

RJ 2002\5594

Sentencia Tribunal Supremo núm. 437/2002 (Sala de lo Civil), de 13 mayo

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 3473/1996.

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

Texto:

En la Villa de Madrid, a trece de mayo de dos mil dos.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto el presente recurso de casación interpuesto por el Procurador don Antonio Andrés G. A., luego sustituido por la Procuradora doña Isabel C. G., en nombre y representación de las compañías mercantiles Tefal, SA y Tefal España, SA, contra la sentencia dictada con fecha 7 de octubre de 1996 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza en el recurso de apelación núm. 23/1996 dimanante de los autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 1053/1994 del Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Zaragoza, sobre infracción del derecho de marca y competencia desleal. Ha sido parte recurrida la mercantil La Vajilla Eneriz, SA, representada por el Procurador don Juan Carlos E. F. N.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Con fecha 14 de diciembre de 1994 se presentó demanda interpuesta por las compañías mercantiles Tefal, SA y Tefal España, SA contra la compañía mercantil La Vajilla Eneriz, SA solicitando se dictara sentencia por la que: «1. Declare:

a) Existente la infracción de los derechos marcarios de Tefal, SA, cometida por la Vajilla Eneriz, SA.

b) Subsidiariamente, constitutivos de competencia desleal los diferentes actos de apropiación y explotación de la reputación ajena perpetrados frente a mis mandantes por la compañía la Vajilla Eneriz, SA, y que han sido objeto de la demanda, en cuanto objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe.

2. Condene a la demandada a estar y pasar por tal declaración, en consecuencia, condene a la Vajilla Eneriz, SA, sus sucesores o cualesquiera personas vinculadas a la misma, a abstenerse de:

a) Utilizar, del modo expuesto en esta Demanda, cualesquiera signos o denominaciones, conjuntamente con gráficos, idénticos o similares a los registrados y/o utilizados por Tefal, en productos por ellos fabricados, distribuidos o comercializados o en su presentación, de modo que por su apariencia, los productos o su presentación, sean confundibles con las marcas registradas o los productos comercializados por Tefal, SA y/o amparados por sus marcas.

b) Ofrecer dichos productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con cualesquiera signos o denominaciones, conjuntamente con gráficos, idénticos o similares a los registrados y/o utilizados por Tefal, SA.

c) Importar dichos productos, explotarlos o someterlos a cualesquiera otro régimen aduanero, utilizando para ello cualesquiera signos o denominaciones, conjuntamente con gráficos, idénticos o similares a los registrados y/o utilizados por Tefal, SA.

d) Utilizar cualesquiera signos o denominaciones, conjuntamente con gráficos, idénticos o similares a los registrados y/o utilizados por Tefal, SA en los documentos de negocio y en la publicidad relativos a dichos productos.

3. Asimismo, condene a la Vajilla Eneriz, SA, sus sucesores o cualesquiera personas vinculadas a la misma, al resarcimiento a mis mandantes de los daños y perjuicios que les ha ocasionado, en la concreta cuantía que se determine, bien en el transcurso de la instancia, bien en el trámite de ejecución de sentencia.

4. Condene al pago de las costas del Proceso, en cualquier caso».

SEGUNDO Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Zaragoza, dando lugar a los autos núm. 1053/1994 de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, y emplazada la demandada, ésta compareció y contestó a la demanda proponiendo la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario y, además, oponiéndose en el fondo para que se dictara una sentencia estimatoria de dicha excepción o, en su defecto, desestimatoria de la demanda en el fondo, con expresa condena en costas de la demandante.

TERCERO Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 13 de diciembre de 1995 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: «Que desestimando la excepción alegada y estimando en parte la demanda interpuesta por el Procurador don Fernando Luis G. A. en nombre y representación de Tefal, SA, y Tefal España, SA, debo declarar y declaro que la demandada, La Vajilla Eneriz, SA, representada en estas actuaciones por el procurador don José Andrés I. G., ha realizado actos de competencia desleal y en consecuencia, debo condenar y condeno a la citada demandada a abstenerse de utilizar cualesquiera signos o denominaciones idénticas o similares a las utilizadas por Tefal en sartenes fabricadas, distribuidas o comercializadas por la Vajilla Eneriz, SA, que puedan producir riesgo de confusión en los consumidores; igualmente, debo condenar y condeno a la citada demandada a abstenerse de ofrecer, comercializar e importar sartenes en las que concurren las citadas características, así como al pago de los daños y perjuicios causados a la parte actora, que se determinarán en ejecución de sentencia, desestimando las restantes pretensiones y debiendo abonar cada parte las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad».

CUARTO Interpuesto por la demandada contra dicha sentencia recurso de apelación, que se tramitó con el núm. 23/1996 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, acordado el recibimiento a prueba en segunda instancia a petición de la apelante y practicada la pericial admitida, dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 7 de octubre de 1996 con el siguiente fallo: «Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la Vajilla Eneriz, SA contra la sentencia de 13 de diciembre de 1995, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Zaragoza en autos número 1053 de 1994, y revocando dicha resolución, debemos absolver y absolvemos a la recurrente de los pedimentos formulados en demanda en su contra por las actoras Tefal,

SA y Tefal España, SA. Condenando a estas últimas al pago de las costas de la primera instancia y sin imposición de las de la alzada a ninguno de los litigantes».

QUINTO Anunciado recurso de casación por la parte actora-apelada contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por el Procurador don Antonio Andrés G. A., lo interpuso ante esta Sala articulándolo en cinco motivos amparados en el ordinal 4º del art. 1692 LECiv/1881 y respectivamente fundados en infracción de los artículos 5, 11, 6, 7 y 12 de la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71).

SEXTO Personada La Vajilla Eneriz, SA como recurrida por medio del Procurador don Juan Carlos E. F. N., evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite del art. 1709 LECiv con la fórmula de «visto» y admitido el recurso por Auto de 25 de septiembre de 1997, la mencionada parte recurrida presentó su escrito de impugnación, solicitando se declarase no haber lugar al recurso y se impusieran las costas a la parte recurrente.

SEPTIMO Sustituido el Procurador señor G. A. por la Procuradora doña Isabel C. G. en la representación de la parte recurrente, por providencia de 15 de febrero del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 25 de abril siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El presente recurso de casación trae causa de un juicio de menor cuantía promovido por una sociedad francesa de reconocido renombre internacional en la fabricación y comercialización de artículos para el hogar, y su filial española, contra una sociedad anónima domiciliada en Zaragoza a la que imputaban una comercialización de sartenes, bajo la marca «Rottwell», que infringía la legislación de marcas y de competencia desleal al imitar las sartenes «Resistal» de las demandantes, caracterizadas por su fondo interior antiadherente, colmenado o en panal, y su presentación en un cartón protector con dibujos concéntricos que resaltaba la avanzada tecnología aplicada en la fabricación del producto y mencionaba su antiadherencia.

La sentencia de primera instancia, desestimando la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario que la demandada había opuesto por no haberse dirigido también la demanda contra la sociedad italiana fabricante de las sartenes «Rottwell», de las que aquella sería mera distribuidora para España, rechazó la alegada infracción de la legislación de marcas pero estimó la demanda en cuanto alegaba competencia desleal por apreciar una serie de elementos en ambos modelos de sartén que, aun cuando por separado presentasen diferencias, producían en conjunto una impresión indiferenciada en el usuario medio, generando así el riesgo de confusión sancionado en los artículos 11 y 6 de la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71).

Interpuesto recurso de apelación por la demandada, solicitado por ésta el recibimiento a prueba en segunda instancia para que se practicase la pericial admitida ya en primera instancia pero que no había podido practicarse por causas no imputables a la misma parte y admitida y practicada dicha prueba, el tribunal de apelación dictó sentencia

estimando el recurso de apelación, revocando la sentencia impugnada y absolviendo totalmente a la demandada-apelante, todo ello por no apreciar riesgo de confusión directo ni indirecto a la vista del «detallado esfuerzo diferenciador de la resolución recurrida respecto de las características de los utensilios de cocina en conflicto, de su examen, y de la conclusiones de la prueba pericial practicada en esta segunda instancia», a cuyo tenor la similitud se desvanecía ante las apreciables diferencias existentes en cuanto al asa, laterales, peso, altura, distribución de los radios de evacuación del calor y otros elementos, así como en cuanto al cartón de protección, dada la falta de parecido fonético entre una y otra marca y las diferencias en caracteres o grafismos, a lo que añadía el Tribunal que, según la prueba documental, «ni el bajorrelieve interior o el acanalado exterior con inclusión de la marca en el centro geométrico del producto, ni la presentación o protección de éste mediante cartones de diversos diseños y formas (incluida la circular), son características que quepa referir exclusivamente a las empresas litigantes, sino extensibles a otros muchos fabricantes del Sector».

Contra la sentencia de apelación han recurrido en casación las empresas codemandantes mediante cinco motivos formulados al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LECiv/1881.

SEGUNDO Siendo firme desde la sentencia de primera instancia la desestimación de la demanda en cuanto imputaba a la demandada una infracción del Derecho de marcas y centrado por tanto el recurso de casación en la imputación de competencia desleal, antes de entrar en el examen pormenorizado de sus motivos conviene hacer las siguientes puntualizaciones:

A) La Ley de Competencia Desleal considera como tal determinados actos y prácticas comerciales, pero siempre desde la finalidad superior de una «protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado», objeto de dicha Ley según su artículo 1, que se corresponde con las razones de su Exposición de Motivos cuando ésta declara, acerca precisamente de la finalidad de la Ley, que la redacción de sus preceptos «ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales» (apartado III. 2, párrafo último), que al perfilar los elementos generales del ilícito concurrencial se ha seguido «un criterio marcadamente restrictivo» (apartado III.2, párrafo segundo), que la Constitución hace gravitar nuestro sistema económico sobre el «principio de libertad de competencia», reforzado por el de «protección del consumidor, en su calidad de parte débil de las relaciones típicas de mercado» (apartado II, párrafo último) y, en fin, que el Derecho de la competencia desleal «deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado», siendo así portadora dicha Ley «no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo».

B) Tales principios tienen su adecuado reflejo en los concretos preceptos de la Ley que describen los actos constitutivos de competencia desleal, no sólo mediante la expresa mención del consumidor o consumidores en los artículos 6, 7, 8, 11, 16 y 17, sino también mediante excepciones a la ilicitud del acto fundadas en la libertad de competencia, cual sucede en el apartado 1 del artículo 11 al declararse libre la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas salvo que estén amparadas por un

derecho de exclusiva reconocido por la Ley, en el párrafo segundo del apartado 2 del mismo artículo cuando excluye la deslealtad de prácticas imitativas en función de su inevitabilidad o, en fin, en su apartado 3 cuando condiciona a determinados fines y excesos la ilicitud de la imitación sistemática de prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor.

C) En esa misma línea ha declarado esta Sala que el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal «proclama como principio la libertad de imitación, salvo si existe un derecho en exclusiva que la impida» (STS 7-6-2000 [RJ 2000, 5097] en recurso 2484/1995) y que el uso concurrencial no reivindicado como excluyente no constituye competencia desleal (STS 6-6-1997 [RJ 1997, 4611] en recurso 1611/1993).

D) En cuanto a la valoración de la prueba, son innumerables las sentencias de esta Sala que la consideran irrevisable en casación, como innumerables son asimismo las que, más concretamente sobre la prueba pericial, declaran la necesidad de respetar la valoración hecha por los órganos de instancia salvo casos muy excepcionales de arbitrariedad o falta de lógica, máxima jurisprudencial acomodada al régimen normativo que confía la valoración de dicha prueba a la sana crítica del juzgador (arts. 632 LECiv/1881 y 348 LECiv/2000 [RCL 2000, 34 y 962]).

E) Finalmente, acerca de la sentencia objeto de recurso de casación, evidente resulta que ésta es la de apelación, salvo la hipótesis del art. 1688 LECiv/1881 que tan pocas veces se dio en la práctica, y que tan de instancia es la sentencia dictada por el Juez como la dictada por el Tribunal de apelación.

TERCERO Examinados los cinco motivos del recurso con arreglo a lo antedicho, procede su desestimación por las siguientes razones:

A) En general adolecen del defecto de considerar sentencia «de instancia» únicamente la dictada por el Juez, así como de contrastar las sentencias de ambas instancias para que prevalezca la del primer grado como más correcta, cuando, de un lado, el recurso de casación debe centrarse en la sentencia impugnada para justificar que ésta, por sí sola, ha infringido los preceptos que como tales se citen y, de otro, la sentencia de apelación, que es la recurrida en casación, valoró especialmente una prueba pericial admitida en la primera instancia pero que por causa no imputable a la parte demandada-recurrida no se practicó hasta la segunda, de suerte que dicha prueba pericial no pudo ser valorada por la sentencia del primer grado cuyas apreciaciones fácticas quiere imponer la parte recurrente.

B) También adolecen los motivos de encubrir una valoración de la prueba propia y parcial de las recurrentes, que sin combatir directamente lo declarado por el tribunal en su sentencia ni articular motivo alguno fundado en error de derecho en la apreciación de la prueba, única vía idónea para modificar los hechos probados en el régimen de la casación civil de la LECiv/1881 tras su reforma por la Ley 10/1992 (RCL 1992, 1027), se dedican a destacar únicamente aquellos aspectos de la prueba y de las conclusiones del perito que podrían favorecer a sus intereses de parte.

C) Apenas cabe cuestionar que el resultado de la prueba pericial fue rotundamente favorable a la parte demandada, pues mientras las diferencias entre las sartenes comparadas eran múltiples, por ejemplo en elementos como el mango, el aspecto lateral

o el color, sus semejanzas pertenecían bien al ámbito de lo inevitable en tales productos, bien de lo lícito en cuanto aspectos no amparados por un derecho de exclusiva.

D) Ya más en particular el motivo primero, fundado en infracción del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, aparte de mostrar en su grado máximo los defectos señalados en el apartado A), da por sentada la mala fe de la demandada a partir de datos que, como el tamaño igual de las sartenes o los respectivos pesos y colores, quedaron absolutamente desvirtuados por la prueba pericial, a cuyo tenor no sólo el diámetro de 24 centímetros era «usual en el mercado español, así como otros varios diámetros», sino que, además, mientras el color de la pared lateral de la sartén «Rotwell» era negro brillante y el color predominante del fondo era cobrizo brillante, los de las sartenes «Resistal» eran negro jaspeado en marrón cobrizo o gris jaspeado en marrón cobrizo para la pared lateral y cobrizo mate para el fondo, y mientras el peso de la sartén «Rotwell» era de 700 gramos el de la sartén «Resistal» era de unos 540 gramos. Ante semejantes inexactitudes del desarrollo argumental del motivo, habrá que convenir que su último argumento, relativo a la frase publicitaria «sus clientes no se podrán resistir» como asociación intencional y desleal a la marca Resistal de las sartenes de las recurrentes, es tan inconsistente como revelador de un claro exceso de suspicacia.

E) El motivo segundo, fundado en infracción del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, es toda una sucesión encadenada de peticiones de principio orientadas a dar por probado el riesgo de asociación desde una peculiar, parcial y muy personal valoración de la prueba pericial por la propia recurrente, que se empeña en transmutar las pocas similitudes y apreciables diferencias señaladas por el perito en «pequeñas diferencias» para, así, eludir las excepciones contempladas por el propio artículo 11 en función de la inevitabilidad o de la falta de amparo por un derecho de exclusiva. En suma, la recurrente pretende que el juicio del Tribunal sentenciador sobre la comparación del producto sea sustituido por el suyo o por el del juez de primera instancia, pero lo hace deformando por completo el resultado de la prueba pericial practicada en la segunda instancia y olvidando que ni la presentación de las sartenes protegiéndolas con un cartón circular ni el fondo superior en celda estaban amparados por un derecho de exclusiva de la actora-recurrente, así como que tampoco eran algo singular en el mercado del sector. Y también cae de lleno en el señalado defecto común de comparar las sentencias de ambas instancias para que prevalezca la de primera, pero además integrando esta última por su cuenta con valoraciones que las propias recurrentes reconocen no expresamente declaradas por el juzgador del primer grado.

F) Otro tanto puede predicarse del motivo tercero, fundado en infracción del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, pues de nuevo dan por sentado las recurrentes el riesgo de confusión a partir de su propia valoración de la prueba, con la incoherencia añadida de empezar propugnando un análisis de las sartenes «en su conjunto» para, en cambio, acabar deduciendo el riesgo de confusión de elementos de detalle, como la forma circular del cartón protector o el bajorrelieve colmenado, con lo que olvidan algo tan elemental como que la forma de las sartenes es normalmente circular, determinando así la de su cartón protector, y la falta de un derecho de exclusiva a su favor en cuanto al fondo superior colmenado.

G) El motivo cuarto, fundado en infracción del artículo 7 de la misma Ley, desborda por completo el sentido de este precepto y del propio recurso de casación al pretender que por haber apreciado la sentencia de primera instancia un riesgo de confusión para el

consumidor debido a la presentación del producto se daría un acto de engaño de los tipificados en el artículo citado, cuya sola lectura basta sin embargo para descartar la alegada infracción por no haber el menor atisbo de indicaciones incorrectas o falsas, omisiones ni ningún otro comportamiento similar de la demandada susceptible de inducir a error sobre las características de su producto, hasta el punto de que ni formalmente el artículo 7 aparecía citado en los fundamentos de derecho de la demanda ni materialmente se alegaban en ésta actos de engaño imputables a la demandada, de suerte que a las razones ya señaladas para desestimar este motivo se une la inadmisibilidad de cuestiones nuevas en casación.

H) Finalmente, el motivo quinto y último, fundado en infracción del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal, vuelve a dar por supuesto que el consumidor no distingue el origen empresarial de los productos confrontados, en contra de la valoración de la prueba pericial por el Tribunal sentenciador y del contundente resultado de la misma prueba, mientras que en otro orden de argumentos señala las «ventajas significativas» introducidas en el producto por la actora, pareciendo querer trasladar así el debate a un ámbito de derechos de exclusiva no sólo cerrado totalmente desde la sentencia de primera instancia sino que la hoy recurrente ni siquiera llegó nunca a abrir, porque en su demanda planteaba cuestiones de Derecho de marcas pero no de patentes.

I) En suma, a tenor de los hechos que se declaran probados no es el Tribunal sentenciador quien infringe la Ley de Competencia Desleal, sino las entidades recurrentes las que intentan presentar como ilícitas unas prácticas concurrenciales que les resultaban simplemente incómodas.

CUARTO No estimándose procedente ninguno de los motivos del recurso, debe declararse no haber lugar al mismo e imponer las costas a la recurrente conforme dispone el art. 1715.3 LECiv/1881.

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

FALLAMOS

No haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador don Antonio Andrés G. A., luego sustituido por la Procuradora doña Isabel G. C., en nombre y representación de las compañías mercantiles Tefal, SA y Tefal España, SA, contra la sentencia dictada con fecha 7 de octubre de 1996 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza en el recurso de apelación núm. 23/1996, imponiendo a dicha parte las costas causadas por su recurso de casación.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. -Pedro González Poveda. -Francisco Marín Castán. -José de Asís Garrote. -Firmado y rubricado.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán, 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.