

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 444/2011 del Tribunal Supremo, de 30 de junio de 2011 (COSMOS WORLD, S.L. contra DIESEL S.P.A. y DIESEL IBERIA, S.A.)

1. Antecedentes de hecho

La empresa COSMOS WORLD, S.L. interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil N° 1 de Barcelona contra las mercantiles DIESEL S.P.A. y DIESEL IBERIA, S.A. por actos de competencia desleal.

La mercantil “DIESEL S.P.A.” contestó a la demanda y formuló demanda reconvenzional. Asimismo, la mercantil “DIESEL IBERIA, S.A.” contestó igualmente a la demanda. Por su parte “COSMOS WORLD, S.L.” contestó a la demanda reconvenzional.

Tras el fallo del Juzgado de lo Mercantil N° 1 de Barcelona, las partes interpusieron respectivos recursos de apelación contra dicha resolución. Recursos que fueron fallados por la Audiencia Provincial de Barcelona. Tras este fallo, la mercantil COSMOS WORLD, S.L. interpuso finalmente recurso de casación y extraordinario ante dicho órgano.

2. Fundamentos de derecho

La mercantil COSMOS WORLD, S.L. interpuso recurso extraordinario por infracción procesal por la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. En el motivo primero se denuncia infracción del art. 217.2 en relación con el art. 326.2 ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el motivo segundo se acusa infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia. En el tercer motivo se acusa infracción de los arts. 217.2 en relación con el 428.1 y 218.2 de la LEC. Los tres motivos del recurso fueron desestimados.

La desestimación de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal conllevó a examinar los motivos del recurso en casación. Se examinó en primer lugar el motivo segundo en el cuál se acusa la infracción del art. 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD). En el motivo primero de dicho recurso se cita como norma sustantiva infringida el art. 9 de la LCD.

El Tribunal falló desestimando el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por COSMOS WORLD, S.L. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona. Asimismo, estimó parcialmente el recurso de casación de COSMOS WORLD, S.L. contra dicha sentencia.

En relación al motivo primero, se alegaba la falta de prueba acerca del supuesto riesgo de confusión existente. En cuanto a la infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia alegada en el segundo motivo, la misma se basó en que la sentencia incurre en manifiesta incongruencia por omisión al no pronunciarse sobre todos los puntos objeto del debate. Este segundo motivo se desestimó, entre otras razones, porque las sentencias absolutorias solo pueden ser incongruentes en ciertos casos, entre los que no se halla el examinado, porque no se cumplió con la exigencia de denuncia previa y porque no había falta ni de congruencia ni de motivación. Por último, el tercer motivo se basó en la denuncia presentada por un consumidor ante la OMIC haciendo constar que en una tienda Diesel, al informar de que el calzado adquirido era defectuoso, le manifestaron que era debido a que el calzado fabricado en España por Cosmos era falso, lo que constituye un acto de engaño. Dicho motivo fue desestimado por el planteamiento errático del mismo y porque se entendía que la sentencia no debe, mediante respuesta a todas las alegaciones, alargar innecesariamente la resolución judicial. Por ello se desestimó dicho motivo.

La desestimación de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal conllevó a examinar los motivos en el recurso en casación. Se examinó en primer lugar el motivo segundo en cuyo enunciado se acusaba la infracción del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal. La sentencia entendía que aunque la parte actora no violase derechos marcarios por el empleo de la denominación Diesel, si que llevaba a cabo actos de competencia desleal y además originaba riesgo de confusión. En segundo lugar, el motivo primero citaba, como norma sustantiva infringida, al art. 9 de la Ley de Competencia Desleal que no había sido aplicada por la resolución recurrida contradiciendo la doctrina jurisprudencial contenida en diversas sentencias. La sentencia recurrida, rechaza la existencia del ilícito concurrencial con base en que los hechos eran reales y que era razonable y proporcionado el intento de DIESEL IBERIA, S.A. de informar sobre el riesgo de confusión entre el calzado fabricado por COSMOS WORLD, S.L. y el de DIESEL, S.P.A. Asimismo, destacó el Tribunal Supremo que para que haya denigración y no mero descrédito, el propio art. 9 de la LCD exige que las manifestaciones sean aptas para menoscabar el crédito del tercero en el mercado, a no ser que sean verdaderas, exactas y pertinentes.

Finalmente, el Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso de casación de COSMOS WORLD, S.L. en relación con la condena de dicha actora por actos de confusión y confirmando al respecto la desestimación de la reconvención acordada. Y por último, desestimó el recurso de casación de COSMOS WORLD, S.L. en lo restante, confirmando al respecto el pronunciamiento de la sentencia de la mencionada Audiencia Provincial de Barcelona.

3. Comentario

El objeto del proceso versa sobre un conflicto de competencia desleal en el cual las partes se imputan recíprocamente la comisión de diversos ilícitos, tales como actos de confusión y actos de denigración.

Tras interponer demanda por parte de COSMOS WORLD, S.L. y formular reconvencción por parte de DIESEL, S.P.A., la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó íntegramente las pretensiones de la parte demandante y estimó parcialmente la reconvencción formulada. Ante esta decisión, la demandante interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Todos los motivos de dicho recurso se desestimaron y se procedió a examinar el recurso de casación. En primer lugar se analizó si se había producido una correcta interpretación en la sentencia impugnada del art. 6 de la LCD, relativo actos de confusión que en este caso derivaban del uso por la parte recurrente en España de la marca DIESEL en su integridad, y no sólo del mero signo denominativo.

El Tribunal Supremo declaró que para apreciar la infracción de dicho artículo no bastaba con la mera utilización de la marca, sino que además era necesario que se produjera la imitación de la forma de presentación de la prestación empresarial (trade dress).

Así, en virtud del contrato existente entre las partes para la fabricación, venta y distribución en España por parte de COSMOS WORLD, S.L. de calzado con la marca DIESEL, dicha compañía podía emplear la marca tal y como está registrada, sin separar los elementos denominativo y gráfico.

Ahora bien, que la actora pudiera utilizar la marca en su integridad, no le permite según el Tribunal Supremo atribuir a sus productos la procedencia original de “DIESEL SPA” ni imitar la forma de presentación en la comercialización empleada por esta última pues con ello estaría engañando a los consumidores sobre el origen de la marca y porque la utilización de la marca en su integridad no se extiende a la presentación comercial o trade dress.

Aclarado lo anterior, el Tribunal Supremo declaró que procedía la estimación de dicho motivo del recurso pues la recurrente se había limitado a utilizar la marca en su integridad sin llegar a producir con ello actos de confusión en los consumidores.

En segundo lugar, respecto de la realización de actos de denigración, previstos por el art. 9 LCD, por parte de la titular de la marca, el Tribunal Supremo declaró para que haya denigración y no mero descrédito, las manifestaciones divulgadas deben ser aptas para menoscabar el crédito del tercero en el mercado siempre y cuando no sean verdaderas, exactas y pertinentes. Tales circunstancias no concurrían en este caso en opinión del Tribunal Supremo, ya que el objetivo de las manifestaciones realizadas por DIESEL era informar sobre el origen empresarial del calzado y evitar el riesgo de confusión.

La importancia de esta sentencia reside por tanto en las directrices que introduce para la correcta interpretación de los artículos 6 y 9 LCD, estableciendo asimismo los límites a las facultades derivadas de la cesión de la marca en relación con la presentación comercial o trade dress.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 3/1991, de Competencia Desleal:

http://www.uaipit.com/files/documentos/1366629417_LEY_DE_COMPETENCIA_DE_SLEAL.pdf

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

http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3697

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Nuria Martinez y Alberto De la Morena.
University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.