

Resumen

Desestima el TS los recursos de casación interpuestos por ambas partes frente a sentencia que estimó parcialmente la demanda sobre infracción de derechos de propiedad industrial y acordó la cesación de los actos que violan el derecho de la marca del actor sin condena por indemnización de daños y perjuicios. Tanto el producto de la actora como el de la demandada, van destinados al público infantil y es indudable que la actividad de la última produce confusión al consumidor por asociar marcas de distintos titulares. Manifiesta la Sala que el principio de especialidad permite la existencia simultánea de dos o más marcas, idénticas o semejantes y, pertenecientes a distintos titulares, siempre que se utilicen en relación con productos o servicios diferentes, pero esta regla no es de aplicación cuando las marcas tienen denominación idéntica, aunque se refieran a productos distintos. No se reconoce la indemnización de daños y perjuicios a favor del actor debido a que no se acredita el importe de las ganancias dejadas de obtener ni ninguna relación de causalidad entre los beneficios que obtuvo la demandada infractora y el daño que se alega.

NORMATIVA ESTUDIADA

Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Marcas
art.37

Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas
art.1 , art.31 , art.33.b , art.35 , art.36.a , art.36.d , art.37

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	3
FUNDAMENTOS DE DERECHO	4
FALLO	6

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

CONSUMIDORES Y USUARIOS
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
DERECHO DE PROPIEDAD
PROPIEDADES ESPECIALES
Propiedad industrial
Marcas
Violación del derecho

FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Recurso de casación

Legislación

Aplica art.37 de Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Marcas

Aplica art.1, art.31, art.33apa.b, art.35, art.36apa.a, art.36apa.d, art.37 de Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas

Cita art.36, art.38 de Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas

Cita art.1692, art.1707, art.1710apa.1, art.1715apa.3 de RD de 3 febrero 1881. Año 1881. Ley de Enjuiciamiento Civil

Jurisprudencia

Resuelve el recurso interpuesto contra SAP Madrid de 17 julio 1997 (J1997/5583)

Citada en el mismo sentido por SAP Pontevedra de 13 noviembre 2003 (J2003/245901)

Citada en el mismo sentido sobre PROCESO CIVIL - RECURSOS - Apelación - Ámbito del recurso - Planteamiento de cuestión nueva por SAP Guadalajara de 21 septiembre 2004 (J2004/144420)

Citada en el mismo sentido sobre PROCESO CIVIL - RECURSOS - Apelación - Ámbito del recurso - Hechos nuevos por SAP Guadalajara de 8 octubre 2004 (J2004/149283)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Semejanzas fonéticas y gráficas, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Elementos constitutivos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Cuestiones generales por SAP Madrid de 17 septiembre 2004 (J2004/166180)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 3 noviembre 2004 (J2004/187475)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 22 diciembre 2004 (J2004/259312)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Otras cuestiones por SAP Granada de 1 junio 2004 (J2004/89166)

Citada en el mismo sentido por SAP Tarragona de 7 junio 2005 (J2005/112856)

Citada en el mismo sentido sobre PROCESO CIVIL - RECURSOS - Apelación - Ámbito del recurso - Planteamiento de cuestión nueva por SAP Guadalajara de 16 mayo 2005 (J2005/216512)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 27 mayo 2005 (J2005/216540)

Citada en el mismo sentido sobre PROCESO CIVIL - RECURSOS - Apelación - Ámbito del recurso - Planteamiento de cuestión nueva, PRECLUSIÓN por SAP Guadalajara de 18 marzo 2005 (J2005/216548)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 15 julio 2005 (J2005/216568)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 7 diciembre 2005 (J2005/239929)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 20 enero 2005 (J2005/25417)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 17 febrero 2005 (J2005/25427)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 1 marzo 2005 (J2005/25431)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 17 mayo 2006 (J2006/103341)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 13 julio 2006 (J2006/258525)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 21 julio 2006 (J2006/258527)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 13 septiembre 2006 (J2006/271241)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 13 septiembre 2006 (J2006/271242)

Citada en el mismo sentido por AAP Guadalajara de 29 septiembre 2006 (J2006/307520)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 24 octubre 2006 (J2006/340648)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 20 octubre 2006 (J2006/340655)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 30 mayo 2006 (J2006/408106)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 31 marzo 2006 (J2006/66339)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 25 enero 2006 (J2006/6848)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 28 abril 2006 (J2006/72486)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 17 mayo 2007 (J2007/168191)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 15 febrero 2007 (J2007/33901)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 10 septiembre 2007 (J2007/348321)

Citada en el mismo sentido por SJdo. Mercantil de 28 febrero 2007 (J2007/384106)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 18 enero 2008 (J2008/105155)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 28 enero 2008 (J2008/105160)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 1 febrero 2008 (J2008/113069)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 17 julio 2008 (J2008/128004)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 17 junio 2008 (J2008/186646)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 18 julio 2008 (J2008/198800)

Citada en el mismo sentido por SAP A Coruña de 3 noviembre 2008 (J2008/324444)

Citada en el mismo sentido por SAP Burgos de 12 diciembre 2008 (J2008/356260)

Citada en el mismo sentido por SAP Guadalajara de 26 noviembre 2008 (J2008/367247)

Citada en el mismo sentido por SAP Vizcaya de 7 abril 2009 (J2009/149633)

Citada en el mismo sentido por SAP Baleares de 23 marzo 2009 (J2009/73875)

Citada en el mismo sentido por SAP Las Palmas de 23 julio 2010 (J2010/273188)

Citada en el mismo sentido por SAP Las Palmas de 23 julio 2010 (J2010/273190)

Citada en el mismo sentido por SAP Las Palmas de 10 mayo 2010 (J2010/273218)

Citada en el mismo sentido por SAP Las Palmas de 2 febrero 2010 (J2010/311606)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 7 junio 2011 (J2011/186199)

Citada en el mismo sentido por SAP Valencia de 5 julio 2011 (J2011/207451)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 7 noviembre 2011 (J2011/300931)

Citada en el mismo sentido por SAP Girona de 27 noviembre 2012 (J2012/294392)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 20 marzo 2012 (J2012/89596)

Cita STS Sala 1ª de 9 diciembre 1996 (J1996/9140)

Cita STS Sala 1ª de 6 marzo 1995 (J1995/1566)

Cita STS Sala 1ª de 25 noviembre 1994 (J1994/9304)

Cita STS Sala 1ª de 21 mayo 1994 (J1994/4630)

Cita STS Sala 1ª de 11 diciembre 1993 (J1993/11267)

Cita STS Sala 1ª de 21 abril 1992 (J1992/3878)

Cita STS Sala 1ª de 30 abril 1986 (J1986/2905)

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

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo integrada por los Magistrados arriba indicados, los recursos de casación interpuestos contra la sentencia dictada en grado de apelación, en fecha 17 de julio de 1997, en el rollo número 365/1996, por la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid EDJ 1997/5583 , dimanante de autos de juicio declarativo de menor cuantía sobre infracción de

derechos de propiedad industrial, seguidos con el número 650/1994 ante el Juzgado de Primera Instancia número 58 de Madrid; recursos que fueron interpuestos por “Meeting Ibérica, S.A.”, representada por D. Ignacio Aguilar Fernández, y por D. Eduardo, representado por D. Antonio Rueda López.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Antonio Ramón Rueda López, en nombre y representación de D. Eduardo, promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía sobre infracción de derechos de propiedad industrial, turnada al Juzgado de Primera Instancia número 58 de Madrid, contra la empresa “Meeting Ibérica, S.L.”, en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: “Se dicte sentencia en la que se declare:

1) La cesación de los actos que vician el derecho de la marca “Dirección 000” de mi representado. No pudiendo colocar la citada marca en los juegos que confeccionan, ni en ningún otro impreso sin la autorización de D. Eduardo.

2) La indemnización a mi representado, en concepto de daños y perjuicios sufridos, por un importe máximo de treinta y un millones ochocientos ocho mil seiscientos diez pesetas (31.808.610 ptas.), dejando a criterio de ese juzgado la fijación de tal cuantía en la sentencia, o bien en ejecución de sentencia.

3) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular se retire del tráfico todo aquel material impreso (concretamente juegos) que figuran con la denominación “ dirección 000 “ y que se incluyen o incluían en las cintas de vídeo “El Libro de la Selva”, y “La Bella y la Bestia” u otros soportes audiovisuales.

4) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas, en un periódico de mayor difusión nacional y otro periódico de mayor circulación en la provincia de Barcelona y concretamente a “Walt Disney” y “Buena Vista Home Video, S.A.”, “Kellogg's” y “Panrico, S.A.”. Todo ello con condena en costas a la demandada”; solicitando por medio de otrosí, las siguientes medidas cautelares:

1ª.- La cesación de los actos que violan el derecho del peticionario.

2ª.- La retención y depósito de los juegos con la marca “ dirección 000 “ registrados a nombre de mi representado.

3ª.- El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios, en la cuantía que ese juzgado considere conveniente.

4ª.- La anotación de la presente demanda, hasta que recaiga sentencia en la oficina española de Patentes y Marcas, del Ministerio de Industria y Energía, sita en la C/Panamá, núm. 1, así como la suspensión de la marca “dirección 000”, clase 28, solicitada el 30 de diciembre de 1993 por la ahora demandada “Meeting Ibérica, S.L.”, núm. de registro 1.797.038, con el fin de evitar que recaiga resolución de inscripción en perjuicio de los derechos de mi mandante”.

2.- Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, el Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández, en su representación, la contestó, oponiéndose a la misma.

3.- El Juzgado de Primera Instancia número 58 de Madrid dictó sentencia, en fecha 19 de octubre de 1995, cuya parte dispositiva dice literalmente: “Que desestimando la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda y estimando parcialmente la demanda de D. Eduardo contra “Meeting Ibérica, S.L.”, debo acordar y acuerdo: La cesación de los actos que violan el derecho de la marca “dirección 000” de D. Eduardo. No pudiendo colocar la citada marca en los juegos que confeccionan, ni en ningún otro impreso sin la autorización del actor. La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, se retire del tráfico todo aquel material impreso (concretamente juegos) que figuran con la denominación “dirección 000” y que se incluyen o incluían en las cintas de vídeo “El Libro de la Selva” y “La Bella y la Bestia” u otros soportes similares audiovisuales. Y la publicación de la sentencia presente a costa del demandado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas, en un periódico de mayor difusión nacional y otro periódico de mayor circulación en la provincia de Barcelona y, concretamente a “Walt Disney” y “Buenavista Home Vídeo, S.A.”. “Kellogg's” y “Panrico, S.A.”, sin hacer expresa imposición de costas por lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad”.

4.- Apelada la sentencia de primera instancia, y, sustanciada la alzada, la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia, en fecha 17 de julio de 1997 EDJ 1997/5583 , cuyo fallo se transcribe textualmente: “Que, desestimando tanto el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Antonio Ramón Rueda López, en nombre y representación de D. Eduardo, como el formulado por el Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y representación de “Meeting Ibérica, S.L.”, ambos contra la sentencia dictada por la Il. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 58 de los de Madrid, con fecha 19 de octubre de 1995, en los autos de que dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución, sin hacer expreso pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en esta alzada”.

SEGUNDO.- 1.- El Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y representación de “Meeting Ibérica, S.A.”, interpuso, en fecha 11 de diciembre de 1997, recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, por el siguiente motivo:

Único.- Al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate y concretamente por infracción de los artículos 1 y 33 b) de la Ley de Marcas, Ley 32/88 de 10 de noviembre, por falta de aplicación, así como por infracción de los artículos 31, 35 y 36 a) y d) del mismo cuerpo legal, por aplicación indebida, y, suplicó a la Sala: “Dicte sentencia por la que se estime el recurso y se case la sentencia dictada por la Il. Audiencia Provincial de Madrid que confirma la del Juzgado de Primera Instancia número 58 de los de esta capital y, recuperada la instancia al amparo de lo dispuesto por el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerde la íntegra desestimación de

la demanda, imponiendo las costas de la primera y segunda instancia a la parte actora, satisfaciendo cada parte las costas del presente recurso”.

2.- Asimismo, el Procurador D. Antonio Rueda López, en nombre y representación de D. Eduardo, interpuso, en fecha 11 de diciembre de 1997, recurso de casación contra la referida sentencia, por los siguientes motivos, al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

1) Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, porque cuando el órgano jurisdiccional de instancia desconoce el valor de la prueba documental, infringe “in iudicando” la Ley, por tanto se ha producido un error en la apreciación de la prueba, basado en el documento número 12 de la demanda y número 4 de la contestación a la demanda, así como por lo manifestado en el escrito de contestación a la demanda (hecho cuarto).

2) Por infracción del artículo 37 de la Ley de Marcas en relación con el 1707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3) por violación del artículo 37 “in fine” de la Ley de Marcas de acuerdo con el 1707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, terminó suplicando a la Sala: “Dictar sentencia casando la recurrida y pronuncie otra más ajustada a Derecho, resolviendo en los términos que ésta parte interesado”.

TERCERO.- 1.- Admitidos los recursos y evacuado el trámite de instrucción, el Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y representación de “Meeting Ibérica, S.A.”, mediante escrito de fecha 23 de octubre de 1998, impugnó el recurso formulado por la representación procesal de D. Eduardo, suplicando a la Sala: “En su día dicte sentencia por la que desestime el recurso de casación interpuesto por la representación de D. Eduardo y estime el recurso de casación interpuesto por esta representación”.

2.- El Procurador D. Antonio Rueda López, en nombre y representación de D. Eduardo, mediante escrito de fecha 27 de diciembre de 1997, impugnó el recurso formulado por la representación procesal de “Meeting Ibérica, S.A.”, suplicando a la Sala: “Tras los trámites legales se desestimen las pretensiones contenidas en el citado recurso de contrario, dictando otra sentencia casando la recurrida de 17 de julio de 1997, de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13ª, rollo número 365/96 EDJ 1997/5583 y se pronuncie otra más ajustada a Derecho, resolviendo en los términos que ésta parte tiene interesado. Y de conformidad con el artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se condene en costas a “Meeting Ibérica, S.A.”, tanto en la presente instancia, como en las anteriores”.

CUARTO.- La Sala señaló para votación y fallo del presente recurso el día 5 de septiembre de 2003, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Román García Varela.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- D. Eduardo demandó por los tramites del juicio declarativo de menor cuantía a la entidad “Meeting Ibérica, S.A.”, e interesó las peticiones que se detallan en el antecedente de hecho primero de esta sentencia.

La cuestión litigiosa se centra principalmente en la concurrencia o no de los presupuestos necesarios para el éxito de las acciones concernientes a la infracción de derechos de propiedad industrial ejercitadas por el demandante, titular de la marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas como número núm. 000, consistente en la denominación “ dirección 000 “ y que sirve para distinguir los productos comprendidos en la clase 16 (artículos de artes gráficas), contra “Meeting Ibérica, S.A.”, quién, sin discutir la titularidad registral referida y la total identidad entre las denominaciones en que consiste la marca del actor y aquella con la que la demandada identifica el juego promocional que se contiene en el interior de las cintas de vídeo “El Libro de la Selva” y “La Bella y la Bestia”, opone haber solicitado dicha marca para distinguir productos de las clases 28 (fichas para juegos) y 33 (servicios de promociones no incluidos en otras clases y de publicidad y de servicios comerciales), como también indica que, pese a ser iguales las denominaciones, su compatibilidad resulta de estar referidas a productos o servicios distintos, y su juego promocional está oculto en el interior de las cintas de vídeo, por lo que no hay confusión entre ambas, y la improcedencia de la reclamación de daños y perjuicios solicitada.

El Juzgado acogió parcialmente la demanda y su sentencia fue confirmada en grado de apelación por la de la Audiencia.

“Meeting Ibérica, S.A.” y D. Eduardo han interpuesto sendos recursos de casación contra la sentencia de la Audiencia por los motivos que se examinan a continuación.

SEGUNDO.- El único motivo del recurso promovido por “Meeting Ibérica, S.A.” -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 1881/1 por inaplicación de los artículos 1 EDL 1988/13320 y 33 b) de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas EDL 1988/13320 , y por aplicación indebida de los artículos 31, 35 y 36 a) y d) de este cuerpo legal EDL 1988/13320, por cuanto que, según acusa, la sentencia impugnada no ha valorado que la denominación “dirección 000“, que aparecía en el juego promocional, no ha servido para distinguir en el mercado ningún tipo de producto o servicio, y tampoco existió utilización a título de marca de una indicación de las características del producto y sin que tal indicación pueda, aún potencialmente, inducir a errores al consumidor- se desestima porque esta Sala tiene declarado que el principio de especialidad permite la existencia simultánea de dos o más marcas, idénticas o semejantes y pertenecientes a distintos titulares, siempre que se utilicen en relación con productos o servicios diferentes, pero esta regla no es de aplicación cuando las marcas tienen denominación idéntica, aunque se refieran a productos distintos (entre otras, SSTs de 27 de octubre de 1982, 25 de febrero de 1983, 21 de octubre de 1985, 30 de abril de 1986 EDJ 1986/2905).

Tanto el producto de la actora como los videos de la demandada, donde figuraban los juegos con la denominación “dirección 000“, van destinados en general al publico infantil y es indudable que la actividad de la última produce confusión al consumidor, al asociar marcas de distintos titulares.

TERCERO.- El motivo primero del recurso deducido por D. Eduardo -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 1881/1 , ya que, según denuncia, la sentencia de la Audiencia, con fundamento en que la prueba practicada resulta insuficiente para acreditar la existencia de daños y perjuicios, no ha concedido una indemnización de esta naturaleza, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 , sin embargo fue aportada, con la demanda, una abundante prueba documental y, en el juicio, quedó acreditada la vulneración de los derechos de propiedad industrial, por lo que, al desaparecer el error en la apreciación de la prueba en la actual redacción del citado artículo 1692 EDL 1881/1 , basado en documentos obrantes en autos demostrativos de la equivocación del Juzgador, y por ser la documental una prueba tasada, cuando en la instancia se desconoce su valor, se quebranta “in iudicando” la ley, y la sentencia en que así se haga, es susceptible de casación por la vía del artículo 1692.4 alegado- se desestima por razones de técnica casacional, toda vez que el artículo 1710, 1, 2ª EDL 1881/1 , en relación con el artículo 1707, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 1881/1 , impone la necesidad inexorable de cita en el motivo del precepto o preceptos infringidos, lo que aquí no se ha cumplido.

CUARTO.- El motivo segundo de este recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 1881/1 por transgresión del artículo 37 de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 , puesto que, según reprocha, la sentencia de apelación ha estimado parcialmente la demanda y acuerda la adopción de una serie de medidas, pero no reconoce una indemnización de daños y perjuicios a favor del actor conforme al precepto señalado como conculcado, con base en que la prueba practicada resulta insuficiente para acreditar la existencia de daños y perjuicios y que no ha quedado acreditado en autos el requerimiento de la demandada en los términos expresados por dicha norma, cuando tal advertencia se realizó previamente a la demanda, mediante la interposición de una denuncia penal contra “Meeting Ibérica, S.A.”, que provocó las Diligencias Previas número 53/94, seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid- se desestima porque, de una parte, el recurrente pretende sustituir la apreciación probatoria realizada por la Audiencia por la suya propia, pero, según reiterada doctrina jurisprudencial, de ociosa cita, tal pretensión es inadecuada dada la naturaleza extraordinaria de la casación, pues volver sobre el “ factum ” de una sentencia para lograr su modificación, salvo circunstancias singulares no concurrentes en este caso, transformaría este recurso en una tercera instancia, y, de otra, con indicación al planteamiento del motivo respecto a que la sentencia recurrida sienta que no se ha demostrado el requerimiento a la demandada en los términos del artículo 37 de la Ley de Marcas, se omite que dicha resolución expresa literalmente lo siguiente: “aún cuando pudiera entenderse en el presente caso cumplido el requisito de la advertencia y requerimiento previstos en el artículo 37 de la Ley de Marcas para que naciera la obligación de la demandada de indemnizar los daños y perjuicios causados por su infracción, pues resulta claro que ésta resultó fehaciente y suficientemente advertida por el titular de la marca de su existencia y de sus actos de violación como consecuencia de su intervención en las diligencias penales instruidas (...), y expresamente requerida para el cese en su utilización, pues no puede atribuirse menor finalidad a la persecución de una actuación delictiva, ni cabe entender que la actitud de la demandada de precipitarse a instar la solicitud de denominación idéntica a la que constituye la marca del actor, obedeciera a intento distinto de evitar previamente dicho cese, y si bien en principio sea presumible que toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce daños y perjuicios, ello no basta para darlos por efectivamente acreditados en su existencia, y en el presente caso ésta en absoluto se ha probado, cuando, limitada finalmente por el actor, (como así ha de entenderse tras concretar la cuantía del procedimiento en 7.000.000 de pesetas de principal), la indemnización de aquellos a la cuantía de las ganancias dejadas de obtener que se fija en el importe de los beneficios que, se dice, obtuvo la demandada infractora como consecuencia de la violación, ninguna relación de causalidad entre ésta y el daño que se alega existe, pues todos aquellos beneficios le fueron deparados a la demandada por su propio producto intrínsecamente considerado -juego promocional-, y por prestación de servicios diversos que nada tienen que ver con la marca violada, y, en ningún caso, por el acogimiento de esta última (presupuesto que presenta la demandada a “Buena Vista Home Vídeo, S.A.”, al folio 47 de los autos), procediendo por todo ello confirmar también este punto de la sentencia apelada”, de manera que se hace supuesto de la cuestión al establecer apreciaciones jurídicas partiendo de hechos diferentes de los vinculantes fijados por la Sala sentenciadora.

Por demás, por su aplicación al supuesto que nos ocupa, procede traer a colación la STS de 9 de diciembre de 1996 EDJ 1996/9140 , que cita las SSTs de 21 de abril de 1992 EDJ 1992/3878 , 11 de diciembre de 1993 EDJ 1993/11267 , 21 de mayo EDJ 1994/4630 , 19 de octubre y 25 de noviembre de 1994 EDJ 1994/9304 y 6 de marzo de 1995 EDJ 1995/1566 , cuya resolución manifiesta la siguiente posición jurisprudencial: “si bien los artículos 36 y 37 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 EDL 1988/13320, confieren al titular, cuyo derecho de marcas haya sido lesionado, la facultad de pedir indemnización de daños y perjuicios, y el artículo 38 de la misma Ley EDL 1988/13320 brinda al titular perjudicado la posibilidad de elegir entre los tres criterios que enumera para la determinación o fijación de las ganancias dejadas de obtener (lucro cesante), ni dichos preceptos, ni ningún otro de la citada Ley, establecen la presunción legal de existencia de daños y perjuicios por el mero hecho de la lesión al derecho de marca, por lo que la producción o existencia de tales daños o perjuicios ha de probarlos en el proceso el titular registral de la marca afectada para que pueda ser declarada la procedente indemnización de los mismos, pudiendo solamente dejarse para la fase de ejecución de sentencia la determinación o concreción de su cuantía”.

QUINTO.- El motivo tercero de este recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 1881/1 por vulneración del artículo 37 de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 , debido a que, según censura, la sentencia impugnada no aprecia siquiera una mínima e inexcusable negligencia en la actuación de la demandada, que ha negociado con la marca “dirección 000“ sin acudir a la Oficina Española de Patentes y Marcas para registrar la marca, como hizo con posterioridad al conocimiento de las actuaciones penales, o, al menos, debió informarse en ese organismo sobre la vigencia de la misma- se desestima porque, respecto a la petición indemnizatoria, el motivo se apoya en la actuación negligente de “Meeting Ibérica, S.A.”, sin embargo en el escrito de demanda, como soporte determinante de la indemnización de daños y perjuicios, se menciona exclusivamente el prestigio de la marca infringida, sin aludir a la culpa o negligencia del infractor, por lo que el referido planteamiento ya decayó en la Audiencia, al ser considerado como cuestión nueva, formulado de manera extemporánea fuera de los escritos alegatorios del proceso, e, igualmente, se rechaza en esta sede, donde reiterada doctrina jurisprudencial impide entrar en su conocimiento, habida cuenta de que las cuestiones nuevas alteran el objeto

de la controversia, atentan a los principios de preclusión e igualdad de partes y producen indefensión para la otra parte (entre otras, SSTS de 2 de junio y 19 de noviembre de 1999, 20 de enero de 2001 y 22 de julio de 2003).

SEXTO.- La desestimación de ambos recursos produce las preceptivas secuelas determinadas en el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 1881/1 respecto a las costas y la pérdida de los depósitos constituidos.

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

FALLO

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por la entidad mercantil “Meeting Ibérica, S.A.” y D. Eduardo contra la sentencia dictada por la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid en fecha de diecisiete de julio de mil novecientos noventa y siete EDJ 1997/5583 . Condenamos a cada uno de los recurrentes al pago de las costas causadas por sus respectivos recursos y a la pérdida de los depósitos constituidos. Comuníquese esta sentencia a la referida Audiencia con devolución de los autos y rollo en su día 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.- Román García Varela. Firmado y rubricado. Publicación.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Román García Varela, 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.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079110002003101554