

RJ 2002\8766

Sentencia Tribunal Supremo núm. 986/2002 (Sala de lo Civil), de 17 octubre

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 742/1997.

Ponente: Excmo. Sr. D. Clemente Auger Liñán.

Texto:

En la Villa de Madrid, a diecisiete de octubre de dos mil dos.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimoprimera, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía, sobre Propiedad Industrial, con el número 563/1992, cuyo recurso fue interpuesto por Tinta Difusión, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Argimiro V. G., en el que es recurrida Modital, SL, representada por el Procurador don Francisco V. M.-C.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Ante el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de Modital, SL, contra Tinta Difusión, SA, sobre Propiedad Industrial.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho: «... dicte sentencia declarando que la demandada ha incurrido en competencia ilícita y desleal y en violación de los derechos de propiedad de Modital, SL, condenándola a cesar en la realización de tales actos y a indemnizar a mi mandante, Modital, SL, en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia como equivalente a los beneficios ilícitamente obtenidos por la demandada por su conducta contraria a los derechos de mi mandante, así como a pagar las costas del presente juicio».

Admitida a trámite la demanda la demandada contestó alegando como hechos y fundamentos de derechos los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado: «... dicte una sentencia desestimando la demanda presentada por la actora, con expresa imposición de las costas y revoque las medidas cautelares solicitadas con abono a esta parte de los daños y perjuicios causados por las mismas».

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 10 de octubre de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue:

Fallo: «Que estimando la demanda formulada por el Procurador don Francisco V. M.-C., en nombre de Modital Sociedad Limitada contra la sociedad Tinta Difusión, SA, debo declarar y declaro que la demandada ha incurrido en competencia ilícita y desleal y en violación de los derechos de propiedad de Modital, SL, condenándola a cesar en la realización de tales actos y a indemnizar a la actora en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia como equivalente a los beneficios ilícitamente obtenidos por la demandada por su conducta contraria a los derechos de la actora, con imposición de costas a la parte demandada por imperativo legal».

SEGUNDO Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimoprimera, dictó sentencia con fecha 24 de mayo de 1996, cuya parte dispositiva es como sigue:

Fallamos: «Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Tinta Difusión, SA, contra la sentencia dictada con fecha 10 de octubre de 1994 por el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid en el juicio de menor cuantía número 563/1992. Confirmando íntegramente la expresada resolución. Con respecto a las costas causadas en esta segunda instancia, serán a cargo de la parte apelante».

TERCERO El Procurador don Argimiro V. G., en representación de Tinta Difusión, SA, Formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

«I.-Por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, al amparo del ordinal 3º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

II.-Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, al amparo del ordinal 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas contenidas en los artículos 1216 y siguientes del Código Civil, sobre el valor de la prueba documental pública, como prueba tasada.

III.-Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, al amparo del ordinal 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por aplicación indebida del artículo 6º de la Ley sobre Competencia Desleal (RCL 1991, 71). (Cuarto fundamento de derecho de la sentencia).

IV.-Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, al amparo del ordinal 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por aplicación indebida de los artículos 35, 88 y 89 de la Ley 32/1988 (RCL 1988, 2267) y sus disposiciones derogatorias. (Fundamento de derecho quinto de la sentencia).

V.-Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, al amparo del ordinal 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por inaplicación del artículo 11 de la Ley sobre Competencia Desleal en relación los artículos 14, 165 y 167 del Estatuto de la Propiedad Industrial (RCL 1930, 759; NDL 25009). (Fundamento de derecho quinto de la sentencia)».

CUARTO Admitido el recurso de casación formulado y evacuando el traslado conferido, el Procurador don Francisco V. M.-C., en representación de Modital, SL, presentó escrito de impugnación al recurso mencionado y terminaba suplicando a esta Sala: «... dicte sentencia que deniegue la casación y confirme en todos sus puntos la sentencia recurrida con expresa imposición de las costas a la parte recurrente».

QUINTO No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 10 de octubre de 2002, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Clemente Auger Liñán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Formuló demanda Modital, SL, Sociedad dedicada al diseño y confección de prendas de moda femenina, quien había solicitado el día 16 de enero de 1992 el registro como modelo industrial del diseño de varias blusas de señora. La solicitud se publicó en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial el día 1 de abril de 1992, con el número 126.751. La inscripción de este modelo se produjo con fecha 15 de octubre de 1992. El día 5 de mayo de 1992 representación legal de la referida sociedad adquirió, en presencia notarial, en un establecimiento de Madrid, una blusa con la etiqueta de la sociedad demandada Tinta Difusión, SA, Y al alegar la actora que esta blusa era copia de la que figura inscrita interpuso demanda contra ésta última sociedad, con fecha 18 de junio de 1992, interesando la protección correspondiente de su inscripción y aludiendo a competencia ilícita y desleal de la demandada, solicitó la cesación de los actos que la constituían y la indemnización a fijar en ejecución de sentencia, equivalente a beneficios ilícitamente obtenidos por la demandada. En sentencias dictadas en primera instancia y en virtud de recurso de apelación de la demandada en segunda instancia, se estimó íntegramente las pretensiones de la actora.

La sociedad demandada ha formulado recurso de casación contra la sentencia estimatoria dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.

SEGUNDO El motivo primero se formula al amparo del artículo 1692 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Considera infringidos el artículo 24.1 de la Constitución (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875) en relación al artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), en cuanto estima que se ha incurrido en incongruencia, al sentar, como base del fallo, un hecho no alegado oportunamente en el juicio.

Estima la recurrente que la sentencia impugnada ha tenido en cuenta como un hecho probado de indudable relevancia para el fallo que la fabricación y venta del modelo de blusa se había llevado a efecto con posterioridad a la inscripción del modelo industrial.

La alegación no alcanza a fundamentar un vicio de incongruencia, pues en la contestación de la demanda la demandada, hoy recurrente, afirmaba que en 1991, antes de la solicitud de inscripción, había realizado la inclusión en su muestrario para el año siguiente de la blusa en cuestión, que se empezó, según ella, a comercializar a partir de septiembre de 1991.

De ahí que sea necesario subrayar lo declarado por el Tribunal Supremo en relación al concepto del principio de congruencia, en el sentido de que sólo entra en colisión con los derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución cuando puede encontrarse en el asunto, además de la incongruencia de la sentencia, la situación de indefensión que dicho artículo prohíbe, por entrañar la decisión un pronunciamiento sobre temas o materias no debatidas en el proceso respecto de las cuales, en consecuencia, no haya existido la necesaria contradicción (Sentencia de 12 de junio de 1986 [RJ 1986, 3387]).

Y al margen de que se acepte o no la sentencia de instancia tenía que pronunciarse sobre la cuestión de la fecha de comercialización del producto en relación al proceso de inscripción del modelo, con las posibles consecuencias que ello acarrea y que se tratan en los siguientes motivos.

El motivo, por tanto, no puede ser tenido en cuenta.

TERCERO El motivo segundo se formula al amparo del artículo 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por estimar infringidas las normas contenidas en los artículos 1216 y siguientes del Código Civil, sobre el valor de la prueba documental pública, como prueba tasada. Este motivo se relaciona con el motivo cuarto del recurso, que no ha sido impugnado en la oposición al mismo, pues en el apartado cuarto del escrito de oposición se formulan las alegaciones pertinentes de oposición al motivo que se articula en el recurso como quinto. El motivo cuarto se formula con el mismo amparo, por aplicación indebida de los artículos 35, 88 y 89 de la Ley 32/1988 (RCL 1988, 2267), de Marcas y sus disposiciones derogatorias.

La disposición derogatoria de la Ley de Marcas dejó vigentes, de igual modo que la de Patentes (Ley 11/1986 [RCL 1986, 939]) los preceptos de derecho sustantivo que rigen los modelos industriales. Y la Ley 3/1991 (RCL 1991, 71) sobre Competencia Desleal derogó expresamente los artículos 87, 88 y 89 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Todo ello implica que la protección pretendida en la demanda tiene que referirse exclusivamente a modelo industrial y no a marca. La regulación aplicable es la no derogada del Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 (RCL 1930, 759; NDL 25009).

El artículo 165 del referido Estatuto dispone: «el registro de modelos y dibujos confiere el derecho exclusivo de ejecutar, fabricar, producir, vender, utilizar y explotar el objeto sobre el que recaiga; y se adquiere obteniendo un certificado del Registro de la Propiedad Industrial, que lo otorgará sin perjuicio de terceros». Y el artículo 167 establece que: «todo aquél que, con arreglo a este Estatuto, obtenga un certificado de registro de un modelo o dibujo, se halla autorizado:

1º.-Para ejercitar cualquier acción de las indicadas en el título IX del presente Estatuto.

2º.-Para oponerse ante el Registro de la Propiedad Industrial, con sujeción a las disposiciones que se establecen en este Estatuto, a la concesión del certificado del registro de modelos que considere lesivo para sus derechos».

El artículo 182 del Estatuto establece que se entenderá por modelo industrial todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación y el artículo 183 declara que el registro de un modelo o dibujo industrial se conocerá sin examen previo de novedad y utilidad, pero con llamamiento a las oposiciones, que deberán presentarse suscritas, debidamente documentadas y con copia, en el término de dos meses, a contar de la publicación de la demanda en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

En relación a lo anterior, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 24 de diciembre de 1983 (RJ 1983, 7002), mantiene que la regla general aplicable al efecto de apreciar la existencia de la novedad requerida a una modalidad de la propiedad industrial es, como igualmente hubo de puntualizar la sentencia de 16 de abril de 1966 (RJ 1966, 1778), la denominada «novedad absoluta», no circunscrita a un ámbito territorial determinado y, la excepción, por el contrario, la que sólo exige para el acceso al registro la «novedad relativa» que significa que lo «creado» no haya sido conocido ni practicado en España, todo lo que hace que la prescripción del artículo 49 del Estatuto, como tal regla general, haya de aplicarse cuando no existe con respecto a una modalidad de la Propiedad industrial una excepción expresa consignada en el mismo capítulo que la regule, por lo que ha de concluirse que la «novedad relativa», que para los modelos de utilidad regulados en el capítulo II, título IV del Estatuto de la Propiedad Industrial, predicen sus artículos 174, 178 y 180, no es aplicable a los modelos industriales a que se contrae el capítulo III del referido título, que en su artículo 188, 3º se refiere, como exigible para el acceso al Registro de dichos modelos, de la condición de «novedad», sin ninguna condicionalidad.

Pues bien, descrito el marco referencial legal en el que opera la inscripción y protección de los modelos industriales, y considerada la certificación del Registro de la Propiedad Industrial de que el modelo en cuestión en esta causa se inscribió por la demandante con fecha 15 de octubre de 1992, procede la conclusión de que la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta lo que se deduce de este documento público no impugnado por nadie. La conclusión forzosa es que la problemática protección del modelo frente al producto fabricado por la sociedad demandada en ningún caso podía operar, de tener que hacerlo, sino a partir de la fecha de la inscripción, por lo que al haberse formulado la demanda el referido día 18 de junio de 1992 antes de la inscripción, la protección no puede ser otorgada por el simple anuncio de la solicitud en el Boletín correspondiente, pues tal interpretación choca frontalmente con lo dispuesto en los artículos 165 y 167 del Estatuto y desconoce como se opera normalmente en el tráfico comercial, en relación a los efectos de reducida publicidad material que tal anuncio produce.

De lo expuesto procede la estimación de los motivos de casación alegados, sin perjuicio de que sea aconsejable el examen de los restantes para la mejor comprensión de los problemas surgidos en esta cuestión litigiosa.

CUARTO El motivo tercero se articula al amparo del artículo 1692. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por aplicación indebida del artículo 6 sobre competencia desleal. Este motivo se relaciona con el motivo quinto que se articula igualmente, por inaplicación del artículo 11 de la Ley sobre Competencia Desleal, en relación con los artículos 14, 165 y 167 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Como se ha aclarado en el escrito de oposición, si bien se alega lo que estima procedente contra el motivo tercero esgrimido, las alegaciones contra el motivo quinto se hacen en su apartado cuarto, pues el referido motivo cuarto no ha sido objeto de impugnación.

Puede estimarse que la demanda y la sentencia recurrida entienden subsumida la actuación de la sociedad demandada en un acto de confusión, tipificado en el artículo 6 de la Ley sobre Competencia Desleal que le permite el ejercicio de cesación.

La confusión a que se refiere el artículo 6º consiste en la actuación dirigida a hacer creer al comprador que el producto ofrecido tiene un origen o composición distinto al real,

origen que, por su reconocimiento o prestigio del fabricante, lo haría más apetecible para el consumidor. Es decir, no se trata de la hipótesis en la que el consumidor confunde una prestación con otra, se trata del supuesto de que el consumidor se confunde asignando a un mismo origen empresarial a dos prestaciones procedentes de diferentes objetos.

En el caso que nos ocupa este tipo de confusión no puede darse, ya que la blusa fabricada por la demandada se identifica con etiqueta de la misma, lo que determina que el comprador sabe quien es el fabricante y sabe, muy especialmente, que el fabricante no es la sociedad demandante.

En la exposición de motivos de la Ley de Competencia Desleal se dice que la finalidad de la Ley ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrentes incómodas para los competidores puedan ser calificadas simplemente por ello de desleales. En este sentido se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas. Significativos a este respecto son los artículos 10 y 11, relativos a la publicidad comparativa y a los actos de imitación.

La sentencia impugnada mantiene que no se está en presencia de una falsificación ni de una correspondencia a una marca notoria si no de una mera imitación del modelo. Con esta simple y única apreciación la demanda de cesación por competencia desleal no puede prosperar, pues razonablemente tiene que estimarse que la fabricación de la blusa en cuestión tuvo que hacerse antes de la temporada su venta, es decir, incluso antes del inicio del procedimiento de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

No existe, por otra parte, prueba alguna sobre relaciones entre la sociedad demandante y demandada que favorecieran el aprovechamiento del esfuerzo de diseño de la primera y no se da, en realidad imitación idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación. Esta última conclusión se obtiene si se hace una lectura razonable y lógica del informe pericial practicado en el recurso de apelación que textualmente dice lo siguiente: «que se observa que la blusa beige clara (fabricada por la demandada) es una copia de la blusa azul, aunque dicha copia no sale perfectamente igual al original, al entender, que la blusa beige está hecha «a ojo» e intentando copiar la blusa copia, no estando igual los hombros, puesto que no tienen la misma distancia, la largura de las mangas, el centro de la espalda, el tamaño de los escalones del cuello, aunque éstos son prácticamente iguales, existiendo las dos blusas rectas, ligeramente entalladas». Con estas manifestaciones del perito se hace de todo punto incomprensible la conclusión que extrae: «existiendo una sustancial semejanza, y entendiendo que la blusa beige claro es una copia de la azul, siendo el escote de la blusa clara más pequeño del de la azul, aunque ésta sea una talla mayor, pero en conclusión, quiere manifestar, que resumiendo entiende que como toda copia, nunca sale igual que el original».

Para la estimación de los motivos alegados y consecuente casación de la sentencia recurrida, los razonamientos expuestos tienen en cuenta los contenidos en la Sentencia de 5 de junio de 1997 (RJ 1997, 4608) de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que declara que al plantear el debate la demandante, hoy recurrida, desplaza 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 hermeneútica en el extenso casuismo inherente a la materia, pueden y deben de 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 éstos 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 artículo 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.

QUINTO Conforme a lo previsto en el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede la imposición del pago de las costas causadas en la primera instancia a la sociedad demandante. Y conforme a lo previsto en los artículos 710 y 1715. 4º cada parte satisfará las causadas a su instancia en el recurso de apelación y en este recurso con devolución del depósito constituido.

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 formulado por el Procurador don Argimiro V. G., en nombre y representación de la sociedad Tinta Difusión, SA, y en su virtud:

PRIMERO Se casa la sentencia dictada por la Sección Decimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 24 de mayo de 1996.

SEGUNDO Se desestima íntegramente la demanda formulada por la sociedad Modital, SL, absolviendo de la misma a la sociedad Tinta Difusión, SA.

TERCERO Se condena a la sociedad Modital, SL, al pago de las costas causadas en primera instancia.

CUARTO No se hace pronunciamiento especial sobre costas causadas en la segunda instancia y en este recurso de casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos.

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 Liñán.-Teófilo Ortega Torres.-Jesús Corbal Fernández.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Clemente Auger Liñán, 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.