

Roj: **STS 1101/1999 - ECLI:ES:TS:1999:1101**Id Cendoj: **28079110011999101503**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **18/02/1999**Nº de Recurso: **2805/1994**Nº de Resolución: **137/1999**Procedimiento: **RECURSO DE CASACIÓN**Ponente: **ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL**Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Febrero de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen expresados, el Recurso de Casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid -Sección catorce-, en fecha uno de julio de 1994, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía sobre defensa de **marca**, consistente en nombre artístico, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid número doce, cuyo recurso fue interpuesto por doña Margarita , representada por la Procuradora de los Tribunales doña Concepción Hoyos Moliner, en el que es parte recurrida la RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES (**RENFE**), en la representación del Procurador don Carlos Gómez Fernández.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia de Madrid doce tramitó el juicio ordinario declarativo de menor cuantía número 1070/89, por razón de la demanda que planteó doña Margarita en la que, tras exponer hechos y fundamentos de derecho, vino a suplicar: "Dictar Sentencia estimatoria que contenga los siguientes pronunciamientos: Que se condene a los demandados, al pago de la indemnización de 10.000.000 de pesetas, que deberían haber pagado a D^a Margarita , por la concesión de la licencia que les hubiera permitido utilizar su nombre registrado, así como a la cantidad de 5.000.000 de pesetas, por los daños morales y efectos indirectos causados, y todo ello con expresa imposición de costas a los demandados".

SEGUNDO.- La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (**Renfe**), se personó en el pleito y contestó oponiéndose a la demanda en base de las alegaciones que aportó y terminó suplicando: "Dicte en su día sentencia en la que con desestimación de todos los pronunciamientos solicitados en la demanda se absuelva a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles muy particularmente del pago de las indemnizaciones que en aquélla se solicitan".

TERCERO.- La codemandada Compañía Mercantil El Viso Publicidad S.A., efectuó personamiento procesal y contestación opositora en la de demanda por los alegatos que aportó, suplicando: "Que tras los trámites procesales oportunos, dictar sentencia por la que: a) Con estimación de las excepciones interpuestas, se desestime la demanda sin entrar en el fondo del asunto, o en su defecto, b) Se desestime la demanda en cuanto a mis mandantes, al no haber incurrido en la supuesta utilización de la **marca** Antoñita de Linares de la que es titular el demandante, y en concreto para distinguir "los servicios relacionados con nombre artístico como cantante", en la clase 41 del Nomenclator".

Por providencia de 20 de marzo de 1990 se declaró rebelde procesal a GIRE.

CUARTO.- Unidas las pruebas practicadas y que fueron declaradas admitidas, el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número doce de Madrid dictó sentencia el 25 de octubre de 1991, cuyo Fallo literalmente dice: "Que desestimando la demanda formulada por la Procuradora Sra. Hoyos Moliner en nombre y representación de D^a Margarita , contra R.E.N.F.E. representada por el Procurador Sr. Gómez Fernández, y



contra GIRE, en rebeldía, y contra Agencia Publicitaria El Viso S.A. representada por el Procurador Sr. Puig Pérez de Inestrosa, y desestimando las excepciones alegadas, debo absolver y absuelvo a los demandados de los pedimentos contenidos contra ellos en la demanda, con imposición a la parte actora de las costas causadas en este juicio".

QUINTO.- La actora del pleito recurrió dicha sentencia, al haber planteado apelación para ante la Audiencia Provincial de Madrid, cuya Sección decimocuarta tramitó el rollo de alzada número 585/92, pronunciando sentencia con fecha uno de julio de 1994, cuya parte dispositiva declara: Fallamos "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dña Margarita , debemos Confirmar y Confirmamos íntegramente la sentencia dictada a 25 de octubre de 1991 por el Ilmo Magistrado-Juez del Juzgado nº 12 de los de Madrid, en los autos del juicio de menor cuantía nº 1070/89, seguidos a instancia de Dña Margarita , y en su nombre y representación la Procuradora Sra. Hoyos Moliner, contra **RENFE**, GIRE, y AGENCIA DE PUBLICIDAD EL VISO S.A., con imposición de las costas causadas en ésta alzada a la parte apelante".

SEXTO.- La Procuradora de los Tribunales doña Concepción Hoyos Moliner, en nombre y representación de doña Margarita , formalizó recurso de casación ante esta Sala, contra la sentencia del grado de apelación, que integró con los siguientes motivos, al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de enjuiciamiento Civil:

Uno: Falta autorización de la recurrente para la campaña publicitaria que denuncia.

Dos: Infracción de los artículos 30 y 31 de la Ley de **Marcas**.

Tres: Infracción de los artículos 37 y 38 de la Ley de **Marcas**.

SÉPTIMO.- La parte recurrida impugnó la casación promovida.

OCTAVO.- La votación y fallo del recurso tuvo lugar el pasado día nueve de Febrero de mil novecientos noventa y nueve.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La actora del pleito se limita en el primer motivo a alegar que la sentencia recurrida admite que la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (**RENFE**) utilizó su nombre artístico -Antoñita Linares- para promocionar actividades de ocio y esparcimiento mediante la utilización del producto, lanzado al mercado, denominado **Tarjeta Joven**, sin la debida autorización de dicha recurrente.

No se hace cita alguna de precepto del Ordenamiento Jurídico que hubiera sido infringido, con lo cual no se cumple con la imperatividad procesal que contiene el artículo 1707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que el motivo no debió de admitirse (artículo 1710-3º), lo que determina que en este estado procesal actúe como causa de desestimación.

SEGUNDO.- Constituyen hechos probados que resulta necesario hacer constar para centrar debidamente el motivo segundo, por infracción de los artículos 30 y 31 de la Ley de **Marcas** 32/1988, los siguientes: a) La recurrente doña Margarita inscribió en el registro de la Propiedad Industrial la **marca** comprendida en la clase 41 del Nomenclator Oficial, consistente en el nombre artístico Antoñita de Linares, habiéndosele expedido Certificado -Título número 632046-, en fecha 15 de noviembre de 1972, que amparaba las actividades relacionadas con dicho nombre artístico como cantante; b) La **Renfe**, en concierto con la Compañía Mercantil El Viso Publicidad S.A. (partes demandadas), llevó a cabo en el verano de 1989 una campaña de promoción de la denominada **Tarjeta Joven**, para fomentar el viaje por ferrocarril, utilizando a uno de sus protagonistas publicitarios con el nombre Antoñita Linares, sin haber obtenido consentimiento ni autorización alguna de la recurrente; c) El referido personaje cuenta su historia, que pretende ser atractiva y graciosa, y en la que se le hace decir, entre otras cosas, "que cuando me despidieron de la peluquería, porque las clientes se achicharraban en el secador, traspuestas con mi arte, pues me entró una depresión y una congoja muy grandes que no quiero ni acordarme. Hasta que descubrí la **tarjeta Joven** de **Renfe** con la que pude viajar por España y el extranjero y así empecé a dar chous, a abarrotar discotecas, a grabar discos y, ya ves, me he convertido en una gran estrella de la canción acid española. Y Todo se lo debo a la **Tarjeta Joven** de **Renfe** y a mi público que tanto me quiere y tanto me admira". Y d) La referida campaña tuvo amplia difusión nacional a través de la prensa, revistas, radio, murales publicitarios, etc.

Se reputan infringidos el artículo 30 de la Ley de **Marcas**, en cuanto confiere al titular registral el derecho exclusivo para su utilización y el 31 que otorga las acciones que refiere el artículo 35 frente a los terceros que utilicen la **marca** registrada en el tráfico económico sin haber obtenido consentimiento de su titular, así



como también cuando se trata de signo idéntico o semejante para distinguir tanto productos como servicios idénticos o similares, que pueden crear confusión por error. En el caso de autos la acción que se ejercita es la indemnizatoria de daños y perjuicios, del apartado b) del artículo 36.

La sentencia recurrida desestimó las pretensiones de la demanda, ya que decreta que tanto **Renfe** como El Viso Publicidad S.A. no han hecho uso de una **marca** registrada, pues esta era Antoñita de Linares y la publicitada Antoñita Linares y entre ambos nombres "hay evidentes diferencias", pues, admitiendo la coincidencia fonética, los productos son esencialmente distintos y "el consumidor final no tiene riesgo de confusión, los ámbitos de consumo a que están dirigidos son distintos y las exigencias de la competencia comercial están diluidas, en tanto que los círculos de actuación no son coincidentes".

La protección que otorga la Ley de **Marcas** ampara tanto la inscrita respecto a la que se utiliza en el mercado con condición de idéntica, como cuando se trata de signo semejante para distinguir productos o servicios iguales o similares que pueden inducir a errores. En este caso se trata de actividades artísticas desempeñadas por la recurrente como intérprete de la canción española.

La Ley emplea el adjetivo semejante que no significa igualdad plenamente coincidente, sino más bien parecida, imitada o que cabe equiparar, al utilizarse con sentido de comparación. En este caso la semejanza entre los signos enfrentados lo constituye la preposición "de", que carece de intensidad diferenciadora suficiente para permitir su nítida distinción, con lo que la semejanza fonética -e incluso la gráfica- resulta evidenciada y el Tribunal de Instancia no la descartó, afectando por tanto la prohibición que prevé el artículo 12 a) de la Ley.

Partiendo de lo que se deja dicho procede estudiar si concurre como decreta la sentencia en recurso, no efectivo uso de la **marca** registrada, en base a tratarse de servicios esencialmente distintos, sin riesgo de confusión para el consumidor final.

Si bien no nos encontramos ante propia situación de competencia comercial y los ámbitos de actuación pudieran parecer en un principio diferentes y no coincidentes, no sucede así al atenderse a la transcendencia de la publicidad llevada a cabo por **Renfe** de su producto de viaje económico, ya que, aunque su destino parece ser los usuarios jóvenes, esto no excluye que estos no sean desconocedores o seguidores de la recurrente en su actividad de intérprete de la canción española, con numerosas actuaciones y éxitos consolidados en el territorio nacional durante un largo período de tiempo, que consagraron su nombre y afianzaron su carrera profesional, para alcanzar ser suficientemente conocida por el público aficionado.

En este caso lo que efectivamente se ha utilizado, aparte del nombre artístico, con coincidencia fonética ya sentada con el que correspodee a la **marca** inscrita, es la propia actividad profesional de la recurrente, conformando relato anecdótico que pretende ser gracioso y atractivo, lo que no logra, pues raya en lo chistoso y grosero y los servicios que la **marca** protege se emplean como reclamo para la difusión de la denominada **Tarjeta Joven**, utilizando a la recurrente como protagonista del mensaje publicitario.

Aunque el derecho otorgado por la **marca** es exclusivo, siempre actúa en relación a un producto o servicio determinado y cabe su empleo cuando estos resultan suficientemente diferenciados, conforme la regla de la especialidad, ello exige que no se ocasione riesgo de inducción a errores, expresión que emplea el artículo 31 de la Ley, con lo cual el "ius prohibendi" resulta más amplio y extensivo, al abarcar el riesgo de asociación, que opera aunque no se trate de productos o servicios idénticos o similares, como es el caso que nos ocupa, lo que tiene apoyo en el apartado cuarto del artículo 4 de la Ley y justificación para preservar a los consumidores, que vienen a ser los principales interesados en el uso correcto de las **marcas**, pues la función esencial de las mismas, conforme declara la sentencia de 11 de Noviembre de 1997 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, es garantizar al usuario o consumidor final la identidad de origen del producto que lleva la **marca**, permitiéndole distinguir sin confusión posible el producto (o el servicio) de aquellos que tienen otra procedencia, con lo cual se impone que debe evitarse el riesgo de asociacionismo bajo la creencia de que el titular de la **marca** registrada patrocinó o autorizó de alguna manera los servicios llevados a cabo con su empleo, es decir, que los usuarios de la anunciada **Tarjeta Joven** alcanzasen a conocer que la artista Antoñita de Linares autorizó el referido anuncio o de alguna manera lo hubiera consentido, implicándose en el mismo y con más motivo al aparecer la leyenda del texto publicitario ilustrada con la fotografía de cantante folklórica, que si bien no es la propia demandante y se trata de otra persona que prestó autorización, la fotografía que se presenta como retocada, con efectos de reforzar la asociación que se instauró en el mercado del tráfico viajero; por todo lo cual al motivo le corresponde respuesta casacional estimatoria.

TERCERO.- La acogida del motivo anterior determina la del tercero, en el que la recurrente reitera lo suplicado en la demanda de que sea indemnizada en la cantidad de diez millones de pesetas y cinco millones de pesetas (por daños morales), denunciando al efecto haberse infringido los artículos 37 y 38 de la Ley de **Marcas**.



La cifra de diez millones de pesetas la justifica la actora como el precio que debió de haberle pagado el infractor, si hubiera mediado concesión de licencia, lo que permitiría la lícita utilización de la **marca**, conforme al artículo 38-1-c), al fijar uno de los criterios de resarcimiento económico a tener en cuenta por ganancias dejadas de obtener y que no significa otra cosa que el deber de abonar lo que en principio ya debió de haberse cumplido.

La petición es de recibo casacional, si bien no en la cantidad que suplica la recurrente, que sólo actuará como límite máximo del que le corresponde percibir, cuya determinación cuantitativa se llevara a cabo en ejecución de sentencia.

El artículo 42 de la Ley autoriza a licenciar la **marca** mediante correspondiente compensación económica, por la totalidad o por una parte de los servicios o productos para los cuales está registrada. En el caso de autos la recurrente cumplió con lo preceptuado en el artículo 37, ya que practicó a **Renfe** el requerimiento que el precepto impone. La obligación de indemnizar exige el necesario presupuesto de haberse llevado a cabo violación de la **marca**, lo que ha quedado suficientemente acreditado, como se dejó sentado, al estudiar el motivo precedente.

En cuanto a la reparación de daños morales, si bien la Ley de **Marcas** no la contempla, tampoco la prohíbe expresamente. En el caso presente ha de atenderse a su especialidad, que impone la estimación, si bien en la cantidad de 3.500.000 pesetas, por corresponder a los Tribunales su libre apreciación y cuantificación. La recurrente ha venido a resultar afectada en su actividad artística-comercial y sobre todo en su prestigio y sensibilidad de artista, al comprobar que su nombre, ganado con un trabajo continuado, y que gozó del favor del público, reconocedor de sus condiciones de intérprete de la canción española, se vió utilizado a sus espaldas en una propaganda muy poco elogiosa de sus méritos, y que más bien se aprovecha de su fama, dando una versión que se acerca a lo grotesco y ridículo.

Los daños morales proceden cuando se da causación voluntaria y el restablecimiento económico no resulta suficientemente cumplido con la indemnización de los materiales, al afectar a parcelas íntimas del ser humano, como son sus sentimientos y propia estima, afectados por el sufrimiento, desasosiego e intranquilidad derivados de la situación creada y que se les impone, la que no está huérfana de amparo legal, ya que el artículo 1107 del Código Civil se refiere a todos los daños, como reconoció la sentencia-faro de 9 de diciembre de 1949 y muchas posteriores, entre ellas las de 3-6-1991 y 27-7-1994.

La estimación del recurso impone a esta Sala asumir funciones de instancia, para decretar la estimación parcial de la demanda, conforme a lo que se deja sentado y condenar al abono de las indemnizaciones que se otorgan, en forma solidaria a **Renfe** y a la mercantil El Viso Publicidad S.A., ya que el artículo 37 de la Ley de **Marcas** se refiere "a todas aquellas", absolviendo a la codemandada Gabinete de Información y Relaciones exteriores (GIRE), por carecer de personalidad jurídica propia y tratarse de un organismo dependiente de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.

CUARTO.- Al estimarse en parte el recurso no procede hacer declaración expresa en sus costas ni con relación a las causadas en las instancias, conforme al artículo 1715 de la Ley Procesal Civil, con devolución del depósito constituido.

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

FALLAMOS

Que debemos de declarar y declaramos haber lugar al presente recurso de casación que formalizó doña Margarita contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Madrid -Sección catorce-, en fecha uno de Julio de 1994, la que casamos y anulamos, y también revocamos la dictada por el Juez de Primera Instancia número doce de la capital el veinticinco de octubre de 1995 y en su lugar, con estimación parcial de la demanda de dicha recurrente, condenamos a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (**Renfe**) y a El Viso Publicidad S.A. a que le abonen, en forma solidaria, la cantidad de tres millones quinientas mil pesetas por daños morales y la que se fije en ejecución de sentencia por concesión de licencia no solicitada, que no excederá del límite de diez millones de pesetas, más los intereses legales desde la fecha de esta sentencia.

No se hace declaración expresa en cuanto a las costas de casación ni de las correspondientes a las dos instancias.

Procédase a la devolución del depósito constituido; Y expídase certificación de la presente, con devolución de las actuaciones a la expresada Audiencia, que deberá acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Alfonso Villagómez Rodil.-Luis Martínez-Calcerrada Gómez.-Alfonso Barcala Trillo- Figueroa.-Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior



sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Villagómez Rodil, 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 CENDOJ