



Roj: **STS 4057/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4057**

Id Cendoj: **28079110012016100522**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **14/09/2016**

Nº de Recurso: **667/2014**

Nº de Resolución: **542/2016**

Procedimiento: **Casación**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP A 388/2014,**  
**STS 4057/2016**

## **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a 14 de septiembre de 2016

Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 5/2014 de 10 de enero, dictada en grado de apelación por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 181/2012 del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, sobre infracción de dibujo comunitario registrado. El recurso fue interpuesto por Diablito Vibes, S.L., representada por la procuradora D.ª Margarita López Jiménez y asistida por el letrado D. Francisco Javier Salvador Salas. Es parte recurrida Amiguetes Enterprises, S.A., representada por el procurador D. Javier Zabala Falcó y asistida por el letrado D. José Ignacio Gómez Santano.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** *Tramitación en primera instancia.*

1.- La procuradora D.ª Begoña Santana Oliver, en nombre y representación de Diablito Vibes, S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra Amiguetes Enterprises, S.A, Telepizza, S.A.U., Coca-Cola Gestión, S.A. y Caytco S.L. Import, en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...]por la que, estimando íntegramente la demanda se contengan los siguientes pronunciamientos:

» A. Que se declare:

» I. Que la conducta de las codemandadas consistente en la fabricación, utilización, distribución y/o comercialización de camisetas que incluyen un diseño idéntico al de mi representada, constituye un acto de competencia desleal y en especial, actos de confusión, de imitación desleal y aprovechamiento de la reputación ajena.

» II. Que la conducta de las codemandadas consistente en la fabricación, utilización, distribución y/o comercialización de camisetas con identidad absoluta a las diseñadas por mi representada, constituye una infracción del derecho de dibujo o modelo comunitario registrado nº 000833306-001 de mi mandante.

» B. Y que se condene:

» I. A las entidades demandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones, absteniéndose en el futuro de insistir en su conducta desleal.



- » II. Al resarcimiento por parte de las codemandadas de los gastos extrajudiciales ocasionados a mi mandante ascendentes a 1.553,68 € (mil quinientos cincuenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos).
- » III. A las codemandadas al resarcimiento a la demandante por los daños y perjuicios sufridos que han sido relatados y que han sido ocasionados por su desleal conducta, la cual se determinará una vez se aporte por las partes codemandadas la documentación solicitada, los libros de contabilidad, los contratos suscritos entre las partes intervinientes en relación con la promoción de la película Torrente 4.
- » IV. A la publicación de la sentencia en un periódico de tirada nacional a costa de la demandada.
- » V. A las demandadas a resarcir a mi mandante por el enriquecimiento injusto producido por la violación del derecho de exclusiva otorgado por el registro de su dibujo y modelo comunitario.
- » VI. Y todo ello con expresa condena en costas a la demandada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ».

**2.-** La demanda fue presentada el 2 de marzo de 2012 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante y fue registrada con el núm. 181/2012 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas.

**3.-** El procurador D. Esteban López Minguela, en representación de Tele Pizza, S.A.U., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] dicte finalmente sentencia por medio de la cual se desestime íntegramente la demanda con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora».

El procurador D. Esteban López Minguela, en representación de Coca-Cola Gestión, S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] resuelva de conformidad con lo previsto en el art. 48 LEC , apreciando su falta de competencia objetiva para entender de la presente Litis o, en caso contrario, continuando el procedimiento estimando las excepciones planteadas por mi principal en la forma prevista en los arts. 416 y ss. LEC , o alternativamente dictando sentencia desestimando la demanda contra Coca-Cola Gestión, S.A. con expresa imposición de costas a la parte actora».

La procuradora D.ª Ana Calvo Muñoz, en representación de Amiguetes Enterprises, S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] sea dictada sentencia por la que se desestime la demanda interpuesta y se dicte sentencia absolviendo a mi representada de los pedimentos sostenidos de contrario, condenando a la actora al abono de las costas causadas en el presente procedimiento».

El procurador D. Esteban López Minguela, en representación de Caytco Import, S.L.U., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] dicte finalmente sentencia por medio de la cual se desestime íntegramente la demanda con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora».

**4.-** Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, dictó sentencia núm. 64/2013 de fecha 27 de febrero , con la siguiente parte dispositiva:

«Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Begoña Santana Oliver, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil Diablito Vibes, S.L. contra Amiguetes Enterprises, y Caytco, S.L. Import, parcialmente la demanda interpuesta por doña Begoña Santana Oliver, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil Diablito Vibes, S.L., Telepizza, S.A.U. y Cocacola Gestión y, en consecuencia:

- » A) Declaro que la conducta de las demandadas Amiguetes Enterprises, S.A., Telepizza, S.A.U., Cocacola Gestión, S.A. y Caytco, S.L. Import, consistente en la fabricación, utilización, distribución y/o comercialización de camisetas con una pistola truncada estampada en la parte inferior constituye un acto de infracción del diseño comunitario registrado nº 000833306-001.
- » B) Condeno solidariamente a las demandadas Amiguetes Enterprises, S.A. y Caytco, S.L.:
- » - A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- »- Al resarcimiento de los gastos extrajudiciales ocasionados Diablito Vibes, S.L. y que ascienden a la cantidad de once mil quinientos cincuenta y tres euros (11.553'68€).
- » - A la publicación del Fallo de la sentencia en un diario de tirada nacional.



- » C) Condeno a la demandada Amiguetes Enterprises, S.A, a pagar a Diablito Vibes, S.L. la cantidad resultante en ejecución de sentencia en concepto de beneficios ilícitamente obtenidos según los parámetros fijados en el Fundamento Quinto de la presente.
- » D) Condeno a la demandada Caytco, S.L. a pagar a Diablito Vibes, S.L. la cantidad resultante en ejecución de sentencia en concepto de beneficios ilícitamente obtenidos según los parámetros fijados en el Fundamento Quinto de la presente.
- » E) No se hace especial pronunciamiento en materia de costas de las acciones dirigidas contra Amiguetes Enterprises, S.A., Telepizza, S.A.U. y CocaCola Gestión, S.A. y se imponen a Caytco, S.L. Import las costas de la acción contra ella dirigida».

**SEGUNDO.-** *Tramitación en segunda instancia.*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Caytco Import, S.L.U., de Amiguetes Enterprises, S.A. La representación de Diablito Vibes se opuso al recurso de apelación interpuesto por la representación de Amiguetes Enterprises, S.A. y la representación de Amiguetes Enterprises, S.A. se opuso al recurso interpuesto de contrario.

2.- La resolución de estos recursos correspondió a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que lo tramitó con el número de rollo 332-C36/13 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 5/2014 en fecha 10 de enero, cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: Con estimación parcial del recurso de apelación y con desestimación de la impugnación deducidos contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 2 de fecha veintisiete de febrero de dos mil trece, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos revocar y revocamos la mencionada resolución y, en su lugar, que estimando en parte la demanda promovida por la Procuradora Doña Begoña Santana Oliver, en nombre y representación de Diablito Vibes, S.L. contra Amiguetes Enterprises, S.L., Telepizza, S.A.U., Coca-Cola Gestión, S.A. (sic) y Caytco Import, S.L.U.

- » 1.-) debemos declarar y declaramos que la conducta de las cuatro demandadas consistente en la fabricación, utilización, distribución y/o comercialización de camisetas con una pistola truncada en su parte inferior constituye un acto de infracción del dibujo comunitario registrado número 000833306-0001;
- » 2.-) debemos condenar y condenamos a Amiguetes Enterprises, S.A. a indemnizar los daños y perjuicios causados a Diablito Vibes, S.L. en la suma de cinco mil trescientos ochenta y ocho euros con cuarenta y dos céntimos (5.388,42.-€);
- » 3.-) debemos de condenar y condenamos a Amiguetes Enterprises, S.A. a publicar a su costa el Fallo de la presente sentencia en un diario de tirada nacional;
- » 4.-) debemos de condenar y condenamos a Caytco a pagar las costas causadas en la instancia a la parte actora respecto de la acción dirigida contra aquélla;
- » 5.-) no procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia respecto de los otros tres codemandados;
- » 6.-) no procede efectuar especial imposición respecto de las costas causadas en esta alzada originadas por el recurso de apelación principal deducido por Amiguetes Enterprises, S.A. y se acuerda la devolución del depósito constituido para su interposición;
- » 7.-) Se imponen a Diablito Vibes, S.L., las costas causadas en esta alzada originadas por su impugnación y se declara la pérdida del depósito constituido para su interposición».

**TERCERO.-** *Interposición y tramitación del recurso de casación.*

1.- La procuradora D.<sup>a</sup> Begoña Santana Oliver, en representación de Diablito Vibes, S.L., interpuso recurso de casación, basado en dos motivos, que versaban sobre la infracción de la doctrina sobre la existencia de daños *ex re ipsa*, por lo que infringía el art. 55.5 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y sobre la infracción de la doctrina jurisprudencial que sostiene que la valoración del daño moral no puede descansar en una prueba objetiva debido a su imprecisión, lo que conlleva que el juez fije su existencia y traslación económica de modo discrecional, en utilización de un prudente criterio.

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 21 de enero de 2015, cuya parte dispositiva es como sigue:

«1º. Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Diablito Vibes, S.L. contra la Sentencia dictada, en fecha 10 de enero de 2014, por la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios), en el rollo nº 332/2013 dimanante de los autos de juicio ordinario nº 181/2012, del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante.

» 2º. Entregar copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría» .

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 21 de julio de 2016, en que ha tenido lugar.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO.- *Antecedentes del caso.*

1.- La entidad Diablito Vibes, S.L. (en lo sucesivo, Diablito Vibes), titular del dibujo comunitario registrado número 000833306-0001, interpuso una demanda ante el Juzgado Mercantil de Alicante en la que ejercitó acciones de infracción del dibujo comunitario registrado y de competencia desleal, que dirigió contra Amiguetes Enterprises, S.A (en lo sucesivo, Amiguetes Enterprises), Telepizza, S.A.U (en lo sucesivo, Telepizza), Coca-Cola Gestión, S.A. (en lo sucesivo, Coca-Cola) y contra Caytco S.L. Import (en lo sucesivo, Caytco).

Las acciones tenían por base que en la campaña de promoción de la película "Torrente 4 Lethal Crisis", producida por Amiguetes Enterprises, había sido utilizada una camiseta, fabricada por Caytco, en la que se infringía el dibujo comunitario registrado por Diablito Vibes. Esta camiseta podía también conseguirse, en una oferta promocional autorizada por Amiguetes Enterprises y con la colaboración de Coca-Cola, al comprar a Telepizza una botella de litro de Coca-Cola.

Las pretensiones formuladas por la demandante fueron resumidas por la Audiencia de este modo:

«1.-) la declaración de que los actos de fabricación, utilización, distribución y/o comercialización de las camisetas por parte de los demandados constituyen actos de competencia desleal ( artículos 6 , 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal ) y una infracción del dibujo comunitario registrado número 000833306-0001;

»2.-) la condena de las demandadas a una indemnización por los siguientes conceptos:

»a) daño emergente: 1.553,68.- € por las actuaciones extrajudiciales llevadas a cabo por la dirección letrada de la actora;

»b) lucro cesante: vendrá determinado por la cifra más elevada de entre las siguientes:

»i) uno por ciento de la cifra de negocios realizada por los infractores;

»ii) los beneficios obtenidos por la venta y utilización promocional (resultados en taquilla) atendiendo a los documentos que deberán aportar las demandadas;

»c) daño moral, sin precisar la cuantía, habida cuenta del menoscabo al prestigio y reputación del dibujo comunitario registrado de DIABLITO;

»3.-) la condena de las demandadas a la publicación de la Sentencia en un periódico de tirada nacional».

2.- El Juzgado Mercantil desestimó las acciones de competencia desleal y estimó en parte la demanda. Declaró que la conducta de todas las demandadas constituía una infracción del dibujo comunitario. Y, respecto de los pronunciamientos condenatorios, realizó los siguientes, según resume la Audiencia Provincial en su sentencia:

«3.-) condena solidariamente a AMIGUETES y a CAYTCO a indemnizar a la actora en la suma de 11.553,68.- € que se desglosan en 1.553,68.- € por el concepto de daño emergente consistente en el coste de la actuación extrajudicial y en 10.000.- € en concepto de daño moral;

»4.-) condena solidariamente a AMIGUETES y a CAYTCO a la publicación del Fallo de la Sentencia en un periódico de tirada nacional;

»5.-) condena a AMIGUETES a indemnizar a la actora en dos conceptos:



»a) beneficio directo: el beneficio obtenido por AMIGUETES como consecuencia del contrato de licencia celebrado con TELEPIZZA el día 15 de enero de 2011 (diferencia entre el canon que se eleva a 20.000.- € y los gastos de Abogado y Procurador causados a TELEPIZZA originados por este proceso) y, en todo caso, la suma de 200.- €, si el beneficio es inferior al uno por ciento de la cifra de negocio.

»b) beneficio indirecto: uno por ciento de los beneficios netos de la comercialización de la película "TORRENTE 4. LETHAL CRISIS" hasta la fecha de la Sentencia que se determinará en ejecución de Sentencia;

»6.-) condena a CAYTCO a indemnizar a la actora en la cuantía que se fijará en ejecución consistente en el beneficio neto derivado de la fabricación de las camisetas [...]».

**3.-** Tras esta sentencia, Diablito Vibes y Caytco alcanzaron un acuerdo transaccional. Amiguetes Enterprises apeló la sentencia, y Diablito Vibes utilizó el trámite de impugnación para cuestionar un aspecto del pronunciamiento de costas.

En lo que aquí interesa, puesto que el recurso de casación versa exclusivamente sobre esos pronunciamientos, la Audiencia Provincial estimó el recurso de Amiguetes Enterprises en dos cuestiones: revocó la condena a Amiguetes Enterprises a indemnizar a Diablito Vibes en 10.000 euros por daños morales y revocó también la condena a indemnizarle en el uno por ciento de los beneficios netos de la comercialización de la película "Torrente 4 Lethal Crisis".

**4.-** Amiguetes Enterprises ha formulado recurso de casación contra la sentencia, basado en dos motivos.

**SEGUNDO.-** *Formulación del recurso.*

**1.-** Amiguetes Enterprises formula un recurso de casación basado en dos motivos.

En el primer motivo alega que la sentencia de la Audiencia Provincial se opone a la doctrina jurisprudencial sobre la existencia de daños *ex re ipsa*, por lo que se infringiría el art. 55.5 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en lo sucesivo, LPJDI), al exigir una prueba adicional y unos requisitos de cálculo adicionales a los previstos en la ley para otorgar el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que han incorporado el diseño comunitario protegido. Según la recurrente, la Audiencia Provincial, al requerirle datos y extremos adicionales al objeto de aplicar como base indemnizatoria el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por Amiguetes Enterprises con la comercialización de la película, habría infringido la mencionada doctrina jurisprudencial y el art. 55.5 LPJDI.

**2.-** En el segundo motivo, Diablito Vibes alega que la Audiencia Provincial ha infringido la doctrina jurisprudencial sobre la indemnización de los daños morales.

La recurrente alega que el órgano judicial no puede estipular requisitos adicionales con vistas a probar la existencia y valoración económica del daño moral.

**TERCERO.-** *Desestimación del recurso. Formulación de recurso de casación cuando el pronunciamiento combatido ha sido adoptado por razones procesales.*

**1.-** El recurso formulado no puede estimarse por varias razones.

Respecto del primer motivo, en realidad, la indemnización que el Juzgado Mercantil concedió a la demandante, y cuya revocación por la Audiencia Provincial impugna, no fue del uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido que prevé el art. 55.5 LPJDI, sino del uno por ciento de los beneficios netos de la comercialización de la película, por lo que las alegaciones que se hacen sobre los requisitos de aplicación del concepto indemnizatorio previsto en tal precepto no serían en principio relevantes.

En segundo lugar, aunque se aceptara la equiparación que hace la recurrente entre el uno por ciento de los beneficios netos de la comercialización de la película a cuyo pago condenó el Juzgado y el uno por ciento de la cifra de negocio que prevé el citado precepto legal, la Audiencia Provincial condenó a Amiguetes Enterprises a la entrega a la demandante de los beneficios que consideró que Amiguetes Enterprises había obtenido por la conducta infractora en el contrato que concertó con Telepizza, como consecuencia del cual se realizaba la entrega promocional de la camiseta infractora, pero no aceptó que, sin las pruebas adecuadas, pudiera considerarse como "negocio" realizado con el producto infractor la exhibición de la película en las salas de cine. Ello no supone una infracción del art. 55.5 LPJDI, que para su aplicación requiere, con carácter previo, la correcta determinación de cuál ha sido el negocio cuya magnitud ha de utilizarse para calcular el uno por ciento.



Pero, sobre todo, la Audiencia Provincial empleó el siguiente argumento para revocar ese pronunciamiento condenatorio de la sentencia del Juzgado Mercantil, que no ha sido adecuadamente combatido. Dijo la Audiencia Provincial:

«[...] nunca fijó la parte actora ni en la demanda ni en el curso del proceso cuáles serían las bases para determinar el importe de este concepto indemnizatorio por lo que establecer como base indemnizatoria el uno por ciento del beneficio neto de la comercialización de la película incurre en el defecto de incongruencia y de falta de motivación».

Se trataba de óbices procesales, que según la Audiencia Provincial impedían otorgar esa indemnización a la demandante. Estas razones procesales han de considerarse, conforme a criterios jurídicos, un presupuesto discursivo anterior a las razones sustantivas, las cuales devienen de este modo simples razonamientos de refuerzo. Diablitos Vibes podía haber combatido este pronunciamiento, basado en estas razones procesales, a través del recurso extraordinario por infracción procesal, pero no lo hizo. Al no haber sido desvirtuadas tales razones procesales, en ningún caso podría revocarse el pronunciamiento desestimatorio de la Audiencia Provincial, pues ha quedado incólume lo que debe ser considerado como razón principal de la decisión.

**2.-** En lo que respecta al segundo motivo, las razones que han llevado a la Audiencia Provincial a revocar la sentencia del Juzgado Mercantil y, como consecuencia de ello, a desestimar la pretensión de indemnización de los daños morales, son las siguientes:

«En segundo lugar, respecto de la suma de 10.000.- € por el concepto de daño moral, hemos de señalar que la actora no solicitó ninguna cuantía por este concepto ni siquiera trató de concretar unas bases o parámetros que permitieran su cuantificación ni en la demanda ni en el curso del proceso, por lo que no puede acordarse en la Sentencia de instancia una indemnización en formaalzada por este concepto pues se incurre en el vicio de incongruencia y de falta de motivación. En conclusión, se estima el recurso en este particular y se rechaza la indemnización por el concepto de daño moral».

Diablito Vibes no ha combatido adecuadamente el pronunciamiento desestimatorio de su solicitud de indemnización del daño moral, sin que sea necesario entrar a precisar si lo que la demandante identificaba como daño moral podía ser considerado como tal. Al igual que en el anterior motivo, la Audiencia Provincial consideró que la pretensión había sido formulada defectuosamente, y que el Juzgado Mercantil, al estimarla, incurrió en los vicios de incongruencia y falta de motivación. Eran, por tanto, estas cuestiones procesales las que podían haber sido combatidas a través del recurso extraordinario por infracción procesal, pero la demandante no lo ha hecho.

**3.-** Es improcedente cuestionar en un recurso de casación la aplicación del Derecho sustantivo aplicable para resolver el litigio, que es lo que puede ser alegado en el recurso de casación, cuando la pretensión del recurrente ha sido desestimada por razones procesales.

**CUARTO** .- *Costas y depósito.*

**1.-** De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

**2.-** Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

## FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

**1.º-** Desestimar el recurso de casación interpuesto por Diablito Vibes, S.L., contra la sentencia núm. 5/2014 de 10 de enero, dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el recurso de apelación núm. 332-C36/13. **2.º-** Imponer al recurrente las costas del recurso de casación que desestimamos, así como la pérdida del depósito constituido. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma. Ignacio Sancho Gargallo- Francisco Javier Orduña Moreno- Rafael Saraza Jimena- Pedro Jose Vela Torres