

## Resumen y Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 455/2005, de 1 de junio de 2005

### 1. Antecedentes de hecho

La sociedad OAKLEY Inc. presentó demanda, como titular de la marca nº1916354 consistente en el logotipo de OAKLEY y del modelo industrial nº143541, contra la sociedad Enigma Trading S.L por cometer actos de infracción de derechos de propiedad industrial, competencia desleal y otros.

Tales actos consistían en el uso y la comercialización de unas gafas que incorporan el logotipo de Oakley y la explotación de un diseño y forma protegida por el modelo industrial nº143541.

El Juzgado admitió parcialmente la demanda y declaró que la demandante, como propietaria de la marca, tiene un derecho exclusivo y excluyente sobre el uso de la denominación y logotipo y cualquiera otros confundibles con ella. Asimismo tiene, como propietaria del modelo industrial un derecho exclusivo y excluyente sobre la explotación del objeto sobre el que recaiga.

Que la demandada, con la comercialización de unas gafas de diseño similar al modelo "Eye Jacket" que llevan serigrafiadas en la patilla el logotipo Oakley, infringe los derechos de exclusividad de la demandante y debe abstenerse de su explotación y utilización. Al mismo tiempo, ha producido un acto de competencia desleal frente a Oakley Inc., así como ha originado perjuicios que debe indemnizar y cuya determinación se hará sobre la base del art. 68 de la Ley de Patentes<sup>1</sup> y del art. 38.2 c) de la Ley de Marcas<sup>2</sup>, esto es, con el importe que la demandada tendría que haber pagado a la demandante si hubiera existido un contrato de licencia que hubiese permitido explotar esos derechos legítimamente.

Contra el fallo emitido se interpuso recurso de apelación que fue admitido y por el que se resolvió la revocación parcial de la sentencia anterior, absolviendo a Enigma Trading S.L de la condena a indemnizar a Oakley Inc por los daños y perjuicios mencionados en la sentencia apelada. La sentencia de apelación confirmó la resolución de Primera Instancia en el resto de sus declaraciones.

La sentencia de apelación fue objeto de recurso de casación, en el cual se formuló un solo

---

<sup>1</sup> Artículo 68 de la Ley de 11/1986, de Patentes: “el titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al mercado”. Disponible en UAIPIT: [http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845\\_leypatentes.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845_leypatentes.pdf)

<sup>2</sup> Artículo 38.2 c) de la Ley 32/1988, de Marcas: “La cuantía de las ganancias dejadas de obtener se fijará, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes: c) el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho”. Disponible en UAIPIT: [http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052\\_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.htm#47](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.htm#47)

motivo: infracción del art. 1902 C.C en relación con los arts. 37<sup>3</sup> y 38 de la Ley de Marcas y los arts. 64<sup>4</sup> y 66<sup>5</sup> de la Ley de Patentes y por inaplicación de la doctrina jurisprudencial al respecto. El recurso fue admitido por el Tribunal Supremo.

## 2. Fundamentos de Derecho

La discusión que se somete a decisión es meramente jurídica y consiste en la errónea interpretación de los preceptos relativos la obligación reparadora e indemnizatoria que nace del acto ilícito por el que el titular de un derecho de exclusiva debe ser resarcido en vía civil.

Para el Tribunal Supremo la obligación del infractor de los derechos de exclusiva de indemnizar por los daños y perjuicios causados resulta insoslayable a la luz de los artículos 64.1 de la Ley de patentes y 37 de la Ley de marcas, pues en ambos preceptos se establece claramente que todo el que lleve a cabo una infracción de tales derechos estará obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados.

---

3 Artículo 37 de la Ley 32/1988, de Marcas: “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”. Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052\\_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.htm#47](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.htm#47)

4 Artículo 64 de la Ley de 11/1986, de Patentes: “1. 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.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente 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”. Disponible en UAIPIT: [http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845\\_leypatentes.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845_leypatentes.pdf)

5 Artículo 66 de la Ley de 11/1986, de Patentes: “1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:

Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

3. Cuando el juez estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 83 de la presente Ley, la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en la letra c del apartado anterior”. Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845\\_leypatentes.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845_leypatentes.pdf)

El Tribunal Supremo entiende que la existencia de la infracción en este caso se desprende necesariamente de los hechos probados, no siendo necesario acreditar su realidad, de forma que en relación con la aplicación de los artículos mencionados no se sigue la doctrina de los daños "in re ipsa", sino aquellas otras que consideran los daños y perjuicios una consecuencia necesaria de la infracción.

El tribunal Supremo por tanto, admite el motivo del recurso y confirma la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia a excepción de la imposición del pago de costas a la demandada, no haciendo expresa imposición del pago de las mismas a ninguna de las partes.

### 3. Comentario

El caso motivo de análisis parte de la infracción de los derechos de exclusiva de la demandante sobre un modelo industrial y una marca por la cual solicita el pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios a la demandada. Recurrida la sentencia de Primera Instancia, la misma fue revocada en apelación precisamente en tal punto, entendiendo la Audiencia que los daños alegados no habían sido probados suficientemente.

La sentencia fue objeto de recurso de casación en el que se plantea la infracción de artículos de la Ley de Marcas y la Ley de Patentes relativos a la responsabilidad por los daños y perjuicios causados con la infracción los derechos de exclusiva, así como de la jurisprudencia que los interpreta.

El recurrente pide al Tribunal que aplique las normas previstas en los artículos 64.1 de la Ley de Patentes y 37 de la Ley de Marcas siguiendo la doctrina de los daños "in re ipsa", es decir, que se aprecie dicha responsabilidad por daños desde que la existencia de la infracción se haya probado, sin que se requiera además la prueba de la existencia de un daño efectivo.

En la Sentencia de casación el Tribunal reconoce que existe una doctrina jurisprudencial que se aparta de la mencionada y aboga en su lugar por la absoluta necesidad de acreditar la producción del daño, sin que sea suficiente con probar la infracción del derecho para establecer una condena al pago de una indemnización, es decir, los daños no se presumen sino que deben probarse, tal y como se afirmó en la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 918/2001, de 20 de febrero de 2001<sup>6</sup>.

No obstante, en este caso, el Tribunal recuerda que en la Sentencia Núm. 1217/2004, de 23 de diciembre de 2004<sup>7</sup>, la interpretación anterior quedó matizada y tiene en cuenta otras

---

<sup>6</sup> La STS Núm. 170/2001, de 20 de febrero de 2001 declaró la infracción del artículo 18.5ª de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal y de la doctrina jurisprudencial según la cual "para que se condene al abono de daños y perjuicios es necesario que se declaren probados los mismos y se fijen las bases para su posterior determinación". Publicada por el Fondo Jurisprudencial del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ) y disponible en:

<http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp>

<sup>7</sup> La STS 1217/2004, de 23 de diciembre de 2004 resolvió un recurso de casación que impugnaba la indemnización de daños y perjuicios acordada en la sentencia recurrida alegando la falta de pruebas de tales daños y perjuicios. El Tribunal decidió rechazar el motivo y declaró que convenía "matizar lo declarado por esta Sala en algunas de sus sentencias, sobre la imperiosa exigencia de acreditar los daños y perjuicios en el proceso de declaración (STS 20-2-01 en recurso nº 361/96), o sobre la falta de

sentencias que consideraban los daños y perjuicios como una consecuencia necesaria de la infracción (por ejemplo, las Sentencias del Tribunal Supremo Núm. 871/2003 de 29 de septiembre de 2003<sup>8</sup> y Núm. 131/2004, de 3 de marzo de 2004<sup>9</sup>).

El Tribunal Supremo por tanto da un paso más con esta Sentencia hacia la consolidación de la doctrina "in re ipsa" en esta materia, justificando su decisión sobre el hecho de que no parece verosímil que la infracción de tales derechos no conlleven un beneficio para el infractor y un perjuicio para su titular.

### **Legislación relacionada disponible en UAIPIT:**

Ley 11/1986, de patentes:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845\\_leypatentes.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845_leypatentes.pdf)

Ley 32/1988, de marcas:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052\\_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.htm#47](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.htm#47)

### **Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:**

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=2958](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2958)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez (Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)

---

consolidación de la doctrina de los daños "in re ipsa" en estas materias (SSTS 29-9-03 en recurso nº 3908/97 y 3-3-04 en recurso nº 889/98), mediante lo resuelto por aquellas otras que consideran los daños y perjuicios una consecuencia necesaria de la infracción (SSTS 23-2-98 en recurso nº 3359/94, 17-11-99 en recurso 790/95, 7-12-01 en recurso nº 2483/96 y 19-6-03 en recurso nº 3289/97), pues raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandante 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 por esta Sala en su sentencia de 18 de febrero de 1999 al resolver un recurso de casación en materia de marcas siendo demandante una persona física". Publicada por el Fondo Jurisprudencial del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ) y disponible en:

<http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp>

<sup>8</sup> La STS Núm. 871/2003 de 29 de septiembre de 2003 resolvió un conflicto entre marcas por el cual se solicitaba el pago de una indemnización por daños. En ella el Tribunal Supremo declaró que "la jurisprudencia de esta Sala no ha acogido con carácter general la doctrina "ex re ipsa" en sede de propiedad industrial y competencia desleal". Publicada por el Fondo Jurisprudencial del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ) y disponible en:

<http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp>

<sup>9</sup> La STS Núm. 131/2004, de 3 de marzo de 2004, sobre un caso de infracción de marcas, se refiere a la aplicación de la doctrina jurisprudencial "in re ipsa" al establecer que "es cierto que en algunas Sentencias de esta Sala [...] se ha admitido la aplicación de la doctrina "in re ipsa", pero ello no implica que quepa establecerla con carácter general [...] sino que ha de atenderse a las circunstancias del caso, como por lo demás es consustancial a dicha doctrina". Publicada por el Fondo Jurisprudencial del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ) y disponible en:

<http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp>