Roj: STS 3524/2005
Id Cendoj: 28079110012005100412
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 5/1999
Nº de Resolución: 455/2005
Procedimiento: CIVIL
Ponente: CLEMENTE AUGER LIÑAN
Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:

EXISTENCIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR USO INDEBIDO DE UNA MARCA Y DE UN MODELO INDUSTRIAL.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a uno de Junio de dos mil cinco.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Tercera, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía número 125/1997, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Burgos , sobre infracción derechos propiedad industrial, competencia desleal y otros, el cual fue interpuesto por la sociedad **OAKLEY INC**, representada pr el Procurador de los Tribunales Don Fernández Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, en el que es recurrida la sociedad ENIGMA TRADING S.L, representada por el Procurador Don Julio Tinaquero Herrero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Burgos, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de la sociedad **OAKLEY INC**, contra la sociedad ENIGMA TRADING S.L, sobre infracción de derechos de propiedad industrial, competencia desleal y otros.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho: "...se dicte sentencia por este Juzgado declarando:

Primero. Que la sociedad demandante **OAKLEY INC** como propietaria de la marca número 1916354 consistente en el logotipo de **OAKLEY**, para proteger y distinguir productos en clase 9, tiene un derecho exclusivo y excluyente sobre el uso de la denominación y logotipo, así como cualesquiera otra denominación o logotipo que con ellas se confunda.

Segundo. Que la sociedad demandante **OAKLEY INC**, como propietaria del modelo industrial número 143541 tiene un derecho exclusivo y excluyente para la explotación del objeto sobre el que recaiga.

Tercero. Sociedad ENIGMA TRADING S.L, con el uso y la comercialización de unas gafas que incorporan el logotipo protegido con la marca número 1916354, infringe los derechos de exclusividad de mi representada debiendo abstenerse en lo sucesivo de su utilización.

Cuarto. Igualmente la sociedad ENIGMA TRADING S.L con la explotación de un diseño y forma protegida por el modelo industrial número 134.451, infringe los derechos de exclusividad de mi mandante debiendo abstenerse en lo sucesivo de su explotación.

Quinto. Que con la comercialización de unas gafas de forma y diseño similar al modelo "EYE JACKET" y que llevan seigrafiada en las patillas el logotipo **OAKLEY** por la sociedad ENIGMA TRADING

S.L, ha producido un acto de competencia desleal frente a **OAKLEY INC**.

Sexto. Que con la utilización del logotipo de **OAKLEY** registrado como marca número 1961354 y la explotación del modelo industrial número 134541 de mi representada, la sociedad ENIGMA TRADING S.L ha originado perjuicios a la sociedad **OAKLEY INC** perjuicios en los que deberá indemnizar a dicha sociedad y cuya determinación habá de llevarse a cabo en periodo de ejecución se sentencia sobre la base del *artículo 68 de la Ley de Patentes* , *apartado c) y del artículo 44 de la Ley de Marcas, apartado c*), es decir, por el importe que tendría ENIGMA TRADING S.L, que haber abonado a **OAKLEY INC** si hubiera existido un contrato de licencia que le hubiese permitido explotar la marca conforme a derecho.

Condenando:

Primero. A la demandada ENIGMA TRADING S.L a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

Segundo. A la publicación de la sentencia, que se dicte, a costa del demandado, en un periódico de circulación del lugar de residencia, conforme a lo previsto en la Ley de Marcas.

Tercero. A las costas del procedimiento".

Admitida a trámite la demanda, la sociedad demandada contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado: "y previos los trámites oportunos, estimando en su caso las excepciones formuladas, desestime la demanda interpuesta por la representación procesal de **OAKLEY INC**, condenándola al pago de las costas".

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 29 de Abril de 1998 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formulada por OAKLET **INC** representada por el Procurador Don Carlos Aparicio Alvarez contra ENIGMA TRADING S.L representada por el Procurador Doña Blanca Herrera Castellanos debo declarar y declaro:

. Que la sociedad demandante **OAKLEY INC** como propietaria de la marca número 1916354 consistente en el logotipo de **OAKLEY** para proteger y distinguir productos en clase 9, tiene un derecho exclusivo y excluyente sobre el uso de la denominación y logotipo, asi como cualesquiera otra denominación o logotipo que con ellas se confunda.

. Que la sociedad demandante **OAKLEY INC** como propietaria del modelo industrial 143541 tiene un derecho exclusivo y excluyente para la explotación del objeto sobre el que recaiga.

. Que la sociedad ENIGMA TRADING S.L con el uso y la comercialización de unas gafas que incorporan el logotipo protegido con la marca número 1916354 infringe los derechos de exclusividad de la actora debiendo abstenerse en lo sucesivo de su utilización.

. Que la sociedad ENIGMA TRADING S.L con la explotación de un diseño y forma protegida por el modelo industrial número 134451 infringe los derechos de exclusividad de la actora debiendo abstenerse en lo sucesivo de su explotación.

. Que con la comercialización de unas gafas de forma y diseño similar al modelo "EYE JACKET" y que llevan serigrafiada en las patillas el logotipo **OAKLEY** por la sociedad ENIGMA TRADING S.L, ha producido un acto de competencia desleal frente a **OAKLEY INC**.

. Que con la utilización del logotipo de **OAKLEY** registrado como marca número 1916354 y la explotación del modelo industrial número 134541 de la acotra la sociedad ENIGMA TRADING S.L ha originado perjuicios a la sociedad **OAKLEY INC**, perjuicios en los que deberá indemnizar a dicha sociedad y cuya determinación habrá de llevarse a cabo en periodo de ejecución de sentencia sobre la base del *artículo 68 de la Ley de Patentes, apartado c*) y del *artículo 38 de la Ley de Marcas* apartado c), es decir, por el importe que tendria ENIGMA TRADING S.L que haber abonado a **OAKLEY INC** si hubiera existido un contrato de licencia que le hubiese permitido explotar la marca conforme a derecho.

. No ha lugar a publicar la sentencia en un periódico de circulación en el lugar de residencia de la sociedad demandada.

. Se imponen al demandado las costas procesales causadas".

SEGUNDO. Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y,

sustanciado éste, la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Tercera, dictó sentencia con fecha 4 de Diciembre de 1998 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando parcialmente el recurso de apelación formulado por la Procuradora Doña Blanca Herrera Castellanos, en nombre y representación de ENIGMA TRADING S.L, contra la sentencia dictada por fecha 29 de Abril de 1998 por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Burgos, en el juicio de menor cuantía 125/1997 , debemos de revocarla de modo parcial, en el sentido de absolver a la apelante-demandada del pronunciamiento relativo a la condena a indemnizar a la actora, **OAKLEY INC**, en los daños y perjuicios que se le han originado con la utilización del logotipo de **OAKLEY** registrado como marca número 1915354 y la explotación del modelo industrial número 143151, confirmándola en el resto de sus declaraciones, sin expresa imposición de las costas procesales causadas en ninguna de las dos instancias".

TERCERO. El Procurador Don Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, en representación de la sociedad **OAKLEY INC**, formalizó recurso de casación que funda en un solo motivo:

Motivo único: articulado al amparo del ordinal cuarto del *artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* . Infracción por violación del espíritu del *artículo 1902 del Código Civil* en relación con los *artículo 37 y 38 de la Ley 32/1998 de 10 de Noviembre* de Marcas y los *artículos 64 y 66 de la Ley 11/1986 de 20 de Marzo* de Patentes y por inaplicación de la doctrina jurisprudencial al respecto.

CUARTO. Admitido el recurso de casción formulado y evacuando el traslado conferido, el Procurador Don Julio Antonio Tinaquero Herrero, en representación de ENIGMA TRADING S.L, presentó escrito de impugnación al recurso mencionado y terminaba suplicando a esta Sala: "...dicte en su día sentencia desestimatoria del recurso de casación, con expresa imposición de costas a la parte recurrente".

QUINTO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 26 de Mayo de 2005, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. CLEMENTE AUGER LIÑÁN

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. En juicio declarativo de menor cuantía seguido por **OAKLEY INC** contra ENIGMA TRADING S.L y al resolver recurso de apelación, por la Audiencia Provincial de Burgos se ha dictado sentencia, estimando en parte el recurso de la demandada, en el sentido de absolver a la apelante demandada del pronunciamiento relativo a la condena a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios que se le han originado con la utilización del logotipo **OAKLEY INC** registrado como marca número 1.916.354 y la explotación del modelo industrial número 143.151, confirmándola en el resto de sus declaraciones, sin expresa imposición de las costas procesales causadas en ninguna de las dos instancias.

Contra esta sentencia la entidad demandante **OAKLEY INC** ha formulado recurso de casación, al que se ha opuesto la demandada.

SEGUNDO. El único motivo se formula al amparo del *artículo 1692, 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por violación del *artículo 1902 del Código Civil* en relación con los *artículos 37 y 38 de la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre* , de Marcas y los *artículos 64 y 66 de la Ley 11/1986* y la doctrina jurisprudencial al respecto.

En la demanda se formulaba como pretensión sexta lo siguiente: "que con la utilización del logotipo de **OAKLEY INC** registrado como marca número 1.961.354 y la explotación del modelo industrial número 134. 541 de la actora, la demandada ha originados perjuicios a la actora, perjuicios en los que deberá indemnizar a dicha sociedad y cuya determinación habrá de llevarse a cabo en periodo de ejecución de sentencia sobre la base del *artículo 68.c) de la Ley de Patentes* y del *artículo 44.c) de la Ley de Marcas* , es decir, por el importe que tendría la demandanda que haber abonado a la demandante, si hubiera existido un contrato de licencia que le hubiese permitdo explotar la marca conforme a derecho".

En la sentencia dictada en primera instancia figura el siguiente pronunciamiento (que fue dejado sin efecto en el recurso de apelación): "que con la utilización del logotipo **OAKLEY** registrado como marca número 1.916.354 y la explotación del modelo industrial número 134.541 la sociedad ENIGMA TRADIG SL ha originado perjuicios a la sociedad **OAKLEY INC**, perjuicios en los que deberá indemnizar a dicha sociedad y cuya determinación habrá de llevarse a cabo en periodo de ejecución de sentencia sobre la base del *artículo 68 de la Ley de Patentes, apartado c*) y del *artículo 38 de la Ley de Marcas, apartado c*), es decir, por el importe que tendría ENIGMA TRADING S.L que haber abonado a **OAKLEY INC** si hubiera

existido un contrato de licencia que le hubiese permitido explotar la marca conforme a derecho".

La sociedad recurrente expone que la discusión que se somete a decisión de este Tribunal es meramente jurídica y consiste en la errónea interpretación de los preceptos citados en el título de este motivo, cuya redacciones regulan la obligación reparadora e indemnizatoria que nace del acto ilícito y de los que el titular de un derecho de marca y de un derecho de modelo industrial, como titular que es de derechos de propiedad en exclusiva, debe ser resarcido en vía civil.

En efecto, no se trata de una revisión de la prueba de instancia, en el sentido de falta de acreditamiento fáctico de daños y perjuicios producidos, sino de la aplicación de preceptos legales que resulta insoslayable. Y que por ello la apreciación de la falta de condena a indemnización de daños y perjuicios es ilógica, por contradictoria con el previo acreditamiento y establecimiento en la propia sentencia de la infracción como acto ilícito.

El *artículo 64 apartado 1) de la Ley de Patentes* establece: "quien, sin consentimiento del titular de la patente fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados".

El *artículo 37 de la Ley de Marcas* establece: "todos aquellos que realicen cualquier acto de violación de la marca registrada estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular de la marca acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su violación con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia". La existencia del requerimiento consta sin discusión.

Y en relación al *artículo 1902 del Código Civil* la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Octubre de 1994 declara que cuando de los hechos probados se desprenda necesaria y fatalmente la existencia del daño no es preciso acreditar la realidad.

A las anteriores consideraciones procede indicar que en Sentencia de esta Sala de 23 de Diciembre de 2004 , se indica que conviene matizar lo declarado por la misma en algunas de sus sentencias, sobre la imperiosa exigencia de acreditar los daños y perjuicios en el proceso de declaración (Sentencia de 20 de Febrero de 2001), o sobre la falta de consolidación de la doctrina de los daños "in re ipsa" en estas materias (Sentencias de 29 de Septiembre de 2003 y 3 de Marzo de 2004), mediante lo resuelto por aquéllas otras que consideran los daños y perjuicios una consecuencia necesaria de la infracción (Sentencias de 23 de Febrero de 1998, 17 de Noviembre de 1999, 7 de Diciembre de 2001 y 19 de Junio de 2003), pues raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales, e incluso la posibilidad de daño moral admitida en Sentencia de 18 de Febrero de 1999 al resolver un recurso de casación en materia de marcas siendo demandante una persona física.

Por todo lo expuesto, el motivo tiene que ser estimado y la Sala ha de asumir la instancia.

TERCERO. Conforme a lo previsto en el *artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , al haberse producido estimación parcial de la demanda, no procede imposición expresa del pago de las costas; y conforme a lo previsto en los *artículos 710 y 1715 de la misma Ley* , tampoco procede la imposición de pago de costas causadas en la segunda instancia y en este recurso de casación.

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

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación formulado por el Procurador Don Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, en nombre y representación de OKLEY **INC**, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, de fecha 4 de Diciembre de 1998 ; y en su virtud:

1º. Se casa la referida sentencia.

2º. Se confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Burgos, de fecha 29 de Abril de 1998, (170/98), a excepción de la imposición del pago de costas a la demandada; y en su lugar no se hace expresa imposición de las costas causadas en esa fase del procedimiento.

3º. No se hace declaración expresa sobre pago de costas causadas en la segunda instancia y en este recurso de casación.

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

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Román García Varela. Jesús Corbal Fernández. Clemente Auger Liñán. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Clemente Auger Liñán, 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.