

## Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 295/2009 del Tribunal Supremo, de 6 de mayo de 2009 (Bicicletas Monty S.A. vs Don Hermenegildo)

### 1. Antecedentes de hecho

La sociedad Bicicletas Monty, S.A. y Don Eduardo presentaron una demanda contra Don Hermenegildo por la infracción de los diseños de bicicletas propiedad de Bicicletas Monty, S.A., por la realización de actos de competencia desleal y por la infracción de la marca española "Monty" y la marca comunitaria "Monty" ambas pertenecientes a la sociedad demandante, que también solicitó que se declarara la nulidad de la marca "Wenti" de la demandada. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda y declaró que las bicicletas del demandado constituían una imitación de las bicicletas de la demandante y que por tanto se habían infringido sus derechos sobre los mencionados diseños registrados.

Dicha sentencia fue recurrida por Don Hermenegildo ante la Audiencia Provincial de Granada, que estimó el recurso de apelación, revocando los pronunciamientos de la sentencia recurrida y condenando a la demandante al pago de las costas procesales. Monty S.A. planteó un recurso extraordinario por infracción procesal y otro de casación ante el Tribunal Supremo en contra de dicha decisión.

### 2. Fundamentos de Derecho

El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Monty, S.A. constaba de un solo motivo en el que se denunciaba la infracción de los Arts. 621 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La recurrente alegaba que la sentencia recurrida no estaba suficientemente motivada porque omitió cualquier referencia a los hechos relevantes del caso.

El Tribunal Supremo estimó el motivo alegado por la recurrente, afirmando que la resolución recurrida no contenía motivación suficiente acerca de la valoración de la prueba, lo que constituía una infracción de los Arts. 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), 248.3<sup>1</sup> de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y del los Arts. 24.1 y 120.3 de la Constitución Española (CE).

La estimación del recurso extraordinario por infracción procesal supuso la declaración

---

<sup>1</sup> El art.248.3 establece: "Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo. Serán firmadas por el juez, magistrado o magistrados que las dicten.

de la nulidad de las actuaciones, que fueron remitidas de nuevo a la Audiencia Provincial para que dictara nueva sentencia con motivación adecuada. Dicha decisión llevó consigo la imposibilidad de examinar el recurso de casación por parte del Tribunal Supremo.

En concreto, la recurrente se refirió, en primer lugar, a las acciones por competencia desleal, indicando que la sentencia recurrida había omitido explicar las causas por las que dichas acciones fueron desestimadas y la falta de valoración y análisis de la prueba practicada. En segundo lugar, se alegó que la sentencia recurrida omitió cualquier análisis de los hechos relevantes que motivaron el ejercicio de las acciones por infracción de derechos de autor y de la prueba practicada y aportada al respecto en primera instancia.

El Tribunal Supremo señaló que el deber de motivación no se cumple cuando no se contiene ninguna motivación o cuando la que existe es claramente insuficiente como sucedió en su opinión en la sentencia recurrida, porque el Tribunal se limitó a realizar apreciaciones genéricas sin tener en cuenta las circunstancias del caso concreto que exigían a su juicio de una mayor explicación, dando lugar así a una conclusión arbitraria.

### **3. Comentario**

El caso analizado en esta sentencia por el Tribunal Supremo tuvo su origen en la realización de actos constitutivos de infracción de varios derechos de propiedad intelectual e industrial, en particular, derechos de autor, derechos sobre una marca y diseños, así como de actos de competencia desleal.

Tales infracciones fueron denunciadas por la sociedad Bicicletas Monty, S.A and Mr. Eduardo, demandando a Don Hermelegildo por conductas ilícitas al fabricar y comercializar unos diseños de bicicletas que constituirían un plagio de las diseñadas y explotadas por la demandante. La demanda fue estimada en su integridad en primera instancia, pero fue rechazada en su totalidad por el Tribunal de Apelación. La demandante recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo mediante un recurso extraordinario por infracción procesal y otro de casación. El Tribunal Supremo entró a examinar, en primer lugar, el motivo que integraba el recurso extraordinario por infracción procesal en el que se alegaba que la sentencia recurrida carecía completamente de motivación y valoración de las pruebas practicadas de manera que resultaba arbitraria<sup>2</sup>.

El Tribunal Supremo consideró que las alegaciones de la recurrente debían admitirse y estimó el recurso extraordinario por infracción procesal. Al hacer esto, no pudo examinar el recurso de casación, puesto que la estimación del primero conllevaba

---

<sup>2</sup> Concretamente la recurrente alegaba que la falta de motivación y análisis de las pruebas por parte del Tribunal de Apelaciones constituía la infracción de los Arts. 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de los Arts. 24.1 y 120.3 de la Constitución Española (CE).

remitir las actuaciones al Tribunal de Apelación para que dictara una nueva sentencia debidamente motivada.

En opinión del Tribunal Supremo, los diversos temas suscitados en el proceso requerían un examen concreto de las pruebas practicadas, tal y como había hecho el Juez de Primera Instancia. Así, hizo hincapié en que en el presente caso el establecimiento de los hechos tenía especial relevancia para la adecuada resolución de la controversia, al referirse a una posible imitación de diseños relativos a bicicletas. El Tribunal Supremo declaró que la sentencia del Tribunal de Apelación carecía de motivación fáctica acerca de esa supuesta imitación, y determinó que a la vista de todas las pruebas practicadas y las circunstancias del caso, resultaba completamente insuficiente el pronunciamiento esquemático y carente de precisión que emitió dicho Tribunal de Apelación.

En cuanto a la valoración y examen de la prueba realizada en la sentencia recurrida, el Tribunal Supremo señaló que en este caso concreto no podía resultar aplicable la doctrina de la apreciación conjunta de las pruebas, porque el gran número de pruebas presentadas, documentales y periciales, no aconsejaba dicho análisis de conjunto y mucho menos la realización de declaraciones genéricas acerca de su eficacia.

En conclusión, el Tribunal Supremo en este caso desaprueba la falta de motivación de la sentencia recurrida, destacando la importancia en los casos de infracción de derechos de propiedad intelectual por plagio tanto de la aportación como del análisis exhaustivo de las pruebas. Se trata por tanto de una sentencia relevante para la práctica española de propiedad intelectual e industrial, pues pone de manifiesto la importancia de la fundamentación fáctica y prueba de los hechos en los casos de plagio, tanto para las partes como para los juzgadores.

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

Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006267\\_Ley\\_Enjuiciamiento\\_Civil\\_2000.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006267_Ley_Enjuiciamiento_Civil_2000.pdf)

Constitución Española de 1978:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1287130154\\_consti\\_esp.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1287130154_consti_esp.pdf)

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

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=3007](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3007)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez.  
[www.UAIPIT.com](http://www.UAIPIT.com) -University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.