.- Las consideraciones precedentes deben tener, no obstante, su adecuado reflejo en la parte dispositiva de esta resolución, lo que supone la confirmación en sus propios términos de los pronunciamientos números 1 a 3 del fallo de la resolución recurrida. Sin embargo, se impone una modificación del resto de los pronunciamientos de ésta, pues en los fundamentos tercero y cuarto de esta sentencia de apelación hemos explicado que podría admitirse un empleo de la marca ajena "**SCALEXTRIC**" que se efectuase de modo



conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. De ahí que incluyamos la indispensable precisión en los pronunciamientos números 4 a 6 y, lógicamente, acotemos la publicidad que deba darse a la sentencia resolutoria del litigio al fallo definitivo de la misma. No vulneramos con ello el principio de congruencia (artículo 218.1 de la LEC) a tenor del criterio que contempla que el que puede dar lo más también puede conceder menos de lo que se le pide, estando entre las facultades de los tribunales la de moderar las pretensiones de los litigantes sin desvirtuar los términos de lo que ha sido objeto de debate en el proceso.

SÉPTIMO.- Debemos, asimismo, revocar el pronunciamiento nº 8 de la resolución recurrida relativo a las costas de la primera instancia, para acordar que no procede efectuar expresa imposición de las mismas a ninguna de las partes, al amparo de lo previsto en el nº 2 del artículo 394 de la LEC, pues entendemos que la precisión introducida en esta segunda instancia respecto al alcance de la prohibición impuesta a la parte demandada es de relevante significación y entraña decidir una moderación a las pretensiones de la demandante que equivalen a una estimación parcial de su demanda. No es lo mismo imponer a la parte demandada a una prohibición absoluta e incondicional de usar la marca ajena **SCALEXTRIC** que era lo pedido en la demanda, que ceñir el alcance de lo vedado a los casos en que, como los analizados en este litigio, lo haga de modo no conforme con las prácticas leales en materia industrial o comercial. No se trata de un simple problema de matiz, sino de un debate entre las partes que ha estado subyacente durante todo el proceso y que requería un pronunciamiento acorde a la legalidad vigente.

OCTAVO.- No efectuaremos expresa imposición de las costas derivadas de esta segunda instancia, ateniéndonos a lo establecido en el nº 2 del artículo 398 de la L.E.C., pues las alegaciones de la parte recurrente han dado pie a la parcial estimación de la apelación.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal emite el siguiente

## FALLO

Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de ELECTROTRÉN SA y HORNBY PLC contra la sentencia dictada el 14 de marzo de 2007 por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid en el juicio ordinario nº 300/2005 del que este rollo dimana, por lo que realizamos los siguientes pronunciamientos:

1º) confirmamos en sus propios términos los pronunciamientos números 1 a 3 del fallo de la resolución recurrida.

2º) revocamos en parte dicha resolución en lo referente a los pronunciamientos números 4 a 8 de su fallo, que quedarán del siguiente modo:

"4.- Que debo condenar y condeno a ELECTROTRÉN SA y a HORNBY PLC a cesar en la fabricación de empaquetados (cajas, envoltorios, embalajes) de sus productos que incluyan la marca **SCALEXTRIC** de modo no conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, así como a cesar en la promoción, ofrecimiento y distribución de productos bajo empaquetado que incluya la marca **SCALEXTRIC** de modo no conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial; así como a la recuperación de todos aquellos productos que ya hubiere distribuido.

5.- Que debo condenar y condeno a ELECTROTRÉN SA y a HORNBY PLC a la destrucción de los empaquetados (cajas, envoltorios, embalajes) que incluyan la marca **SCALEXTRIC** de modo no conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, que obraren en su poder o que hubiesen sido recuperados conforme a la petición anterior; así como a la destrucción de los fotolitos o de cualquier medio técnico utilizado para la fabricación del citado empaquetado.

6.- Que debo condenar y condeno a HORNBY PLC a eliminar toda referencia a la marca **SCALEXTRIC** que de modo no conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial figure en su página web [www.superslot.es](http://www.superslot.es).

7.- Que debo condenar y condeno a ELECTROTRÉN SA y a HORNBY PLC a publicar a su costa el fallo definitivo de la sentencia resolutoria de este litigio en los diarios y revistas Expansión, La Gaceta de los Negocios, Más Slot, Slot Mini Auto, y en dos diarios de difusión nacional; y también en la próxima edición de la revista "Super Club SuperSlot", así como en la página web de internet [www.superslot.es](http://www.superslot.es), en la que deberá aparecer en un lugar visible y durante un plazo de 6 meses.

8.- Que no procede efectuar expresa imposición de las costas derivadas de la primera instancia de este litigio".

3º) No efectuamos expresa imposición de las costas derivadas de esta segunda instancia.



Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ