

Resumen y Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 7172006, de 7 de julio de 2006

1. Antecedentes de hecho

La compañía L'Oreal, SA demandó a D. Carlos Manuel por la realización de actos de competencia desleal e infracción de dos marcas de las que aquella es titular. La demandante alegaba que el demandado había puesto en el mercado un fijador de peinado cuyo envase era confundible con el de un producto de la misma naturaleza de la demandante y conocido con anterioridad por los consumidores gracias a las campañas de publicidad realizadas.

En cuanto a la infracción de las marcas, el demandante afirmaba que las mismas eran imitadas en los envases empleados por el demandado para la comercialización del producto mencionado.

El demandado negó la existencia del riesgo de confusión pues consideraba que empleaba formas y rasgos comunes en el tráfico para dichos productos, y que en dichos envases hacía uso de las tres marcas españolas de las que era titular.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda y consideró que el envase empleado por el demandado no generaba riesgo de confusión entre los consumidores sobre el origen empresarial.

La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial por L'Oreal. El recurso fue estimado parcialmente y declaró que el demandado había cometido actos de competencia desleal y de infracción de las marcas de la apelante.

Contra la sentencia de apelación ambas partes interpusieron recursos de casación ante el Tribunal Supremo.

2. Fundamentos de Derecho

El recurso de casación interpuesto por D. Carlos Manuel constaba de cuatro motivos. En el primero de ellos se denuncia la infracción de los artículos 30¹ y 31² de la Ley

¹ Artículo 30 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas: “El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios.” Disponible en UAIPIT:
http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf

² Artículo 31 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas: “1. El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del artículo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico

32/1988 de Marcas. El segundo motivo del recurso plantea la infracción del art. 11.2³ de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, en el tercer motivo, el recurrente alega la infracción del art. 1214 del C.C., regulador de la distribución de la carga de la prueba, y en el cuarto motivo del recurso, el recurrente alega que se ha infringido la jurisprudencia que exige la prueba de la realidad de los daños y perjuicios para que se condene al pago de su indemnización, porque según el recurrente esa prueba no se ha logrado en el proceso.

El recurso interpuesto por L'Oreal, SA constaba de un único motivo en el que se entienden infringidos los arts. 37⁴ y 38⁵ de la Ley 32/1988 de Marcas, porque el Tribunal de apelación no condenó al demandado a indemnizarle además de por los daños sufridos, por el lucro cesante.

En relación con el primer motivo del recurso, el recurrente alega por un lado que no puede haber infringido las marcas de la demandante a través del uso de las tres marcas

económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el párrafo anterior podrá prohibirse, en especial: a) Poner el signo en los productos o en su presentación. b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo. c) Importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro régimen aduanero como, por ejemplo, el tránsito o el de depósito. d) Utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad. 3. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios". Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf

³ Artículo 11.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: "No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica". Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991%28actualizada_a_20_de_noviembre_de_2003%29.pdf

⁴ Artículo 37 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, 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.pdf

⁵ Artículo 38 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas: "1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no solo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho. 2. La cuantía de las ganancias dejadas de obtener se fijará, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes: a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación. b) Los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación. 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. 3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento que comenzó la violación. 4. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción. Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf

españolas de las que es titular, ya que el art. 30 de la Ley 32/1988 le autoriza el uso de estas últimas y eso hace que no sea aplicable el art. 31 del mismo texto legal.

El motivo del recurso fue estimado por el Tribunal Supremo, pues efectivamente en aplicación del art. 30, el uso de la marca por su titular registral no puede ser considerado ilícito hasta que no se declare la nulidad de los registros.

El segundo motivo del recurso negaba la imitación declarada en la sentencia de instancia por entender que las marcas que utiliza tienen fuerza distintiva suficiente y que por lo tanto no se genera riesgo de asociación entre sus productos y el de la demandante. El Tribunal Supremo rechazó este motivo del recurso por entender que el recurrente parte de unos datos de hecho (la inexistencia de riesgo de confusión) que se oponen con claridad a los afirmados en la sentencia recurrida, pues la Audiencia Provincial afirmó generado dicho peligro tras valorar los medios de prueba practicados en el proceso y el recurrente no ha podido probar lo contrario.

En cuanto al tercer motivo del recurso, según D. Carlos Manuel, no se había practicado ninguna prueba para identificar a los destinatarios de sus productos, lo que suponía una ausencia de prueba sobre un dato esencial para determinar la existencia o no del riesgo de confusión.

El Tribunal Supremo no admitió el motivo del recurso porque según la jurisprudencia anterior, el art. 1214 no contiene una regla sobre la valoración de la prueba y sólo puede ser fundamento del recurso de casación cuando el Tribunal de Instancia haya considerado no demostrado un hecho necesitado de prueba y haya atribuido las consecuencias desfavorables de ello a la parte a la que no correspondía soportarlas. Así pues, no es posible entender infringido dicho precepto cuando los hechos se han declarado demostrados como en este caso.

El Tribunal Supremo también rechazó el cuarto motivo del recurso, pues en su opinión la Audiencia Provincial podía considerar el daño como una consecuencia lógica e inevitable del acto de competencia desleal, dada la similitud de los envases, la coincidencia de los canales de distribución, los destinatarios y el segmento de mercado al que se destinaban, de manera que no resultara necesario aportar una prueba más fehaciente del daño producido.

El Tribunal Supremo rechazó el motivo porque por un lado, el demandado no infringió las marcas del demandante y porque el perjuicio que se pretendía reparar era el resultante de un descenso en las ventas como consecuencia de los actos de competencia desleal llevados a cabo por el demandado, es decir, que lo que se intenta compensar es precisamente el lucro cesante.

3. Comentario

La cuestión clave en esta sentencia del Tribunal Supremo tiene que ver con la posibilidad de llevar a cabo un uso ilícito de una marca por su titular mientras la misma

no sea declarada nula.

La sentencia de apelación admitió la infracción de marcas y realización de actos de competencia desleal como consecuencia del uso por el demandado de su marca registrada, decisión contra el que el recurrente invocó la aplicación del art. 30 la Ley 32/1988 de Marcas, que establece lo siguiente: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios".

El Tribunal Supremo realizó una interpretación adecuada de dicho precepto, según la cual, el contenido del art. 30 se debe entender en el sentido de que mientras no se declare la nulidad de los registros de las marcas por ser contrarios a alguna de las prohibiciones absolutas o relativas o que el uso que se lleve a cabo de la marca no esté amparado por el derecho registrado, no cabe apreciar infracción de derecho o ley alguna.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991%28actualizada_a_20_de_noviembre_de_2003%29.pdf

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2965

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