Roj: STS 6996/2012
Id Cendoj: 28079110012012100619
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 601/2010
Nº de Resolución: 612/2012
Procedimiento: Casación
Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Octubre de dos mil doce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, recurso de casación interpuesto por Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Germán Apalategui Carasa, contra la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales doña María del Carmen Ortíz Cornago, en representación de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Irundin, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña Pilar Rico Cadenas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado por el Juzgado Decano de San Sebastián el veintisiete de julio de dos mil siete, el Procurador de los Tribunales don Pedro Arraiza Sagues, obrando en representación de Irundin, SL, interpuso demanda de juicio ordinario contra Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL y don Demetrio .

En el referido escrito de demanda, la representación procesal de Irundin, SL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del recurso, que dicha sociedad, dedicada a la fabricación y comercialización de máquinas embotelladoras, era titular de varias patentes y, en particular, de una marca comunitaria, la número 57.760, concedida para identificar productos de la clase 7, y de dos españolas, las números 1.965.406, concedida para los mismos productos que la anterior, y 1.965.407, concedida para servicios de la clase 37, todas ellas mixtas y en las que aparece claramente la denominación de la sociedad, con un dibujo debajo.

Añadió que el demandado don Demetrio , que había sido el socio capitalista, empleado y gerente de Irundin, SL y cuyo " *know how* " conocía perfectamente, una vez que concluyó su relación con ella, constituyó la sociedad también demandada, Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, dedicada a la misma actividad. También alegó que ésta, además de haberse aprovechado de las estructuras de Irundin, SL en beneficio propio y de vender a más bajo precio máquinas construidas con las mencionadas patentes, registró a su nombre el dominio *www.irundin.es* , y estableció un enlace del mismo con la página web de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, la cual era, al fin, la que facilitaba a los usuarios de internet la información sobre sus propios productos o servicios.

Que, por el referido comportamiento, ejercitaba acciones de competencia desleal, por los actos tipificados en los artículos 5 , 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , y acciones por violación de la marca, en aplicación de los artículos 34, apartado 3, letra e), 40 , 41, apartado 1, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas. Y, en particular, acciones de condena a la indemnización de daños y perjuicios, con apoyo en los artículos 18, apartado 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, antes de ser reformado , 42 y 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

Con tales antecedentes, en el suplico de la demanda la representación procesal de Irundin, SL pretendió del Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián que fuera competente, una sentencia que " *I. Respecto de la acción de competencias desleal: A. Declare: 1.- Que los actos descritos de confusión, engaño, denigración, imitación, explotación de la reputación ajena y la adquisición de secretos de mala fe sean declarados sean*

declarados desleales. B. Y, en consecuencia, condene a Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL y a don Demetrio : 1- A estar y pasar por la anterior declaración. 2.- A rectificar las informaciones engañosas, incorrectas y falsas, y para el supuesto de no hacerlo, a poder realizarlo por la actora y a su costa. 3.- Al pago de la indemnización o compensación de los daños y perjuicios causados a la actora como consecuencia de los actos de competencia desleal llevados a cabo, - y basados en la intervención de dolo y culpa de los co-demandados, - en la cantidad que se fijará mas adelante, además los intereses de mora que procesalmente correspondan. Para tal fin se fijan los siguientes parámetros: - las pérdidas sufridas así como las ganancias dejadas de obtener, incluido el daño moral, aun en el caso de que no se probara la existencia del daño económico .- En todo caso, con independencia de la acreditación de estos perjuicios, los perjuicios causados se fijarán sin necesidad de prueba alguna, en el uno por ciento (1%) de la cifra de negocios realizada por los por los infractores.- Para la delimitación de unos y otros daños y perjuicios, solicitaremos de los demandados la exhibición de cuantos documentos sean precisos para la fijación del quantum indemnizatorio. 4.- A la publicación a costa de la actora de la sentencia en los siguientes diarios: El Mundo (edición del País Vasco), el Correo Español (edición del País Vasco), el Correo Español (edición del País Vasco), Deia y El País. 5.- Al pago de las costas del presente procedimiento. II. Respecto de la acción de vulneración de los derechos marcarios de la actora: A. Declare: Que el registro del dominio www.irundin.es y su uso en redes telemáticas, así como la redirección a la página web de la demandada Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, ha supuesto un acto de uso indebido de la marca <Irundin> registrada por la actora y que ha supuesto además un acto de violación de sus derechos marcarios, susceptible de ser resarcido económicamente. B. Condene: 1.- A estar y pasar por la anterior declaración. 2.- A rectificar las acciones de vulneración del derecho de marcas de la actora, y para el supuesto de no hacerlo, a poder realizarlo por la actora y a costa de la demandada. 3.- Al pago de la indemnización o compensación de los daños y perjuicios causados a la actora como consecuencia de los actos de vulneración de su derecho de marca llevados a cabo por la demandada en la cantidad que se fijará más adelante, además los intereses de mora que procesalmente correspondan. Para tal fin se fijan los siguientes parámetros regulados en el artículo 43 de la Ley de Marcas : - Esta indemnización comprenderá las pérdidas sufridas así como las ganancias dejadas de obtener, incluido el daño moral, aun en el caso de que no probara la existencia del daño económico.- Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que haya tenido el infractor como consecuencia de la violación.- En todo caso, con independencia de la acreditación de estos perjuicios, los perjuicios causados se fijarán sin necesidad de prueba alguna, en el uno por ciento (1%) de la cifra de negocios realizada por el infractor.- Para la delimitación de unos y otros daños y perjuicios, solicitaremos de los demandados la exhibición de cuantos documentos sean precisos para la fijación del quantum indemnizatorio. 4.- A la publicación a costa de la actora de la sentencia en los siguientes diarios: El Mundo (edición del País Vasco), el Correo Español (edición del País Vasco), Deia y El País. 5.- Al pago d las costas del presente procedimiento ".

SEGUNDO. La demanda fue turnada al Juzgado de lo Mercantil número Uno de San Sebastián, que la admitió a trámite por auto de treinta de julio de dos mil siete , si bien, tras oír al Fiscal, consideró que la competencia territorial para conocer de ella correspondía a los Juzgados de Primera Instancia de Bilbao, a cuyo Decano remitió las actuaciones, las cuales fueron turnadas finalmente al Juzgado de lo Mercantil número Dos de dicha ciudad, que, por auto de cinco de noviembre de dos mil siete, admitió su competencia y a trámite la demanda, conforme a las reglas del juicio ordinario y con el número 385/2007.

Los demandados fueron emplazados y se personaron en las actuaciones, representados por el Procurador de los Tribunales don Germán Apalategui Carasa, el cual, en ejercicio de tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL y don Demetrio alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, un resumen de los hechos, con particular referencia a la persona de don Demetrio y a su vinculación con la demandante, así como a la terminación de dicha relación y a la constitución de la sociedad Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL en el año dos mil uno.

Negó, al fin, la representación procesal de los demandados las infracciones que en la demanda les eran atribuidas y, en el suplico del escrito de contestación, interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao una sentencia " *por la que se desestimen la totalidad de las pretensiones deducidas por la actora Irundin, SL, absolviendo a mi representada de todos los pedimentos de la demanda, acogiendo las excepciones procesales opuestas en este trámite o entrando en el fondo de los hechos, con expresa declaración de temeridad de la parte actora e imposición de condena en costas a la misma* ".

A su vez, por medio de reconvención, la representación procesal de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL y don Demetrio alegó, también en síntesis, que quien había actuado deslealmente fue la sociedad demandante, ya que, sirviéndose de un tercero, había logrado una información privilegiada de los secretos de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL. En efecto, afirmó que la demandante contrató a un investigador privado, el cual, haciéndose pasar por representante de un tercero desconocido, pidió a dicha sociedad un presupuesto para la fabricación de maquinaria para la instalación de una embotelladora de agua. Por ello, imputó a Irundin, SL la comisión de los actos desleales tipificados en los artículos 5 y 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero . Invocó, también la norma del artículo 7 del Código Civil .

En el suplico del escrito de reconvención, la representación procesal de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL y don Demetrio interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao una sentencia que declarase que " *al contratar a un investigador privado para que hiciera las gestiones necesarias para la obtención de un presupuesto técnico-económico de una instalación de una máquina embotelladora de agua y apropiarse del mismo cometió actos objetivamente contrarios a la buena fe y violó secretos de la demandada Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, imponiendo las costas de la reconvención a la actora* ".

De la reconvención se dio traslado a la sociedad demandante, que la contestó, oponiéndose a su estimación e interesando del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao, en el suplico de su escrito una " *sentencia por la que se desestime la demanda reconvencional presentada, todo ello con expresa condena en costas a las partes contrarias* ".

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, los días seis de mayo de dos mil siete y dieciocho de junio de dos mil ocho, respectivamente, y practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao, dictó sentencia con fecha treinta de julio de dos mil ocho , con la siguiente parte dispositiva: " *Fallo. Estimando parcialmente la demanda interpuesta por Irundin, SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Alfonso José Bartau Rojas, contra Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL y don Demetrio , representados ambos por el Procurador de los Tribunales don Germán Apalategui Carasa y desestimando la reconvención formulada: 1. Debo declarar y declaro que el uso del dominio "www.irundin.es" por parte de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, infringió los derechos exclusivos de la actora al uso de las marcas mixtas, comunitaria número 57.760 para clases 07 y 37 del Nomenclator internacional, y españolas números 1.965.406 y 1.965.407 para clases 07 y 37 respectivamente, y constituyó acto de competencia desleal. 2. Debo condenar y condeno a Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, a estar y pasar por las precedentes declaraciones, y a que indemnice a la actora los daños y perjuicios causados en cantidad de cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis euros y sesenta y ocho céntimos (49.656,68#). 3. Asimismo condeno a Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, publique a su costa la parte dispositiva de esta sentencia en los diarios El Mundo (edición del País vasco), El Correo Español (edición del País Vasco), Deia, y El País. 4. Debo absolver y absuelvo libremente a don Demetrio y a Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, de lo demás que se pedía en el presente juicio. 5. Debo absolver como absuelvo libremente a Irundin, SL, de todo lo que se le pedía de contrario en el presente juicio. 6. No se pronuncia el reembolso de las costas procesales de la demanda, con condena al reembolso de las costas de la reconvención a cargo de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL".*

CUARTO. La representación procesal de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao de treinta de julio de dos mil ocho .

Cumplidos los trámites, las actuaciones fueron elevadas a la Audiencia Provincial de Vizcaya, en la que se repartieron a la Sección Cuarta de la misma, que tramitó el recurso de apelación, con el número 24/2009, y dictó sentencia, con fecha veinticinco de noviembre de dos mil nueve , con la siguiente parte dispositiva: " *Fallo. Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, representada por el Procurador don Germán Apalategui Carasa, contra la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil ocho por el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao , en los autos de procedimiento ordinario número 385/07, debemos revocar y revocamos parcialmente la misma en los dos únicos extremos de dejar sin efecto el apartado 1 del fallo, la acción declarativa del dominio www.irundin.es por parte de Gallardo Ingeniería del Embotellado <constituyó un acto de competencia desleal> y el apartado 3 del fallo <asimismo condeno a que Gallardo Ingeniería del Embotellado publique a su costa la parte dispositiva de la sentencia en los diarios El Mundo (edición del País Vasco), El Correo Español (edición del País Vasco), Deia y El país>. Y debemos mantener y mantenemos el resto de pronunciamientos contenidos en la mencionada sentencia de instancia, y todo ello sin imposición de las costas procesales causadas en esta alzada* ".

QUINTO. La representación procesal de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL preparó e interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya de veinticinco de noviembre de dos mil nueve .

Dicho Tribunal de apelación, por providencia de veintitrés de marzo de dos mil diez, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de quince de febrero de dos mil once , decidió *"admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, contra la sentencia dictada, con fecha veinticinco de noviembre de dos mil nueve, por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección Cuarta), en el rollo de apelación número 24/09 , dimanante del juicio ordinario número 385/07 del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao* ".

SEXTO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya de veinticinco de noviembre de dos mil nueve , se compone de un único motivo, en el que la recurrente, con apoyo en el ordinal tercero del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

ÚNICO . La infracción de los artículos 41, apartado 1, letra b), 42 y 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador de los Tribunales doña Pilar Rico Cadenas, en nombre y representación de Irundin, SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Breve resumen de los antecedentes.

I. Irundin, SL, constituida en enero de mil novecientos noventa y cuatro por siete trabajadores de una empresa desaparecida y por don Demetrio , se dedica a la fabricación y comercialización de máquinas embotelladoras.

La sociedad es titular de la marca comunitaria número 57 760 y de las españolas números 1 965 406 y 1 965 407. Las tres están formadas por la denominación " *Irundin* ", escrita en forma caprichosa, con letras de color gris y sobre un diseño ovalado irregular, de color rojo, posicionado horizontalmente y en cuya parte inferior aparecen una serie de trazos paralelos entre sí.

Las dos primeras fueron concedidas para diferenciar productos de la clase 7 - máquinas, especialmente llenadoras de líquidos - y, la última, servicios de la clase 37 - de asistencia técnica-.

Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL fue constituida por don Demetrio , en el año dos mil uno, una vez el mismo dio por terminadas sus relaciones con Irundin, SL. La sociedad se dedica, también, a la fabricación, reparación y venta de maquinas destinadas a llenar recipientes con líquidos.

Detallando más, don Demetrio fue socio capitalista, trabajador y gerente de Irundin, SL, hasta que, en el año dos mil uno, terminó sus relaciones con ella y constituyó Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL.

II. En su demanda Irundin, SL pretendió la declaración de que Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL y don Demetrio habían cometido actos desleales y de violación de sus marcas, con las condenas subsiguientes al cese y a la indemnización de daños.

En las sentencias de ambas instancias se declaró probado que Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL registró, en febrero de dos mil seis, el nombre de dominio *www.irundin.es* , que remitía a una página web de la propia titular, en la que ésta ofrecía información sobre sus productos y servicios.

Por tales hechos la sentencia ahora recurrida declaró que el relatado comportamiento de la sociedad demandada implicaba una invasión de la esfera de exclusiva reconocida a Irundin, SL, como titular de las tres mencionadas marcas y - en aplicación de la norma del artículo 34, apartado 3, letra e), de la Ley 17/2001 - condenó a la infractora, entre otros extremos, a indemnizar a la titular de los signos registrados en una suma equivalente al uno por ciento de la cifra de negocios alcanzada por aquella con los productos o servicios ilícitamente marcados - artículo 43, apartado 5, de la misma Ley -.

III. Contra la sentencia de segunda instancia interpuso Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL recurso de casación, por un solo motivo.

RECURSO DE CASACIÓN DE LA SOCIEDAD DEMANDADA.

SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del único motivo del recurso de casación.

Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL denuncia la infracción de los artículos 41, apartado 1, letra b), 42 y 43, todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

Alega la recurrente que la Audiencia Provincial le había condenado a indemnizar a Irundin, SL en la medida equivalente al uno por ciento de la cifra de negocio alcanzada por ella durante todo el año de vigencia del dominio, prescindiendo de que, en una parte de ese tiempo, no remitía a su página web y estuvo, por ello, inactivo. En resumen, afirma que sólo utilizó el dominio como " *link* " durante nueve de los doce meses.

Concluye afirmando que el Tribunal de apelación había infringido las normas citadas en el motivo, ya que le había condenado a indemnizar sin prueba de la realidad del daño - propiamente, de todo él -.

TERCERO. Razones que determinan la desestimación del motivo.

El Tribunal de apelación - en aplicación de la norma del artículo 34, apartado 3, letra e), de la Ley 17/2001 - reconoció y protegió el " *ius prohibendi* " de Irundin, SL ante la utilización por Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL de un nombre de dominio idéntico o semejante a sus marcas y, también, ante el uso de éstas en redes de comunicación telemáticas.

Teniendo en cuenta que el nombre de dominio, además de servir de indicativo de una dirección en internet, puede cumplir funciones propias de los signos distintivos - en particular, la de identificar el origen empresarial de determinados productos o servicios - hay que entender que el Tribunal de apelación declaró que la recurrente había invadido el ámbito de exclusión atribuido a Irundin, SL, en cuanto titular de las mencionadas marcas, también durante el periodo en que el repetido dominio no remitía al sitio web de la ahora recurrente, porque consideró que, en dicho tiempo, también concurrían los requisitos precisos para entender producida la lesión del derecho de la demandante sobre sus referidos signos.

Consecuentemente, la condena impuesta a la recurrente a indemnizar a Irundin, SL en el uno por ciento de la cifra de negocio obtenida por ella durante todo aquel periodo es la consecuencia lógica de aplicar el artículo 43, apartado 5, de la Ley 17/2001 a la declaración de que la infracción del derecho de la demandante se produjo, como se afirma en la sentencia recurrida, " *desde el alta del dominio [...] hasta que quedó inoperativo* ".

Tal premisa puede ser o no correcta, pero no ha sido atacada en su esencia por la recurrente, que ha llevado la cuestión a la determinación, no del periodo de la infracción, sino del " *quantum* " de la indemnización.

Como se expuso, señala en el motivo como norma infringida la del artículo 41, apartado 1, letra b), que no lo es, pues se limita a reconocer a todo titular de una marca lesionada el derecho a " *la indemnización de los daños y perjuicios sufridos* ", los cuales la recurrente no niega en su realidad, sino en su cuantía. También la del artículo 42, sin mencionar ninguno de sus dos apartados ni referirse, para desvirtuarlos, a los argumentos por los que el Tribunal de apelación entendió concurrente el supuesto del primero de ellos. Y la del artículo 43, cuyo apartado 5 - tampoco mencionado - vincula a la declaración judicial de la violación, " *en todo caso y sin necesidad de prueba alguna* ", el derecho del titular de la marca a reclamar la indemnización determinada en la sentencia recurrida.

Procede desestimar el motivo y, con él, el recurso de casación.

CUARTO. Régimen de las costas.

La desestimación del recurso de casación conlleva, en aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la condena de la recurrente al pago de las costas de dicho recurso.

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

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, contra la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya .

Las costas del recurso quedan a cargo de la recurrente.

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 .-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.-Ignacio Sancho Gargallo.-Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- 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