



Roj: STS 5955/2005 - ECLI:ES:TS:2005:5955

Id Cendoj: 28079110012005100696

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Sede: Madrid

Sección: 1

Fecha: 07/10/2005

Nº de Recurso: 639/1999

Nº de Resolución: 717/2005

Procedimiento: CIVIL

Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA

Tipo de Resolución: Sentencia

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a siete de Octubre de dos mil cinco.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía; seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Valencia, sobre actos de infracción de marca y **competencia desleal**; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad mercantil BALPRI, S.L., representado por el Procurador de los Tribunales D. José Carlos Peñalver Garceran; siendo parte recurrida la entidad mercantil CHANEL, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Ramón Rodríguez Nogueira.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador de los Tribunales D. Ricardo Martín Pérez, en nombre y representación de la entidad mercantil Chanel, S.A., formuló demanda de menor cuantía en infracción de marca y **competencia desleal**, contra la compañía Balpri, S.L., en la cual tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia en virtud de la cual: "1.- Se declare y reconozca la titularidad que ostenta Chanel, S.A. sobre la marca internacional gráfica consistente en dos "C" invertidas y entrecruzadas en su parte posterior, registrada bajo número 517.325. 2.- Se declare que la sociedad BALPRI, S.L. ha lesionado los derechos de CHANEL, S.A. como titular registral de la marca internacional número 517.325, protegida en España, mediante la comisión de actos de imitación de dicha marca, al fabricar y comercializar **bolsos** distinguidos con signos similares a la misma. 3.- Se declare la deslealtad de los actos cometidos por la sociedad BALPRI, S.L. consistentes en la imitación de los diseños de los **bolsos** de CHANEL, S.A. y en la aplicación a dichas imitaciones de una también imitación de la marca gráfica de CHANEL, S.A. 4.- Se declare judicialmente la nulidad, o subsidiariamente y al amparo de lo previsto en el art. 53 c) de la Ley de Marcas, la caducidad de la marca nº 1937.963, y como consecuencia, se ordene la cancelación de la correspondiente inscripción registral en la Oficina de Patentes y Marcas, a cuyo fin deberá librarse el oportuno mandamiento a dicho organismo con notificación de la sentencia. 5.- Con carácter subsidiario, para el supuesto de que la nulidad o la caducidad solicitadas en la petición 4ª no fuesen decretadas, se declare la obligación de BALPRI, S.L. de utilizar la marca nº 1937.963 estrictamente en la forma en que ha sido concedida. 6.- Se declare que el signo que integra la solicitud de marca nº 2.037.877 es un signo similar a la marca gráfica internacional de CHANEL, S.A. nº 517.325, y ampara los mismos productos, por lo que procede la prohibición del uso de tal signo de conformidad con lo establecido en el art. 31 de la Ley de Marcas y en el art. 11 de la Ley de **Competencia Desleal**. 7.- Se condene a BALPRI, S.L. a: a) Estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) Cesar en la utilización en productos protegidos por la marca nº 517.325 de signos similares a la referida marca, con prohibición de realizarlo en el futuro. c) Cesar en la imitación de los diseños de los **bolsos** de CHANEL, con prohibición de realizarlo en el futuro. d) Retirar del tráfico económico los **bolsos** imitadores de los diseños de CHANEL, distinguidos con signos similares a la marca gráfica propiedad de la demandante, haciendo entrega al Juzgado de aquellos que tenga en sus dependencias, y recabándolos de los terceros a los que hayan sido suministrados, para su destrucción a costa de la demandada. e) A la inutilización o



destrucción de los moldes, planchas, y demás elementos destinados a la reproducción de los ejemplares ilícitos en la forma que el Juzgado determine. f) A indemnizar a mi representada por los daños y perjuicios morales causados por la demandada, en la cuantía que discrecionalmente establezca el Juzgado, así como por los daños materiales que los actos de infracción de marca y **competencia desleal** llevadas a cabo por la demandada le han producido, en la cuantía que se determinará en periodo probatorio, o, en su caso, en ejecución de sentencia. g) A publicar a su costa la sentencia mediante anuncios en tres diarios de tirada nacional. h) Al pago de las costas del presente procedimiento". Por otrosí digo: "que al amparo de lo establecido en los arts. 133 y siguientes de la Ley de Patentes, de aplicación a los litigios en materia de marcas según establece el art. 40 de la Ley de Marcas, y conforme autoriza también el art. 25 de la Ley de **Competencia Desleal**, en relación con el art. 1428 de la Ley procesal, formuló de forma simultánea a la interposición de la demanda solicitud de adopción de medidas cautelares frente a la demandada BALPRI, S.A., tendentes a asegurar la efectividad de la sentencia que se dicte en el procedimiento principal".

2.- Admitida a trámite la demanda y emplazado el demandado, se personó en autos la Procuradora D<sup>a</sup> Carolina Teschendorff Cerezo, en nombre y representación de la mercantil BALPRI, S.L., quien contestó a la misma y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por convenientes, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que "se desestime íntegramente las pretensiones de la parte actora, con expresa imposición de costas".

3.- Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia número Uno de los de Valencia, dictó sentencia en fecha 10 de noviembre de 1997 cuyo FALLO es como sigue: "Que estimando como estimo en parte la demanda de Juicio de Menor Cuantía formulada por el Procurador Sr. Martín Pérez, en representación de CHANEL, S.A., contra BALPRI, S.L., representada por el Procurador Sra. Teschendorff, debo declarar y declaro: 1) La titularidad de Chanel, S.A. sobre la marca gráfica registrada bajo el nº 517.325, consistente en dos "C" invertidas y entrecruzadas por su parte posterior; 2) que Balpri S.L., ha lesionado los derechos de Chanel como titular de la referida marca nº 517.325, mediante la comisión de actos de imitación de la misma, al fabricar y comercializar **bolsos** distinguidos con signos similares a ella; 3) la deslealtad de los actos cometidos por Balpri, S.L., consistentes en la imitación de los diseños de los **bolsos** Chanel S.A. y en la aplicación a los mismos de otra imitación de la marca nº 517.325; 4) la nulidad de la marca nº 1937.963, titularidad de Patentes, con la consecuente cancelación de la inscripción, una vez firme la presente sentencia, a cuyo fin se remitirá oficio con notificación de la misma. Igualmente debo condenar y condeno a la demandada: 1) a estar y pasar por las anteriores declaraciones; 2) a que cese ahora y en lo sucesivo, en la utilización en productos protegidos por la marca nº 517.325 de signos similares a dicha marca, y en la imitación de los diseños de los **bolsos** Chanel, S.A., con retirada el tráfico económico de los mismos, y destrucción de los moldes, planchas y demás elementos destinados a su reproducción, en la forma que se determinará en ejecución de sentencia; 3) a indemnizar a la actora por los perjuicios morales sufridos en la suma de cinco millones de pesetas (5.000.000 de PTAS.); 4) a publicar, a su costa la presente resolución en tres periódicos de difusión nacional. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas".

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia en fecha 11 de enero de 1999, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de la entidad Balpri, S.L. y estimando el formulado por vía de adhesión por la entidad Chanel S.A., contra la sentencia de fecha 10 de noviembre de 1997, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de esta ciudad en autos de menor cuantía nº 66/97, revocamos parcialmente dicha resolución, y en su lugar, manteniendo el total de los pronunciamientos declaratorios y condenatorios de la misma, se añade el siguiente: Debemos condenar y condenamos a la entidad Balpri, S.A. a que en concepto de daños y perjuicios por la violación de la marca de la que es titular Chanel S.A., abone a ésta la cantidad de SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y CUATRO PESETAS. Se imponen las costas de la alzada a la parte demandada".

TERCERO.-1.- El Procurador de los Tribunales D. José Carlos Peñalver Garcerán, en nombre y representación de la entidad mercantil BALPRI, S.L., interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Valencia, con apoyo en los siguientes motivos: "PRIMERO.- recurso de casación por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicables a la cuestión objeto del debate. Art. 1692.4 Ley de Enjuiciamiento Civil. Aplicación indebida del artículo 13 c) y del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas. Indebida declaración de nulidad de la marca de la demandada, en tanto se declara nula, porque, en algún caso, se ha utilizada la marca de forma distinta a la concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas. SEGUNDO.- Recurso de casación por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicables a la cuestión objeto del debate. Art. 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. TERCERO.- Recurso de casación por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicables a la cuestión objeto del debate. Art. 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Infracción por



aplicación indebida, del artículo 1, 5.1 y 10.1 e) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual . QUINTO.- Recurso de casación por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate: Al amparo del artículo 1692.4 LEC . Por infracción del artículo 1253 del Código Civil , impugnándose la incorrecta deducción o nexo lógico entre el hecho base y la consecuencia extraída. SEXTO.- Recurso de casación, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate: Al amparo del artículo 1692.4 LEC . Error de derecho en la apreciación de la prueba al no haberse valorado adecuadamente la prueba testifical practicada, por infracción de lo dispuesto en los artículos 1243 del Código Civil y 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que imponen a los jueces y tribunales el deber de apreciar la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, habiéndose infringido las normas de hermeneutica contenidas en los artículos 1281 y 1289 del Código Civil , en relación con los artículos 36, b) 37 y 38 en su apartado 2, b) de la Ley de Marcas . SEPTIMO.- Recurso de casación por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicables a la cuestión objeto del debate. Art. 1692.4 Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción de los artículos 11.1, 11.2, párrafo segundo y 11.3 de la Ley de **Competencia Desleal**, Ley 3/1991, de 10 de enero . OCTAVO Recurso de casación, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate: Al amparo del artículo 1692.4 LEC . Infracción por inaplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, acerca de la no presunción de producción o existencia de daños y perjuicios en materia de propiedades especiales. Necesidad de probar los daños y perjuicios".

2.- Admitido el recurso de casación por auto de fecha 4 de septiembre de 200 , se entregó copia del escrito a la representación del recurrido, conforme lo dispuesto en el artículo 1710.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , para que en el plazo de 20 días pueda impugnarlo.

3.- El Procurador de los Tribunales D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de la mercantil CHANEL, S.A., presentó escrito de impugnación al recurso de casación y alegando los motivos que estimó pertinentes, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia por la cual se declare: "no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la mercantil BALPRI, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia número 21/99, de 11 de enero de 1999 , manteniendo íntegramente la sentencia recurrida, con expresa imposición de costas a la parte recurrente".

4.- Al no haberse solicitado por todas las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día veintidós de septiembre del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La entidad mercantil de nacionalidad francesa CHANEL, S.A. formuló demanda contra BALPRI, S.L. solicitando se dictase sentencia en virtud de la cual: 1.- Se declare y reconozca la titularidad que ostenta CHANEL, S.A. sobre la marca internacional gráfica consistente en dos "C" invertidas y entrecruzadas en su parte posterior, registrada bajo el número 517.325. 2.- Se declare que la sociedad BALPRI, S.L. ha lesionado los derechos de CHANEL, S.A. como titular registral de la marca internacional número 517.325, protegida en España, mediante la comisión de actos de imitación de dicha marca, al fabricar y comercializar **bolsos** distinguidos con signos similares a la misma. 3.- Se declare la deslealtad de los actos cometidos por la sociedad BALPRI, S.L. consistentes en la imitación de los diseños de los **bolsos** de CHANEL, S.A. y en la aplicación a dichos imitaciones de una también imitación de la marca gráfica de CHANEL, S.A. 4º.- Se declare judicialmente la nulidad, o subsidiariamente y al amparo de lo previsto en el art. 53 c) de la Ley de Marcas , la caducidad de la marca nº 1.937.963, y como consecuencia, se ordene la cancelación de la correspondiente inscripción registral en la Oficina de Patentes y Marcas, a cuyo fin deberá librarse el oportuno mandamiento a dicho organismo con notificación de la sentencia. 5.- Con carácter subsidiario, para el supuesto de que la nulidad o caducidad solicitada en la petición 4ª no fuesen decretadas, se declare la obligación de BALPRI, S.L. de utilizar la marca nº 1.937.963 estrictamente en la forma concedida. 6.- Se declare que el signo integra la solicitud de marca nº 2.037.877 es un signo similar a la marca gráfica internacional de CHANEL, S.A. nº 517.325, y ampara los mismos productos, por lo que procede la prohibición del uso de tal signo de conformidad con lo establecido en el art.11 de la Ley de **Competencia Desleal** . 7.- Se condene a BALPRI, S.L. a: a) Estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) Cesar en la utilización en productos protegidos por la marca nº 517.325 de signos similares a la referida marca, con prohibición de realizarlo en el futuro. c) Cesar en la imitación de los diseños de los **bolsos** de CHANEL, con prohibición de realizarlo en el futuro. d) Retirar del tráfico económico los **bolsos** imitadores de los diseños de CHANEL, distinguidos con la marca gráfica propiedad de la demandante, haciendo entrega al Juzgado de aquellos que tenga en sus dependencias, y



recabándolos de los terceros a los que hayan sido suministrados, para su destrucción a costa de la demandada. e) A la inutilización o destrucción de los moldes, planchas, y demás elementos destinados a la reproducción de los ejemplares ilícitos en la forma que el Juzgado determine. f) A indemnizar a mi representada por los daños y perjuicios causados por la demandada, en la cuantía que discrecionalmente establezca el Juzgado, así como por los daños materiales que los actos de infracción de marca y **competencia desleal** llevados a cabo por la demandada le han producido, en la cuantía que se determine en periodo probatorio, o, en su caso, en ejecución de sentencia. g) A publicar a su costa la sentencia mediante anuncios en tres diarios de tirada nacional. h) Al pago de las costas de este procedimiento.

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda haciendo las declaraciones solicitadas bajo los números 1, 2, 3 y 4, respecto de este la petición principal de nulidad, y condenó a la demandada a : 1) estar y pasar por las anteriores declaraciones; 2) a que cese ahora y en lo sucesivo, en la utilización en productos protegidos por la marca nº 517.325 de signos similares a dicha marca, y en la imitación de los diseños de los **bolsos** de CHANEL, S.A. con retirada el (sic) tráfico económico de los mismos, y destrucción de los moldes, planchas y demás elementos destinados a su reproducción, en la forma que se determinará en ejecución de sentencia; 3) a indemnizar a la actora los perjuicios morales sufridos en la suma de cinco millones de pesetas; 4) a publicar, a su costa, la presente resolución entres periódicos de difusión nacional. Todo ello sin expresa imposición de costas.

La sentencia de segunda instancia revocó la del Juzgado en el sentido de añadir a sus pronunciamientos condenatorios otro por el que condena a BALPRI S.L. a indemnizar a la actora, en concepto de daños y perjuicios por la violación de la marca de que ésta es titular, en la cantidad de seis millones ochenta y ocho mil cuatrocientas ochenta y cuatro pesetas.

Segundo.- El motivo primero, acogido al art. 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia infracción de los arts. 13 c) y 12.1 a) de la Ley de Marcas , al declarar la nulidad de la marca de la demandada recurrente "porque, en algún caso, se ha utilizado la marca de forma distinta a la concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas".

No es cierto, como se dice en el encabezamiento del motivo que la nulidad se haya declarado porque "en algunos casos" se ha utilizado la marca de forma distinta a la concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas; lo que se atribuye a BALPRI, S.L. es que, siempre, utiliza su marca en forma distinta a la concedida administrativamente; así dice la sentencia "a quo", en el fundamento de derecho segundo, párrafo segundo, que "Balprí S.L. utiliza la referida marca invirtiendo su posición, colocándola de forma horizontal de modo que una abertura queda hacia la derecha y otra hacia la izquierda, situando la pieza metálica que representa la gráfica en la zona central exterior de los **bolsos** que tienen un aspecto acolchado, de tal modo que la impresión que tiene el consumidor ante los **bolsos** fabricados por Balprí S.L. es identificable con aquella otra que obtendría al ver la pieza correspondiente a la titularidad de Chanel S.A."

Por otra parte, la recurrente trata de enfrentar la sentencia recurrida con la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que dio lugar al registro de su marca, nº 1.937.963, lo que no es admisible ya que ello supondría privar a los órganos jurisdiccionales de examinar la corrección y ajuste de los registros concedidos a las normas de la Ley de Marcas relativas a las prohibiciones de registro.

Establece el art. 30 de la Ley de Marcas de 1988 que "el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico"; este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes: a) facultad de aplicar la marca al producto, b) facultad de poner en el comercio o de introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca y c) facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca.

El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir a los terceros que usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles y comprende tanto a los productos o servicios idénticos como a los similares; así el art. 12.1 a) de la Ley de Marcas prohíbe el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. Se da riesgo de confusión en sentido estricto cuando se da lugar a la errónea creencia de que las prestaciones proceden de la misma empresa, y en sentido amplio cuando se supone equivocadamente que el producto procede de empresas que son diferentes pero pertenecen a una misma estructura u organización global.

Tiene declarado esta Sala en sentencia de 30 de abril de 1986 , y reiterado en otras numerosas posteriores, que "partiendo de la base sustentada en la sentencia de este Tribunal de 12 de mayo de 1975 que al no establecer

la ley reglas precisas y concretas en orden a las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido", doctrina que es aplicable cualquiera que sea la clase de las marcas enfrentadas, no solo a las denominativas.

Declara la sentencia recurrida que la conducta de Balpri S.L. está incurso en la prohibición del art. 13 c) de la Ley de Marcas ya que obtuvo la concesión de una determinada marca para posteriormente utilizarla de forma distinta, aprovechándose de la reputación de la marca registrada por Chanel S.A., invirtiendo aquella grafía de modo tal que la impresión que obtiene el consumidor es la correspondiente a la marca Chanel S.A. Esta apreciación del Tribunal de instancia es plenamente compartida por esta Sala ante el evidente riesgo de confusión provocado por la forma en que la demandada utilizaba la marca registrada por ella aplicada a productos idénticos o similares a los de la actora, **bolsos** acolchados; tal riesgo de confusión se daría igualmente en el caso de que Balpri S.L. hubiera aplicado a esos productos su marca en la forma que fue concedida dada la similitud de las marcas enfrentadas que únicamente difieren en la posición en que se colocan las dos "C" que las conforman.

En consecuencia se desestima el motivo.

Por las mismas razones se desestima el motivo segundo en que se denuncia infracción del art. 31.1 de la Ley de Marcas de 1998, afirmando que "la marca utilizada por Balprí S.L., en algunos casos, no infringe los derechos registrados de la actora Chanel, S.A."; como se ve, la recurrente insiste en la utilización "en algunos casos" de la marca en forma similar a la de la actora, sin que haya aportado prueba alguna del uso de su marca en la forma en que le fue concedida.

Tercero.- El motivo tercero acusa infracción de los arts. 1, 5.1 y 10.1e) de la Ley de Propiedad Intelectual, por carecer el "**bolso** Chanel" de los elementos objetivos y subjetivos de originalidad, predicables para ser objeto de protección por la Ley de Propiedad Intelectual.

La sociedad demandante y recurrida, CHANEL, S.A., es una persona jurídica de nacionalidad francesa a la que los Tribunales franceses han reconocido derecho de autor sobre el controvertido **bolso**, como acredita con las resoluciones aportadas con su escrito inicial; así la sentencia del Tribunal de Apelación de París, Sala Cuarta, Sección A, de 18 de enero de 1989, declara que "de los documentos presentados se deduce que la Sociedad CHANEL ha difundido con su nombre, con anterioridad al 11 de marzo de 1958, un modelo de **bolso** original fruto del trabajo de creación realizado de forma colectiva por sus equipos de diseñadores bajo el impulso y control de sus órganos sociales; que la obra así creada es una obra colectiva y que los derechos de autor correspondientes deben ser reconocidos a la sociedad CHANEL que es su autor y editor", reconocimiento que asimismo hicieron el Tribunal de Apelación de Montpellier, Sala Primera B, en sentencia de 12 de noviembre de 1990, y la Audiencia Territorial de Aix en Provence, en sentencia de 2 de marzo de 1989. Este derecho de autor reconocido en su país de origen a la sociedad demandante ha de encontrar en España la misma protección que la Ley de Propiedad Intelectual reconoce a los españoles de acuerdo con el Convenio Universal de Ginebra de Derecho de Autor de 6 de septiembre de 1952, texto revisado en París el 24 de julio de 1971, ratificado por España por Instrumento de Ratificación de 7 de marzo de 1974, del que son signatarios ambos países. En consecuencia se desestima el motivo.

Cuarto.- Acogido al ordinal 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el motivo cuarto alega infracción del art. 1214 del Código Civil en relación con el art. 134.2 de la Ley de Patentes.

Dice la sentencia de 18 de octubre de 2004, con cita de las de 31 de enero de 2001, 5 de julio de 2002 y 3 de octubre de 2002 que "el art. 1214 del Código Civil no contiene una regla de prueba por lo que no puede servir de fundamento para una valoración probatoria. La infracción del mismo tiene lugar cuando se aprecia la falta de prueba de un hecho y se atribuyen las consecuencias desfavorables a la parte a la que no le incumbía la carga de probarlo. Por consiguiente, no es aplicable cuando los hechos han quedado acreditados, sin que importe cual de las partes ha aportado las pruebas practicadas ni se altera el principio de distribución del "onus probandi" cuando se aprecia la aportada por cada parte y luego se valora en su conjunto". La Sala de instancia establece los hechos en que se funda su pronunciamiento indemnizatorio mediante la apreciación y valoración de los medios de prueba traídos a los autos por lo que, atendida la citada doctrina jurisprudencial, ninguna infracción del art. 1214 citado puede atribuírsele; procede así desestimar el motivo en el que, por otra parte, trata de imponerse una valoración subjetiva de la prueba frente a la llevada a cabo por el Juzgador lo que no cabe a través de un motivo así fundamentado.

Quinto.- Por el mismo cauce procesal que los anteriores, el motivo quinto denuncia infracción del art. 1253 del Código Civil, en el que se ataca la conclusión a que llega el Tribunal de apelación sobre el número de **bolsos** fabricados y vendidos por Balpri S.L.



Es doctrina reiterada de esta Sala que el juicio lógico realizado por el Tribunal "a quo" por la vía de la "presumptio hominis" o "presumptio factis", que regula el art. 1253 del Código Civil, sólo es censurable en casación cuando notoriamente falte el enlace preciso y directo entre el hecho demostrado y el que se trate de deducir, según las reglas del criterio humano; la determinación del enlace preciso y directo supone un juicio de valor que está reservado a los jueces de instancia y que se tiene que respetar en tanto no se demuestre o acredite su irrazonabilidad. Las reglas del criterio humano no son otras que las de la lógica y recta razón y en este sentido dicho enlace no ha de consistir sino en la conexión o congruencia entre ambos hechos de suerte que el conocimiento de unos nos lleve como consecuencia obligada de aquella lógica o recta razón al otro.

La fijación por la Sala "a quo" de los **bolsos** vendidos por la demandada recurrente, imitación de los de la actora y con la asimismo marca imitada de ésta, es correcta y concordante con las reglas de la lógica al deducirla de los herrajes adquiridos por aquélla para su colocación en los repetidos **bolsos** y el número que mantenía en su poder sin que la recurrente haya aportado prueba alguna de haber dado algún otro destino a esos herrajes. En consecuencia se desestima el motivo.

Sexto.- El motivo sexto denuncia error en la apreciación de la prueba al no haberse valorado adecuadamente la prueba pericial practicada, por infracción de lo dispuesto en los arts. 1243 del Código Civil y 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habiéndose infringido las normas hermenéuticas contempladas en los arts. 1281 y 1289 del Código Civil, en relación con el art. 36 b), 37 y 38 en su apartado 2 b) de la Ley de Marcas.

El motivo ha de desestimarse por razones de forma y de fondo.

Formalmente el motivo infringe la exigencia de alaridad impuesta por el art. 1707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al citar como infringidos preceptos heterogéneos que ninguna relación guardan entre sí, como son los relativos a la valoración de la prueba pericial, a la hermenéutica contractual y los relativos a la indemnización de daños y perjuicios por violación del derecho de marca, heterogeneidad de los preceptos invocados que, en esta fase procesal, se constituye en causa de desestimación del motivo.

En cuanto al fondo del motivo, se dice que "el perito no rindió informe sobre lo que a la mercantil Balprí, S.L. le costaba fabricar su **bolso**, sino que informó de cuanto costaba fabricar un **bolso** en el sector (el subrayado es de la parte). Es decir, la prueba pericial no fue una prueba individual, que atendiera a los costes reales de producción, tales como coste de la piel, salarios, costes financieros y demás y esta denuncia fue puesta en conocimiento del Tribunal, en tiempo y forma, como lo pone de manifiesto la sentencia que se impugna en su fundamento de derecho primero.

El más somero examen del informe pericial emitido pone de manifiesto que el perito, al emitir el dictamen, se ajustó al objeto de la pericia tal como fue establecido en el auto admitiendo esta prueba y teniendo en cuenta los datos sobre los que había de versar su dictamen. Lo que pretende la recurrente en este motivo es salvar su abstención procesal en orden a determinar el contenido de la prueba pericial propuesta por la actora, al no formular alegación alguna ni sobre su admisibilidad, ni sobre su objeto ni sobre los datos que habría de tener en cuenta el perito para realizar la pericia, datos que ahora, de forma extemporánea, pretende sean tenidos en cuenta alegando ese defecto de valoración de la prueba por el Tribunal de instancia.

De todo ello se concluye la anunciada desestimación del motivo.

Séptimo.- El motivo séptimo alega infracción de los arts. 11.1, 11.2, párrafo segundo y 11.3 de la Ley de **Competencia Desleal**, Ley 3/1991, de 10 de enero. Atendidos los hechos declarados probados por la sentencia recurrida que han quedado incólumes en casación, la imitación por la recurrente del diseño de los **bolsos** fabricados y comercializados por la actora, a los que, además, se trataba de identificar con un signo de gran similitud con el registrado por la actora y utilizado por ésta para distinguir en el mercado sus productos, ha de calificarse de desleal por el evidente riesgo de confusión creado, imitación que, por otra parte, comporta un desleal **aprovechamiento** del esfuerzo creativo de la actora y del reconocido prestigio de fama internacional de que gozan sus productos. Al entenderlo así la Sala sentenciadora de instancia no ha infringido los preceptos que se invocan en el motivo que ha de ser desestimado.

Octavo.- El motivo octavo denuncia inaplicación de la jurisprudencia de esta Sala, acerca de la no presunción de producción o existencia de daños y perjuicios en materia de propiedades especiales y necesidad de probar los daños y perjuicios. Siendo cierta la doctrina jurisprudencial que se cita en el motivo, basta leer el fundamento de derecho sexto de la sentencia recurrida para ver que el Tribunal "a quo" no ha establecido ninguna presunción acerca de los daños y perjuicios causados a la actora por la conducta infractora de sus derechos necesarios imputada a la recurrente, sino que, apreciando y valorando el material probatorio existente en autos, ha declarado y fijado cuantitativamente los daños y perjuicios causados a la demandante. Por tanto, se desestima el motivo.



Noveno.- La desestimación de todos y cada uno de los motivos del recurso determina la de éste en su integridad con la preceptiva condena en costas, a tenor del art. 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

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

### **FALLAMOS**

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por BALPRI, S.L. contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha once de enero de mil novecientos noventa y nueve .

Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas de este recurso.

Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y Rollo de Apelación, en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Juan Antonio Xiol Ríos.- Vicente Montés Penadés.- Pedro González Poveda.-rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

FONDO DOCUMENTAL