

RJ 2003\6399

Sentencia Tribunal Supremo núm. 871/2003 (Sala de lo Civil, Sección Unica), de 29 septiembre

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación.

Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Corbal Fernández.

Texto:

En la Villa de Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil tres.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos de casación interpuestos respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Cuarta, como consecuencia de autos juicio ordinario declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Murcia; cuyos recursos fueron interpuestos por las entidades PEPE TEXTILES ESPAÑA, SA y PEPE (UK) LTD, representadas por el Procurador D. Gumersindo Luis García Fernández; y la entidad mercantil LIWE ESPAÑOLA, SA, representada por el Procurador D. Javier Vázquez Hernández.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO 1.-El Procurador D. Antonio Rentero Jover, en nombre y representación de las sociedades «PEPE TEXTILES ESPAÑA, SA» y «PEPE (U.K.) LTD», interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Murcia, siendo parte demandada la sociedad LIWE ESPAÑOLA, SA y las ignoradas personas fabricantes y distribuidoras de prendas de vestir con la marca PEPE PARDO; alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia «en la que se contengan los siguientes pronunciamientos: A) Que la puesta a disposición del mercado de productos de la clase 25ª del Nomenclátor Internacional con etiquetas o rotulación iguales o semejantes a los acompañados a la demanda en los documentos núms. 30, 31 y 37 constituye un acto de competencia desleal hacia las empresas mis principales; B) Que la venta de productos de la clase 25ª con etiquetas en las que el vocablo PEPE destaque o difiera de la palabra PARDO, o esta palabra esté separada de la primera por cualquier palabra o procedimiento gráfico en la forma de los documentos núms. 30, 31 y 32 o semejantes constituye un acto de competencia desleal; C) Que la solicitud de las marcas PEPE PARDO en clase 25ª núm. 1.697.677; núm. 1.697.678; núm. 1.697.679; núm. 1.697.680; núm. 1.697.681; núm. 1.705.391; núm. 1.773.362 y núm. 1.773.363 en la forma solicitada constituye un acto de competencia desleal hacia las empresas mis principales; D) Que la conducta de competencia desleal de los demandados ha causado daños a mis principales, a cuyo resarcimiento vendrán obligados los demandados solidariamente en la cuantía que se determine en período de ejecución de sentencia sobre las bases siguientes: 1ª) Ventas de productos de los demandados; 2ª) Daños a la imagen de marca; 3ª) Coste de una campaña de ámbito nacional diferenciativa de ambos productos en el mercado; E) Que las marcas mixtas PEPE PARDO en clase 25ª núm. 1.697.677; núm. 1.697.678; núm. 1.697.679; núm. 1.697.680; núm. 1.697.681; núm. 1.705.391; núm. 1.773.362 y núm. 1.773.363, son nulas decretándose su cancelación en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas; F) Condenar a los demandados a efectuar un etiquetado o envasado de sus productos textiles de forma diferente a las

marcas cuya nulidad se pide sin que pueda suscitarse asociación las marcas y empresas de mi principal; G) Condenar a los demandados a abstenerse de usar las marcas anuladas; y H) Condenar a los demandados que se opusieran en las costas del juicio».

2.-El Procurador D. José Augusto Hernández Foulquié, en representación de la entidad Liwe Española, SA contestó a la demanda formulando reconvención y alegando hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia «desestimatoria totalmente de la demanda y de todos sus pedimentos por ser totalmente infundada y temeraria, con condena en costas a las demandantes por su temeridad; se tenga asimismo por formulada en tiempo y forma legal demanda reconvencional contra la demandante principal PEPE (UK) LIMITED y previo traslado de dicha demanda reconvencional a la parte contraria por el término de diez días, y cumplidos que sean todos los trámites procesales establecidos en la Ley, se estime en su día dicha demanda reconvencional procediéndose por lo tanto a la declaración de la caducidad por falta de uso de las marcas 413.547 "DON PEPE", 1.172.266 "PEPE 2XL" y 1.193.186 "PEPE BETTY", todas ellas de la clase 25 del Nomenclátor Internacional con expresa imposición de las costas de dicha demanda reconvencional a la demandada reconvencional».

3.-El Procurador D. Antonio Rentero Jover, en nombre y representación de las entidades «Pepe U.K. Limited» y «Pepe Textiles España, SA», contestó a la demanda reconvencional alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia «por la que se estimen íntegramente las excepciones y se declare mal constituida la litis, imponiendo a la actora reconvencional LIWE ESPAÑOLA, SA las costas de este juicio por su absoluta temeridad y mal fe».

4.-Por Providencia de fecha 21 de septiembre de 1994, se declara en rebeldía a las personas ignoradas fabricantes y distribuidoras de prendas de vestir con la marca Pepe Pardo, al no haberse personado en el plazo concedido para contestar a la demanda.

5.-Recibido el pliego 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 en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Dos de Murcia, dictó sentencia con fecha 8 de abril de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Antonio Rentero Jover en nombre y representación de las mercantiles "Pepe Textiles España, SA" y "Pepe (UK) Ltd", debo absolver y absuelvo de lo postulado en la demanda a la mercantil "LIWE ESPAÑOLA, SA" y a las ignoradas personas fabricantes y distribuidoras de prendas de vestir con la marca PEPE PARDO usada en la forma objeto de litis. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandante. Se dejan sin efecto las medidas cautelares acordadas. Que desestimando la demanda reconvencional formulada por el Procurador D. José-Augusto Hernández Foulquié en nombre y representación de la mercantil "Liwe Española, SA", debo absolver y absuelvo a la sociedad "PEPE (U.K.) LTD." de las pretensiones deducidas en su contra; imponiendo a la reconviniente el abono de las costas procesales causadas».

SEGUNDO Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de las entidades «Pepe Textiles España, SA» y «Pepe (U.K.) LTD.», la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Cuarta, dictó Sentencia con fecha 6 de

septiembre de 1997, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLAMOS: Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Rentero Jover en nombre y representación de Pepe Textiles España, SA y Pepe (UK) Limited contra la sentencia de fecha 8 de abril de 1995 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Murcia en los autos de juicio declarativo de Menor Cuantía nº 628/94 de que dimana este rollo, nº 299/95, debemos revocar y revocamos dicha resolución, dictando otra en su lugar por la que estimando en parte la demanda interpuesta por Pepe Textiles España, SA y Pepe (UK) LTD. contra Liwe Española SA y contra las ignoradas personas fabricantes y distribuidoras de prendas de vestir con la marca Pepe Pardo usada en la forma objeto de litis, debemos declarar y declaramos que: A) la puesta a disposición del mercado de productos de la clase 25ª del Nomenclátor Internacional con etiquetas o rotulación iguales o semejantes a los acompañados a la demanda en los documentos números 30, 31 y 37 constituye un acto de competencia desleal hacia las empresas actora; B) Que la venta de productos de la clase 25ª con etiquetas en las que el vocablo Pepe destaque o difiera de la palabra Pardo, o esta Palabra esté separada de la primera por cualquier palabra o procedimiento gráfico en la forma de los documentos números 30, 31 y 37 o semejantes constituye un acto de competencia desleal; C) Que la solicitud de las marcas Pepe Pardo en clase 25ª números 1.697.677, 1.697.678, 1.697.679, 1.697.680, 1.705.391, 1.773.362 y 1.773.363 en la forma solicitada constituye un acto de competencia desleal hacia las empresas actoras, no siendo así en cuanto se refiere a la marca nº 1.697.681, al presentar los mismos caracteres la palabra Pepe que la palabra Pardo, y no tener especial similitud con las marcas de las sociedades actoras. Debemos desestimar y desestimamos la acción resarcitoria a que se refiere el apartado D) del suplico de la demanda. Asimismo debemos declarar y declaramos que las marcas mixtas Pepe Pardo en clase 25ª núms. 1.697.677, 1.697.678, 1.697.679, 1.697.680, 1.705.391, 1.773.362 y 1.773.363 son nulas, decretándose su cancelación en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas; F) Debemos condenar y condenamos a los demandados a efectuar un etiquetado o envasado de sus productos textiles de forma diferente a las marcas cuya nulidad se declara, sin que pueda suscitarse asociación a las marcas y empresas de las actoras, y G) debemos condenar y condenamos a los demandados a abstenerse de usar las marcas anuladas.

TERCERO 1.-El Procurador D. Gumersindo Luis García Fernández, en nombre y representación de las entidades Pepe Textiles España, SA y Pepe (UK) LTD, interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Cuarta, de fecha 6 de septiembre de 1997, con apoyo en los siguientes motivos, motivos del recurso: I.-(Ordinal Segundo del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) al amparo del núm. 3º del art. 1692 de la LECiv de 1881 ( LEG 1881, 1) , se alega quebrantamiento del art. 359 del mismo Texto Legal. II.-(Ordinal Tercero del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 359 de la LECiv de 1881. III.-(Ordinal Cuarto del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 359 de la LECiv de 1881. IV.-(Ordinal Quinto del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) Al amparo del número 4º. del art. 1692 de la LECiv de 1881 se alega infracción por inaplicación del art. 1214 del Código Civil ( LEG 1889, 27) . V.-(Ordinal Sexto del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 1, 12, 13 y 30 de la Ley de Marcas ( RCL 1988, 2267) . VI.- (Ordinal Séptimo del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) Al

amparo del nº. 3º del art. 1692 de la LECiv de 1881 se alega infracción del art. 359 del mismo Texto Legal. VII.- (Ordinal Octavo del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) Al amparo del nº 4º del art. 1692 de la LECiv de 1881 se alega infracción del principio de conservación de los actos administrativos, igualdad del administrado ante la Norma y de Seguridad Jurídica. VIII.- (Ordinal Noveno del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 7.1 del Código Civil ( LEG 1889, 27) . IX.- (Ordinal Décimo del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 12 de la Ley de Marcas ( RCL 1988, 2267) en sus ordinales 1.a) y 1.b) de la Ley de Marcas, en relación con el art. 8 del Convenio de la Unión de París ( RCL 1956, 663, 1006) . X.- (Ordinal Undécimo del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 11.1 de la Ley de Marcas ( RCL 1988, 2267) , XI.- (Ordinal Duodécimo del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 11.1.e) de la Ley de Marcas. XII.- (Ordinal Decimotercero del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 11.1.f) de la Ley de Marcas. XIII.- (Ordinal Decimocuarto del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 13.b) de la Ley de Marcas. XIV.- (Ordinal Decimoquinto del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 13.c) de la Ley de Marcas. XV.- (Ordinal Decimosexto del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 71) . XVI.- (Ordinal Decimoséptimo del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal. XVII.- (Ordinal Decimooctavo del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) al amparo del nº 3º del art. 1692 de la LECiv de 1881 se alega infracción de las normas reguladoras de la sentencia en lo relativo a la imposición de costas. XVIII.- (Ordinal Decimonoveno del Epígrafe titulado "Motivos de Casación" del escrito de interposición del recurso) al amparo del nº 4º del art. 1692 de la LECiv de 1881 se alega infracción por inaplicación del art. 18.5 de la Ley de Competencia Desleal, en relación con el art. 24.2 y art. 38 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836) , art. 1 de la Ley de Competencia Desleal y 38.2 de la Ley de Marcas.

2.-El Procurador D. Javier Vázquez Hernández, en nombre y representación de la entidad "Liwe Española, SA", interpuso recurso de casación respecto la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Cuarta, de fecha 8 de abril de 1995, con apoyo en los siguientes motivos, motivos del recurso.- I.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC de 1881 se alega infracción del art. 1.218 del Código Civil ( LEG 1889, 27) . II.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por aplicación indebida del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 71) y Jurisprudencia aplicable. III.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por indebida aplicación del art. 11.1 f) de la Ley de Marcas ( RCL 1988, 2267) y jurisprudencia aplicable. IV.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 1252 del Código Civil. V.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.

3.- Admitidos los recursos y evacuado el traslado, el Procurador D. Javier Vázquez Hernández, en representación de la entidad mercantil "Liwe Española, SA"; el Procurador D. Gumersindo Luis García Fernández, en nombre y representación de las entidades "Pepe UK Limited" y "Pepe Textiles España, SA", presentaron sendos escritos de impugnación al recurso planteado de contrario.

4.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 11 de septiembre de 2003, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Por las entidades mercantiles Pepe Textiles España, SA y Pepe (U.K.) Ltd. se dedujo demanda contra la también mercantil Liwe Española SA y las ignoradas personas fabricantes y distribuidoras de prendas de vestir con la marca Pepe Pardo, en la que, ejercitando acciones de competencia desleal y de nulidad de marcas, se solicita: en primer lugar (A), se declare que la puesta a disposición del mercado de productos de la clase 25ª del Nomenclátor Internacional con etiquetas o rotulaciones iguales o semejantes a los acompañados a la demanda en los documentos núms. 30, 31 y 37 constituye un acto de competencia desleal hacia las empresas actoras; en segundo lugar (B), se declare que la venta de productos de la clase vigésimo quinta con etiquetas en las que el vocablo Pepe destaque o difiera de la palabra Pardo, o esta palabra esté separada de la primera por cualquier palabra o procedimiento gráfico en la forma de los documentos números 30, 31 y 32 o semejantes constituye un acto de competencia desleal; en tercer lugar (C), se declare que la solicitud de las marcas Pepe Pardo en clase 25ª núms. 1.697.677, 1.697.678, 1.697.679, 1.697.680, 1.697.681, 1.705.391, 1.773.362 y 1.773.363 en la forma solicitada constituye un acto de competencia desleal hacia las empresas actoras; en cuarto lugar (D), se condene a la demandada al resarcimiento de los daños causados a las actoras como consecuencia de la conducta de competencia desleal a determinar en ejecución de sentencia; en quinto lugar (E), la declaración que las marcas mixtas Pepe Pardo de la clase 25ª núms. 1.697.677, 1.697.678, 1.697.679, 1.697.680, 1.697.681, 1.705.391, 1.773.362 y 1.773.363 son nulas, decretándose su cancelación en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas; en sexto lugar (F), la condena de los demandados a efectuar un etiquetado o envasado de sus productos textiles de forma diferente a las marcas cuya nulidad se pide, sin que pueda suscitarse asociación a las marcas y empresas de las actoras; y en séptimo lugar (G), la condena de los demandados a abstenerse de usar las marcas anuladas. La demanda se fundamenta, según expresa el fundamento primero de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (a la que más adelante se hará referencia), en la notoriedad internacional de la marca en todo el mundo con el uso del distintivo de su nombre comercial mediante etiquetas que se aportan con dicho escrito como documentos núms. 8 al 20, y la pretensión por parte de la demandada Liwe Española SA de aprovecharse de las inversiones publicitarias de las actoras, realizando productos finales que han llegado al consumidor español con una presentación confundible, para el no experto, con la de los productos de las compañías actoras.

Por la demandada Liwe Española, SA, además de oponerse a la demanda, se formuló reconvencción contra la actora Pepe (UK) Limited solicitando la declaración de

caducidad por falta de uso de las marcas 413.547 "Don Pepe", 1.172.266 "Pepe 2XL" y 1.193.186 "Pepe Betty", todas ellas de la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Murcia de 8 de abril de 1995, recaída en los autos de juicio de menor cuantía nº 628 de 1994 desestimó la demanda y la reconvencción, imponiendo las costas de aquélla a las actoras y las de ésta a la entidad reconviniente. Contra dicha Sentencia sólo recurrió la demandante Pepe Textiles España, SA, por lo que la absolución de la reconvencción devino firme.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Cuarta, de 6 de septiembre de 1997, recaída en el Rollo 299 de 1995, estimó parcialmente el recurso. Acoge las pretensiones de los apartados A), B), C) -salvo en cuanto a la marca nº. 1.697.681-, E) -también salvo en cuanto a dicha marca nº 1.697.681-, F) y G). No se estiman las pretensiones relativas a la marca expresada nº. 1.697.681 por presentar los mismos caracteres la palabra Pepe que la palabra Pardo, y no tener especial similitud con las marcas de las sociedades actoras, ni la resarcitoria de daños del apartado D del "petitum" de la demanda. Y no se hace especial declaración respecto a las costas causadas en ambas instancias. También procede indicar que en el apartado B) de la demanda se hace referencia a los documentos 30, 31 y 32 y en el correspondiente de la sentencia a los documentos 30, 31 y 37.

Contra dicha Sentencia se interpusieron sendos recursos de casación por Pepe Textiles España, SA y Pepe (UK) Ltd. y Liwe Española SA, el primero compuesto de dieciocho motivos que responden a la finalidad de que también se pronuncie declaración y condena respecto de la marca nº. 1.697.681 en los mismos términos de las restantes, se condene al resarcimiento de daños y perjuicios, así como las costas. El recurso de casación de Liwe Española, SA se articula en cinco motivos encaminados a obtener la absolución de todas las pretensiones de la demanda. La eventualidad de acogida de este recurso haría innecesario el examen del entablado por las entidades actoras, por lo que por razones de orden lógico procesal procede juzgarlo en primer lugar.

Recurso de casación de Liwe Española, SA

SEGUNDO En el motivo primero, al amparo del nº 4º del art. 1692 LECiv ( LEG 1881, 1) se denuncia infracción del art. 1218 del Código Civil ( LEG 1889, 27) por haberse producido un error de derecho en la valoración de la prueba documental pública. Se mencionan certificaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, copias compulsadas de Boletines Oficiales de la Propiedad Horizontal y certificación de 15 de enero de 1997 de la Cámara de Comercio de Murcia.

El motivo se desestima.

Además de indicarse documentos que no tienen carácter público (como la certificación cameral expresada), el motivo carece de consistencia alguna porque en la resolución recurrida no se contradice ninguno de los datos fácticos que según el art. 1218 CC ( LEG 1889, 27) constituye prueba legal o tasada, ni se tergiversa el contenido de los documentos que se citan, que han sido valorados por la Sala de instancia, junto con otras pruebas, en ejercicio de su función soberana, la cual le permite, sin que la conclusión adoptada pueda ser revisada en casación, dar prevalencia a unos documentos respecto de otros, o a otras pruebas respecto de la documental, todo ello de conformidad

con el sistema de libre apreciación, que, salvo concretas excepciones que no concurren en el caso, rige en nuestro derecho. Lo que se pretende en el motivo es una nueva valoración de las pruebas documental y pericial en contradicción con la auténtica función de la casación, además de introducir una cuestión sobre la prioridad de las marcas que, aparte de constituir un tema ajeno a la controversia, no tiene soporte alguno dado que es la fecha de la solicitud de la marca, y no la de su adquisición por la actora, la que debe ser tenida en cuenta.

TERCERO En el motivo segundo se acusa indebida aplicación del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 71) y de la Jurisprudencia aplicable al caso.

El motivo se rechaza porque contradice los hechos en que se apoya la resolución recurrida, lo que supone incurrir en petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, lo que conculca la función de la casación, y pretende una nueva valoración de las pruebas documental y pericial sin la denuncia adecuada del error, para cuya verificación resulta inexcusable la cita del precepto probatorio que se estima conculcado, cuyo carácter no tiene el art. 6 LCD porque no recoge ninguna regla de prueba.

Por otra parte carece de sustento la afirmación de que se ha vulnerado la jurisprudencia que exige examinar las marcas en conflicto "en su conjunto" y que la resolución recurrida se ha limitado a examinar si el vocablo Pepe por separado está resaltado de alguna u otra manera en el etiquetado sin atender a la unidad global que configura la etiqueta. La Sentencia recurrida aprecia el riesgo de confusión entre los dos productos de un modo totalmente ajustado al ordenamiento jurídico. Hace referencia a que el acto de competencia desleal "es evidente y se desprende de la mera contemplación de las etiquetas", y a continuación añade: "en efecto contrariamente a lo recogido en la sentencia apelada, lo que resulta de las etiquetas indicadas es que como consecuencia de los caracteres de imprenta de la palabra Pepe, colocada siempre sobre la palabra Pardo, y resultando más que ésta, y de completarse la etiqueta con distintas inscripciones en lengua inglesa, y tratándose el producto de ropa vaquera, se produce en el consumidor una confusión clara entre los productos de la marca Pepe Pardo y los de la marca Pepe. Y no puede compartirse la afirmación de que todo producto con la marca Pepe originaría confusión, porque lo que destaca de manera clara en las etiquetas o rotulación correspondientes a la marca Pepe Pardo que se acompañan con la demanda en los documentos núms. 30, 31 y 37, es precisamente la palabra Pepe, desprendiéndose tanto de dicho prueba documental como de la testifical practicada que tales etiquetas producen o son susceptibles de producir confusión en el consumidor".

CUARTO En el motivo tercero se denuncia la indebida aplicación del art. 11.1, f) de la Ley de Marcas, 32 de 1988, de 10 de noviembre ( RCL 1988, 2267) .

El motivo se desestima porque, aparte lo dicho a propósito del motivo primero sobre la prioridad, se parte de presupuestos fácticos distintos de los que toma en cuenta la resolución recurrida, lo que supone hacer supuesto de la cuestión. La sentencia recurrida sienta de modo incuestionable respecto a las marcas mixtas Pepe Pardo, en clase 25ª, con los números 1.697.677, 1.697.678, 1.697.679, 1.697.680, 1.705.391, 1.777.362 y 1.773.363 que correspondía a las actoras probar que en dichas marcas el distintivo Pepe aparecía destacado y daba lugar a confusión con los registros de marca Pepe de aquéllas, y tal prueba se ha realizado. Hay por consiguiente, dadas las características

concurrentes, un riesgo de confusión en el mercado al etiquetar los productos textiles en la forma que se hace y hay riesgo de asociación por los consumidores de los productos respectivos, sin que por lo demás se ajuste a la técnica asociacional plantear alegaciones a mayor abundamiento como se hace en el motivo, lo que excusa de más comentario.

QUINTO En el motivo cuarto se denuncia la inaplicación del art. 1252 CC ( LEG 1889, 27) Se sostiene en el cuerpo del motivo que las marcas números 1.705.391, 1.773.362 y 1.773.363 están afectadas de una manera directa por la presunción de cosa juzgada derivada de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 29 de diciembre de 1995 (recaída en el Rollo 661/94 [ AC 1996, 2584] , dimanante del juicio de menor cuantía nº 1392/92 del Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de la propia Capital). En cuanto a la primera marca (nº 1.705.391) se argumenta la cosa juzgada en que la misma ya fue objeto de discusión directa en el anterior proceso, con la conclusión judicial de que no se cometía acto de competencia desleal alguna con la utilización de dicha marca, siempre y cuando se utilizara de una determinada manera. Y en cuanto a las otras dos (las números 1.773.362 y 1.773.363) se afirma que debería recaer el mismo pronunciamiento, ya que del examen de la representación gráfica de ambas se puede observar que las mismas se representan de la forma y manera que el Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Barcelona y la Audiencia Provincial obligaron a «Liwe Española, SA», es decir que los vocablos PEPE y PARDO tengan unas mismas características, en cuanto al tamaño, color y diseño de sus componentes gráficos, lo que efectivamente y de la simple contemplación de las etiquetas en las que se presentan así se desprende.

El motivo debe correr la misma suerte desestimatoria de los anteriores. En el caso de autos no se produce la presunción de cosa juzgada en su sentido negativo, ni la cosa juzgada en sentido positivo o efecto prejudicial. El proceso anterior versó sobre una marca -la nº 1.322.905-, ajena a este juicio, y sin que fuera objeto del mismo la marca nº 1.705.391, con independencia de la alusión relativa a la misma, que no implica cosa juzgada alguna, ni siquiera implícita. Por otra parte no se produce ningún efecto prejudicial respecto a las restantes marcas porque la valoración que se hace por la resolución recurrida no afecta ni contradice lo resuelto en la SAP de Barcelona. La argumentación del motivo incurre en supuesto de la cuestión, cual la de sentar una apreciación fáctica sobre las características de las marcas Pepe Pardo que difiere de la efectuada por el juzgador de instancia, que, al resultar incólume en casación, deviene vinculante para este Tribunal.

SEXTO Y finalmente en el motivo quinto se alega la infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, en cuanto establece que las marcas, ya sean denominativas, gráficas o mixtas, deben examinarse en su conjunto, no pudiendo descomponerse la total configuración de la misma, cuya descomposición se produce cuando la marca está formada por varios vocablos y se tiene en cuenta uno solo de ellos para realizar la comparación con la marca reclamante. Se citan las Sentencias de 4 de abril de 1991 ( RJ 1991, 2638) , 5 julio 1993 ( RJ 1993, 5792) , 6 marzo ( RJ 1995, 2147) y 16 mayo 1995 ( RJ 1995, 4080) .

El motivo se desestima porque como ya se expuso a propósito del motivo segundo la resolución de instancia valora en su conjunto la etiqueta o rotulación, como se desprende del texto transcrito de la misma (fundamento tercero de la presente Sentencia), siendo por lo demás razonable el especial hincapié que se hace en el vocablo

PEPE por el ser el elemento principal o preponderante que, unido a otras características, crea la semejanza determinante del riesgo de confusión y asociación.

Recurso de casación de Pepe Textiles España, SA y Pepe (UK) LTD.

Los motivos se exponen en el escrito de recurso bajo los ordinales segundo a decimonoveno, porque el número primero de dicho escrito se refiere a «antecedentes». Por ello la numeración adoptada para el desarrollo de esta resolución no se corresponde con la del escrito de casación.

SEPTIMO Los motivos primero a tercero y séptimo denuncian, al amparo del número tercero del art. 1692 LECiv ( LEG 1881, 1) infracción del art. 359 LECiv por incurrir la resolución impugnada en vicio de incongruencia.

En el motivo primero (número segundo del escrito del recurso) se fundamenta la denuncia de incongruencia en que el fallo contiene pronunciamientos contradictorios, dado que se declara la nulidad de varias marcas y se excluye una para la que concurren las mismas razones. Es evidente -se razona en el motivo- que lo que el juzgador «a quo» entiende como desleal en el apartado A) del fallo de la Sentencia es lo mismo que entiende como leal en el apartado C de dicho fallo, lo que constituye una incongruencia.

El motivo se desestima porque no plantea un problema relacionado con el principio de congruencia. Se trata de un tema sustantivo, y no procesal. Entre los pronunciamientos diferentes, al referirse a marcas con propia autonomía, no hay incompatibilidad, ni contradicción. Otra cosa es que la solución, con base en los aspectos sustantivos y probatorio, haya de ser igual. Pero ello, de ser así, es ajeno a la incongruencia.

En el motivo segundo (número tercero del escrito de recurso) se fundamenta la incongruencia en que, aún en el caso de que no se tuviera en cuenta que el distintivo de la marca nº 1.697.681 (respecto de la que no se estimó la demanda) es el botón que aparece en el documento nº 37, la Sentencia incurre igualmente en el vicio referido, en cuanto su fallo, con infracción del art. 359 LECiv, toda vez que, en el apartado B) se tilda como ilícita la venta de productos de clase 25 con etiquetas que posean determinadas características o semejantes que conllevan riesgo de confusión y en el apartado C) se tilda como lícita la solicitud de marca cuyo distintivo es la forma que incluye características iguales o semejantes a las que se describen como confusorias en el apartado B).

El motivo se desestima por las mismas razones del anterior que son aplicables «mutatis mutandis».

En el motivo tercero (ordinal cuarto del escrito de recurso) se alega incongruencia omisiva, con infracción del art. 359 LECiv.

El desarrollo del motivo es incoherente porque comienza denunciando incongruencia omisiva y termina con la conclusión de que existe contradicción en la sentencia, sin que, por lo demás, se dé ninguna de las dos circunstancias. La congruencia consiste en un juicio de comparación entre lo solicitado en la demanda y el contenido del fallo, y no hay omisión de pronunciamiento si se desestima una parte de lo solicitado, o si lo omitido no figuraba en el «petitum» de la demanda, sino que se refiere a uno de los

razonamientos de la sentencia. Además, no cabe sacar a relucir en casación los argumentos de la sentencia que no son determinantes del fallo, y no es objeto de discusión en el pleito la supuesta exclusividad de la denominación PEPE.

Por todo ello, el motivo decae.

En el motivo sexto (número séptimo del escrito del recurrente) se aduce (al amparo del ordinal tercero del art. 1692 LECiv) también la existencia de incongruencia.

El motivo debe seguir la misma suerte desestimatoria de los anteriores, porque en el mismo no se plantea un problema de congruencia, sino de fondo -prosperabilidad o no de la pretensión actora respecto de la marca nº 1.697.681-. La Sentencia absolutoria no puede ser incongruente porque ni altera la «causa petendi», ni aprecia indebidamente ninguna excepción, ni, en definitiva, existe allanamiento o admisión fáctica de la parte demandada.

OCTAVO En el motivo cuarto (nº quinto del escrito de recurso) se denuncia error en la apreciación de la prueba, que resulta de la infracción, por no aplicación del art. 1214 del Código Civil ( LEG 1889, 27) que resulta de los documentos que se designan; y en el motivo quinto (nº sexto del escrito de casación) se acusa error en la apreciación de la prueba que resulta de la infracción de los arts. 1, 12, 13 y 30 de la Ley de Marcas ( RCL 1988, 2267) , que deriva de los documentos que se mencionan.

Los motivos se rechazan.

El art. 1214 CC (actualmente 217 LECiv 1/2000 [ RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892] ) se refiere a la carga de la prueba, y no contiene ningún precepto de valoración de la prueba documental, ni de ninguna otra. Y lo mismo sucede con los artículos de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 que se mencionan, pues el primero se refiere al concepto de marca, el doce y el trece a las prohibiciones relativas de registro, y el treinta a los derechos que confiere a su titular el registro de la marca.

NOVENO El motivo séptimo (número octavo recurso) en el que se alega infracción del «Principio de Conservación de los Actos Administrativos, Igualdad del Administrado ante la Norma y de Seguridad Jurídica» se rechaza por carencia de fundamentación jurídica, sin que resulte ninguna apreciación razonable que pudiera servir de soporte a la pretensión de la parte recurrente, a más de introducir un cuestión nueva, vedada en casación.

DECIMO Los motivos octavo a decimosexto (que se corresponden correlativamente con los números noveno a decimoséptimo del escrito del recurso) pretenden se estime las pretensiones de la demanda en cuanto a la marca 1.697.681 y se le apliquen las mismas decisiones que a las restantes que fueron objeto de la misma por constituir la actuación de la demandada un acto de mala fe y de competencia desleal y entrañar un aprovechamiento de un signo inscrito (marcas DON PEPE y PEPE) notorio.

La Sentencia recurrida declara que la venta de productos de la clase vigésimo quinta del Nomenclátor con etiquetas en las que el vocablo Pepe destaque o difiera de la palabra Pardo, o esta palabra esté separada de la primera por cualquier palabra o procedimiento gráfico en la forma de los documentos núms. 30 (f. 116 de autos, una etiqueta), 31 (f.

117 de autos, otra etiqueta) y 37 (un pantalón) constituye un acto de competencia desleal. Tal apreciación la aplica a todas las marcas, menos a la número 1.697.681 por presentar los mismos caracteres la palabra Pepe que la palabra Pardo, y no tener especial similitud con las marcas de las sociedades apelantes. No existe contradicción en la resolución recurrida porque la misma se refiere a etiquetas (documentos núms. 30 y 31) y no al botón de cierre frontal de encima de la cremallera del pantalón. Este botón constituye el distintivo de la marca número 1.697.681, y aunque figura en el documento nº 37 -pantalón- a que se refiere la sentencia recurrida, la alusión de ésta a dicho documento es porque lleva la etiqueta, y no por el hecho de que incorpore el botón. El problema pues es si este botón -se repite, distintivo de la marca 1.697.681- es por sí solo determinante de ilicitud de la marca y de competencia desleal. Consiste en dos círculos concéntricos (con doble línea en la parte exterior, y triple en la del interior), de los cuales el del núcleo está en blanco y en el otro constan, en el sentido de las agujas del reloj, las palabras PEPE PEPE PARDO separadas entre sí por cuadrados de pequeño tamaño.

Antes de examinar si debe acordarse la nulidad de la marca procede señalar, por un lado, que no cabe discutir en el recurso, -no puede ser objeto del mismo porque tampoco lo fue del proceso- el tema de si se puede utilizar la palabra PEPE (hipocorístico de José) unida a otra para designar un producto, por lo que no es cuestionable la marca litigiosa en cuando designa el producto con el denominativo compuesto Pepe Pardo. Y por otra parte tampoco cabe cuestionar ya en el recurso la prioridad de las marcas de las actoras (titular y licenciatura en España) en la clase 25ª del Nomenclátor -productos textiles, especialmente vaqueros-.

La Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre ( RCL 1988, 2267 ) , (en la actualidad sustituida por la Ley 17/2001, de 7 diciembre ( RCL 2001, 3001 ) y Reglamento para su ejecución aprobado por RD 687/2002, 12 julio [ RCL 2002, 1764 ] ), establece, como prohibición absoluta, que no podrán registrarse como marcas los signos o medios «que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios» (art. 11.1 f) y, como prohibición relativa, que no podrán registrarse como marcas los signos o medios «que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior» (art. 12.1, a). Y el art. 6º de la Ley 3/91, de 10 de enero ( RCL 1991, 71 ) , de Competencia Desleal, bajo la rúbrica de actos de confusión, dispone que «se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las pretensiones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica».

La jurisprudencia (en materia como la de autos) viene declarando en relación con las marcas que basta la similitud, la semejanza que pueda crear confusión en el consumidor respecto de los productos, para que se prohíban nuevos signos que por su parecido fonético, gráfico o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada puedan generar un riesgo de asociación con aquella marca protegida ( SS. 8 febrero 1999 [ RJ 1999, 644 ] ; 18 febrero 1999 [ RJ 1999, 886 ] -signo semejante para distinguir productos iguales o similares que puedan inducir a errores-). La semejanza fonética y gráfica ha de tener entidad suficiente para inducir a error o confusión a los

consumidores ( SS. 20 julio [ RJ 2000, 6186] , 3 y 21 noviembre 2000 [ RJ 2000, 9297] ). En el juicio comparativo cuentan no sólo la semejanza fonética y gráfica de los signos o vocablos de las marcas de cuya comparación se trata sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca puedan tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos ( SS. 14 abril 1986 [ RJ 1986, 1850) y 26 junio 2003). La jurisprudencia también pone de relieve que no es preciso que concurren cumulativamente las semejanzas fonéticas, gráficas o conceptuales, siendo suficiente una de ellas ( S. 27 marzo 2003 [ RJ 2003, 3188] ), aunque resalta el interés de atender al conjunto de los elementos que componen el signo ( S. 3 noviembre 2000 [ RJ 2000, 8494] ), y la trascendental importancia de la apariencia externa -tanto en la perspectiva de la marca como de la competencia desleal-, por cuanto que la forma como se presenta el producto puede producir confusión en el tipo de consumidor medio, normal, no especializado ( S. 19 junio 2003). La confusión en la competencia se refiere a la inducción en el consumidor a creer que el producto proviene de la elaboración de otro ( S. 17 octubre 2002 [ RJ 2002, 8766] ).

Corresponde al Tribunal de instancia fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo ( SS. 12 mayo 1975 [ RJ 1997, 2045] , 30 abril 1986 [ RJ 1986, 2045] , 27 marzo y 26 junio 2003), y su criterio debe respetarse, salvo que se demuestre que sus decisiones son contrarias a la lógica (S. 27-3-2003), o al buen sentido (SS. 12-5-75; 30-4-86; 26-6-2003). Por consiguiente sólo este aspecto es verificable como «questio iuris» en casación, pues la fijación de la base fáctica ha de hacerse mediante el error de derecho en la valoración de la prueba con indicación del precepto de prueba que se considera infringido.

Examinado el signo denominativo del producto de la demandada -marca nº 1.697.681- se aprecia que se da la semejanza del distintivo y la afinidad de los productos. No importa que la palabra PEPE tenga los mismos caracteres que la palabra PARDO; es la fórmula compuesta con los vocablos separados por el signo del cuadrado a modo de un guión y la reiteración de la palabra Pepe la que crea el riesgo de asociación, y por ende de confusión, en el mercado. Hay similitud fonética y conceptual. Y al destacarse PEPE (por la autonomía y la repetición), tal vocablo aparece como el elemento característico o distintivo -núcleo-, evidentemente preponderante o principal de la denominación -signo-, generando una presentación confundible con los productos de las marcas de los actores, y sin que importe se trate de un botón pues una forma de indicar la marca, -procedencia del producto-, sin que tal cuestión haya sido por lo demás objeto de debate, ni tomada en cuenta a tal efecto en la instancia.

Por lo expuesto la apreciación de la instancia es desacertada y se estiman los motivos noveno, duodécimo y decimosexto en cuanto denuncian la infracción de los arts. 12.1, a) y 11.1, f) de la Ley de Marcas de 1988 y el art. 6º de la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 71) , y resulta innecesario examinar los motivos del recurso números octavo, décimo, undécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto, porque su eventual acogimiento no añadiría nada a los estimados.

UNDECIMO En el motivo decimoséptimo (nº decimoctavo del recurso) se impugna la sentencia recurrida por no haber impuesto las costas de la primera instancia.

El motivo carece de fundamento por las siguientes razones:

Efectivamente el art. 523 LECiv ( LEG 1881, 1) contiene una serie de reglas legales que disciplinan, con carácter general, la imposición de costas en primera instancia, las que, si se aplican, excluyen que se pueda dar una conculcación del art. 24.1 CE ( RCL 1978, 2836) en relación con la tutela judicial efectiva.

La Sentencia recurrida hizo una adecuada aplicación del párrafo segundo del art. 523 LECiv en el que se dispone que «si la estimación o desestimación fueren parciales cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad», toda vez que dicha resolución desestima las pretensiones de las demandantes en cuanto a una de las marcas y totalmente la pretensión letra D) del «petitum» de la demanda relativa al resarcimiento de los daños causados a las actoras como consecuencia de la conducta de competencia desleal, lo que convierte en parcial la estimación o desestimación. No cabe argüir que la desestimación se refiere a aspectos accesorios, porque, aunque la pretensión resarcitoria tenga tal carácter en la perspectiva de la acumulación (accesoria, subordinada o condicionada), obviamente no lo tiene en la perspectiva económica del proceso (y así lo entiende la propia parte como se puede apreciar en el motivo 18º en el fundamento siguiente), y por otra parte tampoco cabe aceptar que la desestimación afecta a una parte mínima -en orden a una hipotética aplicación de la doctrina de la «estimación sustancial»-, porque la sustancialidad de la parte desestimada no debe medirse en relación, sólo, con la totalidad de lo pedido, sino sobre todo con la importancia de lo no estimado.

Es cierto que el inciso final del párrafo segundo del art. 523 LECiv permite al juzgador imponer las costas a una de las partes cuando concurren méritos para ello «por haber litigado con temeridad», pero tal apreciación corresponde a la función soberana del Tribunal de instancia y no es verificable en casación, como viene reiterando esta Sala.

Y finalmente no concurre el defecto de incongruencia porque la decisión procesal es la absolución, y con fundamento en un precepto legal (fundamento séptimo de la resolución recurrida).

DUODECIMO En el motivo decimooctavo (nº decimonoveno del recurso) se alega infracción por inaplicación del art. 18.5º de la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 71) al no otorgarse la condena en daños y perjuicios que a su amparo se suplicaba pese a declarar el fallo que la conducta de la demandada constituye un ilícito y ello en relación con el art. 24.2 (tutela efectiva) y art. 38 (principio de libertad de empresa), ambos de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836) , 1 de la Ley de Competencia Desleal y 38.2 de la Ley de Marcas ( RCL 1988, 2267) .

La Sentencia de instancia rechaza la solicitud de resarcimiento de los daños formulada por la actora con fundamento en la conducta de competencia desleal, porque -entiende- que la realidad de los daños es un elemento constitutivo de la pretensión necesitado de prueba, y que en el proceso no se ha llegado a precisar la naturaleza, ni la medida o alcance de tales daños, sin que quepa remitir a la fase de ejecución un debate que habría de versar sobre el «an» y no sólo sobre el «quantum» de la prestación de resarcimiento pretendida.

En el desarrollo del motivo se impugna la apreciación del juzgador de instancia con base en que los efectos dañosos, en la materia de que se trata, se producen

automáticamente. Para la parte recurrente: «la protección de la competencia "ex" art. 1º LCD no se satisface declarando la ilicitud de conductas en el mercado sino que el competidor ilegítimo debe ser desposeído de la ventaja competitiva alcanzada ilegítimamente y esa desposesión no la consiguen unos meros pronunciamientos declarativos...»; «el art. 38.2 LM dispone criterios aceptables a elección del perjudicado para establecer unos supuestos que "ipso iure" se reconocen como reparables porque entrañan la pérdida de la ventaja competitiva que confiere el posicionamiento de una marca»; «hay que distinguir en el derecho industrial entre varios tipos de daño como lo hace el art. 32 LM: daño real y efectivo pecuniario pero también daño de pérdida de imagen»; y «ni siquiera la Sentencia confiere el poder publicar la sentencia como previene el art. 18.5º LCD».

El motivo debe desestimarse, porque, con independencia de que tampoco cabe deferir para ejecución de sentencia la fijación de la cuantía y la determinación de las bases (la existencia de los daños, por supuesto, en ningún caso) para ejecución de sentencia cuando ello pudo efectuarse en el pleito, como claramente resulta del art. 360, párrafo segundo, LECiv, y reitera profusa jurisprudencia, no se comparte la tesis de fondo del motivo.

La jurisprudencia de esta Sala no ha acogido con carácter general la doctrina «ex ipsa» en sede de propiedad industrial y competencia desleal. La Sentencia de 15 de octubre de 2001 ( RJ 2001, 9441) señala que ejercitada en la demanda la acción de resarcimiento de daños y perjuicios del art. 18.5ª de la Ley 3/1991 ( RCL 1991, 71 ), de Competencia Desleal, su viabilidad requiere la prueba de los daños y perjuicios cuya indemnización se pide y la relación de causalidad entre el acto constitutivo de competencia desleal y aquellos daños y perjuicios. El mismo criterio siguen las Sentencias 23 febrero de 1998 ( RJ 1998, 1164) y 20 de julio de 2000 ( RJ 2000, 6186) (que cita las de 21 de abril de 1992 [ RJ 1992, 3316] y 25 de noviembre de 1994 [ RJ 1994, 9162] ) para las marcas, y aunque la Sentencia de 23 de febrero de 1998 admite la posibilidad de presumir la causación, lo hace como excepción, dialécticamente, para casos singulares evidentes. Y el mismo criterio se sigue para las patentes ( S. 5 abril 2000 [ RJ 2000, 2497] ), las cuales tienen un régimen sensiblemente similar a las marcas (arts. 63 y 66.1 y 2 LP 11/86, 20 marzo [ RCL 1986, 939] ; 36 y 38.1 y 2 LM 32/88, 10 noviembre [ RCL 1988, 2267] ), y si bien en algunas resoluciones se aplica el criterio de la responsabilidad objetiva, como sucede con las sentencias de 27 de julio de 1998 ( RJ 1998, 5852) y 7 de diciembre de 2001 ( RJ 2001, 9936) , las mismas hacen referencia a la hipótesis concreta del apartado 1 del art. 64 de la Ley 11/86 y habida cuenta la expresión legal «en todo caso».

Finalmente procede decir que nada podía resolver la sentencia de instancia sobre la condena a la publicación de la resolución, habida cuenta que no fue solicitada.

DECIMOTERCERO La desestimación de todos los motivos del recurso de casación de LIWE ESPAÑOLA, SA conlleva la declaración de no haber lugar al mismo con imposición de las costas correspondientes a la parte recurrente, de conformidad con lo establecido en el art. 1715.3 LECiv ( LEG 1881, 1)

La estimación de los motivos del recurso de casación de PEPE TEXTILES ESPAÑA, SA y PEPE (UK) LTD, expresados en el fundamento décimo, conlleva el acogimiento del mismo, y la casación de la Sentencia recurrida de la Audiencia Provincial de

Murcia, Sección Cuarta, de 6 de septiembre de 1997 en cuanto absuelve a la demandada de las pretensiones actoras en relación con la marca nº 1.697.681, respecto de la cual se estima la demanda en la misma medida que las restantes marcas. En lo demás, y singularmente en cuanto a la petición del apartado D) de la demanda, se mantiene la Sentencia impugnada.

Por lo que respecta a las costas, en aplicación de lo establecido en el art. 1715.2 LECiv ( LEG 1881, 1) se acuerda: a) no hacer pronunciamiento en cuanto a las causadas en la primera instancia y en la apelación, por aplicación de lo establecido en los arts. 523, párrafo segundo, y 710, párrafo segundo, LECiv; y, b) declarar que cada parte debe satisfacer las suyas en cuanto a las causadas en el recurso de casación, por aplicación de lo establecido en el art. 1715.2 LECiv.

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

FALLAMOS

PRIMERO Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Javier Vázquez Hernández en representación procesal de la entidad mercantil «LIWE ESPAÑOLA, SA» contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia el 6 de septiembre de 1997, en el Rollo 299 de 1995, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso.

SEGUNDO Que declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Gumersindo Luis García Fernández en representación procesal de las entidades mercantiles PEPE TEXTILES, SA y PEPE (UK) LTD contra la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia el 6 de septiembre de 1997, en el Rollo 299 de 1995, la cual casamos y anulamos en el particular relativo a la marca nº 1.697.681, y ACORDAMOS:

- 1.- Estimar las pretensiones actoras en cuanto a la marca nº 1.697.681 en la misma medida que las otras marcas expresadas en la demanda; y.
- 2.- Mantener la resolución recurrida en cuanto desestima la pretensión resarcitoria del apartado D) de la demanda; y.
- 3.- No hacer pronunciamiento en las costas causadas en la primera y segunda instancia, y declarar que cada parte debe pagar las suyas en cuanto a las de la presente casación.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- CLEMENTE AUGER LIÑAN.- ROMAN GARCIA VARELA.- JESUS CORBAL FERNANDEZ.- Rubricados.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, 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.