

RJ 2000\5097

Sentencia Tribunal Supremo núm. 582/2000 (Sala de lo Civil), de 7 junio

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 2484/1995.

Ponente: Excmo. Sr. D. Xavier O'Callaghan Muñoz.

Texto:

En la Villa de Madrid, a siete de junio de dos mil. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid, cuyo recurso fue interpuesto por el Procurador don José Ramón R. R., en nombre y representación de Emylka, SA, defendida por el Letrado don José Luis A. J., sustituido el día de la vista por doña Mónica A. C. No compareciendo la parte recurrida.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO 1.-El Procurador Angel Luis M. P., en nombre y representación de la Compañía «Orfil, SA», interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra la mercantil «Emylka, SA» y don Francisco C. S. y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que se declare con carácter solidario: 1º.-Que los demandados han incurrido en los actos de competencia desleal que se relatan en los hechos del presente escrito siendo por tanto un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. 2º.-Que igualmente los demandados se han enriquecido injustamente con los actos realizados. 3º.-Se declare, asimismo, la obligación de los demandados de resarcir a mi principal de los daños y perjuicios de todo tipo que le han sido causados como consecuencia de la desleal conducta de los demandados, que el montante de dichos daños y perjuicios deberá ser fijado definitivamente en ejecución de sentencia y que dicha sentencia deberá ser publicada -con cargo a las partes demandadas- en los dos diarios de mayor circulación de las ciudades de Madrid y Barcelona.

2.-El Procurador don José Ramón R. R., en nombre y representación de «Emylka, SA», contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación y terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que absuelva a mi mandante de todas las pretensiones deducidas por la actora, imponiendo a la misma todas las costas de este juicio con expresa declaración de su temeridad y mala fe.

3.-El Procurador don Luis S. M., en nombre y representación de don Francisco C. S., contestó a la demanda y formuló reconvencción y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación y terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia desestimando todo lo peticionado en la demanda; acuerde el pago de la cantidad de pesetas dos millones setecientos catorce mil seiscientos setenta y una formulada en la reconvencción, e imponga las costas causadas por manifiesta mala fe a la actora.

4.-El Procurador Angel Luis M. P., en nombre y representación de la Compañía «Orfil, SA», contestó a la demanda reconvenional y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación suplicó al Juzgado dictase sentencia desestimando la reconvenión formulada de contrario, con expresa imposición de costas a la actora reconvenional.

5.-Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes, fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus respectivos escritos. El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid, dictó sentencia con fecha 5 de mayo de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: Fallo: Estimando la demanda interpuesta por el Procurador Angel Luis M. P., en nombre y representación de la Compañía «Orfil, SA» contra la mercantil «Emylka, SA» y don Francisco C. S. se declara: 1º.-Que los demandados han incurrido en actos de competencia desleal. 2º.-Que se ha producido un enriquecimiento injusto de los demandados. 3º.-Condenando a los demandados a indemnizar a la actora de los daños y perjuicios causados como consecuencia de la confección de 600 camisas a imitación de la actora, cuya cuantía habrá de determinarse en ejecución de sentencia, debiendo publicarse la parte dispositiva de la sentencia en dos diarios de mayor circulación de Madrid y Barcelona a costa de los demandados. Estimando parcialmente la demanda reconvenional formulada por el Procurador don Luis S. en representación de don Francisco C. S. condeno a la Cía. Orfil, SA a que le abone el importe de los trabajos realizados no abonados, cuya cuantía deberá determinarse y acreditarse en ejecución de sentencia. Todo ello con imposición de las costas de la demanda principal a los demandados, sin hacer expresa imposición de costas de las de la demanda reconvenional.

SEGUNDO Interpuesto recurso de apelación contra la anterior sentencia por la representación procesal de «Emylka, SA» y don Francisco C. S., la Sección octava de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia con fecha 19 de junio de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue: Fallamos: Que desestimando los sendos recursos de apelación interpuestos por «Emylka, SA» y don Francisco C. S., representados por los Procuradores señores R. R. y S. M., respectivamente, contra la sentencia que en 5 de mayo de 1993 dictó el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de 1ª Instancia núm. 3 de Madrid, en los autos originales de que el presente rollo dimana, debemos confirmarla y la confirmamos íntegramente; con expresa imposición a las partes recurrentes de las costas causadas en el planteado por cada una de ellas.

TERCERO 1.-El Procurador don José Ramón R. R., en nombre y representación de «Emylka, SA», interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes Motivos del recurso:

«I.-Al amparo del art. 1692, apartado 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, debido a la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, concretamente de los artículos 359, 360.2º y 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 248.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635 y ApNDL 8375) y con el artículo 120.3 de la Constitución (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875): entendiéndose asimismo, que la infracción de las citadas normas conduce a una vulneración de los artículos 24.1 y 9.3 de la Constitución Española.

II.-Al amparo del art. 1692, apartado 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate que se citan en cada uno de los apartados que se desarrollan a continuación, expresando en cada caso su pertinencia y fundamentación. Primero.-Infracción del artículo 1214 del Código Civil. Segundo.-Infracción de los artículos 5 y 6 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal (RCL 1991, 71). Tercero.-Infracción del artículo 11 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, sobre libertad de imitación. Cuarto.-Infracción del artículo 18, apartado 5º de la Ley 3/1991 de Competencia desleal. Quinto.-Infracción del artículo 18, apartado 6º de la Ley 3/1991.

2.-Habiéndose solicitado la celebración de vista pública, se señaló para la misma el día 29 de mayo del 2000, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Xavier O'Callaghan Muñoz.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Los hechos base de la demanda inicial del presente proceso se resumen en que la entidad demandante «Orfil, SA» era titular en exclusiva para España de la licencia de utilización de la marca internacional Cacharel, para la fabricación de prendas de vestir bajo esta marca, en virtud de contrato de 6 de septiembre de 1979; a su vez, en 1987 y 1989 se concedió por contratos de franquicia, a la entidad demandada y recurrente en casación «Emylka, SA» la comercialización de prendas, que aquella suministraba, en sus tiendas abiertas al público; estos contratos de franquicia quedaron resueltos en 1991; el codemandado don Francisco C. S. realizaba trabajos de planchado mecánico por cuenta de la demandante; la entidad «Costa Garcés, SA», de la que era administrador el anterior, fabricaba camisas para la entidad demandante, con patrones y diseños que ésta le proporcionaba, con la marca Cacharel.

La entidad «Orfil, SA» formuló demanda contra la persona jurídica «Emylka, SA» y la persona física don Francisco C. S., ejercitando acciones derivadas de la competencia desleal que contempla el artículo 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero (RCL 1991, 71), fundada en que «Emylka, SA» encargó a «Costa-Garcés, SA» la fabricación de una serie de camisas idénticas a las de marca Cacharel, que comercializó en sus tiendas bajo marca distinta, todo ello tras la resolución de los contratos de franquicia, antes aludida. Ambos demandados se opusieron a la demanda y don Francisco C. formuló reconvencción en reclamación del precio impagado de trabajos de planchado mecánico de camisas que había hecho por encargo de la entidad «Orfil, SA».

La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Madrid estimó parcialmente tanto la demanda como la reconvencción. La cual fue confirmada íntegramente por la de la Audiencia Provincial, Sección 8ª, de Madrid. Esta sentencia ha sido objeto del presente recurso de casación por «Emylka, SA» que se ha articulado en seis motivos (aunque formalmente se presentan como dos y el segundo dividido en cinco).

SEGUNDO Los fundamentos de derecho en que se basa la demanda y se apoyan las sentencias de instancia adolecen de un cierto confusionismo que es preciso aclarar. Se ejercitan en la demanda las acciones que prevén los números 1º (acción declarativa de la competencia desleal), 5º (acción de resarcimiento de daños y perjuicios) y 6ª (acción de enriquecimiento injusto) del artículo 18, cuya fundamentación se hace en los artículos 5,

6, 7, 11, 14 y 15 de la Ley de Competencia Desleal. La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia menciona y parece fundar la estimación parcial de la demanda en los artículos 5, 6 y 11 de la misma Ley. La sentencia de la Audiencia Provincial acepta los fundamentos jurídicos de la anterior, pero no cita artículo alguno de tal ley.

El supuesto de hecho en que se basa la demanda y se fundan las sentencias es la confección por una sociedad no demandada, «Costa-Garcés, SA» de la que es administrador el codemandado don Francisco Costa, por encargo de la codemandada «Emylka, SA» de una serie de camisas idénticas (así se expresa en la demanda) e imitando (así lo dice la sentencia del Juzgado) las fabricadas en virtud de la licencia concedida por la titular de la marca internacional Cacharel por la demandante «Orfil, SA», señalándolas con una marca distinta.

Lo cual se incardina exactamente en los actos de imitación que califica el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal. Cuya norma proclama como principio la libertad de imitación, salvo si existe un derecho en exclusiva que la impida; y declara que es competencia desleal cuando se dan determinados casos.

En el caso presente, la sentencia de la Audiencia Provincial sintetiza la idea básica de la estimación de la demanda en lo siguiente, literalmente: «lo que se discute en autos es si ha habido actos de competencia desleal, no si se han realizado actos de plagio, no si se han fabricado camisas coincidentes o no con las de la actora, no si se ha producido competencia, cosa perfectamente posible y amparada por la Ley, sino, se repite, si se han realizado actos de competencia desleal, y es indudable que cual se recoge en la sentencia, esos actos desleales existieron». y tal sentencia, la del Juzgado de 1ª Instancia, confirmada íntegramente, decía: «Del hecho de que la confección de las camisas fueran encargadas al señor Francisco C., el cual realizaba tales trabajos para la firma Cacharel, no con carácter exclusivo, pero sí utilizando e imitando los modelos y diseños de la marca Cacharel, suponen un claro acto de competencia desleal, en base a los artículos 5 y 6 de la Ley de Competencia Desleal, siendo procedente por tanto la obligación de ambos demandados de indemnizar los daños y perjuicios causados como consecuencia de la confección y distribución de 600 camisas realizados a imitación de las de la firma Cacharel, importe de tales daños que deben determinarse en ejecución de sentencia, toda vez que las bases para su fijación que se solicitan por la actora carece de prueba alguna».

Es decir, se considera una imitación, que se incardina en el artículo 11, sin que se declare asociación, aprovechamiento indebido o imitación sistemática, que son los tres casos que prevé el artículo 11 como excepcionalmente constitutivos de competencia desleal.

TERCERO El primero de los motivos de casación se formula al amparo del núm. 3º del art. 1692, apartado 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, concretamente de los artículos 359, 360 y 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 248.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635 y ApNDL 8375) y 9.3, 24.1 y 120.3 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875).

La parte recurrente centra la infracción de los artículos mencionados en que la sentencia de instancia no ha motivado adecuadamente la calificación de actos de competencia

desleal realizados por la recurrente, y entra en el fondo del asunto sobre la realidad de tales actos.

El motivo se desestima porque no es lo mismo falta de motivación que el que no se compartan las motivaciones que expone la sentencia recurrida. Esta, y la de primera instancia, tienen una amplia motivación de la condena a la parte recurrente, que, evidentemente, no es compartida por ésta.

CUARTO Los motivos tercero y cuarto deben ser estimados, lo que hace inocuo el examen del segundo. Ambos se fundan en el núm. 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y entienden que se ha producido infracción de los artículos 5, 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal.

El artículo 5 es una norma que proclama el principio general de la buena fe, básico en todo el ordenamiento jurídico y en el mundo del derecho: no cabe que se declare que una empresa, en abstracto, ha incumplido aquella norma y este principio, si no se concreta expresamente el acto que lo infringe y no cabe si tal acto se tipifica en otra norma. El artículo 6 considera desleal el comportamiento que produce confusión con otra empresa, lo que no aparece declarado en las sentencias de instancia (las camisas se vendían con marca distinta). Y el artículo 11 proclama la libertad de imitación, salvo tres supuestos excepcionales que no se ha declarado que concurran y salvo que estén amparados por un derecho de exclusiva, que no se ha declarado en las sentencias de instancia.

QUINTO También deben ser estimados los motivos quinto y sexto. Al amparo del núm. 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil entienden que se ha infringido el artículo 18, en sus números 5º y 6º y efectivamente las sentencias de instancia estiman la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, sin considerar acreditados el dolo o la culpa de las partes condenadas al resarcimiento, lo que exige el núm. 5º; y también han estimado la acción de enriquecimiento injusto, sin que conste acreditado un derecho de exclusiva u otro de análogo contenido, que exige el núm. 6º.

SEXTO Al estimar cuatro de los motivos de casación comprendidos en el núm. 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta Sala debe resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate y, tal como se desprende de lo expuesto, la demanda principal debe ser desestimada, pues haciendo constar las sentencias de instancia actos de imitación, éstos están permitidos por el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, sin que consten los excepcionales casos en que se consideran competencia desleal.

La parte recurrente es «Emylka, SA»; y el codemandado don Francisco C. S. no ha recurrido en casación, y la sentencia de instancia declara que la fabricación de las camisas que la demandante consideraba como competencia desleal, no lo hacía tal persona física demandada sino la persona jurídica «Costa-Garcés, SA» y no ha aplicado la doctrina del levantamiento del velo. Por tanto, el codemandado don Francisco C. S. debe ser absuelto por concurrir en el mismo, apreciable de oficio, la falta de presupuesto procesal, como preliminar al fondo, que es la falta de legitimación pasiva.

En cuanto a la demanda reconvenional, que ha sido estimada parcialmente por las sentencias de instancia y se ha aquietado la demandante principal-demandada reconvenional, debe mantenerse.

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

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador don José Ramón R. R., en nombre y representación de Emylka, SA, contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección octava de la Audiencia Provincial de Madrid con fecha 19 de junio de 1995, la cual casamos y anulamos y en su lugar, desestimamos íntegramente la demanda formulada por la representación procesal de «Orfil, SA» y estimamos parcialmente la demanda reconvenional formulada por la representación procesal de don Francisco C. S., condenando a «Orfil, SA» a que le abone el importe de los trabajos realizados, cuya cuantía se determinará en ejecución de sentencia. En cuanto a las costas, no se hace ninguna condena en las instancias ni en este recurso de casación. Líbrese a la mencionada Audiencia 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.- José Almagro Nosete.- Antonio Gullón Ballesteros.- Xavier O'Callaghan Muñoz.-Rubricados.-

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Xavier O'Callaghan Muñoz, 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.