

Roj: **STS 1564/2004 - ECLI:ES:TS:2004:1564**Id Cendoj: **28079110012004100151**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **08/03/2004**Nº de Recurso: **1162/1998**Nº de Resolución: **168/2004**Procedimiento: **RECURSO DE CASACIÓN**Ponente: **JOSE MANUEL MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ**Tipo de Resolución: **Sentencia**

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a ocho de Marzo de dos mil cuatro.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 22 de octubre de 1997, como consecuencia del juicio declarativo de menor cuantía seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Valencia sobre violación de derechos de **marca**, cuyo recurso fue interpuesto por la entidad **HARLEY-DAVIDSON INC.**, representada por la Procuradora, D. Amparo Ramírez Plaza, siendo parte recurrida la mercantil JUGUETES FEBER, S.A. representada por el Procurador, D. Jesús Iglesias Pérez.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Valencia, la entidad **HARLEY-DAVIDSON INC.** promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra JUGUETES FEBER S.A. sobre violación de derechos de **marca** en la que, tras alegar los hechos y fundamentos que tuvo por conveniente, terminó suplicando se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos: "se condene a la demandada a la cesación completa y absoluta en las actuaciones que dicha entidad viene realizando con utilización de los derechos, según se ha establecido en la demanda de **Harley-Davidson Inc.**, se condene a dicha demandada a la destrucción de todo el material que tuviera distribuido y todo el material preparado al efecto, incluyendo almacenaje y publicidad, se le condene a pagar en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados la cantidad de veinte millones de pesetas, con independencia de que esta cantidad pueda resultar mayor en ejecución de sentencia, se condene a la demandada a que se publique, a su costa, la sentencia condenatoria en dos periódicos de gran difusión nacional y, asimismo, al pago de las costas procesales."

Admitida a trámite la demanda y comparecida la demandada, su defensa y representación legal la contestó, oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente, y terminó suplicando se dictase sentencia por la que "se desestime totalmente la demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora".

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 25 de noviembre de 1994, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO: Estimando la demanda formulada por el Procurador, D. Julio Just Vilaplana en nombre y representación de la entidad **HARLEY-DAVIDSON INC.**, contra la entidad demandada representada por el Procurador, D. Fernando Bosch Melís, JUGUETES FEBER S.A., debo condenar y condeno a la expresada demandada a: 1º) La cesación completa y absoluta en las actuaciones que la misma viene realizando con la utilización de los derechos de **marca** propiedad de **Harley-Davidson Inc.** 2º) La destrucción de todo el material que tuviera distribuido y todo el material preparado al efecto, incluyendo almacenaje y publicidad, respecto de la moto de juguete "**Harley-Davidson**"; 3º) Pagar a la demandante, en concepto de daños y perjuicios causados, la cantidad de veinte millones de pesetas, sin perjuicio de que dicha cantidad pueda resultar mayor en ejecución de sentencia; y 4º) Publicar, a su costa, el fallo de la presente sentencia condenatoria en dos periódicos de gran difusión nacional. Todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la entidad demandada".



SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia en fecha 22 de octubre de 1997, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Juguetes Feber S.A., contra la sentencia de fecha 25-11-94, dictada por el Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 19 de Valencia, en autos de juicio de menor cuantía registrados con el nº 388/93, la que revocamos parcialmente, en el sentido de absolver a la demandada respecto de la violación del derecho de **marca** y de realizar actos de competencia desleal, y condenamos a Juguetes Feber S.A. a satisfacer a la actora la cuantía de la licencia de explotación de la **marca Harley** Davidson, lo que se determinará en ejecución de sentencia. No hay imposición de costas en 1ª instancia, abonando ambas partes litigantes las comunes por mitad. No se hace imposición de costas en esta alzada".

TERCERO.- Por la Procuradora de los Tribunales, Dª. Amparo Ramírez Plaza, en nombre y representación de la entidad **HARLEY-DAVIDSON INC.**, se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos, todos ellos basados en el art. 1692,4º LEC.: Primero.- Por infracción del art. 31 de la Ley de **Marcas**, en relación con los arts. 12 y 13 del mismo texto legal, y los criterios jurisprudenciales consagrados en estos asuntos por ese Tribunal citados en el motivo. Segundo.- Por infracción de los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal. Tercero.- Por infracción del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal y jurisprudencia que ha desarrollado el tema de la buena fe en las relaciones jurídico-mercantiles citada en el motivo.

CUARTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, la representación de la parte recurrida, presentó escrito con oposición al mismo.

QUINTO.- No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 23 de febrero y hora de las 10,30, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dimana este recurso de casación 1162/1998, traído ahora a la decisión jurisdiccional de la Sala, de una demanda promovida por la entidad "**Harley**-Davidson INC." contra "Juguetes Feber S.A.", ejercitando acciones previstas en las leyes de 10 de noviembre de 1988, de **Marcas** y 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Valencia, de 25 de noviembre de 1994 (menor cuantía 388/1993) estimó la demanda y condenó a la entidad demandada a la cesación absoluta de la utilización de los derechos de **marca**, propiedad de **Harley**-Davidson Inc., la destrucción de todo el material distribuido y preparado respecto de la moto-juguete "**Harley**-Davidson" y a pagar a la actora un concepto de daños y perjuicios causados la cantidad de veinte millones de pesetas y a publicar a su costa el fallo de la sentencia. Dicha resolución fue recurrida en apelación por la demandada y la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia en su sentencia de 22 de octubre de 1997 estimó parcialmente el recurso y revocó la sentencia de primer grado en el sentido de absolver de la demanda respecto a la violación del derecho a la **marca** y condenó a "Juguetes Feber S.A." a satisfacer a la actora la cuantía de la licencia de explotación de la **marca Harley**-Davidson a determinar en ejecución de sentencia.

Contra dicho fallo de apelación ha interpuesto **Harley** Davidson Inc. un recurso de casación conformado en tres motivos, cuyo apoyo casacional se omite, pero dada la nota común de alegar infracción normativa de las leyes de **marcas** y de competencia desleal, la vía común a todos es la del nº 4º del art. 1692 LEC.

SEGUNDO.- El inicial motivo alega infracción del art. 31 de la Ley de **Marcas**, en relación con los artículos 12 y 13 del mismo texto legal, así como la doctrina jurisprudencial al respecto. Entiende el motivo que se ha producido la inducción a error, prohibida por la Ley de **Marcas**, que se concreta en dos posibilidades, riesgo de confusión y riesgo de asociación, como se recoge en el art. 12 de la Ley de **Marcas** cuando establece las prohibiciones de acceso registral a **marcas** posteriores por identidad o similitud con las anteriores. Y en este caso estamos en total identidad o similitud con las anteriores, dado que "Juguetes Feber S.A." insertaba en sus motos la denominación exacta de la actora con la evidente asociación que ello conlleva entre los consumidores. Por ello, se prohíbe en el art. 13 apartado c) el registro como **marcas**, entre otros supuestos, "los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados". A todo lo cual añade el motivo, que estamos en presencia de una **marca** notoria. Estima asimismo el motivo que la propia solicitud de Juguetes Feber S.A. de una licencia para fabricar, que no le fue concedida, ya presupone que era perfecta conocedora de que su actuación de la denominación **Harley** Davidson sin consentimiento constituía una violación de los derechos de la **marca** de la recurrente.



El motivo tiene que ser acogido. Consta en autos como acreditado y probado que "Juguetes Feber S.A." se planteó la producción de la moto de juguete a escala de la auténtica **Harley** Davidson en el año 1987 con vistas a presentarle en la Feria del Juguete a celebrar en febrero de 1988, y se puso en contacto con el departamento de licencias de la entidad "**Harley-Davidson Inc.**" a fin de conseguir la licencia, pero no constando acreditado que llegara a obtener ni siquiera un pre-acuerdo de la entidad propietaria de la **marca**, pese a lo cual procedió la demandada a fabricar la moto de juguete, utilizando el nombre **Harley-Davidson**, sin haber obtenido licencia y reconociendo Juguetes Feber S.A. que aún existieron conversaciones en 1991.

La sentencia a quo, de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Valencia puso el acento para estimar el recurso de apelación frente a la sentencia de primer grado, en que el producto comercializado por la apelante, Juguetes Feber S.A. es distinto del comercializado por la actora, por lo que se refiere a tamaño, prestaciones, precio y cadenas de mercado. Pero omite una realidad que se proclama en la instancia y es que se trata en ambos productos de motocicletas y aunque la de la demandada es de juguete, utiliza la **marca Harley** Davidson, **marca** notoria de una moto que es una de las más famosas del mercado, si no la más, y así realiza la venta de tal juguete, imitativo en cuanto a estilo y **marca** a una famosa moto.

No se trata de la utilización de una **marca** ajena en productos totalmente alejados de las amparadas por ella, sino de una utilización en juguete imitativo de una realidad protegida por la **marca**. Ante la notoriedad de la **marca Harley** Davidson y de su forma en el mercado se vende un juguete imitativo para que el niño lo use, emulando así a profesionales de tal deporte.

El art. 31 de la Ley de **Marcas** de 12 de noviembre de 1988 permite el ejercicio de acciones del art. 35 de dicha normativa "cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos pueda inducir a errores...". No se precisa que se trate de los mismos productos a los que se aplica la **marca** ajena, bastando con que sean similares y aquí se utiliza para un juguete totalmente imitativo de la moto real y famosa y con la misma **marca**. Añade, además, el art. 12 de la misma Ley en su apartado a), que toma en cuenta para la prohibición, no sólo la confusión en el mercado, sino "generar un riesgo de asociación con la **marca** anterior" lo que acontece en el caso de autos, porque Juguetes Feber S.A. insertaba en sus motos de juguete, en su imitación de las verdaderas, la denominación y **marca** de la recurrente.

Este criterio es el seguido por esta Sala en la reciente sentencia 42/2004, de 28 de enero de 2004, en que se sostiene que la utilización de **marcas** en diferentes circuitos comerciales, si bien impide la apreciación de la infracción de la normativa desleal, no puede desproteger la **marca** no anulada.

El acogimiento del motivo determinará los efectos que se recogen en el último ordinal de los fundamentos jurídicos de esta resolución.

TERCERO.- El motivo segundo alega infracción de los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991 y alega el segundo apartado del art. 6 que estima suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica, "el riesgo de los consumidores respecto a la procedencia de la prestación". Estima el motivo la infracción del art. 12 de la referida normativa, porque la sentencia a quo, si bien entiende que ha existido un beneficio para "Feber" y obliga a una indemnización, no subsume tal conducta en el citado artículo.

El motivo tiene que perecer, porque no ha existido vulneración de dicha normativa, que tiene por objeto la protección de la competencia ( art. 11) exigiendo para ello los fines concurrenciales ( art. 2). Se considera competencia desleal en esta Ley de 10 de enero de 1991, en atención a la "protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado", en su art. 1 y en la Exposición de Motivos señala como finalidad de la Ley "presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, como desleales", concluyendo que esta normativa se ha convertido "en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado". No existe el peligro de confusión y por ello el motivo decae.

Igual periclitamiento ha de correr el motivo tercero, que aduce infracción del art. 5 de la misma Ley, porque no sólo precisa para estimarse como constitutivo de competencia desleal todo comportamiento contrario a la buena fe, sino que exige los fines concurrenciales que en este caso excluyen la confusión de los productos.

CUARTO.- El acogimiento del primer motivo y a la vista de lo que dispone el art. 38,2 de la Ley de **Marcas** que determina que la indemnización de daños y perjuicios que permite declararlos con los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación del art. 38,2, c) determina que haya de acogerse el fallo de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Valencia de 25 de noviembre de 1994 y habida cuenta lo consignado en el fundamento jurídico sexto como acreditado, se acoge el fallo de este Juzgado, incluso en la imposición de costas y no se establecen las de la alzada.

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

**FALLAMOS**

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por la Procuradora de los Tribunales, D<sup>a</sup>. Amparo Ramírez Plaza, en nombre y representación procesal de la entidad, **HARLEY-DAVIDSON INC.** frente a la sentencia pronunciada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia de 22 de octubre de 1997, en autos de juicio declarativo de menor cuantía tramitados en el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Valencia (nº 388/93) que casamos y anulamos, acogiendo el motivo primero y, asimismo, acogiendo el fallo de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Valencia de 25 de noviembre de 1994, incluso en la imposición de costas y no se establecen las de la alzada. Y en su tiempo, comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA.- LUIS MARTINEZ-CALCERRADA Y GOMEZ.- JOSE MANUEL MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ.- Firmado y Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez, 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.