

RJ 1997\4608

Sentencia Tribunal Supremo núm. 479/1997 (Sala de lo Civil), de 5 junio

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 1909/1993.

Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes.

Texto:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por las entidades mercantiles «Procter y Gamble de España, SA», y «Richardson-Vicks Inc». se ejercitó contra la «Sociedad Química de Perfumería y Color, SA» acción basada en el art. 18 de la Ley 3/1991, de 10 enero (RCL 1991\71), sobre Competencia Desleal, al entender que la utilización por la demandada de unos envases para sus champúes de las marcas «Neymi» y «Tayko» semejantes a los de la marca de las actoras «Vidal Sasson» incidía en conductas de confusión y de imitación prohibidas por expresada Ley, razón por la que solicitaron se declarase la deslealtad del acto, cesación del mismo, remoción de sus efectos e indemnización de daños y perjuicios, con publicación del fallo condenatorio en dos periódicos. El Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de los de Valencia desestimó la demanda, pero la Sección Octava de la Ilma. Audiencia Provincial revocó su sentencia y acogió la pretensión actora, salvo en lo concerniente a la indemnización de daños y perjuicios y publicación del fallo, por lo que no hizo especial pronunciamiento sobre las costas de ninguna de las instancias.

Recurre en casación «Química de Perfumería y Color, SA».

SEGUNDO.- El primer motivo se ampara procesalmente en el núm. 4.º del art. 1692 de la LECiv y denuncia «infracción de los arts. 11.2, párrafo segundo, y 11.3 de la Ley de Competencia desleal 3/1991, de 10 enero, y 11.1, a) de la Ley de Marcas (RCL 1988\2267) y jurisprudencia aplicable». En su desarrollo señala como el art. 11.1 establece como regla general que «la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley», ocurriendo que las actoras sólo tienen registrada la marca denominativo «Vidal Sasson» para champú, estando en tramitación los signos distintivos, lo que impide se base en este apartado la pretendida competencia desleal, pues la recurrente tiene inscritas también sus marcas «Tayko» y «Neymi», de manera que si la Sala de instancia considera que hay una imitación de prestaciones de tercero, desleal por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación o que comporta un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno (art. 11.2, párrafo primero) no tiene en cuenta que «la inevitabilidad en los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica» (art. 11.2, párrafo segundo) y que puede reputarse como una respuesta natural del mercado (art. 11.3, «in fine»), que es lo que ocurre con el color verde manzana de los envases (color de moda) y con la similar disposición de los textos en las respectivas etiquetas, con las expresiones «nuevo», «Champú», «acondicionador», «en uno», «lavar y», expresiones todas que constituyen denominaciones genéricas notoriamente empleadas en el ramo de champúes, por lo que la sentencia recurrida infringe también el art. 11.1, a) de la Ley de Marcas, que impide registrar como tales «los que se compongan exclusivamente de

signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir», en relación con la jurisprudencia recaída al efecto.

La recurrida, por el contrario, centra su impugnación en el propio art. 11.2, pero en su párrafo primero, que reputa desleal la imitación cuando resulte idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, o cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, extremos ambos que estima concurren en el caso, pues el riesgo de asociación entiende que no consiste en que el consumidor confunda un producto con otro, sino que, aún distinguiéndolos por sus marcas, crea erróneamente o bien que proceden de la misma empresa o bien de empresas que mantienen relaciones económicas entre sí, en cuyos dos supuestos se produce un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, que le permite andar sin dificultad por un camino previamente allanado por la demandante, parasitando su esfuerzo económico, que es lo apreciado por la esencia recurrida en valoración comparativa de los productos.

Planteado así el debate, es llano que en el mismo se desplaza por la demandante, hoy recurrida, el enfoque del «thema decidendi» desde la imitación a la confusión, con mezcla de elementos fácticos con otros jurídicos, lo que obliga a esta Sala de casación a llevar a cabo un nuevo análisis comparativo, ya que si la identidad constituye cuestión puramente de hecho, la similitud o semejanza comporta conceptos jurídicos indeterminados que tienen que buscar su subsunción en las normas del derecho positivo. Para conseguir la máxima coherencia hermenéutica en el extenso casuismo inherente a la materia, pueden y deben examinarse los elementos coincidentes y los discrepantes, pero sobre todos y cada uno de ellos ha de otorgarse lugar preferente al criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los productos o prestaciones confrontados, sin descomponer su unidad final, prevaleciendo la estructura sobre los componentes parciales, sean estos visuales o auditivos, gráficos o fonológicos. Pues bien, junto a tales pautas, ha de tenerse en cuenta que nuestro sistema económico parte del principio de libertad de empresa, libertad de competencia y funcionamiento concurrencial en el mercado, para que el consumidor pueda elegir el producto que más le interese confrontando calidades y precios. Este principio se sedimenta en el art. 11.1 de la Ley 3/1991, al permitir la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, para lo que atribuye libertad, salvo que tales prestaciones o iniciativas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. Desde esta perspectiva, lo único que ampara a la actora es su marca «Vidal Sasson», en la misma medida que a la demandada las suyas «Neymi» y «Tayko», pero a ninguna de ellas la prestación de dos productos en uno, al carecer de la correspondiente patente y pertenecer, por tanto, a la libertad concurrencial, lo que ha de plasmar en que el producto pueda anunciarse como «nuevo» y en expresiones que reflejen esa doble prestación con acción única, de manera que, efectivamente, y en sí mismas consideradas, las expresiones «nuevo», «Champú», «Acondicionador», «en uno», «lavar y», no implican, simplemente por ello, competencia desleal, por más que puedan resultar incómodas para los competidores, máxime cuando los signos o expresiones genéricas no pueden constituir marca para los productos, servicios o prestaciones que pretendan distinguir [art. 11.1, a) de la Ley de Marcas]. E igual ocurre con el color por sí solo [apartado g) del propio precepto y ley], siquiera pueda registrarse siempre que esté delimitado por una forma determinada, lo que implica que es ésta, la forma, lo que es, en realidad, susceptible de individualización, registración y exclusividad excluyente de concurrencia, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, en el que los envases de los champús «Tayko» y

«Neymi» consisten en una botella ovalada, estándar, con cuello y tapón de rosca, mientras que el de «Vidal Sasson», de menor tamaño, es un frasco rectangular, cuyo tapón es continuidad del mismo e inseparable de su cuerpo, a más de estar dotado de una pestaña para extraer el producto. Finalmente, las etiquetas transparentes pegadas a los envases de unos y otros champúes, son de uso común, no sólo en estos productos, sino también en los envases de muchos otros. Hay coincidencia, en cambio, en el tipo de letras empleadas y similitud en las frases: «Champú y acondicionador en uno-lavar y listo» para Vidal Sasson; «Champú + acondicionador todo en uno -lavar y peinar-» para Neymi y Tayko.

Puestas de relieve diferencias y semejanzas, queda por examinar el canon de la totalidad, visión de conjunto o sintética, de suma importancia por cuanto es el que ha de revelar si hay imitación idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación o aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, lo que constituye competencia desleal (art. 11.2 Ley 3/1991), que tiene que erradicarse de una economía de mercado, en bien de las propias empresas concurrentes y del consumidor como parte más débil en el tráfico mercantil (art. 51 de la Constitución Española [RCL 1978\2836 y ApNDL 2875]) o, por el contrario, si dichas similitudes pueden reputarse una respuesta natural del mercado (art. 11.3, «in fine»), con inevitabilidad de los riesgos de asociación (art. 11.2, párrafo segundo), todo ello matizado por la cláusula general (art. 5 Ley 3/1991) de que «se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe». Esa visión conjunta revela que en los etiquetados de los envases figuran con carácter prevalente, por su encuadre y tamaño, las marcas «Neymi» y «Tayko» y en la parte baja de la etiqueta un cuadrado dentro del cual aparece la figura de una especie de probeta; y en el envase del producto de las actoras, en el mismo centro, con carácter dominante, la marca «Vidal Sasson», que tiene en la parte más baja, dentro de un marco ovalado, el distintivo en grandes letras WASH & GO .

En resumen; tanto el examen de detalle como el de visión conjunta obligan a acoger el motivo, pues no se revela idoneidad para producir asociacionismo confuso en los consumidores, ni aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, aún contemplado todo bajo la perspectiva de las exigencias de una buena fe objetivada, lo que hace innecesario el examen del motivo siguiente para dar lugar a la casación, pues lo que domina y enseña las etiquetas de los envases son las respectivas marcas de los litigantes.

TERCERO.- Al haber lugar al recurso, cada parte satisfará sus costas en el mismo (art. 1715.2 LECiv), aplicándose igual regla respecto a las de las instancias, dados sus fallos contradictorios y los conceptos jurídicos indeterminados que llevan a los mismos, circunstancias que justifican la no imposición, al igual que la innecesariedad del depósito.