



Roj: **STS 5212/2014 - ECLI:ES:TS:2014:5212**

Id Cendoj: **28079110012014100662**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **29/10/2014**

Nº de Recurso: **738/2013**

Nº de Resolución: **570/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 8, 13-07-2011 ,
SAP B 437/2013,
STS 5212/2014**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Octubre de dos mil catorce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Nosko Europa, SL, representada por la procurador de los tribunales doña Joana Menem Aventi, contra la sentencia dictada el ocho de enero de dos mil trece, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Ocho de Barcelona. Ante esta Sala compareció la procurador de los tribunales doña Montserrat Sorribes Calle, en representación de Nosko Europa, SL, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Nike European Operations Netherlands BV representada por la procurador de los tribunales doña María Isabel Campillo García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Barcelona el catorce de mayo de dos mil diez, el procurador de los tribunales don Ignacio López Chocarro, obrando en representación de Nike European Operations Netherlands BV, interpuso demanda de juicio ordinario contra Nosko Europa, SL.

En la referida demanda, la representación procesal de Nike European Operations Netherlands BV alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que dicha sociedad patrocinaba distintas selecciones y clubs de fútbol, a cambio de distribuir y vender en exclusiva, a nivel mundial, las camisetas y uniformes, con los colores, marcas y emblemas de sus equipos. Que, en concreto, había llegado a acuerdos en tal sentido con CF Barcelona, Valencia CF, Atlético de Madrid, Manchester United, Inter de Milán, Arsenal, FC, Celtic, FC, París Saint Germain, Juventus, Borussia Dortmund, Aston Villa, FC..., así como, entre otras, con las selecciones nacionales de fútbol de Brasil, Holanda, Portugal, USA, Turquía, Corea... - como demostraba con los documentos aportados con los números 13 a 17 -.

Añadió que había empresas que se aprovechaban de la reputación de Nike European Operations Netherlands BV y de los clubs que la misma esponsorizaba y, en particular, de los esfuerzos publicitarios que llevaba a cabo, para poner en el mercado las mismas camisetas, al vender imitaciones sin el signo identificativo de Nike, pero con los escudos de los clubs y la publicidad que aparecía en las camisetas, desconociendo sus derechos de exclusiva.

Que, como detallará, la demandada, Nosko Europa, SL, realizaba esa misma actividad, pues imitaba y vendía las equipaciones de los clubes patrocinados por Nike.



Precisó que Nosko Europa, SL era una sociedad, constituida en marzo de dos mil siete, con un capital de tres mil diez euros y un domicilio social fluctuante - Barcelona, Barbastro y, actualmente en Moraleja, Cáceres -.

Que, en su día, instó contra la sociedad ahora demandada diligencias preliminares para averiguar cuál era el tipo de producto que estaba ofreciendo en el mercado y que el Juzgado de lo Mercantil número Ocho de Barcelona, que fue el que conoció de las diligencias preliminares, con el número 289/09, requirió a Nosko Europa, SL para que facilitase la facturación obtenida en la comercialización de los productos y el listado de clientes y que de ese requerimiento la demandada hizo caso omiso.

Que Nosko Europa, SL, una vez tenía constancia de las equipaciones oficiales que comercializaba Nike, se dedicaba a encargar la fabricación y distribución de uniformes prácticamente iguales que imitaban los oficiales de los clubs y selecciones, aprovechándose de las importantes invenciones económicas efectuadas por Nike para poder comercializar y patrocinar a clubs y selecciones nacionales de conocido prestigio.

Que Nosko Europa, SL había cometido con tal conducta actos contrarios a la buena fe, de imitación y de aprovechamiento de la reputación ajena, respectivamente tipificados en los artículos 4 , 11.2 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

Invocó la demandante el artículo 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal , en cuanto a las acciones ejercitadas, y aportó un informe emitido por el director de protección de la marca " Nike " para España y Portugal, indicando que, al no poder determinar las ventas realizadas por Nosko, solicitaba en concepto de daños y perjuicios una cantidad alzada, consistente en noventa mil euros (90 000 €), sin perjuicio de los que se pruebe.

En el suplico de la demanda, la representación procesal de Nike European Operations Netherlands BV interesó del Juzgado de Primera Instancia competente, una sentencia por la " 1.- que se declare que la compañía Nosko Europa, SL 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. 2.- Que se declare y obligue a la compañía Nosko Europa, SL. a cesar en su conducta desleal consistente en actos que resultan objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe, actos de imitación y actos de aprovechamiento de la reputación ajena.- 3.- Que se prohíba a la compañía Nosko Europa, SL tanto en la actualización 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 mas relevantes : Fútbol Club Barcelona, Manchester Fútbol Club, Arsenal Fútbol Club, Celtic fútbol Club, Paris Saint Germain FC, FC Internazionale - Inter -, Juventus FC, PSV Eindhoven, selecciones nacionales de fútbol de Portugal, Camerún, Brasil, Holanda, Croacia, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, EEUU, Corea, Serbia, Eslovenia, Turquía y Alemania. 4.- Que se obligue a Nosko Europa, SL 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 jugadores, y patrocinadores oficiales de equipos respecto a los equipos esponsorizadas y comercializadas por Nike, incluidos los siguientes equipos: Fútbol Club Barcelona, Manchester Fútbol Club, Arsenal Fútbol Club, Celtic fútbol Club, Paris Saint Germain FC, FC Internazionale - Inter -, Juventus FC, PSV Eindhoven, selecciones nacionales de fútbol de Portugal, Camerún, Brasil, Holanda, Croacia, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, EEUU, Corea, Serbia, Eslovenia, Turquía y Alemania. 5.- Que se indemnice a mi mandante en la cifra que se obtenga de los cálculos que se efectúen y con los parámetros fijados en la alegación Quinta del presente escrito. 6.- Subsidiariamente, que se indemnice a mi mandante en la cifra a tanto alzado de noventa mil euros. 7.- Que se condene a la adversa al pago de las costas ".

SEGUNDO.- La demanda fue turnada al Juzgado de lo Mercantil número Ocho de Barcelona, que la admitió a trámite por auto de tres de junio de dos mil diez , conforme a las normas del juicio ordinario, con el número 46/2010.

Nosko Europa, SL fue emplazada y se personó en las actuaciones representada por la procurador de los tribunales doña Joana Menen Aventín, que contestó la demanda, por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil diez.

En dicha contestación, la representación procesal de Nosko Europa, SL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que fue constituida en el año dos mil siete con la idea de explotar el negocio consistente en la comercialización de las llamadas " réplicas " o imitaciones de camisetas de fútbol, siempre



identificadas con su propia marca y, por tanto, sin engaño del consumidor. Que, en concreto, vendía a un tipo de cliente que no compraba en los establecimientos en que se vendían las camisetas oficiales, sino en tiendas y mercadillos de la costa. Que ese negocio fue abandonado por la mayoría de las empresas, a consecuencia de la presión llevada a cabo por las grandes marcas en todos los frentes, pero que ella había seguido dedicándose a él, si bien aplicando una fórmula que fuera irreprochable y respondiera a las exigencias de la legalidad.

Por ello registró como marcas escudos deportivos, que mantenían unas connotaciones estéticas con los clubs o la ciudad de los mismos, con el ánimo de que su uso no generase ninguna clase de confusión. Que, además, las equipaciones elaboradas por ella llevaban las iniciales " JNO " y " WTJ ", sus marcas, bien visibles, con lo que se eliminaba toda posibilidad de confusión.

Añadió que ocultaba la demandante que algunos clubs extranjeros, de la mano de Nike, interpusieron, en el año dos mil ocho, denuncia o querrela contra ella y otras sociedades, y que el Fiscal interesó el sobreseimiento, con anterioridad a la interposición de la demanda - como demostraba con el documento aportado con el número 6 -, pues tuvo en cuenta que las camisetas incautadas no hacían referencia a una marca o fabricante determinado, sino a equipos de fútbol, con escudos distintos a los de estos.

Añadió que los hechos de la demanda se referían a la temporada dos mil ocho a dos mil nueve, no a la dos mil nueve dos mil diez, ya que en la siguiente no había utilizado los nombres de los equipos de fútbol, sino que, en lugar de " Manchester United ", había usado el nombre de la ciudad " Manchester " y unos escudos totalmente distintos de los de los clubs de la misma, con un diseño propio y registrado como marca.

Que, a mayor abundamiento, los colores de los clubs eran apropiables, ya que no estaban registrados ni eran registrables como tales y que lo que cabía licenciar era el uso de las marcas, si bien el ámbito de las mismas no podía resultar invadido, lo que no sucedía si no se incluía la marca en el producto.

Negó los actos desleales que se le imputaban. En particular, que hubiera incurrido en una actuación contraria a la buena fe, ya que sus registros ponían de relieve ante el consumidor que se trataba de un producto propio de Nosko y distinto de cualquier otro.

También negó la imitación, que no es siempre desleal y, en particular, que no lo era en el caso, puesto que no existía aprovechamiento del esfuerzo de Nike ni de su reputación.

Negó el aprovechamiento de la reputación ajena, por cuanto no se había servido de ningún signo de Nike en el mercado, todos ellos distintos a los de los clubs, que eran el resultado de un fenómeno social complejo, no susceptible de apropiación privada y, en todo caso, no resultado o fruto de ningún esfuerzo empresarial.

Alegó también que Nosko Europa, SL soportaba los costes del diseño para la creación de sus camisetas y escudos, ya que pretendía evocar, sin confundir.

Por último, afirmó que la reclamación de Nike era improcedente, ya que operaba en un mercado distinto al suyo, de modo que lo ella dejara de vender no lo vendería Nike. Que igualmente era distinto el ámbito geográfico de sus ventas, que tenían lugar en el mercado español, exclusivamente.

Con esos antecedentes, en el suplico del escrito de contestación a la demanda, la representación procesal de Nosko Europa, SL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Ocho de Barcelona una sentencia " *por la que, desestimando la demanda, se declare la absolución de mi representada de cuantas pretensiones se han deducido en su contra, con todos los pronunciamientos a su favor, y con expresa imposición de las costas de este procedimiento a la parte actora* " .

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio y practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Ocho de Barcelona dictó sentencia en el juicio ordinario número 446/2010, con fecha trece de julio de dos mil once, con la siguiente parte dispositiva: " *Fallo. Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de Nike European Operations Netherlands BV y condeno a Nosko Europa, SL a estar y pasar por los siguientes pronunciamientos:*

1.- Declaro que la compañía Nosko Europa, SL 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 los artículos. 4.1 y 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal . 2.- Condeno a la compañía Nosko Europa, SL 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, SL 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: Fútbol Club Barcelona, Manchester Fútbol Club, Arsenal Fútbol Club, Celtic Fútbol Club, Paris Saint Germain FC, F.C. Internazionale -Inter-, Juventus FC, PSV Eindhoven. Selecciones nacionales de fútbol de Portugal, Camerún, Brasil, Holanda, Croacia, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, EEUU, Korea, Serbia, Eslovenia y Turquía. KNVB -Dutch Football Federation-. 4.- Condeno a la compañía Nosko Europa, SL 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: Fútbol Club Barcelona, Manchester Fútbol Club, Arsenal Fútbol Club, Celtic Fútbol Club, Paris Saint Germain FC, F.C. Internazionale -Inter-, Juventus FC, PSV Eindhoven y selecciones nacionales de fútbol de Portugal, Camerún, Brasil, Holanda, Croacia, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, EEUU, Corea, Serbia, Eslovenia y Turquía, KNVB -Dutch Football Federation-. 5.- Condeno a la compañía Nosko Europa, SL a indemnizar a la actora en la suma de noventa mil euros (90.000 €) en concepto de daños y perjuicios. 6.- Condeno a la compañía Nosko Europa, SL al pago de las costas del presente".

CUARTO. La representación procesal de Nosko Europa, SL interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Ocho de Barcelona, en el juicio ordinario número 446/2010, el trece de julio de dos mil once.

La misma sentencia fue impugnada por la representación procesal de Nike European Operations Netherlands BV.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se turnaron a la Sección Decimoquinta de la misma, que tramitó el recurso de apelación con el número 721/2011 y dictó sentencia con fecha ocho de enero de dos mil trece, con la siguiente parte dispositiva: " *Estimamos, en parte, el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad Nosko Europa, SL y desestimamos el formulado por la representación procesal de Nike European Operations Netherlands BV, contra la sentencia del Juzgado Mercantil número Ocho de Barcelona, de fecha trece de julio de dos mil once, 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 BV, y condenamos a Noko Europa, S.L. a estar y pasar por los siguientes pronunciamientos: 1.- Declaramos que la compañía Nosko Europa, SL ha llevado a cabo actos de competencia desleal de obstaculización del artículo 4.1 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, 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 BV 2.- Condenamos a la compañía Nosko Europa, SL 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, SL, 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 esponsorizados o comercializados en exclusiva por Nike European Operations Netherlands BV, 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, SL a indemnizar a la actora en la suma de noventa mil euros (90.000 €), 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. "* _

QUINTO. La representación procesal de Nosko Europa, SL interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo de apelación número 721/2011, con fecha ocho de enero de dos mil trece.

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veintiuno de enero de dos mil catorce, decidió: " *Admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de la sociedad mercantil Nosko Europa, SL, contra la sentencia dictada con fecha ocho de enero de dos mil trece por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta) en el rollo de apelación número 721/2011 dimanante del juicio ordinario número 446/2010 del Juzgado de lo Mercantil número Ocho de Barcelona "*.

SEXTO. El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de Nosko Europa, SL, contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona,



en el rollo de apelación número 721/2011, con fecha ocho de enero de dos mil trece , se compone de dos motivos, en los que la recurrente denuncia:

PRIMERO. Con apoyo en el artículo 469, apartado 1, ordinales segundo y cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de los artículos 218, apartado 1 , 456, apartado 1 , y 465, apartado 5, de la misma Ley y 24 de la Constitución Española .

SEGUNDO. Con apoyo en el artículo 469, apartado 1, ordinales segundo y cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de los artículos 217 , 218, apartado 2, de la misma Ley y 24 de la Constitución Española .

SÉPTIMO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Nosko Europa, SL, contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo de apelación número 721/2011, con fecha ocho de enero de dos mil trece , se compone de dos motivos, en los que la recurrente, con apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

PRIMERO. La infracción del artículo 4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

SEGUNDO. La infracción de la norma del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

TERCERO . La infracción de la jurisprudencia relativa a la prueba del daño y su posible presunción.

OCTAVO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la procurador de los tribunales doña María Isabel Campillo García, en nombre y representación de Nike European Operations Netherlands, BV, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

NOVENO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el dos de octubre dos mil catorce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **Jose Ramon Ferrandiz Gabriel**,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de los antecedentes.

I.- En su escrito de demanda, Nike European Operations Netherlands BV alegó que, por virtud de los acuerdos con causa onerosa por ella alcanzados con varios clubs famosos y federaciones nacionales de fútbol, había conseguido ser titular, en régimen de exclusiva mundial, del derecho a vender la ropa deportiva que constituía el uniforme de los correspondientes equipos, identificada con sus propios signos.

También alegó que la demandada, Nosko Europa, SL, al poner en el mercado imitaciones de dichas equipaciones deportivas, se aprovechaba de los considerables esfuerzos publicitarios que ella llevaba a cabo, así como de su propia reputación y de la de las entidades con las que había contratado el patrocinio en los términos indicados.

Los actos relatados - con los matices que se añadirán cuando demos respuesta a los recursos extraordinarios - los calificó la demandante como tipificados en los artículos 4, apartado 1 , 11, apartado 2 , y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

Con ese antecedente pretendió, previa declaración de la ilicitud de la conducta, la condena de la demandada a cesar en ella, a la remoción de sus efectos y a la indemnización por los daños causados.

II.- La demandada negó que su comportamiento fuera opuesto al estándar de la buena fe y que, con él, se hubiera aprovechado de la reputación o del esfuerzo empresarial de la demandante, dado que las imitaciones de las camisetas de los clubs y federaciones nacionales de fútbol las vendía diferenciadas con signos por ella registrados, sin utilizar los de la demandante y dejando constancia, en las etiquetas, de que no se trataba de las oficiales.

III.- El Juzgado de lo Mercantil que conoció del proceso en la primera instancia consideró que Nosko Europa, SL había cometido comportamientos desleales, tanto (1º) al intentar que sus creaciones empresariales tuvieran la singularidad competitiva y el conocimiento en el mercado de que gozaban las de la demandante sin satisfacer contraprestación alguna a las entidades titulares de los derechos de exclusión y con ahorro de cualquier gasto o inversión en diseño o publicidad - pues se aprovechaba de los efectuados por la demandante -, como (2º) al solicitar el registro de unos signos semejantes a los escudos de los clubs y federaciones nacionales de fútbol.

Los actos desleales los consideró el órgano judicial subsumibles en la formulación abstracta del apartado 2 del artículo 11 de la Ley 3/1991 y, en concreto, en el tipo de deslealtad consistente en el aprovechamiento



indebido del esfuerzo ajeno - el descrito en primer lugar -, y en la del artículo 4 de la misma Ley - el descrito en segundo lugar -.

IV.- El Tribunal de apelación, ante el que llevaron el conflicto las dos sociedades litigantes, (1º) declaró probado que, durante la temporada correspondiente a los años dos mil ocho a dos mil nueve, la demandante había vendido camisetas que imitaban las comercializadas, como oficiales, por la demandante, pero que no incorporaran las marcas " Nike ", sino otras registradas a nombre de Nosko Europa, SL, las cuales estaban formadas por las iniciales " JNO " o " WTJ " y un gráfico consistente en un escudo semejante al del club de fútbol o la ciudad o país al que pertenecía el mismo o la selección nacional, así como que las camisetas llevaban una etiqueta interior, cosida, con la mención " Nosko Europa, SL. Nif [...]Football Action. JNO " y otra exterior de cartón que indicaba " *This is not an oficial product. Este no es un producto oficial* "; (2º) negó que la conducta relatada pudiera quedar subsumida bajo el tipo del apartado 2 del artículo 11 de la Ley 3/1991, en la modalidad de aprovechamiento del esfuerzo ajeno - como había declarado el Juzgado de lo Mercantil -, dado que (a) dicho tipo legal describía " *una imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste* ", para conseguir " *la apropiación inmediata de la prestación ajena, sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación* " y (b) ello no había tenido lugar en el caso enjuiciado, porque la demandada soportó " *los costes correspondientes al diseño, confección y fabricación de las camisetas que comercializa* "; (3º) también negó que fuera aplicable a la conducta llevada a cabo por Nosko Europa, SL la norma del artículo 12 de la Ley 3/1991, (a) por tener la misma por función dar protección indirecta a " *los signos distintivos o formas de presentación de un producto* " y, en general a las " *[...] creaciones formales, diferentes de las creaciones materiales [...]* " y (b) haber sido objeto de imitación por la demandada unas creaciones propiamente materiales.

El Tribunal de apelación concluyó su labor calificadora afirmando (4º) que la conducta de la demandada, en cuanto había " *alterado el normal funcionamiento del mercado o su estructura competitiva* ", merecía reproche por ser objetivamente contraria a la buena fe, con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Ley 3/1991, dado que (a) los clubs o selecciones nacionales de fútbol ostentaban derechos de propiedad industrial sobre algunos elementos identificativos de las camisetas oficiales y estaban legitimados para impedir que su uso por terceros no autorizados pudiera lesionarlos y, además, eran titulares de otros derechos que les facultaban " *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* "; (b) la comercialización por la demandante de las camisetas oficiales había sido el resultado de un considerable esfuerzo comercial por su parte para la obtención contractual de la exclusiva, que le permitía otorgar nuevas licencias o autorizaciones a otras empresas; y (c) la venta por la demandada, sin autorización alguna, de meras réplicas " *de las camisetas oficiales de los clubs y selecciones de fútbol [...] integrando sus elementos identificativos* ", no era una manifestación " *de la libertad de empresa o de la libre competencia, sino un abuso de la misma* ", dado que la prestación de la demandada no constituía " *el resultado de una actividad basada en la propia eficiencia sino en el éxito comercial de la prestación ajena* ", en la medida en que no se había limitado " *a comercializar camisetas con los colores del club y selección de fútbol bajo una marca propia* ", sino que había combinado " *todos los elementos identificativos del mismo para crear la apariencia de producto (camiseta) oficial del club y selección* ", con lo que había obtenido " *una ventaja desleal derivada de su intromisión en el ámbito de exclusiva de la demandada* " que obstaculizaba el desarrollo de su actividad, lo que había " *alterado el normal funcionamiento del mercado o su estructura competitiva* ".

La sentencia de apelación fue recurrida por la demandada, por razones procesales y sustantivas.

I.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE LA DEMANDADA.

SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del primero de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

Con apoyo en las normas segunda y cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Nosko Europa, SL denuncia, en el primer motivo de su recurso extraordinario por infracción procesal, la infracción de las de los apartados 1 de los artículos 218 y 456, así como la del apartado 5 del artículo 465, todos de la misma Ley procesal, y la del artículo 24 de la Constitución Española.

Alega la recurrente que el Tribunal de apelación había incurrido en incongruencia " *extra petita* " y producido una " *reformatio in peius* ", al aplicar el artículo 4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, a una conducta suya que no era la que en la demanda se había señalado como tipificada en dicha norma; por lo que, sostiene, se había alterado la causa de pedir con indefensión para ella.

En explicación del motivo alegó (1º) que, en la demanda, fueron mencionados como aplicables a los comportamientos que se le imputaban los artículos 11, apartado 2 - imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno y de la reputación ajena -, 12 - aprovechamiento de la reputación ajena - y 4 - cláusula general



-, todos de la Ley 3/1991 ; (2º) que, en concreto, el artículo 4 fue puesto en relación por la demandante con su solicitud de obtener - como obtuvo -, a modo de cobertura, el registro de unos signos parecidos a las marcas y escudos de los clubs de fútbol patrocinados por aquella; (3º) que esa relación directa entre la repetida norma y la concreta conducta que le había sido imputada condicionó su línea de defensa; (4º) que el órgano judicial de la primera instancia, tras declarar que había cometido el acto desleal descrito en el apartado 2 del artículo 11 - por la imitación de prestaciones con aprovechamiento del esfuerzo de la demandante, para conseguir que sus propias creaciones empresariales tuvieran singularidad competitiva y la notoriedad de que las de aquella gozaban en el mercado -, enjuició la conducta consistente en la solicitud del registro de unas marcas para poder utilizarlas en las camisetas no oficiales y le atribuyó carácter desleal, a la luz del artículo 4; (5º) que, en su recurso de apelación, ella atacó la calificación de ese pronunciamiento, en función de los hechos tomados en consideración en la sentencia apelada; y (6º) que, consecuentemente, la sentencia de apelación alteró la causa de pedir, al declarar que el artículo 4 no era aplicable al comportamiento especificado en la sentencia apelada en relación con dicha norma, pero sí a la imitación de prestaciones, que la demandante y el órgano judicial de la primera instancia habían considerado subsumible bajo otra: la del artículo 11, apartado 2.

TERCERO. Desestimación del motivo.

Teniendo en cuenta que el Tribunal de apelación declaró que "*[...] 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 y selecciones de fútbol*", cabe considerar que son dos los pronunciamientos contenidos en la sentencia recurrida a los que el motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal se refiere -: (1º) el que negó que las meras solicitudes de los registros de unas marcas, formuladas por Nosko Europa, SL, integraran el tipo de acto desleal descrito en el artículo 4 de la Ley 3/1991 ; y (2º) el que afirmó que la venta por dicha sociedad de unas camisetas que eran imitación de las oficiales no constituía la modalidad de acto desleal tipificada en la norma del apartado 2 del artículo 11 de la Ley 3/1991, pero sí en la del repetido artículo 4, en cuanto no se trataba de "*una conducta de competencia por méritos o eficiencia de las propias prestaciones, sino [...] de obstaculización desleal de la actividad de Nike en el mercado*", ejecutada sin autorización de los clubs o federaciones nacionales titulares y con aprovechamiento de las inversiones y esfuerzos realizados por la demandante.

El primero de los pronunciamientos, evidentemente, no adolece de los vicios que se afirman en el motivo, en particular, el de agravar los términos de la sentencia de primera instancia en perjuicio de la apelante, dado que lo que hizo el Tribunal de apelación fue estimar, en ese extremo, el recurso de la propia Nosko Europa, SL, dejando sin efecto la calificación como desleal que se había establecido en la sentencia de la primera instancia.

El segundo de los pronunciamientos requiere mayor atención, ya que afecta directamente al ámbito de la regla "*iura novit curia*", en este caso, respecto de los tipos de actos descritos como desleales en la Ley 3/1991.

Al respecto, hemos de anticipar que nos parece correcta la argumentación que, para justificar su proceder, utilizó el Tribunal de apelación, el cual entendió que aplicar el artículo 4 a unos comportamientos que en la demanda y en la sentencia apelada se habían calificado como regulados en el artículo 11, apartado 2, no constituía incongruencia, dados los términos de la norma del apartado 1 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que era el resultado de "*la adecuada subsunción de los hechos denunciados [...], sin alterar la acción ejercitada, que comprende dicha conducta*".

En efecto, la congruencia consiste en la necesaria correlación entre el fallo y las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta, además de lo que se pide, la causa de pedir, esto es, el conjunto de hechos esenciales para la consecuencia jurídica pretendida - sentencia 366/2013, de 12 de julio -. Por ello, la incongruencia, vicio interno de la sentencia, se produce, entre otros casos, cuando se altera por el Tribunal la causa de pedir, fundamento jurídico-fáctico de las peticiones deducidas en el proceso, lo que genera la consiguiente indefensión para la otra parte.

A ello hay que añadir, puesto que se trataba de una sentencia de segundo grado, que la apelación permite al tribunal un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa con plenitud de cognición y libertad para la nueva valoración de la prueba y la aplicación del derecho - sentencia 616/2012, de 23 de octubre -.

De otro lado, corresponde a los litigantes la carga de aportar el material fáctico y alegar y probar los hechos sobre los que el juez debe decidir según las reglas clásicas "*iudex iudicet secum dum allegata et probata partium*" - entre otras muchas, sentencia 991/2011, de 17 de enero -.

Consecuentemente, los tribunales están limitados por las aportaciones de hechos efectuadas por las partes, de tal forma que es incongruente aquella sentencia cuyo fallo se apoye en hechos relevantes o fundamentales no introducidos válidamente en el proceso por ellas, como soporte de su acción o excepción en sentido propio. Pero no lo están para aplicar a los hechos alegados y probados la norma adecuada, que puede no ser la



invocada en la demanda, lo que sucederá de haber considerado que aquellos no se identifican con el supuesto fáctico al que vincula la consecuencia jurídica, pero sí con el descrito en otra distinta.

Eso es lo que hizo el Tribunal de apelación, pues, respetando los hechos alegados como causa de la petición, se limitó a declarar que los mismos no constituían el supuesto de la norma del artículo 11, apartado 2, de la Ley 3/1991, pero sí el del artículo 4.

En definitiva, respetó el Tribunal de apelación la norma del artículo 218, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto, sin apartarse de la causa de pedir aportada, resolvió el conflicto conforme a los preceptos aplicables al caso, aunque no habían sido acertadamente citados en la demanda.

La relación directa que existe entre la referida norma y la interdicción constitucional de la indefensión, permite reforzar la conclusión a la vista de que - como el propio Tribunal de apelación puso de manifiesto - la correlación entre las conductas imputadas en la demanda a Nosko Europa, SL y cada uno de los artículos de la Ley 3/1991 citados en ella no es tan nítida como afirma la recurrente - al margen de la alegación cuarta de dicho escrito -, de modo que no puede dicha litigante ampararse en que no se pudo defender.

CUARTO. Enunciado y fundamentos del segundo de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

Con apoyo en las normas segunda y cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el segundo motivo de su recurso extraordinario por infracción procesal, Nosko Europa, SL denuncia la infracción de las del artículo 217 y apartados segundo y primero, respectivamente, de los artículos 218 de la misma Ley procesal y 24 de la Constitución Española.

Alega la recurrente que, en el momento de determinar la indemnización a que, con apoyo en la norma quinta del apartado 1 del artículo 32 de la Ley 3/1991, afirmó tener derecho la demandante - que había reclamado como lucro cesante el equivalente a las ganancias obtenidas por Nosko Europa, SL con las ventas de la camisetas litigiosas -, el Tribunal de apelación incurrió en una determinación arbitraria de la suma - con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que le reconocía el artículo 24 de la Constitución Española -, al considerar que, pese a que la cifra de ventas no se había probado, no eran aplicables las reglas generales sobre la carga de la prueba - con infracción del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -, sino el criterio de la dificultad de probar, que entiende inexistente, con efectos negativos sobre la lógica de la motivación de la sentencia - con infracción de la norma del apartado 2 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -.

QUINTO. Desestimación del motivo.

El Tribunal de apelación, tras declarar probada la existencia del daño, consideró correcta la cuantía de la indemnización determinada en la sentencia de primera instancia.

Para ello tuvo en cuenta que la demandante - para demostrar los beneficios obtenidos por Nosko Europa, SL con la venta de camisetas - solicitó, en su día, la tramitación de diligencias preliminares y que las mismas no dieron resultado positivo, a causa del comportamiento de la propia demandada - cuya colaboración posterior tampoco permitió conocer la facturación que había alcanzado -.

En definitiva, aplicó el Tribunal de apelación de modo correcto la norma del apartado 7 del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el criterio de la facilidad probatoria que la misma establece, al tener en cuenta la evidente proximidad de la ahora recurrente respecto de la fuente de la prueba y la falta de la debida colaboración en la aportación al proceso de los datos requeridos.

Viene al caso recordar la sentencia 211/2010, de 30 de marzo, que destacó que el principio de facilidad probatoria hace recaer las consecuencias de la falta de prueba sobre la parte que se halla en una posición prevalente o más favorable, por la disponibilidad o proximidad a su fuente.

Por otro lado, el Tribunal de apelación combinó el referido criterio con otros oportunamente valorados, para llegar a una conclusión que no es contraria al artículo 24 de la Constitución Española ni revisable con apoyo en el apartado 2 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

II. RECURSO DE CASACIÓN DE LA DEMANDADA.

SEXTO. Enunciado y fundamentos del primer motivo del recurso de casación.

En el primero de los motivos de su recurso de casación, Nosko Europa, SL denuncia la infracción, por indebida aplicación, del artículo 4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Alega, en síntesis, que el Tribunal de apelación había calificado como contraria al estándar de la buena fe una conducta que estaba tipificada en el artículo 11 de dicha Ley, con lo que se apartó de la jurisprudencia que



rechaza la posibilidad de enjuiciar conforme al artículo 4 las conductas específicamente descritas en otros preceptos de la misma Ley .

En conclusión, afirma la recurrente que el Tribunal de apelación había aplicado el artículo 4 a actos de imitación, pese a que los mismos no son desleales conforme al artículo 11, con lo que no había seguido la jurisprudencia que rechaza que la cláusula general sirva para considerar desleales conductas lícitas según las normas de la Ley 3/1991 específicamente referida a ellas.

SÉPTIMO. Desestimación del motivo.

El tipo descrito en el actual artículo 4 de la Ley 3/1991 - 5 en la redacción anterior - fue construido, siguiendo el estándar de la buena fe, para permitir que se califiquen como desleales conductas que no estén descritas en los demás preceptos de la Ley 3/1991, cuando, concurriendo los presupuestos sancionados en los artículos 1 a 4 de la misma, sean contrarias al modelo o estándar en que la buena fe en sentido objetivo consiste.

Ciertamente, la jurisprudencia ha negado que dicho precepto pueda ser utilizado para calificar como desleales conductas que hubieran superado el control de legalidad establecido en los preceptos de la propia Ley específicamente redactados para reprimirlas o permitir las.

Ese papel supletorio de los demás tipos, en cuanto inadecuado para garantizar o asegurar una ordenación del juego competitivo acorde con la escala de valores e intereses que ha cristalizado en nuestra constitución económica, no es aquel para el que está destinado al artículo 4 , en un marco jurídico que busca dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial.

En tal sentido son de mencionar las sentencias 130/2006, de 22 de febrero , 1169/2006, de 24 de noviembre , 1032/2007, de 8 de octubre , 628/2008, de 3 de julio , 635/2009, de 8 de octubre , 256/2010, de 1 de junio , 513/2010, de 23 de julio , 611/2011, de 12 de septiembre , y 75/2012, de 29 de febrero , entre otras.

Sin embargo, la referida doctrina no es aplicable al caso que enjuiciamos, dado que no es que la conducta de Nosko Europa, SL sea lícita conforme al artículo 11, sino que este artículo - incorrectamente mencionado en la demanda, como ha declarado el Tribunal de apelación - no le es aplicable.

El resultado que con aquella doctrina se quiere evitar - que conductas lícitas según las normas específicamente aplicables a ellas sean declaradas ilícitas por la supletoria aplicación de una cláusula general - no se produce en el caso.

Por otro lado, como pusimos de manifiesto en la sentencia 623/2008, de 8 de julio , los actos de obstaculización, que son los declarados en la sentencia recurrida, carecen de tipicidad en la Ley 3/1991 como ilícitos concurrenciales, salvo que se considere que están integrados en la cláusula general del vigente artículo 4 de la Ley 3/1991 , que es lo que el Tribunal de apelación ha declarado.

OCTAVO. Enunciado y fundamentos del segundo motivo del recurso de casación.

En el segundo de los motivos de su recurso de casación, Nosko Europa, SL denuncia la infracción, por indebida aplicación, de la norma del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

Alega la recurrente, en síntesis, que el Tribunal de apelación había declarado ilícita la imitación de las camisetas - aunque lo hubiera hecho mediante la aplicación de la norma del artículo 4 de la Ley 3/1991 - y que, por ello, no había tenido en cuenta la regla de libre imitabilidad de las prestaciones ajenas, sancionada en el apartado 1 del artículo 11.

Añade que dicho Tribunal tampoco había considerado que las excepciones a la mencionada regla general deben ser interpretadas restrictivamente.

NOVENO.- Desestimación del motivo.

El artículo 11 de la Ley 3/1991 establece, con carácter general, la regla según la que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, con dos excepciones: que éstas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley y que la imitación sea desleal por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o por comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La norma, sin embargo, no excluye la posibilidad de una actuación desleal, no por la imitación que la misma pueda implicar, sino por la concurrencia de otros componentes del comportamiento del sujeto agente que tengan la entidad suficiente para dar vida autónoma a un tipo de deslealtad distinto.

Como se expuso, lo que el Tribunal de apelación declaró no fue que Nosko Europa, SL no pudiera imitar - pese a que Nike European Operations Netherlands BV no sea titular de un derecho de exclusiva de eficacia



real u oponible " *erga omnes* " y pese a que las circunstancias del caso no permitan afirmar realizada una imitación de prestaciones de un tercero que comporte el aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno -, sino que, puesto que " *la comercialización por Nike de las camisetas oficiales es resultado de su esfuerzo comercial para la obtención contractual del derecho de exclusiva y de su labor de patrocinio en exclusiva de los referidos clubs y selecciones de fútbol* ", la conducta de la ahora recurrente " *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 [...], procurando a la demandada un provecho propio que no deriva de la eficiencia de sus prestaciones* " , de modo que la venta de las imitaciones de las camisetas oficiales " *patrocinadas y distribuidas en exclusiva por Nike [...]* 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 " , a sancionar conforme a la cláusula general del artículo 4 .

En definitiva, el motivo no se refiere a la " *ratio* " de la decisión recurrida, sino a argumentos ajenos a la misma, por lo que debe ser desestimado.

DÉCIMO. Enunciado, fundamentos y razones de la desestimación del motivo tercero del recurso de casación de la demandada.

En el tercer y último de los motivos de su recurso de casación, Nosko Europa, SL denuncia la infracción de la jurisprudencia relativa a la prueba del daño y la presunción del mismo " *ex re ipsa* " .

Alega la recurrente, en síntesis, que la referida regla de liberación de la necesidad de prueba no es aplicable automáticamente y que eso era lo que había hecho el Tribunal de apelación en la sentencia recurrida.

En respuesta a tal planteamiento hay que recordar que el recurso de casación no abre una tercera instancia, pues no permite discutir la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de apelación - sobre ello, sentencia 797/2011, de 18 de noviembre -, en este caso respecto la realidad y cuantía del daño patrimonial sufrido por la demandante.

Antes bien, cumple el recurso la función de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho tal como la hubiera declarado probada en la sentencia recurrida, como resultado de aquella valoración, el Tribunal que la dictó.

En definitiva, al discutir la recurrente la adecuación de la declaración de la realidad y cuantía del daño sufrido por la demandante a los medios de prueba practicados, plantea una cuestión extraña al ámbito del recurso de casación, en un motivo que, por ello, ha de ser desestimado.

UNDÉCIMO. Costas y depósito.

Como consecuencia de la desestimación de los recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación, las costas correspondientes deben quedar a cargo de la recurrente, en aplicación de la norma del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

También procede la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional decimoquinta, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

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

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar a los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Nosko Europa, SL, contra la Sentencia dictada, con fecha ocho de enero de dos mil trece, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona .

Las costas de los recursos extraordinarios quedan a cargo de la recurrente, que también pierde el depósito constituido.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Francisco Marin Castan.-**Jose Ramon Ferrandiz Gabriel**.-Ignacio Sancho Gargallo.- Francisco Javier Orduña Moreno.-Rafael Saraza Jimena.-Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Jose Ramon Ferrandiz Gabriel**, 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