Id. Cendoj: 28079110012009100038
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Resolución: 1230/2009
Fecha de Resolución: 15/01/2009
Nº de Recurso: 3708/2000
Jurisdicción: Civil
Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
Procedimiento: Casación
Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:

Cambio de forma en el uso de la marca registrada. Límite. Concurrencia de las Leyes de Marcas y de competencia desleal

---

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a quince de Enero de dos mil nueve

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto, por Iparlat, SA representado por el Procurador de los Tribunales don Javier Ungria López, contra la Sentencia dictada, el día 8 de junio de 2.000, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Bilbao. Es parte recurrida DANONE, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Enrique Sorribes Torra.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La Procurador de los Tribunales doña Marta Ezcurra Fontan, en representación de Danone, SA, interpuso, con fecha 30 de enero de 1.998 y ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Bilbao, demanda de juicio ordinario de menor cuantía, contra Iparlat, SA, en ejercicio de acciones declarativas de la nulidad del registro de marcas, de la caducidad de las mismas, de violación de derechos sobre una marca internacional y de competencia desleal, con las correspondientes condenas. Alegó, en síntesis, la demandante que era titular de la marca internacional "Bio" número 213.645, para productos lácteos, que ha adquirido gran notoriedad y con la que identifica un producto consistente en leche fermentada con bífidus activo. Que Iparlat, SA no usa dos de las marcas españolas denominativas de las que es titular - "Bio Kaiku" número 1.724.284 y "Biokaiku" número 1.724.285, concedidas después para productos similares -. Y que utiliza otra mixta - la número 1.724.286, "Bio Kaiku", con gráfico, concedida para identificar el mismo tipo de producto - con variación de la forma con la que había sido registrada, a fin de aproximarla a su marca "Bio" y aprovecharse de su notoriedad y prestigio, así como

de su esfuerzo. Con apoyo en los artículos 4.2, 8.1, 13 c), 36, 48 y 53 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas, interesó en el suplico de dicho escrito "que tenga por presentado este escrito y documentos, por formulada demanda de juicio ordinario declarativo de menor cuantía y seguido el juicio por sus trámites, se sirva dictar sentencia en la que: " 1.- Se declare que la demandada ha alterado, en su uso en el mercado, de manera significativa la forma bajo la cual se encuentra registrada la marca Bio KAIKU Nº 1.724.286 y que no ha utilizado las otras dos marcas que tiene registradas nums. 1.724.284 (BIOKAIKU) y 1.724.285 (BIO KAIKU).- 2.- Se anule la marca nº 1.724.286 Bio KAIKU por suponer un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca internacional nº 213.645 BIO de DANONE, S.A., así como que se declaren caducadas por falta de uso las marcas nums. 1.724.284 (BIOKAIKU) y 1.724.285 (BIO KAIKU) ordenando la cancelación de todas ellas de la Oficina española de Patentes y Marcas.- 3.- Se declare que la demandada ha llevado a cabo un acto de infracción de la marca internacional nº 213.645 BIO al haber modificado su marca registrada Bio KAIKU hasta imitar aquella marca en los envases de su producto de leche fermentada con bífidus activo.- 4.- Se declare que la demandada ha realizado actos de competencia desleal de imitación de las prestaciones de la actora amparadas por la marca internacional nº 213.645 BIO, contrarios a la buena fe.- 5.- Se declare que la demandada ha llevado a cabo actos de competencia desleal de imitación de las prestaciones de la demandante, de forma idónea para aprovecharse indebidamente de la reputación ajena y del esfuerzo ajeno, contrarios a la buena fe.- 6.- Se condene a la demandada a cesar inmediatamente en la distribución de su producto leche fermentada con bifidus activo con la marca "BIO KAIKU", tal y como la viene reproduciendo en la forma contra la que aquí se actúa, prohibiéndole que realice en el futuro dicho acto.- 7.- Se condene a la demandada a remover los efectos producidos por su actuación, retirando del mercado los productos mencionados que posean la marca "BIO KAIKU", alterada en la forma contra la que aquí se actúa.- 8.- Se condene a la demandada a indemnizar a la actora los daños y perjuicios ocasionados por haberlos realizado con dolo, en la cuantía en que se determine en ejecución de sentencia, incluyendo la publicación a su costa en un periódico de Madrid de tirada nacional, y en otro del País Vasco, del fallo de la sentencia condenatoria. todo ello con expresa imposición de las costas sin la limitación contenida en el párrafo último del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por actuar con temeridad".

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda por el Juzgado de Primera Instancia, se inició la tramitación del juicio ordinario de menor cuantía número 55/1.998 , con el emplazamiento de Iparlat, SA, la cual se personó en las actuaciones representada por la Procurador de los Tribunales doña Amaya Laura Martínez Sánchez, que presentó oportunamente escrito de contestación, con reconvención. En éste escrito alegó que la marca "Bio" número 213.645 de Danone, SA no debía haber ingresado en el registro, dado que el mismo era contrario a los apartados de las letras a) y b) del artículo 11.1 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas. Además en el referido escrito opuso dicha representación: (a) la excepción de litispendencia; (b) la de prescripción de la acción de caducidad de las marcas; (c) la de prescripción de la de violación de marca; (d) la de la acción de competencia desleal; (e) y en cuanto al de fondo, en esencia, la inexistencia de violación de la marca internacional nº 213.645 "BIO", de actos de competencia desleal y de mala fe por su parte, asi como la improcedencia de la acción de indemnización de daños y perjuicios, para terminar suplicando: "...se dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda de contrario y todos los pedimentos contenidos en la misma; que igualmente se tenga por formulada en

tiempo y forma legal demanda reconvencional contra la demandante principal DANONE, SA, y previo traslado de dicha demanda reconvencional a la parte contraria por el término legal de diez días para su contestación únicamente de lo que es objeto de esta demanda reconvencional, y cumplidos que sean todos los tramites procesales establecidos en la Ley, se estime en su día íntegramente dicha demanda reconvencional, procediéndose por lo tanto a la declaración de nulidad radical de la marca internacional nº 213.645, librándose una vez firme dicha sentencia el correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la debida constancia en los libros oficiales de dicho organismo de la nulidad que se decrete; que, además, la sentencia que en tal sentido se dicte en su momento sea objeto de publicación en un periódico de tirada nacional y otro de Esuskadi a costa de la parte contraria DANONE, SA; todo ello, con expresa imposición de todas las costas que se causen en el presente procedimiento, tanto del procedimiento iniciado de contrario como de la demanda reconvencional, a la parte contraria DANONE, SA."

TERCERO. La demanda reconvencional fue contestada por la demandante, con el suplico de que "...se dicte sentencia, por la que se desestime íntegramente la demanda reconvencional, todo ello con expresa imposición de las costas a la demandante reconvencional, sin la limitación contenida en el párrafo ultimo del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por actuar con temeridad ".

Tras lo que se celebró el acto de comparecencia y se abrió la fase de prueba, en la que los medios propuestos por las dos partes fueron admitidos y practicados, con el resultado que obra en las actuaciones.

Unidas las pruebas, las partes concluyeron por escrito, con resumen de sus alegaciones y valoración de las pruebas practicadas.

CUARTO. El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho . La parte dispositiva de dicha sentencia es del tenor siguiente: " Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Excurra Fontan en nombre y representación de Danone S.A. contra Iparlat S.A., debo absolver y absuelvo a la citada demandada de las pretensiones deducidas en su contra, imponiendo a Danone S.A. el abono de las costas derivadas de esta demanda.- Que desestimando la demanda reconvencional interpuesta por la Procuradora Sra. Martínez González en nombre y representación de Iparlat S.A. contra Danone S.A, debo absolver y absuelvo a la mencionada reconvenida de las pretensiones ejercitadas frente a la misma, imponiendo a la reconviniente el pago de las costas derivadas de la reconvención".

QUINTO. La Sentencia de la primera instancia fue recurrida, en la vía principal, por la demandante Danone, SA y, en la adhesiva, por la demandada y actora reconvencional Iparlat, SA Los recursos fueron admitidos en los momentos procedentes y, al serlo el primero, se remitieron las actuaciones a la Audiencia Provincial de Vizcaya, en la que fueron turnadas a la Sección Cuarta, ante la que se celebró la vista del recurso con fecha veinte de marzo de dos mil.

El ocho de junio de dos mil el Tribunal de apelación dictó Sentencia, con la siguiente parte dispositiva: " Que, estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Danone, SA y desestimando el presentado pro adhesión por Iparlat, SA, en ambos casos contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Bilbao en los autos de juicio declarativo de menor cuantía nº 55/98 de los que este rollo dimana, revocamos parcialmente dicha resolución; declaramos que

Iparlat, SA, ha alterado, en su uso en el mercado, de manera significativa la forma bajo la cual se encuentra registrada la marca Bio Kaiku nº 1.724.286, actuación que constituye un acto de competencia desleal de imitación de las prestaciones de Danone, SA amparadas por la marca internacional nº 213.645 siendo el mismo idóneo para aprovecharse indebidamente de la reputación y esfuerzo de la mercantil citada, actuación contraria a la buena fe; por tanto, condenamos a Iparlat, SA a cesar de forma inmediata en la distribución de su producto leche fermentada con bífidus activo con la marca Bio Kaiku tal y como la viene reproduciendo en la forma que en autos se constata y se le prohibe que en el futuro realice el mismo acto; la condenamos igualmente a retirar del mercado los productos que posean la marca Bio Kaiku alterada en la forma que en autos se constata; le condenamos a indemnizar a Danone, SA en los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la modificación en el uso de la marca Bio Kaiku en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia; condenamos a Iparlat, SA a publicar, a su costa, esta sentencia en un periódico de Madrid, de tirada nacional y en otro del País Vasco, ambos de su elección; confirmamos la resolución recurrida en sus restantes pronunciamientos, salvo en lo relativo a las costas que, manteniéndose la condena a Iparlat, SA de las derivadas de su propia demanda reconvencional, se absuelve a Danone, SA de las causadas en el ejercicio de su propia acción, respecto de las que cada parte pagará las provocadas a su instancia y las comunes por igual.- En cuanto a las costas de la presente alzada, se imponen a Iparlat, SA las derivadas de su recurso por adhesión, sin pronunciamiento expreso en cuanto a las costas restantes".

SEXTO. Representada por el Procurador de los Tribunales don Javier Ungria López, Iparlat, SA interpuso recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, previamente preparado ante dicho Tribunal.

Los motivos del recurso son seis, todos ellos con apoyo en el apartado 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 , por la que aquel se rige. Dichos motivos son los que siguen:

Primero. Infracción del artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas, y del artículo 10.2.a) de la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, así como de la jurisprudencia que ha interpretado esos preceptos.

Segundo. Infracción del artículo 21 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal, en relación con los artículos 4.2.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, y 10.2 .a) de la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Tercero. Infracción por inaplicación del artículo 30 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas, en relación con el artículo 4.2 .a) de misma y del artículo 10.2.a) de la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Cuarto. Infracción de los artículos 11.1, 11.2 y 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal, en relación con los artículos 12.1.a), 31.1 y 35 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , así como de la jurisprudencia

que los interpreta.

Quinto. Infracción de la jurisprudencia sobre la indemnización de daños y perjuicios y de los artículos 1.269, 1.101 y 1.902 del Código Civil, en relación con el artículo 18.5º de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Sexto. Infracción de los artículos 11.1.a) y 11.1.b) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, en relación con el artículo 47.1 del mismo texto legal, así como de la jurisprudencia aplicable al caso.

SÉPTIMO. El recurso fue admitido, con todos sus motivos, por Auto de quince de octubre de dos mil tres, que mandó dar traslado a la representación de Danone, SA para que, dentro de plazo, lo impugnara, cosa que hizo, solicitando que se declarase que no había lugar a estimarlo.

OCTAVO. Fue designado Magistrado ponente el Excmo. Sr. don José Ramón Ferrándiz Gabriel, recusado por Danone, SA, por haberlo sido de la Sentencia de 27 de noviembre de 2.000, por la que la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona declaró caducada la marca 213.645 de la recusante, objeto del recurso de casación número 3.549/2.001. La recusación fue tramitada y resultó desestimada por Auto de 18 de abril de 2.008.

NOVENO. Por providencia de 5 de noviembre de 2.008, se acordó someter el contenido del recurso al conocimiento del Pleno de la Sala, señalándose para ello el día doce de diciembre, fecha en la que efectivamente tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Danone, SA, en la afirmada condición de titular de la marca internacional denominativa "Bio" - solicitada en octubre de mil novecientos cincuenta y ocho y concedida, con el número 213.645, el cinco de abril de mil novecientos sesenta y dos, para identificar productos lácteos -, con la que indica en el mercado el origen empresarial de un producto consistente en "leche fermentada con bífidus activo", alegó en su escrito de demanda, además de que su referido signo era notorio gracias a las costosas campañas publicitarias que había emprendido, que la demandada, titular de las marcas españolas denominativas "Bio Kaiku" y "Biokaiku" - ambas solicitadas en octubre de mil novecientos noventa y dos y concedidas el cinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, con los números respectivos 1.724.284 y 1.724.285, para distinguir, entre otros, productos lácteos - y de la marca mixta "Bio Kaiku", con la última palabra encerrada en un elemento gráfico - solicitada y concedida, con el número 1.724.286, en idénticas fechas que aquellas dos, para distinguir, entre otros, productos derivados de la leche -, no usaba mas que la última y lo hacía con alteración de la forma con la que la misma había sido registrada, con el propósito de aproximarla a su marca internacional "Bio", número 213.645 y de aprovecharse de la notoriedad de la misma y de su esfuerzo en haberla conseguido.

Con ese antecedente, Danone, SA ejercitó en la demanda contra Iparlat, SA, dos tipos de acciones.

Unas, con apoyo en la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas,

vigente en las fechas a considerar: (a) la declarativa de la caducidad por no haber usado la demandada sus marcas denominativas números 1.724.284, "Biokaiku", y 1.724.285, "Bio Kaiku" - artículos 4 y 53 .a) -; (b) la declarativa de la nulidad del registro de la marca mixta de Iparlat, SA, número 1.724.286, "Bio Kaiku" con gráfico, por implicar su concesión un aprovechamiento de la reputación de la marca internacional "Bio", número 213.645, de Danone, SA - artículos 13.c) y 48 -; y (c) la declarativa de la violación de la referida marca internacional número 213.645, por haberla imitado la demandada y haber entrado en el ámbito de exclusiva que la misma atribuía a su titular, al utilizar la marca mixta número 1.724.286 con una forma distinta a aquella con la que le había sido concedida - artículo 36 -, aproximándola a la repetida número 213.645 de Danone, SA.

Las demás acciones declarativas ejercitadas en la demanda tienen apoyo en la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal. En concreto, en la imputación de actos de imitación desleal - artículo 11.2 - y violación del estándar de buena fe - artículo 5 -.

Unas y otras acciones fueron acompañadas de las correspondientes de condena - a la remoción de efectos, la indemnización de daños y el pago del coste de la publicación de la sentencia -, conforme a los respectivos artículos 36 de la Ley 32/1.988 y 18 de la Ley 3/1.991 .

Iparlat, SA no se limitó a oponerse a la estimación de la demanda, sino que, por medio de reconvención, tras alegar que la marca 213.645 de Danone, SA constituía un signo genérico para los productos o servicios para los que había sido concedida y, además, que se había convertido en habitual o usual en el mercado para designarlos, pretendió la declaración de nulidad de su registro, con apoyo en los artículos 11.1.a) y b) y 47 de la Ley 32/1.988 .

El Juzgado de Primera Instancia desestimó tanto la demanda como la reconvención. Las pretensiones deducidas por Danone, SA fueron desestimadas por razón de (a) no haber transcurrido, respecto de las marcas denominativas de Iparlat, SA - números 1.724.284, "Biokaiku", y 1.724.285, "Bio Kaiku" - el tiempo preciso - según el artículo 4.1 de la Ley 32/1.988 - para la declaración de caducidad; (b) no afectar a la validez del registro, sino, en su caso, a la licitud del uso posterior del signo, el alegado cambio de forma de la marca mixta - número 1.724.286, "Bio Kaiku" con gráfico - atribuido a la demandada, como causa de la pretensión; (c) no haber superado Iparlat, SA, al usar su referida marca, el límite dentro del que le estaba permitido hacerlo en forma distinta a aquella con la que la había registrado y, en consecuencia, haber actuado dicha titular en ejercicio legítimo de su derecho, tanto desde el punto de vista marcario, como concurrencial.

La pretensión declarativa de la nulidad, deducida en la reconvención por Iparlart, SA, fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia como consecuencia de no haber calificado finalmente el signo "Bio" como genérico ni, en relación con la época en que fue concedido, como usual para designar en el lenguaje común el tipo de producto lácteo a que se aplicaba.

La Audiencia Provincial de Vizcaya, a la que llevaron el litigio las dos litigantes con sus recursos, desestimó la apelación de Iparlat, SA y, con estimación en parte de la de Danone, SA, declaró que la primera, al haber alterado de modo significativo la forma de concesión de la marca 1.724.286, había consumado no una violación

marcaria, pero sí una actuación desleal "de imitación de las prestaciones de Danone, SA amparadas por la marca internacional número 213.645", la cual resultaba idónea "para aprovecharse indebidamente de la reputación y esfuerzo de la mercantil citada", de modo, además, contrario "a la buena fe".

El recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia por la demandada y actora reconvencional se compone de seis motivos. Todos tienen apoyo en la regla cuarta del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 , que es aplicable al caso por virtud de la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2.000, de 1 de enero .

Los cinco primeros se proyectan sobre el fallo estimatorio - en parte - de la demanda y el último sobre el - íntegramente - desestimatorio de la reconvención.

SEGUNDO. Antes de entrar en el examen de los motivos del recurso de casación interpuesto por Iparlat, SA, se hacen útiles algunas precisiones para aclarar y, al fin, delimitar la "res de qua agitur", a partir de lo que ha quedado decidido en la segunda instancia.

En la parte dispositiva de la Sentencia recurrida se declara que Iparlat, SA incurrió en actuación desleal por la "imitación de las prestaciones de Danone, SA amparadas por la marca internacional número 213.645".

Además, en dicha resolución se aplica, como la demandante había solicitado, el artículo 11 de la Ley 3/1.991 , pese a que el mismo está referido a la imitación de creaciones empresariales no protegidas por los artículos 6 y 12 de la misma Ley .

Pese a todo, entendemos que no es el producto lácteo que la demandante vende en el mercado con la marca "Bio" el objeto de la imitación desleal que en la sentencia se declara.

Es significativo que Danone, SA nunca hubiera alegado ser titular de un derecho de exclusiva sobre el referido producto lácteo. Y, sobre todo, es determinante que los argumentos que en la propia sentencia de apelación sirven de soporte al fallo no justifiquen una afirmación tal, ni siquiera implícitamente.

Antes bien, los contornos del debate son, básicamente, marcarios. Lo que significa que, de entrar en juego la Ley 3/1.991, los artículos de la misma que deberían ser tomados en consideración serían el 6 y, en su caso, el 12, ya que ellos - no el 11 - son los referidos al riesgo de confusión y a la explotación de la reputación tratándose de creaciones formales, categoría a la que los signos pertenecen.

Por otro lado, la aplicación del artículo 11 de la Ley 3/1.991 - por el 6 y el 12 de la misma - podría llevar a pensar que lo que Danone, SA defiende en el proceso es la total presentación en el mercado de sus productos lácteos - esto es, el conjunto formado por los envases, los colores, los elementos denominativos... con los que éstos se ofrecen al potencial adquirente -, frente a una presentación de los de su competidora, apta para generar riesgo de confusión o el aprovechamiento ilícito de una reputación ganada por otro.

Sin embargo, el debate se nos presenta con unos contornos más reducidos, ya que se ha centrado desde el comienzo en si la forma de la marca "Bio Kaiku" varía al

usarla Iparlat, SA e invade en ámbito de protección conferido a la prioritaria marca "Bio" de Danone SA.

Se trata, conforme a ello, de determinar, no si la presentación de los productos lácteos de Iparlat, SA imita la de los similares de Danone, SA, sino si con la modificación - en los envases de leche fermentada con bífidus activo - de la forma de la marca "Bio Kaiku", destacando la primera palabra respecto de la segunda, la demandada lleva a cabo un acercamiento intolerable a la marca "Bio" de Danone, SA.

En el escrito de demanda se contienen frases que llevan a la conclusión de que lo que Danone, SA defiende es, exclusivamente, su marca "Bio" como medio de identificación en el mercado del producto con ella designado: "... la demandada... emprendió una campaña publicitaria sobre dichos productos cuyo fin era, sin duda, tratar de vulgarizar la marca registrada Bio..., presentando el término Bio como si fuera el nombre del producto... ", pág. 17; "... acaba por minimizar el impacto visual de Kaiku, aumentando simultáneamente el de Bio, con lo cual logra aproximarse indebidamente a la marca Bio de mi representada, pág. 19; "... inicia un camino para acabar destacando la palabra Bio sobre el resto Kaiku, con el fin último de aprovecharse del esfuerzo de Danone, SA y del prestigio de su marca Bio", pág. 20; "... conducta consistente en destacar en el envase la palabra Bio sobre todas las demás, con lo cual acaba por imitar la marca Bio de mi representada", págs. 22 y 23 -.

Y así resulta, sobre todo, de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, por más que en ella la calificación de la ilicitud de la imitación se derive de la Ley 3/1.991 , no de la Ley 32/1.988. En especial, en el quinto de esos fundamentos se lee que "... se ha producido efectivamente un acto de imitación por parte de Iparlat, SA de la marca Bio de Danone, SA en el uso de la marca Bio Kaiku, propiedad de la primera" y que "concurre una explotación indebida por parte de Iparlat, SA y para su producto leche fermentada con bifidus activo de la reputación de la marca Bio titularidad de Danone, SA".

Por último, la declaración - contenida en la sentencia de apelación - de que la actuación imitadora de Iparlat, SA - no otra distinta -, además de estar tipificada en el artículo 11.2 de la Ley 3/1.991 - por el 6 y el 12 -, resulta contraria al estándar de buena fe y es subsumible bajo el tipo del artículo 5 de la misma Ley , ningún elemento de antijuricidad añade, como hubiera sido preciso de conformidad con la jurisprudencia.

En efecto, la sentencia de 23 de mayo de 2.005 destacó que "parece lógico estimar que la cláusula general entre en juego en defecto de la existencia y fijación de actos de deslealtad tipificados o sea, en relación con conductas no catalogadas, lo que no es el caso"; la de 20 de febrero de 2.006 que "el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal no establece una norma integrativa o complementaria de la ilicitud de los actos descritos en los artículos posteriores"; la de 22 de febrero de 2.006 que "el artículo 5 de la Ley 3/1.991 no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otras preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas"; la de 11 de julio de 2.006 que "es improcedente acudir a la fórmula

general del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas que están tipificadas en particular en otras disposiciones"; y la de 24 de noviembre de 2.006 que "ésta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular".

Ello explica que no se vuelva a hacer referencia a la invocada cláusula general.

TERCERO. En el motivo primero del recurso denuncia Iparlat, SA la infracción de los artículos 4.2.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas, en relación con el artículo 10.2.a de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Conforme al artículo 4.2 de la Ley 32/1.988, "para la aplicación del apartado 1 también tendrán la consideración de uso: (a) el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada".

Según el art. 10.2 de la Directiva 89/104 "son igualmente considerados como uso a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1: (a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada.

Alega la recurrente que, como los referidos preceptos permiten, había usado su marca "Bio Kaiku" sin alterar sustancialmente la forma con la que había sido registrada y, por ello, que su comportamiento había seguido estando siempre bajo la cobertura que le ofrecía la condición de titular según el asiento registral.

Dicho motivo mantiene una intensa relación con el tercero, en el que la recurrente denuncia la infracción del artículo 30 de la Ley 32/1.988, en relación con el 4.2 .a) de la misma y el 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE .

Disponía el artículo 30 de la Ley 32/1.988, en su parte primera , que "el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico".

Alega Iparlat, SA en este motivo que, al designar la leche fermentada con bífidus activo una marca sólo modificada en extremos secundarios respecto de la forma con la que había sido registrada, no había hecho otra cosa que ejercitar su derecho.

Procede dar respuesta conjunta a ambos.

CUARTO. Aunque la marca no se modifica tal como está registrada, con la salvedad que establecía el artículo 8.1 de la aplicable Ley 32/1.988 , la tolerancia es mayor tratándose de su uso.

En efecto, no siempre que, al usarla, el titular de la marca modifique la forma con la cual había sido registrada, crea un "aliud" y, consecuentemente, sale del ámbito de protección que le otorga su título.

Antes bien, para proteger el interés que pueda tener aquel en adaptar el signo a las cambiantes tendencias del mercado, el artículo 5.c.2 del Convenio de la Unión de París establece que "no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca" el empleo de la misma, por su titular, en una forma que difiera de aquella en la que hubiera sido registrada en uno de los países de la Unión. No obstante, impone como condición para ello que la diferencia sólo sea en "elementos que no alteren el carácter distintivo" del signo tal como está registrado.

Dicha norma se recogió, en términos sustancialmente coincidentes, en el artículo 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE y, con alguna variación, en el artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988 .

Por ello, de conformidad con el referido artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988 , hay que entender que el titular de una marca supera el límite de la protección nacida de la concesión y usa otro signo cuando se cumplen dos condiciones. La primera es que use la marca "en forma que difiera" de aquella "bajo la cual se halle registrada". La segunda es que la diferencia entre la forma de uso y la de registro recaiga en elementos que alteren la última "de manera significativa".

La cualidad significativa de esta alteración debe determinarse en relación con el carácter distintivo de la marca, tal como establece el artículo 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE , a la luz de la cual debe interpretarse el artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988 .

Ello sentado, el Tribunal de apelación, una vez valorada la prueba, declaró que el uso por Iparlat, SA de la marca "Bio Kaiku" había implicado una alteración de la forma con la que la misma había sido concedida y que la mutación había sido suficiente para entender reproducido el supuesto de hecho de las normas de la Ley 3/1.991 que finalmente decidió aplicar.

El juicio de hecho que esa afirmación contiene, como resultado de la valoración de la prueba, no puede ser revisado en casación, ya que ésta no abre una nueva instancia - sentencias de 9, 20, 26 y 28 de mayo de 2.008 , entre las últimas dictadas -.

Sin embargo, una cosa es, a los efectos de este recurso extraordinario, que se haya producido con el uso de la marca "Bio Kaiku" una alteración de la forma registral de la misma y otra distinta que dicha alteración merezca ser calificada como "significativa" para su carácter distintivo, condición que, como se ha indicado, exige el artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988 para que no pueda entenderse usada por el titular la misma marca o, con otras palabras, para que deba entenderse que el titular superó los límites objetivos de su derecho.

Para afirmar cumplida ésta segunda condición es necesario llevar a cabo un juicio de naturaleza sustancialmente jurídica, de subsunción de los hechos probados bajo un concepto jurídico indeterminado. Operación calificadora, de naturaleza normativa, que es susceptible de ser revisada en casación - en caso de error manifiesto -, como ha declarado esta Sala en supuestos semejantes a estos efectos - así, respecto de la relación de causalidad, sentencia de 29 de noviembre de 2.006 ; la entidad resolutoria del incumplimiento de contrato, sentencia de 14 de mayo de 2.007 ; o la existencia del riesgo de confusión, sentencias de 7 de julio de 2.006 y 12 de junio de 2.007 ... -.

Ello sentado, los dos motivos deben ser estimados, por cuanto entendemos que Iparlat, SA no ha alterado significativamente la forma registral de la marca "Bio Kaiku" y, en consecuencia, que ha hecho un uso legítimo de la misma.

Conclusión a la que llegamos no porque en la sentencia de apelación - como denuncia la recurrente, considerándola una contradicción - se haya negado que Iparlat, SA hubiera cometido infracción marcaria alguna - el soporte argumental de tal conclusión es otro, aunque tampoco acertado -, sino porque los cambios introducidos en el signo, según dicha sentencia - consistentes en destacar en los envases la palabra "Bio" sobre "Kaiku" y en situarla en posición distinta respecto a ella - no merecen la calificación de significativos que la sentencia de apelación les atribuye.

Y, además, porque estando en relación la "significación" del cambio con la fuerza distintiva del origen empresarial de los productos, no cabe atribuir ésta a una denominación - "bio" - que, conforme a lo dispuesto en las normas comunitarias y nacionales vigentes al interponer Danone, SA su demanda - Reglamento CEE, 2092/1.991, del Consejo, de 24 de junio de 1.991 , reformado por el Reglamento CE 392/2.004 del Consejo, de 24 de febrero de 2.004 , y Real Decreto 1.852/1.993, de 22 de octubre -, estaba considerada en el mercado como un medio de descripción del método ecológico de producción de alimentos humanos que contengan ingredientes de origen animal, en toda la Comunidad y en todas las lenguas comunitarias.

QUINTO. El motivo cuarto lleva a la recurrente a afirmar la infracción de los artículos 11 - apartados primero y segundo - y 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal, en relación con los artículos 31.1, 35 y 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas.

Insiste la recurrente en que, en contra de lo afirmado en la segunda instancia, no había alterado significativamente la forma con la que su marca 1.724.286 había sido concedida y, consecuentemente, en que no había actuado deslealmente al hacerlo, sino, por el contrario, en legítimo ejercicio de su derecho sobre el signo registrado.

El motivo debe ser estimado, como consecuencia de haberlo sido el primero y el tercero. En efecto, como declaramos en la sentencia de 7 de julio de 2.006 , el uso de su marca por el titular - que es lo acontecido en el caso, por no haber merecido la modificación de forma antes examinada la calificación de significativa -, "en cuanto constituye ejercicio de la facultad que, como tal, le reconoce el artículo 30 de la citada Ley , no puede ser calificado como ilícito, claro está, mientras no se declare la nulidad de los registros por ser contrarios a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en los capítulos primero y segundo del título segundo de la Ley 32/1.988 , o que los asientos correspondientes no amparan dicho uso por tener por objeto no los signos registrados, sino otros - para lo que bastaría una alteración significativa de las formas bajos las que se concedieron: artículos 4.2.a de la Ley 32/1.988, 10.2 .a de la Directiva 89/104/CEE y 5 .C.2 del Convenio de la Unión de París". Lo que, como se ha repetido, no acontece en el caso que se enjuicia.

SEXTO. El éxito de los motivos primero, tercero y cuarto provoca, por lógica repercusión, que no sea necesario entrar en el estudio del segundo ni del quinto.

En el motivo segundo Iparlat, SA denuncia la infracción del artículo 21 de la Ley 3/1.991 , alegando que las acciones ejercitadas en la demanda con apoyo en la mencionada Ley habían prescrito cuando la demanda de Danone, SA fue interpuesta.

Y, en el quinto, que se ha infringido la jurisprudencia que exige probar la realidad de los daños y perjuicios para que proceda condenar al supuesto infractor a indemnizarlos.

Negada la comisión de los actos ilícitos carece de sentido examinar si la acción para declararlos había prescrito cuando la demanda fue interpuesta y, más, si la realidad de los daños supuestamente causados ha sido o no probada.

SÉPTIMO. En el sexto y último motivo de su recurso Iparlat, SA se refiere a la pretensión que había deducido por medio de reconvención.

Afirma en él que el Tribunal de apelación, al desestimar la acción de nulidad de la marca internacional número 213.645, de Danone, SA, había infringido las prohibiciones absolutas de registro y consiguientes causas de nulidad que, respectivamente, contienen los apartados de las letras a) y b) del artículo 11.1 y en el artículo 47.1, todos de la Ley 32/1.988 .

Alega la recurrente que el denominativo "Bio", único componente de la marca internacional de Danone, SA, resulta afectado por las prohibiciones absolutas que aquellas normas sancionan, por tratarse de un signo genérico para los productos o servicios para los que había sido concedido o convertido en usual o habitual para designarlos.

En la sentencia recurrida se valoró las cuestiones planteadas en este motivo atendiendo a la fecha del registro de la repetida marca - año mil novecientos sesenta y dos - y se concluyó negando que en aquel tiempo el término "Bio" fuera genérico o estuviera vulgarizado como medio de designación del tipo de producto para el que había sido concedido.

El mencionado dato y la corrección del juicio de valor que sobre él construyó la Audiencia Provincial, unidos a que, efectivamente, la infracción de las prohibiciones de registro y causas de nulidad, en este caso, absolutas, ha de declararse en relación con las circunstancias concurrentes en la fecha de la concesión, llevan a la desestimación del motivo.

OCTAVO. De conformidad con el artículo 1.715.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 , procede decidir el conflicto. Y ello cumple hacerlo dando por reproducido el fallo de la sentencia de la primera instancia.

Las costas de las apelaciones, ambas desestimadas, quedan a cargo de los respectivas recurrentes, en aplicación del artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil citada.

Sobre las costas de la casación no procede formular pronunciamiento de condena.

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

y su Constitución.

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

FALLAMOS

Haber lugar al recurso de casación interpuesto por Iparlat, SA, contra la Sentencia dictada en fecha ocho de junio de dos mil por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao, la cual casamos y anulamos y, en su lugar, dictamos la siguiente parte dispositiva:

Con desestimación de los recursos de apelación interpuestos por Iparlat, SA y Danone, SA, ésta por vía de adhesión, contra la Sentencia dictada por el Juzgado número Uno de Bilbao, conformamos la misma e imponemos las costas de los dos recursos a las respectivas recurrentes.

No formulamos pronunciamiento sobre costas de la casación.

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 .-Juan Antonio Xiol Ríos.- Román García Varela.-Xavier O'Callaghan Muñoz.-Jesús Corbal Fernández.- Francisco Marín Castán.-José Ramón Ferrándiz Gabriel.-José Antonio Seijas Quintana.-Antonio Salas Carceller.-Encarnación Roca Trías.-Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz 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.