



Roj: **SAP B 437/2013 - ECLI:ES:APB:2013:437**

Id Cendoj: **08019370152013100001**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **08/01/2013**

Nº de Recurso: **721/2011**

Nº de Resolución: **4/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **MARIA ELENA BOET SERRA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP B 437/2013,**
STS 5212/2014

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 721/2011-2ª

Juicio Ordinario núm. 446/2010

Juzgado Mercantil núm. 8 Barcelona

SENTENCIA núm. 4/2013

Ilustrísimos Señores Magistrados:

D. JUAN F. GARNICA MARTÍN

D. LUÍS GARRIDO ESPA

D.ª ELENA BOET SERRA

En la ciudad de Barcelona, a ocho de enero de dos mil trece.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 8 de esta localidad, por virtud de demanda de **NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.**, pendientes en esta instancia al haber apelado la demandada **NOSKO EUROPA, S.L.** e impugnado **NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.** la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 13 de julio de 2011.

Han comparecido en esta alzada la parte apelante **NOSKO EUROPA, S.L.** representada por el procurador de los tribunales Sra. Joana Menen Aventín y defendida por el letrado Sra. Rosa Martínez Brines, así como la actora en calidad de impugnante, representada por el procurador Sr. Ignacio López Chocarro y defendida por el letrado Sr. Jordi Bertomeu García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: << *ESTIMO la demanda interpuesta por la representación procesal de **NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.** y CONDENO a **NOSKO EUROPA, S.L.** a estar y pasar por los siguientes pronunciamientos:*

1. *DECLARO que la compañía **NOSKO EUROPA, S.L.** está llevando a cabo actos de competencia desleal con la comercialización de camisetas que imitan equipaciones oficiales de conocidos clubs y selecciones nacionales de fútbol comercializadas por **NIKE** constitutivas de los actos desleales previstos en el art. 4.1 y 11 LCD .*



2. **CONDENO** a la compañía NOSKO EUROPA, S.L. a cesar en su conducta desleal consistente en actos que resultan objetivamente contrarios a las exigencias de buena fe y actos de imitación identificados en los fundamentos jurídicos cuarto y quinto.

3. **PROHÍBO** a la compañía NOSKO EUROPA, S.L. tanto en la actualidad como en el futuro, a realizar cualquier tipo de fabricación, distribución, venta o realizar cualquier tipo de comercialización respecto de camisetas/equipaciones que puedan parecerse en su aspecto global a equipaciones oficiales de Clubs de fútbol o selecciones nacionales esponsorizados o comercializados por **NIKE**, por la incorporación de alguno de estos elementos, diseño global de la camiseta, escudos del Club registrados como marcas idénticos o similares de los equipos, nombres de jugadores, y patrocinadores oficiales de cualquier equipo patrocinado por **NIKE**, incluidos los siguientes equipos por ser los más relevantes:

1. Fútbol Club Barcelona.

2. Manchester Fútbol Club.

3. Arsenal Fútbol Club.

4. Celtic Fútbol Club.

5. Paris Saint Germain FC.

6. F.C. Internazionali -Inter-.

7. Juventus FC.

8. PSV Eindhoven

9. Selecciones nacionales de fútbol de Portugal, Camerún, Brasil, Holanda, Croacia, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, EEUU, Korea, Serbia, Eslovenia y Turquía.

10. KNVB -Dutch Football Federation-.

4. **CONDENO** a la compañía NOSKO EUROPA, S.L. a retirar del mercado la totalidad de productos comercializados por NOSKO, camisetas/equipaciones que puedan parecerse en su aspecto global a equipaciones oficiales de Clubs de Fútbol o selecciones nacionales esponsorizados o comercializados por **NIKE**, por diseño global de la camiseta, o la incorporación de alguno de estos elementos, marcas, así como escudos idénticos o similares de los equipos, nombres de los jugadores, y patrocinadores oficiales de equipos respecto a los equipos esponsorizados y comercializados por **NIKE**, incluidos los siguientes equipos:

1. Fútbol Club Barcelona.

2. Manchester Fútbol Club.

3. Arsenal Fútbol Club.

4. Celtic Fútbol Club.

5. Paris Saint Germain FC.

6. F.C. Internazionali -Inter-.

7. Juventus FC.

8. PSV Eindhoven

9. Selecciones nacionales de fútbol de Portugal, Camerún, Brasil, Holanda, Croacia, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, EEUU, Korea, Serbia, Eslovenia y Turquía.

10. KNVB -Dutch Football Federation-.

5. **CONDENO** a la compañía NOSKO EUROPA, S.L. a indemnizar a la actora en la suma de 90.000 euros en concepto de daños y perjuicios.

6. **CONDENO** a la compañía NOSKO EUROPA, S.L. al pago de las costas del presente procedimiento >>.

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada y formuló impugnación la parte actora. Admitidos en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentaron sendos escritos de oposición, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 9 de mayo de 2012.

Actúa como ponente la magistrada Sra. ELENA BOET SERRA.



FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO : 1. El objeto del presente proceso versa sobre derecho represor de la competencia desleal - Ley 3/1991, de 10 de enero, de *Competencia Desleal*, tras su reforma por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, en adelante LCD -.

La parte actora, la entidad **NIKE** EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V (en adelante **NIKE**), interpuso una demanda contra la entidad NOSKO EUROPA, S.L. (en adelante NOSKO) en la que se ejercitaban varias acciones de competencia desleal, al amparo del art. 32 LCD, por actos de competencia desleal que incardina en los arts. 4.1, 11.2 y 12 de la LCD.

La actora comparece en las presentes actuaciones como patrocinador exclusivo en todo el mundo de la indumentaria de varios clubs y selecciones nacionales de fútbol, en virtud de contratos de *sponsor* suscritos con los referidos clubs y selecciones que le permiten "comercializar y distribuir en exclusiva a nivel mundial las camisetas y uniformes con los colores y marcas, así como emblemas, del producto de estos equipos con el símbolo identificativo de **NIKE** y la marca consistente en el escudo del Club" (página 8 del escrito de demanda).

2. La conducta denunciada es "la comercialización por la demandada de equipaciones de fútbol que apreciadas en su conjunto son imitaciones claras de las conocidas equipaciones oficiales de los clubs esponsorizados y equipados por **NIKE**", que la actora califica de actos de competencia desleal basados fundamentalmente en (i) actos que resultan objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe; (ii) actos de imitación desleal y (iii) actos de aprovechamiento de la reputación ajena (página 9 de la demanda), e incardina concretamente las siguientes conductas en los arts. 4.1, 11.2 y 12 LCD :

(i) El registro de "una serie de símbolos parecidos a las marcas/escudos de los Clubs, a modo de marcas/registros de cobertura con el claro objeto de imitar los escudos originales de los Clubs, para argumentar que no están vulnerando los derechos de propiedad industrial de los equipos ni de **NIKE**, y que los escudos de sus camisetas están registrados": actos que resultan objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe (art. 4 LCD).

(ii) Imitación de "las camisetas que **NIKE** diseña y comercializa sin ningún tipo de autorización, ni de los Clubs ni de **NIKE**, aprovechándose de las campañas publicitarias de mi mandante, diseños y de las inversiones que efectúa para poder comercializar estos productos": actos de imitación desleal por aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno del art. 11.2 LCD .

(iii) Aprovechamiento "del esfuerzo incuestionable de **Nike** en conseguir la exclusiva de patrocinio y comercialización en exclusiva de reconocidos y prestigiosos Clubs y Selecciones nacionales de fútbol y se aprovecha de los diseños originales que crea **NIKE**. Así mismo, también se aprovecha de la reputación de mi mandante, en concreto del esfuerzo publicitario que efectúa **NIKE** de sus productos, y de sus inversiones para promocionar los equipos y selecciones nacionales de fútbol patrocinados por **NIKE**": actos de aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD).

3. La demandada se opone a las pretensiones de la actora alegando, en síntesis, que los acuerdos de patrocinio y licencias con los clubs y selecciones de fútbol no le otorgan a la actora "un derecho de monopolio sobre la fabricación de camisetas de los mismos colores, ni siquiera con diseños semejantes (salvo que estuvieren protegidos como propiedad intelectual) porque los clubs o federaciones no tienen esta facultad o derecho, y si no la tienen, tampoco pueden transmitirla. No pueden evitar que existan otros agentes en el mercado de camisetas deportivas que vendan diseños que connoten la vinculación identitaria a un determinado equipo, mientras no se infrinjan sus registros de propiedad industrial (marcas) o intelectual (diseños protegidos si los hubiere-)" (al folio 730). Con mayor concreción la demandada formula las siguientes alegaciones:

1º) Las camisetas que comercializa incorporan en lugar visible su propia marca registrada, consistente en un escudo con las iniciales "JNO" y "WTJ", que impiden cualquier tipo de confusión o asociación con los productos de la actora. Insiste la demandada en que sus productos no incorporan ningún signo confundible con la marca **NIKE**.

2º) En las camisetas de la temporada 2009-2010, respecto de las de la temporada 2008-2009 que han dejado de comercializarse, se ha procedido a la eliminación de toda referencia a los nombres de clubs de fútbol, manteniéndose únicamente en algún caso la referencia a los nombres de ciudades; se han mantenido los colores de los equipos, porque los colores o las combinaciones de colores no pertenecen en exclusiva a los clubs o selecciones, así como, también, el nombre comercial del patrocinador publicitario que se imprime en el pectoral de la camiseta, porque la actora carece de exclusividad en su uso; se ha sustituido la marca (o escudo) del club de fútbol por la marca de titularidad propia consistente en un escudo de diseño propio. Concluye la demandada que la exclusividad de los clubs, y de la actora como licenciataria de los clubs, sólo alcanza



a la marca registrada del producto (escudo), quedando abierta la producción de camisetas con los mismos colores, siempre que no se incluya en ellas la marca registrada.

3º) El registro de marcas propias, denominadas por la actora como marcas de cobertura, no es desleal, sino que refleja el esfuerzo de la demandada para evitar la infracción del derecho de marcas y para distinguir los propios productos de los de la actora y, además, en su caso, la actora debería haber ejercitado una acción de nulidad por mala fe en el registro de la marca.

4º) No concurre un acto de imitación desleal por aprovechamiento de la reputación ajena, porque la demandada no se aprovecha en absoluto de la reputación de **NIKE**, ya que nunca ha utilizado la marca, nombre o símbolo de **NIKE** y, si se aprovechara de alguna reputación, lo sería de la de los equipos o selecciones, "pero no por el empleo de sus marcas registradas (escudos) sino sobre todo por los colores y otros elementos de carácter públicos de carácter identitario", y esa reputación no es fruto de ningún esfuerzo empresarial sino del fenómeno social del fútbol.

5º) No ha incurrido en un acto de imitación desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, ya que los diseños que cada temporada realiza **NIKE** para cada equipo licenciante representan un esfuerzo de escasa relevancia. El diseño del producto que realiza **NIKE** es un elemento anecdótico, tanto en cuanto a coste de producción como en relación al interés del consumidor y presenta escasos elementos innovadores de diseño. **NIKE** no ostenta el monopolio sobre la fabricación de camisetas con los mismos colores, ni siquiera con diseños semejantes (salvo que estuvieran protegidos como propiedad intelectual) porque los clubs/federaciones no ostentan esa facultad. Además, "NOSKO también soporta los costes del diseño para la creación de las camisetas y escudos puesto que aspira a evocar, no a confundir". Tampoco existe un aprovechamiento del esfuerzo económico de **Nike** en conseguir la exclusiva de patrocinio, puesto que esa exclusividad revierte en beneficio de la marca **NIKE**, lo que implica que sólo cabría aprovecharse de ese esfuerzo falsificando la marca **NIKE** y la demandada no ha realizado ningún uso de la marca de la actora.

4. La sentencia, recurrida por ambas partes, concluye que (i) la conducta imputada a la demandada es la copia de una prestación o creación empresarial y no de un signo distintivo, por consiguiente, su enjuiciamiento no debe realizarse con arreglo al art. 12 LCD, sino en el tipo regulado en el art. 11 LCD. La demandada no ha incurrido en el ilícito desleal tipificado en el art. 12 LCD por no haber utilizado ningún signo distintivo de la actora; (ii) las camisetas de la demandada, aportadas a los autos, son una copia servil de las camisetas de la actora, constitutivas de una creación empresarial con singularidad competitiva, que comporta un aprovechamiento indebido del esfuerzo de **NIKE** "en conseguir que sus creaciones empresariales tengan la singularidad competitiva y el conocimiento que tienen en el mercado, obteniendo NOSKO unas ventajas económicas importantes con la venta de estos productos eludiendo el pago de ningún tipo de royaltie ni de canon a la actora -como hacen sus competidores y ahorrándose la demandada cualquier gasto e inversión en diseño, publicidad o distribución, ya que se aprovecha del que hace la actora del cual se beneficia"; (iii) el registro por la demandada de unas marcas que imitan escudos o marcas de terceros con la finalidad de utilizarlas en las camisetas, que son una copia de las camisetas oficiales, constituye una conducta en la que concurre el tipo desleal de quebranto de la buena fe previsto en el art. 4 LCD. La resolución recurrida estimó respecto a estos actos las acciones declarativa, de cesación, prohibición, remoción e indemnización de daños y perjuicios, ejercitadas al amparo del art. 32 LCD.

5. El recurso de la demandada alega los siguientes motivos de apelación:

1º) Vulneración de las garantías procesales.

-Se alega infracción de los arts. 24 y 120.3 de la Constitución española y de los arts. 217, 218, 281 y sigs. y art. 435.2 LEC, por vulnerarse las reglas que rigen la prueba, su carga, objeto y valoración, así como el principio de motivación de las sentencias, generando una clara indefensión de la demandada.

2º) Errónea valoración de la prueba.

-No ha resultado probado el contenido de los contratos de patrocinio y del derecho de exclusiva que ostenta la actora sobre la comercialización de las camisetas de los clubs de fútbol. La ausencia de prueba al respecto impide concretar la "creación empresarial" imitada y si puede o no arrogársela la actora.

-No se ha practicado prueba alguna que permita acreditar el supuesto esfuerzo de **NIKE** en el diseño, calidad, publicidad, distribución y conocimiento de las camisetas de los clubs de fútbol. Al contrario, su implantación y éxito en el mercado se debe al club y a sus jugadores.

-No han sido probados los *royalties* que la compañía ROGER'S paga a la actora como distribuidora oficial y autorizada para la comercialización de la camiseta "oficial", sin la marca **NIKE**, conforme a la licencia otorgada por **NIKE**.



3º) Errónea valoración jurídica.

-No se ha definido la "prestación" en el sentido de creación empresarial. Las camisetas "oficiales" son una combinación de elementos ajenos a **NIKE**. La singularidad competitiva de las camisetas reside en los colores, escudos y emblemas del club y sus equipos, por lo que la prestación de **NIKE** carece de singularidad competitiva. La demandada no discutió ese presupuesto en la primera instancia debido a que la "singularidad competitiva" y el "mérito de la creación" sólo son presupuestos de la imitación desleal por asociación y no de la imitación por aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajeno.

-No se cumple el presupuesto del "esfuerzo". No se ha probado el esfuerzo de **NIKE** en el diseño, publicidad o distribución de las camisetas de los clubs de fútbol, que es distinto del que pueda realizar respecto a sus creaciones empresariales en general porque son prestaciones distintas. No se ha practicado prueba alguna sobre los costes de producción de las camisetas y el demandado también ha incurrido en costes para la producción de la suya (marcas y diseños propios). Además, el esfuerzo realizado por **NIKE** para lograr los contratos de *sponsorización* y obtener la exclusiva en la comercialización no es un esfuerzo valorable a los efectos de resolver la presente controversia.

-La imitación de la demandada es lícita y legítima porque es una imitación eficiente. **NIKE** no puede apropiarse de los colores, los signos de los clubs de fútbol y la publicidad que insertan en las camisetas, porque no ostenta la posición jurídica de titular del derecho presuntamente vulnerado que, en su caso, pertenecería a los clubs de fútbol o a los patrocinadores de la publicidad.

-El registro y utilización de marcas propias no revela mala fe sino la voluntad de evitar interferencias con los derechos de terceros, sin que pueda ser constitutivo de mala fe el diseño de camisetas que evoquen, por colores y símbolos, a los equipos de fútbol. Además, y principalmente, **NIKE** carece de título sobre esos derechos de marcas y, por tanto, carece de legitimación para accionar con fundamento en el art. 4 LCD para denunciar una conducta que, en su caso, debería haber motivado el ejercicio de una acción de nulidad de marca por mala fe con arreglo al art. 51.1 Ley de Marcas .

4º) Errónea valoración de la existencia de daños y perjuicios

No se han producido daños a la actora y, en todo caso, la actora no ha acreditado los daños ni su cuantificación.

6. El recurso de la actora se alza contra el pronunciamiento desestimatorio de la sentencia apelada en relación a la concurrencia de un acto desleal por aprovechamiento de la reputación ajena del art. 12 LCD . Sostiene el recurso que la demandada, pese a no reproducir en sus camisetas el símbolo de **NIKE**, se aprovecha de la reputación asociada a las camisetas de los clubs y selecciones comercializadas por **NIKE** en el mercado y, en concreto, del esfuerzo publicitario que efectúa **NIKE** de sus productos y de sus inversiones para promocionar los equipos y selecciones nacionales de fútbol patrocinados por **NIKE** y del ingente trabajo realizado para lograr el producto final.

SEGUNDO: 7. La controversia jurídica que los recursos de las partes han trasladado a esta segunda instancia queda delimitada a enjuiciar la conducta denunciada por la actora bajo los tipos desleales previstos en el art. 11.2 LCD , por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, art. 12 LCD y art. 4.1 LCD . Procederemos a resolver los recursos de apelación enjuiciando, en primer lugar, el motivo relativo a las garantías procesales del recurso de la demandada; en segundo lugar, fijaremos los hechos que resultan incontrovertidos o acreditados con arreglo a la prueba practicada; y, por último, nos centraremos en el enjuiciamiento de la conducta denunciada por la actora para concluir sobre los siguientes extremos:

(i) Si procede confirmar el pronunciamiento *a quo* estimatorio de un acto de imitación desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno del art. 11.2 LCD . La demandada se ha alzado contra ese pronunciamiento y la demandante en su escrito de oposición al recurso interesa su confirmación.

(ii) Si es constitutiva de ilícito desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena ex art. 12 LCD . La sentencia recurrida desestimó esa pretensión y ese pronunciamiento desestimatorio ha sido objeto de impugnación por la actora.

(iii) Si cabe incardinar esa conducta en el art. 4 LCD , como afirmativamente ha concluido la sentencia apelada y cuyo pronunciamiento sobre ese extremo ha sido objeto del recurso de apelación de la demandada.

TERCERO: 8. Garantías procesales.

La demandada en su recurso de apelación alega la vulneración de las garantías procesales, por infracción de los arts. 24 y 120.3 de la Constitución española y de los arts. 217 , 218 , 281 y sigs . y art. 435.2 LEC , por vulnerarse las reglas que rigen la prueba, su carga, objeto y valoración, así como el principio de motivación de las sentencias, generando una clara indefensión a la demandada. El motivo debe desestimarse.



El art. 218.2 de la LEC establece que las sentencias deberán motivarse expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de la prueba. La motivación de las sentencias constituye, además de un deber constitucional de los jueces, el derecho de quienes intervienen en el proceso a obtener de los órganos judiciales una respuesta a las pretensiones planteadas que sea motivada y fundada jurídicamente.

La sentencia de instancia responde a todas las pretensiones de la actora y expresa la razón causal del fallo de modo perfectamente comprensible.

La sentencia valora con rigor y precisión toda la prueba practicada y razona pormenorizadamente sobre su valoración y resultado y, en particular, en relación con el derecho de exclusivo que ostenta la actora en virtud de los contratos de *sponsorización* de carácter exclusivo de **NIKE** con los clubs de fútbol y selecciones nacionales de fútbol, así como la relativa a la cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios, sin que en ningún momento haya invertido el principio general de la carga de la prueba para concluir los hechos acreditados. Además, como dispone expresamente el art. 218.3 LEC, " *están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes*". La existencia de los contratos de *sponsorización* y la exclusiva de la comercialización de las camisetas oficiales que ostenta **NIKE** no ha constituido un hecho controvertido en la primera instancia.

La recurrente parece confundir la falta de motivación y valoración de la prueba obrante en autos con una valoración y resultado de la prueba contrario a sus pretensiones y, en particular, a su pretensión de que las "réplicas" de las camisetas oficiales de los clubs/selecciones de fútbol es una conducta que no merece el reproche de deslealtad cuando no incorpora la marca **NIKE**, se venden en tiendas de *souvenirs* y a un precio considerablemente más bajo que las camisetas oficiales.

CUARTO: 9 . La valoración de la prueba obrante en autos permite fijar como hechos acreditados los siguientes:

1º) La actora ostenta el derecho exclusivo de patrocinar a nivel mundial la indumentaria de los siguientes clubs de fútbol: *Arsenal, Manchester United, Celtic, PSG, Inter, Juventus, PSV Eindhoven* y las selecciones nacionales de fútbol de Portugal, Holanda y Brasil -para ésta última selección la exclusiva excluye el ámbito territorial de Brasil- (conforme acreditan los documentos notariales acompañados como documentos nºs 17 y 18 de la demanda). La actora debe satisfacer elevadas cantidades en concepto de *royalties* a los clubs/selecciones de fútbol para ostentar el referido derecho de exclusiva (conforme resulta del certificado emitido por el director de protección de la marca **NIKE**, Sr. Demetrio , acompañado como documento 33 de la demanda, al folio 650; de la declaración testifical prestada por el Sr. Demetrio -DVD minuto 1:19; de la declaración del perito propuesto por la demandada -DVD nº 2 minuto 28:43). La actora otorga sublicencias o autorizaciones a otras empresas para la comercialización de las camisetas oficiales de los clubs/selecciones, pero con unas características técnicas inferiores y sin incorporar la marca **NIKE**, destinadas a la venta en el canal de *souvenirs* y turismo de España (conforme resulta de la declaración testifical del Sr. Demetrio -DVD minuto 1:20- y del representante de la empresa ROGER'S, que ostenta una licencia otorgada por **NIKE** a cambio del pago de unos elevados *royalties* que, según declara, para el caso de las camisetas del futbol club Barcelona no pagan menos de 800.000 euros al año, DVD nº 2, minuto 9:20).

2º) La demandada comercializó durante la temporada 2008-2009 camisetas que imitan a las que comercializa **NIKE**, que llevan una etiqueta interior cosida en la que consta la mención "NOSKO EUROPA, S.L., NIF B64516289. FOOTBALL ACTION. JNO" y una etiqueta exterior de cartón que indica la talla y la siguiente mención: "FOOTBALL ACTION. This is not an oficial product. Este no es un producto oficial". Las camisetas de la demandada no incorporan la marca **NIKE** y sí incorporan una marca propia de la demandada. Estas marcas de la demandada, son marcas registradas formadas por las iniciales "JNO" o "WTJ" y por un gráfico consistente en un escudo, cuya forma evoca el escudo del club de fútbol o la ciudad o país a la que pertenece el club o la selección nacional de fútbol. En ocasiones, las camisetas también incorporan en el dorso el nombre y el número de un jugador del equipo de fútbol.

3º) En concreto, la demandada comercializó las referidas camisetas que imitan la de los siguientes clubs o selecciones de fútbol:

a) Camiseta del *Manchester Fútbol Club* . El diseño, los colores y la combinación y disposición de los mismos, el escudo - registrado como marca comunitaria por el Manchester United Limited, al folio 147 y 630- y la incorporación de la mención a la publicidad "AIG" en el pectoral de la camiseta de la demandada, son iguales que los de la camiseta oficial (conforme resulta del examen de las respectivas camisetas -oficial y de la demandada- aportadas como documentos 20.1 y 20.2 de la demanda).

b) Camiseta del club de futbol *Arsenal* . Las camisetas de la demandada presentan el mismo diseño, colores, así como su combinación y disposición, escudo - registrado como marca comunitaria por The Arsenal Football



Club Public Limited Company, al folio 147 y 630- y la misma inserción del nombre del patrocinador "Fly Emirates" que la camiseta oficial (conforme resulta del examen de las respectivas camisetas aportadas como documentos 21.1 y 21.2 de la demanda).

c) Camiseta del equipo de fútbol *Celtic* de Glasgow. La camiseta de la demandada presenta un diseño igual al de la camiseta oficial -diseño, colores, expresión publicitaria y escudo (registrado como marca española por la sociedad Celtic F.C. Limited, al folio 148)- (conforme resulta del examen de las respectivas camisetas aportadas como documentos 22.1 y 22.2 de la demanda).

Y las siguientes de la temporada 2009-2010, que presentan un diseño diferente a las de temporadas anteriores:

a) Camiseta de la primera y segunda indumentaria oficial del club de fútbol *Arsenal*. Las camisetas de la demandada, que también son distintas de las comercializadas en la temporada anterior, tienen el mismo diseño, colores, la combinación y disposición de los colores y la mención a la publicidad "Fly Emirates" que la nueva camiseta oficial que comercializa **NIKE**. El escudo que incorpora aquella es distinto del escudo oficial del club que lleva la camiseta oficial, pero incorpora un símbolo que también consta en el escudo oficial; el escudo de la camiseta de la demandada es diferente del utilizado por la propia demandada en las camisetas de la temporada anterior (conforme resulta del examen de las respectivas camisetas -oficial y de la demandada- aportadas como documentos 24.1 y 24.2 de la demanda, así como de las fotografías aportadas como documento 25 de la demanda).

b) Camiseta del *Manchester Fútbol Club*. El diseño, los colores y la combinación y disposición de los mismos, así como la incorporación de la mención a la publicidad "AIG" en el pectoral de la camiseta de la demandada coinciden con los de la camiseta oficial de esa temporada y difieren de las camisetas comercializadas por la demandada en la temporada anterior. En cuanto al escudo que incorpora la camiseta de la demandada, que es distinto del insertado en sus camisetas de la temporada anterior, es distinto al oficial pero lo evoca, al combinar los mismos colores que el oficial e incorporar, como éste, el nombre "MANCHESTER" (conforme resulta del examen de las respectivas camisetas -oficial y de la demandada- aportadas como documentos 27.1 y 27.2 de la demanda).

c) Camiseta de la selección de Brasil. La camiseta de la demandada combina los mismos colores de la oficial, si bien con un diseño no idéntico. En cuanto al escudo - registrado como marca comunitaria, a los folios 296, 331 y 555-, si bien no es idéntico es muy similar (mismos colores y símbolos) y evoca claramente al escudo oficial, (conforme resulta del examen de las respectivas camisetas -oficial y de la demandada- aportadas como documentos 28.1 y 28.2 de la demanda).

d) Camiseta del F.C. Barcelona. La camiseta de la demandada tiene el mismo diseño, colores y composición de colores que la oficial e incorpora la mención y el gráfico de UNICEF, igual que la oficial. A diferencia de ésta no incorpora el escudo oficial del Club, sino un escudo formado por la bandera catalana y el nombre "Barcelona" (conforme resulta del examen de las respectivas camisetas -oficial y de la demandada- aportadas como documentos 29.1 y 29.2 de la demanda).

4º) La demandada es titular registral de distintas marcas mixtas españolas compuestas por un escudo y una denominación, para la clase 25 del Nomenclátor Internacional -Clasificación de Niza-. La denominación está formada por tres letras capitales, que en unos casos son "JNO" y en otros "WTJ". Los escudos son distintos entre sí y en su mayoría incorporan algún elemento gráfico idéntico o similar al que incorpora el escudo protegido como marca registrada por algún club o selección nacional de fútbol. También es titular registral de la marca española "messi 10" (según resulta de la información de la OEPM, acompañada como documento 30 de la demanda y como documentos 7 a 33 de la contestación a la demanda).

5º) Las camisetas de la demandada, no incorporan, tampoco las de la temporada 2009-2010, las referidas marcas en la misma forma bajo la cual se halla registrada a su favor. Así, las camisetas no usan conjuntamente los dos elementos que conforman las marcas registradas (el elemento denominativo y el elemento gráfico). La etiqueta del producto incorpora el elemento denominativo de la marca registrada y se inserta en la parte delantera superior de la camiseta un escudo que, a excepción de la camiseta del Arsenal, tampoco coincide totalmente con el elemento gráfico (escudo) registrado. El escudo de la camiseta del Manchester y del Barcelona de la demandada incorporan, respectivamente, la denominación "MANCHESTER" y "BARCELONA", que no consta en la marca registrada.

6º) La demandada comercializa sus productos en el canal de venta de *souvenirs* o de turismo en España (conforme resulta del propio escrito de contestación a la demanda).

QUINTO: 10. Imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (art. 11.2 LCD).



El art. 11.2 LCD establece que la imitación de las prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno.

La demandada incardinó la conducta denunciada en el tipo desleal de imitación por aprovechamiento indebido de la reputación y del esfuerzo ajeno (art. 11.2 LCD). La sentencia desestimó la deslealtad por aprovechamiento de la reputación ajena (art. 11.2 LCD) y estimó el ilícito de imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno del art. 11.2 LCD . La demandada se ha alzado contra ese pronunciamiento y la actora en su escrito de oposición al recurso interesa su confirmación. Por consiguiente, queda fuera de la controversia en esta segunda instancia la imitación por aprovechamiento de la reputación ajena, debiendo limitar el enjuiciamiento a la imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

11. El art. 11.1 LCD confirma el principio general de libre imitabilidad de las prestaciones ajenas, incluso con absoluta identidad, siempre que no estén amparadas por un derecho de exclusiva.

En este sentido ha declarado el TS (SS TS de 30 de mayo de 2007 -ROJ: STS 4231/2007 -, 17 de julio de 2007 -RJ 2007\ 5140 - y 15 de diciembre de 2008 -ROJ: STS 6676/2008 -) que dicho precepto "*proclama como principio la libertad de imitación, salvo si existe un derecho en exclusiva que la impida*", y que el uso concurrencial no reivindicado como excluyente no constituye, por sí solo, competencia desleal. De este modo, si la prestación o creación material no está protegida por un derecho de exclusiva, cabe la libre imitación, que comprende la identidad del producto, es decir, la copia servil o idéntica. Como hemos señalado en anteriores resoluciones (desde nuestra sentencia de 26 de septiembre de 2000 -AC 2000\ 2058-), lo que la norma sanciona no es la aproximación de productos o prestaciones de tal forma que sus características los hagan intercambiables, pues es precisamente en estos casos en los que la competencia alcanza su máximo exponente, ya que, en otro caso, se vaciaría totalmente de contenido la regla general de libre imitabilidad, sin que pueda fundamentarse la deslealtad exclusivamente en la confusión y en el aprovechamiento de la reputación ajena que surge de la sola imitación del producto, ya que: a) ésta es lícita como regla; y b) queda amparada por la previsión contenida en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 11: la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

La STS de 17 de julio de 2007 , en el marco del art. 11 LCD , advierte de que la apreciación de deslealtad debe ser objeto de interpretación restrictiva (SS TS, entre otras, 13 de mayo de 2002 -RJ 2002\ 5594 - y la citada de 30 de mayo de 2007) porque "*si bien las creaciones empresariales deben ser protegidas por el interés de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés general, sin embargo, el principio de libre imitabilidad se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico (art. 11.1, inciso primero LCD), hallándose integrado en el de libre competencia*", y que "*el primero de los requisitos de índole negativa -exclusión del ilícito- consiste en que la prestación o iniciativa empresarial ajena (de un tercero) no esté amparado por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley (art. 11.1, inciso segundo, LCD). Si lo está, lo que habrá será, en su caso, una infracción del derecho de exclusiva, a determinar conforme a su específica ley reguladora, pues el art. 11 LCD "no desplaza, sustituye o duplica la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan"*.

En este caso, no se ha invocado un derecho legal de exclusiva sobre la prestación, que consiste en las camisetas, más o menos singularizadas en su diseño, de diversos clubs de fútbol o de selecciones nacionales, al margen de los escudos oficiales que, por sí solos, no constituyen la "prestación". Ésta es algo más que el diseño o que el emblema o escudo del club registrado como marca; se trata de una prenda deportiva que incorpora colores, emblemas, otros textos, determinados materiales de confección y un cierto grado de diseño creativo. La "prestación" es el conjunto de todos esos elementos, y sobre ese conjunto no se invoca un derecho de exclusiva, ni estamos en condiciones para afirmar que debiera ser objeto de él.

12. La deslealtad de la conducta de imitación de creaciones empresariales, desde la perspectiva de la LCD, viene determinada por el art. 11.2 LCD a la imitación que resulte idónea para generar la asociación (que abarca el riesgo de confusión) por parte de los consumidores respecto de la prestación imitada, o bien, cuando la imitación comporte un aprovechamiento indebido de (i) la reputación o (ii) del esfuerzo ajeno.

La parte actora alegó expresamente el carácter desleal de la imitación de la prestación por implicar, la de la demandada, un aprovechamiento del esfuerzo ajeno. La sentencia estimó que la demandada había incurrido, al imitar la prestación, en la concreta circunstancia de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y esta declaración es combatida en el recurso de apelación.

13. Sobre la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, esta Sala ha declarado en anteriores sentencias que tal supuesto se identifica, en particular o en especial, si bien no necesariamente, con una imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste (especialmente la reprografía, sin descartar otras técnicas de reproducción o copiado). Empleando tales medios se consigue la apropiación *inmediata* de la prestación ajena



sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación, y esto determina la destrucción de la posición ganada por el pionero (empresario imitado), al que se impide la amortización de los costes de producción. Se trataría de impedir, en definitiva, que el imitador se ahorre todos o algunos, los más significativos, de los costes de producción de la creación material. No debe olvidarse que el art. 11 LCD comienza con una cláusula general que consagra la licitud de la imitación, siempre, claro está, que no suponga la violación de un derecho de exclusiva, pero no reconoce, por tanto, un principio general de protección de la mera inversión.

Dicho lo que precede, esta situación descrita no ha tenido lugar, porque la demandada ha soportado los costes correspondientes al diseño, confección y fabricación de las camisetas que comercializa.

14. Lo anterior no quiere decir que la conducta de la demandada que se somete a enjuiciamiento haya de ser considerada lícita desde la perspectiva de la LCD, pues los concretos hechos que se exponen en la demanda, acreditados en las actuaciones, son subsumibles, sin caer en incongruencia, en la órbita de actuación del art. 4.1 LCD también invocado para reprimir la conducta. No se trata de una calificación jurídica que vulnere los términos de la congruencia que señala el art. 218.1 LEC ("el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes"), sino de la adecuada subsunción de los hechos denunciados en la norma, de la misma Ley, sin alterar la acción ejercitada, que comprende dicha conducta.

15. Por ello, procede concluir que no concurre un acto de imitación desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno con arreglo al art. 11.2 LCD y, en consecuencia, se estima respecto a este extremo el recurso de apelación formulado por la demandada NOSKO.

SEXTO: 16. Ilícito desleal por aprovechamiento de la reputación ajena ex art. 12 LCD .

El objeto de protección del art. 12 LCD lo constituyen los signos distintivos o formas de presentación de un producto, en cuanto son creaciones formales diferentes de las creaciones materiales (creaciones técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales) o prestaciones del art. 11 LCD . La STS de 1 de diciembre de 2010 (RJ 2011/1168) afirma, en relación al ilícito desleal del art. 12 LCD , que "*l]a conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionen información a los consumidores.*" Y la STS de 23 de julio de 2010 (RJ 2010/6571) declara que el art. 12 LCD "*protege el correcto funcionamiento del mercado al amparar al competidor cuyo esfuerzo dio lugar a una reputación adquirida en aquel por sus creaciones formales y de la que indebidamente otro se aprovecha. (...) Tiene por objeto este tipo, al igual que sucede con el artículo 6 de la misma Ley , las creaciones referidas, esto es, los instrumentos o medios que llevan hasta el consumidor información sobre la actividad, las prestaciones o los establecimientos de otro participante en el mercado*".

No procede, pues, enjuiciar al amparo del art. 12 LCD la imitación de los diseños de la camiseta creados por **NIKE**, por constituir una creación material y, por ello, queda excluida del ámbito de su objeto de protección.

17. La actora alega en su recurso que NOSKO se aprovecha de la fuerte reputación asociada a las camisetas de los clubs/selección de fútbol patrocinados por **NIKE** mediante la imitación "de la forma de presentación de las camisetas que crea y comercializa **NIKE**" y "del ingente trabajo realizado para lograr el producto final". Estimamos que el objeto de la imitación denunciada es una creación material o producto (camiseta oficial) y no la forma de presentación de la camiseta oficial (como por ejemplo, sucedería de imitarse los envoltorios, o envases del producto, lo que constituye el supuesto enjuiciado en la Sentencia de esta Sección 15ª de 30 de septiembre de 2008 -AC 2010/1658 -, invocada por la actora, en la que el objeto de imitación lo constituían los "paquetes de libritos de papel de fumar").

18. Cuestión distinta es la imitación de los signos, típicos o atípicos, que proporcionan información al consumidor sobre el origen empresarial de las camisetas. La demandada no utiliza el signo que identifica al patrocinador de los clubs/selección, esto es, la marca o signo identificativo de **NIKE**, pero sí utiliza los signos que identifican a los clubs/o selección de fútbol (colores del club, nombre del patrocinador publicitario, signo idéntico o similar a los escudos protegidos como marca registrada de los clubs/selección de fútbol). La imitación de esos signos o creaciones formales cuando cumplan la función distintiva de los clubs/selecciones de fútbol pueden constituir un instrumento de aprovechamiento de la reputación de éstos, pero no de la reputación de la demandante **NIKE**.

Es incontrovertida la reputación de los clubs/selección de fútbol patrocinados por **NIKE** y que el conjunto de los referidos elementos distintivos condensan su reputación. También es incontrovertida la reputación de **NIKE** y que su marca, que se incluye en las camisetas oficiales, condensa su reputación. La actora sostiene que, con el



empleo de esos signos distintivos o elementos identificadores de los clubs/selecciones de fútbol (sin que se use o imite el signo de **NIKE**), la demandada se aprovecha de la reputación asociada a esos signos de los clubs/selecciones y, en concreto, del esfuerzo publicitario que efectúa **NIKE** de sus productos y de sus inversiones para promocionar los equipos y selecciones nacionales de fútbol que patrocina y del ingente trabajo para lograr el producto final. Estimamos que la reputación de **NIKE** anudada a los esfuerzos de promoción y publicitarios que realiza **NIKE** de los clubs/selecciones de fútbol y de sus camisetas oficiales fomentan la implantación de los signos y elementos identificativos de éstos. Sin embargo, no cabe subsumir en el tipo desleal del art. 12 LCD, por escapar de su ámbito objetivo de protección, el aprovechamiento de los esfuerzos empresariales de **NIKE** en la promoción y publicidad de los signos identificativos de los clubs/selección patrocinados por aquélla.

Por todo ello, se desestima la impugnación de la sentencia formulada por la parte actora.

SÉPTIMO: 19. Ilícito desleal por constituir una conducta objetivamente contraria a la buena fe (art. 4 LCD).

El art. 4 LCD configura un *ilícito genérico a modo de cláusula de cierre a fin de que la buena fe objetiva, exigible con carácter general en el ejercicio de los derechos (art. 7.1 CC), lo sea también en los actos realizados en el mercado con fines de competencia. (...) no se trata de una norma integrativa o complementaria de los tipos de ilícitos descritos en los artículos siguientes. (...) La observancia práctica de la doctrina exige tener en cuenta la "ratio" de la norma que configura el respectivo ilícito y la naturaleza y caracteres del acto, a fin de determinar si debe ser enjuiciado a la luz de alguno de los preceptos que configuran supuestos típicos (STS 1 de junio 2010 , con cita de otras SSTs).*

La actora denuncia que la conducta de la demandada consistente en la "comercialización de equipaciones de fútbol que apreciadas en su conjunto son imitaciones claras de las conocidas equipaciones oficiales de los clubs patrocinados y equipados por **NIKE**" (página 9 del escrito de demanda) es objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe, identificando la deslealtad en la circunstancia, entre otras, de que la demandada incluso ha registrado una "serie de símbolos parecidos a las marcas/escudos de los Clubs, a modo de marcas/registros de cobertura con el claro objeto de imitar los escudos originales de los Clubs (...), esta actuación es claramente fraudulenta, ya que el escudo registrado por NOSKO que imita el original se inserta en la camiseta que copia de forma descarada la equipación oficial, y ello con independencia que en algunos se reproduce de forma exacta a la marca /escudo del Club" (página 24 del escrito de demanda).

20. El fundamento básico de la pretensión actora se halla en la existencia de una conducta contraria a la buena fe objetiva por la imitación de las camisetas oficiales, alegando un conjunto de elementos, entre los que se concreta el aprovechamiento del esfuerzo de **NIKE**, la evolución del producto comercializado por la demandada en la campaña del 2009-2010 respecto a la anterior, el registro de marcas similares a los escudos/marcas de los clubs/selección, que responden a la finalidad común de comercializar camisetas que se parecen en su aspecto global a las camisetas oficiales sobre las que **NIKE** ostenta un derecho exclusivo de comercialización.

Estimamos que la conducta denunciada no se limita a la imitación de una prestación (art.11 LCD) o de un signo distintivo o presentación de un producto (art. 6 y 12 LCD), ni tampoco al registro de mala fe de una marca (art. 51.1.b LM), sino que incorpora unos componentes fácticos que la configuran como una conducta que objetivamente no se encuadra en los referidos tipos especiales de la LCD y que justifican su enjuiciamiento al amparo de la cláusula general del art. 4 LCD .

21. Conforme hemos declarado acreditado en el fundamento de derecho cuarto, la demandada comercializó camisetas que reproducen, a excepción de la marca **NIKE**, todos los elementos identificativos de las camisetas oficiales (los colores del club/selección, el escudo registrado como marca, la expresión publicitaria y el diseño, con idéntica combinación y disposición de los referidos elementos-colores, escudo y publicidad-) de los clubs de fútbol *Manchester, Arsenal y Celtic* ; y que durante la temporada 2009-2010 comercializó camisetas que reproducen, a excepción de la marca **NIKE** y del escudo/marca registrada de los clubs/selección, los elementos identificativos de las camisetas oficiales de esa nueva temporada de los clubs de fútbol *Arsenal, Manchester, Barcelona* y de la selección nacional del Brasil. Esas camisetas incorporan también un escudo, que sin ser idéntico al escudo oficial del club (y registrado por éstos como marca) lo evocan y coincide con el símbolo gráfico (escudo) registrado por la demandada como marca mixta (elemento gráfico -escudo- y elemento denominativo -"JNO" o "WTJ"). También hemos declarado probado que la actora ostenta, en virtud de contratos de *sponsorización* o patrocinio con los respectivos clubs/selección de fútbol, un derecho de exclusiva para la comercialización de las camisetas oficiales de los referidos equipos de fútbol. Ha resultado probado que la actora debe pagar una compensación económica a los clubs/selección de fútbol para poder ostentar el referido derecho de exclusiva, realizar inversiones en *sponsorización* y en publicidad en su condición de patrocinador oficial de las camisetas oficiales.



La comercialización por **NIKE** de las camisetas oficiales es resultado de su esfuerzo comercial para la obtención contractual del derecho de exclusiva y en su labor de patrocinio en exclusiva de los referidos clubs/selección de fútbol.

22. Los clubs/selección de fútbol ostentan derechos de propiedad industrial sobre alguno de los elementos identificativos de las camisetas oficiales como, por ejemplo, los escudos, que les legitima para impedir que su uso por terceros no autorizados pueda lesionar su derecho de marca, menoscabando todas o una de las funciones de las marcas como, en particular, su función esencial de garantizar la procedencia del producto o, también, las consistentes en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad con arreglo al art. 34.2.c LM .

Además, los clubs/selecciones ostentan o pueden ostentar otros derechos de exclusión, legales o contractuales, que les legitima para utilizar en su indumentaria deportiva otros signos, típicos o atípicos, como, por ejemplo, emblemas, expresiones o elementos identificativos de patrocinadores publicitarios o de *sponsors*. La integración de estos elementos en camisetas con los colores del club y con un diseño determinado conforma la camiseta oficial de los clubs.

NIKE ostenta un derecho de exclusiva para la comercialización de las camisetas oficiales de determinados clubs/selecciones de fútbol, en virtud de contratos de *sponsorización* o de patrocinio, y para otorgar sublicencias o autorizaciones a otras empresas para la comercialización de las camisetas oficiales, con unas características técnicas inferiores y sin incorporar la marca **NIKE**, destinadas a la venta en el canal *souvenirs* y turismo de España.

23. La comercialización sin autorización alguna de camisetas que son una réplica de las camisetas oficiales de los clubs/selecciones de fútbol o que las imiten integrando sus elementos identificativos, amparados por derechos legales o contractuales de exclusión, no es una manifestación de la libertad de empresa o de la libre competencia sino un abuso de la misma. La prestación de NOSKO (las camisetas comercializadas) no es el resultado de la integración de elementos propios sino de un conjunto de elementos ajenos y no constituye el resultado de una actividad basada en la propia eficiencia sino en el éxito comercial de la prestación ajena.

La demandada, que carece de autorización alguna de los clubs/selección de fútbol para comercializar las camisetas oficiales y usar sus elementos identificativos, comercializa unas camisetas que reproducen y/o imitan los elementos identificativos de las camisetas oficiales, procediendo incluso al registro de marcas que incorporan un elemento gráfico similar o evocativo del club/selección, con la finalidad de crear la percepción en el público de que la camiseta comercializada es la camiseta oficial del club/selección. La demandada no se ha limitado a comercializar camisetas con los colores del club/selección de fútbol bajo una marca propia, sino que ha combinado todos los elementos identificativos del mismo para crear la apariencia de producto (camiseta) oficial del club/selección, registrando además unas marcas mixtas con la finalidad de utilizar el elemento gráfico de las mismas por su similitud con los escudos/marcas de los clubs/selección y, en definitiva por su capacidad de vincularlas a los productos oficiales y no con la función propia de las marcas de distinguir sus propios productos de los procedentes de otras empresas. El uso del elemento denominativo de la marca registrada de la demandada ("JNO" o "WTJ") o la expresión de "producto no oficial" en la etiqueta interior o en la etiqueta exterior de cartón no impide que los consumidores adquieran la camiseta por su apariencia de camiseta oficial del club/selección de fútbol. Con ello queremos significar que el registro por la demandada de las referidas marcas no merece el reproche de deslealtad, esto es, la conducta desleal no la constituye el registro por la demandada de las mencionadas marcas sino el expresado uso que realiza de las mismas en las camisetas que imitan las oficiales de los clubs/selecciones de fútbol.

24. La comercialización de las referidas camisetas, que son imitación de las oficiales de los clubs/selección con la integración de los elementos identificativos de éstos sin estar legitimada por autorización alguna, permite a NOSKO obtener unos beneficios económicos sin haber mediado el proceso de actividad (gastos, trabajo, medios materiales) normal u ordinaria en el mercado para poder obtener la autorización de los clubs/selecciones para comercializar sus productos oficiales y con una intromisión o injerencia ilegítima en la esfera de exclusiva de **NIKE**. La demandada ha obtenido una ventaja desleal derivada de su intromisión en el ámbito de exclusiva de la demandada con provecho propio de los resultados derivados de la actividad empresarial desarrollada por **NIKE** en el patrocinio y comercialización en exclusiva de la camiseta o indumentaria oficial de los referidos clubs y selección de fútbol.

La conducta de la demandada obstaculiza el normal desarrollo de la actividad de **NIKE** por invadir su esfera de exclusiva, impidiendo, por ejemplo, la explotación de su posición concurrencial exclusiva en el mercado mediante la concesión de sublicencias o autorizaciones para la comercialización de las camisetas oficiales en el canal *souvenirs*, y, además, procurando a la demandada un provecho propio que no deriva de la eficiencia de sus prestaciones.



La comercialización por la demandada, sin la debida autorización, de camisetas que imiten estableciendo un vínculo en la mente del público (sin necesidad de que se dé riesgo de confusión) con las camisetas oficiales patrocinadas y distribuidas en exclusiva por **NIKE** mediante la integración de los elementos identificativos de las camisetas oficiales sobre los que recaiga un derecho de exclusiva no es expresión de una conducta de competencia por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones, sino de una conducta de obstaculización desleal de la actividad de **NIKE** en el mercado.

En consecuencia, la conducta de la demandada ha alterado el normal funcionamiento del mercado o su estructura competitiva, debiendo merecer el reproche de desleal por ser objetivamente contraria a la buena fe, con arreglo al art. 4.1 LCD .

25. Por todo ello, se desestima el recurso de apelación de la demandada con relación a la concurrencia de un ilícito desleal subsumible en el art. 4.1 LCD y procede (i) declarar que NOSKO ha llevado a cabo actos de competencia desleal de obstaculización del art. 4.1 LCD con la comercialización de camisetas que imitan las camisetas oficiales de los clubs de fútbol *Manchester, Arsenal, Celtic, Barcelona* y de la selección nacional de Brasil comercializadas en exclusiva por **NIKE**; (ii) condenar a NOSKO a cesar en su conducta desleal de obstaculización y a retirar del mercado la totalidad de las camisetas comercializadas por NOSKO de los clubs de fútbol *Manchester, Arsenal, Celtic, Barcelona* y de la selección nacional de Brasil; (iii) prohibir a NOSKO, tanto en la actualidad como en el futuro, realizar cualquier tipo de fabricación, distribución, venta o realizar cualquier tipo de comercialización en el mercado, sin autorización, de camisetas que imiten las camisetas oficiales de clubs de fútbol o selecciones nacionales de fútbol *sponsorizados* o comercializados en exclusiva por **NIKE**, por la integración de los siguientes elementos identificativos de las referidas camisetas: diseño de la camiseta y escudos, u otros signos, idénticos o similares que evoquen a las marcas de los clubs o selecciones nacionales de fútbol o a otros signos sobre los cuales ostenten un derecho de exclusiva.

OCTAVO: 26. Indemnización de daños y perjuicios.

La doctrina del Tribunal Supremo no establece una presunción legal de la existencia del daño en los supuestos de competencia desleal, rigiendo la regla general de que los daños deben acreditarse por quien los reclama, *tan to* la existencia ("an") como su importe (" *quantum* "). Sin embargo, el Tribunal Supremo aplica la doctrina " *ex re ipsa* " en materia de competencia desleal en aquellos supuestos en que la situación del caso revela la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba. Así cabe apreciar, sin razonar sobre la prueba, la evidencia de los daños en relación con la naturaleza lógica de las cosas (como reconocen las SSTS de 22 de noviembre de 2006, ROJ: STS 7539/2006 , con cita de las Sentencias de 1 de abril de 2002 y 19 de junio de 2000), resultando *difícilmente imaginable, tratándose de actos desleales efectivamente puestos en práctica, que éstos no hayan sido en nada perjudiciales para quien promueve el litigio (...); raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandante interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales* (STS de 21 de junio de 2006, ROJ: STS 4061/2006).

27. En el supuesto enjuiciado, la existencia del daño efectivo resulta de la propia naturaleza del acto desleal de invasión de la esfera de exclusiva de que goza la actora y no precisa prueba adicional para apreciar su concurrencia. Es perjudicial para la actora la comercialización por la demandada de las camisetas infractoras que imitan las camisetas oficiales sin autorización de **NIKE**; y ello, debido a que **NIKE** ostenta la exclusiva para su comercialización y, también, para otorgar autorizaciones y licencias a otras empresas, a cambio de una compensación económica, para comercializar camisetas en el canal de *souvenirs* y turismo, que es el mismo en el que la demandada distribuye los productos infractores.

28. La parte actora postuló en su demanda la indemnización de daños y perjuicios al amparo del art. 32.1.5 LCD y cuantificó la indemnización del lucro cesante o beneficios dejados de obtener atendiendo a los beneficios obtenidos por NOSKO con la comercialización desleal de las camisetas.

Con relación a la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios debe ponerse de manifiesto que **NIKE** formuló solicitud de diligencias preliminares para la obtención de documentación relativa a la facturación, listado de clientes, hojas de pedidos, fichas técnicas y muestrarios relativos, todo ello, a las equipaciones de fútbol comercializadas por la demandada (documento 1 de la demanda, al folio 94), dictándose Auto de fecha 14 de abril de 2009 estimando las diligencias preliminares solicitadas. La demandada no aportó la documentación solicitada, que volvió a ser requerida por la actora en el acto de la audiencia previa, aportando, con posterioridad a la misma, datos relativos a su contabilidad. La referida documentación contable no contiene asientos contables sobre los productos vendidos (como afirma la propia demandada en su escrito de fecha 23 de febrero de 2011, al folio 1110) y existen contradicciones sobre el número de camisetas comercializadas, por cuanto en el referido escrito se afirma el dato de 10.738 camisetas (al folio 1111), el comercial de la demandada, en su testifical fijó la cifra en 20.000 camisetas (DVD minuto 1:11:48) y el



representante de la compañía ROGER'S declaro en la testifical que esta última cifra debía multiplicarse por 4, 5 o 6 (DVD nº 2, minuto 1:07:50); además, del examen de la información facilitada por la demandada sobre el número de prendas vendidas (al folio 1.149, en relación con el catálogo de productos de la demandada, al folio 1.113) dimanaban más contradicciones sobre la cantidad de las camisetas vendidas.

La actora en la demanda rectora de las presentes actuaciones fijó como parámetros para el cálculo de la indemnización el beneficio dejado de percibir a consecuencia de no haber sido adquirido a **NIKE** el producto infractor, aplicando el margen de beneficio del año 2009 obtenido por **NIKE** a las camisetas infractoras comercializadas por la demandada; y, además, manifestó que debido a la imposibilidad de poder determinar y acreditar las ventas realizadas por NOSKO solicitaba una cantidad a tanto alzado en concepto de daños y perjuicios, que fijó en la cifra de 90.000 euros.

29. La Sala concluye que debe confirmarse el pronunciamiento de la Sra. Magistrada de lo Mercantil por estimar ajustada la cantidad a tanto alzada fijada en la demanda en la suma de 90.000 euros, por no haber sido posible obtener en autos datos fiables sobre el número de camisetas comercializadas por la demandada y su facturación por tal concepto, *a pesar que de lo manifestado en el acto del juicio seguramente los datos contables de la demandada hubieran superado con creces la indicada cifra.*

La falta de prueba de la cuantía, particularmente en aquellos supuestos en los que esa prueba implica una enorme dificultad, no tiene por qué implicar la pérdida del derecho al resarcimiento sino que el Tribunal está facultado para superar esa dificultad probatoria acudiendo al expediente de la "estimación" (como hemos declarado en nuestras sentencias de 21 de mayo de 2012, RA 637/2011 y de 10 de octubre de 2012, RA 231/2011). Este método de valoración puede encontrarse en resoluciones del Tribunal Supremo, como por ejemplo en la Sentencia de 17 de junio de 2003, en la que se decanta como método de valoración por la "apreciación ponderada del Tribunal". También en los Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil (PETL), se establece en su art. 2:105 que " *el daño debe probarse con los criterios procesales ordinarios. El tribunal podrá estimar la cuantía del daño cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa.*"

En el presente caso la Sala estima ponderado determinar la cuantía del daño en la suma de 90.000 euros, fijada a tanto alzado en la demanda, debido a la dificultad de probar el importe exacto del daño con la documentación aportada a autos por la demandada a requerimiento de la actora, dadas las circunstancias referidas anteriormente respecto al incumplimiento por la demandada de las diligencias preliminares y que de la documentación finalmente aportada no se pueden obtener datos concluyentes sobre la facturación de las camisetas infractoras, y, además, teniendo en cuenta que la empresa ROGER'S abona a la actora en concepto de *royalties* una cantidad muy superior (no menos de 800.000 euros anuales) para la comercialización de camisetas de un sólo club de fútbol, en particular del fútbol club Barcelona, para el mismo canal de venta.

NOVENO: 30. La estimación parcial del recurso de apelación de la demandada conlleva que, conforme a lo que se establece en el art. 398.2 LEC, no proceda hacer imposición de las costas de su recurso. Con devolución del depósito constituido al recurrir.

No obstante la desestimación de la impugnación de la sentencia formulada por la parte actora, no procede imponerle las costas dimanantes de su recurso dadas las serias dudas de derecho de la Sala respecto a la conducta denunciada de imitación desleal al amparo del art. 11.2 y 12 de la LCD (arts. 394.1 y 398 LEC).

Las costas causadas en la primera instancia no se imponen a ninguna de las partes litigantes por ser parcial la estimación de la demanda, con arreglo a la regla procesal del art. 394.2 LEC .

FALLO

ESTIMAMOS EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad NOSKO EUROPA, S.L. y DESESTIMAMOS el formulado por la representación procesal de **NIKE** EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V, contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 13 de julio de 2011, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que REVOCAMOS EN PARTE y, en su lugar, dictamos otra por la que:

ESTIMAMOS EN PARTE la demanda interpuesta por la representación procesal de **NIKE** EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V. y CONDENAMOS a NOSKO EUROPA, S.L. a estar y pasar por los siguientes pronunciamientos:

1. DECLARAMOS que la compañía NOSKO EUROPA, S.L. ha llevado a cabo actos de competencia desleal de obstaculización del art. 4.1 LCD con la comercialización de camisetas que imitan las camisetas oficiales de



los clubs de fútbol Manchester, Arsenal, Celtic, Barcelona y de la selección nacional de Brasil comercializadas en exclusiva por **NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.**

2. CONDENAMOS a la compañía NOSKO EUROPA, S.L. a cesar en su conducta desleal de obstaculización y a retirar del mercado la totalidad de las camisetas comercializadas por NOSKO de los clubs de fútbol Manchester, Arsenal, Celtic, Barcelona y de la selección nacional de Brasil.

3. PROHIBIMOS a la compañía NOSKO EUROPA, S.L., tanto en la actualidad como en el futuro, a realizar cualquier tipo de fabricación, distribución, venta o realizar cualquier tipo de comercialización en el mercado, sin autorización, de camisetas que imiten las camisetas oficiales de clubs de fútbol o selecciones nacionales de fútbol *sponsorizados* o comercializados en exclusiva por **NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.**, por la integración de los siguientes elementos identificativos de las referidas camisetas oficiales: diseño de la camiseta y escudos, u otros signos, idénticos o similares que evoquen las marcas de los clubs o selecciones nacionales de fútbol o a otros signos sobre los cuales ostenten un derecho de exclusiva.

4. CONDENAMOS a la compañía NOSKO EUROPA, S.L. a indemnizar a la actora en la suma de 90.000 euros en concepto de daños y perjuicios.

5. Las costas causadas en la primera y en la segunda instancias no se imponen a ninguno de los litigantes y ordenamos la devolución del depósito constituido al recurrir a NOSKO EUROPA S.L.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, firme que sea, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.