

# EDJ 2013/13854

Tribunal Supremo Sala 1ª, S 5-2-2013, nº 31/2013, rec. 1345/2010  
Pte: Ferrándiz Gabriel, José Ramón

## Resumen

*Condena por violación de marca. Determinación del lucro cesante. Valoración de la prueba. El TS desestima el rec. de casación y rechaza los motivos del condenado sobre la ausencia de prueba respecto a sus beneficios para calcular la indemnización por violación de marca. Concluye que la prueba pericial no es objeto de valoración tasada, sino que está ajustada a las reglas de la sana crítica, fundadas en la lógica y la experiencia (FJ 3). El tribunal aceptó que se lograra por inferencia lógica el beneficio de un periodo que no fue facilitado, incluso ocultado, por el infractor sobre otro cercano del que sí conocían datos, lo que no puede considerarse ilógico (FJ 3). Al construir la casación sobre la hipótesis de la estimación del rec. extraordinario por infracción procesal y quedar finalmente desestimado por probarse los beneficios de la infractora, se rechaza el recurso por partir de la premisa inexacta de la ausencia de prueba de las ganancias (FJ 4).*

### NORMATIVA ESTUDIADA

Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas  
art.43  
Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC  
art.329  
Rgto. 40/1994 de 20 diciembre 1993. Marca Comunitaria  
art.14 , art.102.2  
CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española  
art.24

### ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO .....	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO .....	5
FALLO .....	7

### CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

#### DERECHO DE PROPIEDAD

##### PROPIEDADES ESPECIALES

Propiedad industrial

Marcas

Clases

Comunitaria

Violación del derecho

#### INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS

##### CLASES

Lucro cesante

Determinación

Prueba

##### DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN

Apreciación por el juzgador

#### PROCESO CIVIL

##### RECURSOS

Extraordinario por infracción procesal

Motivos

Vulneración de derechos fundamentales del artículo 24 CE

## FICHA TÉCNICA

Favorable a: Titular de derecho propiedad industrial; Desfavorable a: Empresario/Empleador

Procedimiento:Recurso de casación

### Legislación

Aplica art.43 de Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas

Aplica art.329 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC

Aplica art.14, art.102.2 de Rgto. 40/1994 de 20 diciembre 1993. Marca Comunitaria

Aplica art.24 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española

Cita Ley 29/2009 de 30 diciembre 2009. Modificación del régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios

Cita Ley 19/2006 de 5 junio 2006. Se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios

Cita Ley 20/2003 de 7 julio 2003. Protección Jurídica del Diseño Industrial

Cita Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas

Cita Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC

Cita art.44 de Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas

### Jurisprudencia

Desestima el recurso interpuesto contra SAP Barcelona de 2 diciembre 2009 (J2009/345263)

Cita en el mismo sentido sobre PROCESO CIVIL - RECURSOS - Extraordinario por infracción procesal - Motivos - Vulneración de derechos fundamentales del artículo 24 CE STS Sala 1ª de 27 abril 2012 (J2012/78201)

Cita en el mismo sentido sobre PROCESO CIVIL - RECURSOS - Extraordinario por infracción procesal - Motivos - Vulneración de derechos fundamentales del artículo 24 CE STS Sala 1ª de 16 marzo 2012 (J2012/43907)

Cita en el mismo sentido sobre PROCESO CIVIL - RECURSOS - Extraordinario por infracción procesal - Motivos - Vulneración de derechos fundamentales del artículo 24 CE SAP Baleares de 28 noviembre 2011 (J2011/290880)

Cita en el mismo sentido sobre PROCESO CIVIL - RECURSOS - Extraordinario por infracción procesal - Motivos - Vulneración de derechos fundamentales del artículo 24 CE STC Sala 1ª de 26 noviembre 2009 (J2009/275696)

Cita en el mismo sentido sobre PROCESO CIVIL - RECURSOS - Extraordinario por infracción procesal - Motivos - Vulneración de derechos fundamentales del artículo 24 CE STC Sala 2ª de 14 febrero 2005 (J2005/4739)

Cita en el mismo sentido sobre PROCESO CIVIL - RECURSOS - Extraordinario por infracción procesal - Motivos - Vulneración de derechos fundamentales del artículo 24 CE STC Sala 2ª de 26 febrero 2001 (J2001/1365)

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de febrero de dos mil trece.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Industrias Textiles Richard Davis, SL representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Francisca Caballero Caballero, contra la sentencia dictada el once de junio de dos mil diez, por la Sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante EDJ 2009/345263, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales Eduardo Codes Feijoo, en representación de Industrias Textiles Richard Davis, SL, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Levi Strauss & Co y Levi Strauss de España, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Anibal Bordallo Huidobro.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito registrado el veinte de noviembre de dos mil ocho, la Procurador de los Tribunales Dª Pilar Fuentes Tomás, obrando en representación de Levi Strauss & Co y Levi Strauss de España, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Industrias Textiles Richard Davis, SL.

Alegó la representación procesal de las demandantes, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que Levi Strauss & Co era la sociedad matriz de un grupo empresarial consolidado, que operaba en el sector de la fabricación y venta de prendas de vestir y accesorios de moda, y que Levi Strauss de España, SA era otra sociedad del mismo grupo que vendía los referidos productos en España. Añadió que el producto estrella de la sociedad matriz era un tipo de pantalón de vaqueros, diferenciado en el mercado por un signo muy antiguo - lo usa desde 1873 - que es conocido como " Arcuate " y consiste en un doble arco con líneas paralelas que aparece en los bolsillos traseros de cada pantalón.

También alegó que Levi Strauss & Co era titular de las marcas españolas números 1 003 953-8 y 456 630-0, gráficas - formadas por el dibujo de un pantalón por detrás, con el " Arcuate " en los bolsillos - y concedidas para individualizar productos de la clase 25. Que igualmente era titular de las marcas comunitarias números 65 342, gráfica - formada por las líneas dobles curvadas de puntos que convergen en una posición hacia abajo - y concedida para diferenciar productos de las clases 14, 18 y 25, y 2 285 443, gráfica - formada

por el diseño de dos líneas curvas situadas en el diseño de un bolsillo -, que había sido concedida para productos de las clases 18 y 25. Así como que todas ellas eran marcas notorias, en demostración de lo que aportaba informes y certificados diversos.

En relación con la sociedad demandada alegó la representación procesal de las demandantes que fabricaba y vendía pantalones vaqueros cuyos bolsillos traseros imitaban, hasta la casi identidad, la doble línea curva objeto de sus derechos de exclusiva, denominada " Arcuate ". Que, por esa razón, le dirigió un requerimiento de cese en tal actividad.

Afirmó que existía riesgo de confusión, para cuya demostración presentaba un informe pericial, así como que había interpuesto, en defensa de sus marcas, numerosos procesos anteriores, los cuales relacionaba.

Añadió que la demandada había registrado dos diseños en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con los números 29 820 y 22 423, ambos infractores de las mencionadas marcas de Levi Strauss Co, el segundo en la variante H -.

Con esos antecedentes, la representación procesal de la demandante indicó que ejercitaba acciones declarativas y de condena con causa en la violación de sus mencionadas marcas - y apoyo en los artículos 34.2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre EDL 2001/44999 , y 9.1 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 -; acciones declarativas y de condena con causa en la comisión de los actos desleales descritos en los artículos 6, 11.2 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal; y acción de nulidad de los dos indicados diseños - con fundamento en los artículos 65.1 y 13.f) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial EDL 2003/28110 -.

En el suplico del escrito de demanda, la representación procesal de Levi Strauss & Co y Levi Strauss de España, SA interesó del Juzgado de Primera Instancia competente, una sentencia por la que " I. Se declare que Industrias Textiles Richard Davis, SL ha realizado actos de violación de las marcas titularidad de Levi Strauss & Co, identificadas en el presente demanda. II. Se declare que Industrias Textiles Richard Davis, SL ha realizado actos de competencia desleal por la fabricación y comercialización de los productos que motivan la presente litis. III. Se condene a Industrias Textiles Richard Davis, SL al cese en la fabricación y comercialización de los productos marcados con el signo gráfico identificado en la presente demanda, así como en la fabricación y comercialización de cualesquiera productos en los que se utilice dicho signo gráfico, aislada o junto con cualquier otro gráfico o denominación, en su actual forma o bajo cualquier otra que infrinja los derechos de Levi Strauss & Co sobre todas sus marcas registradas indicadas en el cuerpo del presente escrito; acordándose en su caso las indemnizaciones coercitivas previstas en el artículo 44 de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 . Y que se prohíba la continuidad de dichas actuaciones en el futuro. IV. Se condene a Industrias Textiles Richard Davis, SL a cesar en la realización de actos desleales contra Levi Strauss de España, SA consistentes en la fabricación y comercialización de los productos que motiva la presente litis, en su actual forma de presentación o en cualquier otra forma de presentación que se confunda con la utilizada por mi mandante y/o se asocie con la misma y/o suponga una imitación desleal de la misma y/o suponga un aprovechamiento o una explotación de la reputación adquirida por Levi Strauss & Co en el mercado. Y que se prohíba la repetición de dichas actuaciones en el futuro. V. Se condene a Industrias Textiles Richard Davis, SL a la retirada del mercado a su costa de todos los productos que incorporen el signo que motiva la presente litis, que reproduce de forma casi idéntica las marcas registradas de mi mandante, así como todos los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación de las marcas y los actos de competencia desleal objeto de la presente demanda. Igualmente, para el caso que la infracción se materialice a través de Internet. La retirada del tráfico económico deberá ser organizada y llevada a cabo por Industrias Textiles Richard Davis, SL en el plazo máximo de un mes. Por ello, deberá poner a disposición de este Juzgado, en ejecución de sentencia: (i) una relación de los distribuidores y puntos de venta a los que haya suministrado los mencionados productos; y (ii) una copia de las comunicaciones que haya dirigido a cada uno de ellos, para hacer efectiva la retirada de los mencionados productos, así como la retirada de todo el material publicitario (embalajes, etiquetas, etc...) que obre en poder de los distribuidores o en los puntos de venta. VI. Se condene a Industrias Textiles Richard Davis, SL a destruir, a su costa, todos los pantalones, envoltorios, embalajes, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y los actos de competencia desleal objeto de la presente demanda. A los efectos expuestos, Industrias Textiles Richard Davis, SL deberá informar a mis representadas del día y el lugar en el que se llevará a cabo la destrucción a los efectos de que esta parte pueda asistir a dicho acto. VII. Se condene a Industrias Textiles Richard Davis, SL a compensar a Levi Strauss & Co, por la infracción marcaria, y a Levi Strauss de España, SA, por los actos de competencia desleal cometidos, en las cantidades que se concreten durante el curso de las presentes actuaciones de conformidad con las bases sentadas en los hechos del cuerpo del presente escrito. VIII. Se declare la nulidad del diseño industrial español número 29 082 y de la variante H del diseño industrial español número 22 423, titularidad de Industrias Textiles Richard Davis, SL, por incompatibilidad con las marcas prioritarias de mi mandante y, en consecuencia se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a anular el registro de ambos diseños y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. IX. Se condene a Industrias Textiles Richard Davis, SL a la publicación, a su costa, de la sentencia recaída en estos autos en dos periódicos de difusión nacional, El Mundo y El País. X. Se condene a Industrias Textiles Richard Davis, SL al pago de las costas de la presente litis".

SEGUNDO.- La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante, que la admitió a trámite por auto de veintiocho de noviembre de dos mil ocho, conforme a las normas del juicio ordinario, con el número 1345 de 2010.

Industrias Textiles Richard Davis, SL fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> Francisca Caballero Caballero, la cual, en desempeño de su representación procesal contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de Industrias Textiles Richard Davis, SL negó la certeza de los hechos alegados en la demanda, así como la comisión que en ella se le imputaba de las infracciones denunciadas con apoyo, tanto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre EDL 2001/44999 , como en la Ley 3/1991, de 10 de enero. En síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, opuso las excepciones de falta de uso de las marcas españolas y comunitarias por las que las demandantes habían accionado

y negó la concurrencia de los supuestos de la nulidad de sus diseños afirmados en la demanda, con expresa alegación de la novedad de los mismos.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Industrial Textiles Richard Davis, SL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante una sentencia que "estimando las excepciones de fondo opuestas, absuelva libremente a mi representada a mi representada de todos los pedimentos de la demanda, con expresa condena en costas a la actora".

TERCERO.- Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante dictó sentencia con fecha cuatro de noviembre de dos mil nueve, con la siguiente parte dispositiva: "Fallo. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Levi Strauss & Co y Levi Strauss de España, SA contra Industrias Textiles Richard Davis, SL, debo declarar que la demandada ha realizado actos de violación de las marcas comunitarias números 65 342 y 2 285 443 y de las marcas nacionales españolas números 103 953-8 y 456 630-0, titularidad de Levi Strauss & Co y debo condenar a la demandada a: 1º) Cesar en la fabricación y comercialización de los productos marcados con el signo gráfico identificado en el apartado 20, así como en la fabricación y comercialización de cualesquiera productos de las clases protegidas por las marcas de la actora en los que se utilice dicho signo gráfico. 2º) Abstenerse de continuar dichas actuaciones en el futuro. 3º) Retirar del mercado a su costa de todos los productos que incorporen el signo identificado en el apartado 20, así como todos los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación de las marcas y eliminación de la página web de la demandada de los modelos de pantalones que incorporen el gráfico identificado en el apartado 20. 4º) Destruir, a su costa, todos los pantalones, envoltorios, embalajes, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca en los términos previstos en el apartado 48. 5º) Abonar a Levi Strauss & Co la suma de ochocientos treinta y un mil seiscientos sesenta y tres euros y once céntimos (831 663,11 Eur.). 6º) Publicar, a su costa, el fallo de la sentencia en los periódicos El Mundo y El País, en los términos del apartado 50. Asimismo, debo declarar la nulidad del diseño industrial español número 29 082 y de la variante H del diseño industrial español número 22 423. Firme esta sentencia se ordenará a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a cancelar el registro y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

CUARTO.- La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante de cuatro de noviembre de dos mil nueve fue recurrida en apelación por la representación procesal de Industrias Textiles Richard Davis, SL.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se turnaron a la Sección Octava, que tramitó el recurso, con el número 55/2010, y dictó sentencia con fecha once de junio de dos mil diez, con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número Uno, de fecha cuatro de noviembre de dos mil nueve, en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos la mencionada resolución, con expresa imposición a la parte apelante de las costas causadas en esta alzada y declarando la pérdida del depósito constituido para la preparación del recurso".

QUINTO.- La representación procesal de Industrias Textiles Richard Davis, SL preparó e interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante de once de junio de dos mil diez EDJ 2009/345263 .

El mencionado Tribunal de apelación mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veinticinco de enero de dos mil once, decidió: " Admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de la entidad mercantil Industrias Textiles Richard Davis, SL, contra la sentencia dictada con fecha once de junio de dos mil diez por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava), en el rollo de apelación número 55-C5/10, dimanante de los autos de juicio ordinario número 722/2008 del Juzgado de Marca Comunitaria y Mercantil número Uno de Alicante".

SEXTO.- El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de Industrias Textiles Richard Davis, SL contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante de once de junio de dos mil diez, se compone de un único motivo, en el que la recurrente, con apoyo en la norma del artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , denuncia:

ÚNICO. La infracción del artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 , por arbitraria valoración de la prueba.

SÉPTIMO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Industrias Textiles Richard Davis, SL contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante de once de junio de dos mil diez, se compone de un único motivo, en el que la recurrente, con apoyo en la norma del artículo 477, apartados 1 2, ordinal tercero, y 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , denuncia:

ÚNICO. La infracción de los artículos 102, apartado 2, del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en relación con el artículo 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas EDL 2001/44999 , redactado conforme a la Ley 19/2006, de 5 de junio EDL 2006/64759 , que transpuso la Directiva 2004/48/CEE, de 29 de abril.

OCTAVO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Anibal Bordallo Huidobro, en nombre y representación de Levi Strauss & Co y Levi Strauss de España, SA, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

NOVENO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el diecisiete de enero de dos mil trece, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. José Ramon Ferrandiz Gabriel,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumen de los antecedentes.

I. Una de las dos demandantes es la sociedad norteamericana Levi Strauss & Co, matriz de un grupo de empresas dedicadas a la fabricación y venta de prendas de vestir y, en concreto, de un tipo de pantalón de vaquero.

Dicho producto se identifica en el mercado por dos líneas dobles paralelas y curvadas en forma de arco, que convergen en una posición, en los bolsillos traseros del pantalón. Ese dibujo constituye el único elemento o el más significativo, en cada caso, de las marcas españolas números 1 003 953-8 y 456 630-0 y comunitarias números 65 342 y 2 285 443, concedidas a Levi Strauss & Co para distinguir productos de la clase 25. En la demanda se les atribuye la condición de notorias.

La otra demandante es Levi Strauss de España, SA que, integrada en el mismo grupo liderado por la sociedad antes indicada, vende en el mercado español los productos identificados con los signos de que se ha hecho mención.

La demanda la dirigieron ambas sociedades contra Industrias Textiles Richard Davis, SL, que, domiciliada en Socuéllamos, se dedica al diseño, fabricación y venta de prendas de vestir, entre ellas, pantalones de vaquero.

II. Levi Strauss & Co y Levi Strauss de España, SA alegaron en la demanda que Industrias Textiles Richard Davis, SL fabricaba pantalones de vaquero en cuyos bolsillos traseros aparecía una imitación del doble arco y que ello producía confusión sobre el origen empresarial de los productos.

También alegaron que Industrias Textiles Richard Davis, SL había registrado dos diseños españoles que incorporaban el doble arco, con la intención de obtener la exclusiva en el uso del dibujo.

Por tal causa, ejercitaron en la demanda acciones, declarativas y de condena, por violación de sus referidas marcas. Lo hicieron con apoyo en las normas de los artículos 14 y 97, apartado 2, en relación con el 9, apartado 1, letra c), ambos del entonces vigente Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 41, en relación con el 8, apartado 2, y el 34, apartado 2, letras b) y c), estos de la Ley española 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Igualmente ejercitaron acciones declarativas y de condena con causa en la afirmada comisión por la demandada de actos de competencia desleal. Basaron las mismas en la norma del artículo 18, en relación con las del 6, el 11, apartado 2, y el 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal - según el texto vigente con anterioridad a la reforma por Ley 29/2009, de 30 de diciembre EDL 2009/287586 -.

Finalmente, ejercitaron la acción de nulidad de dos diseños españoles registrados a nombre de la demandada. Fundamentaron tal pretensión en los artículos 65, ordinal primero, y 13, letra f), de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial EDL 2003/28110 .

III. En las dos instancias las acciones mencionadas fueron estimadas, con excepción de las previstas en la Ley 3/1991, de 10 de enero, por razones que no vienen al caso.

En particular, interesa destacar que tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial condenaron a Industrias Textiles Richard Davis, SL, como infractora de las marcas de que era titular Levi Strauss & Co, a indemnizar a la misma en la suma de ochocientos treinta y un mil seiscientos sesenta y tres euros, con once céntimos (831 663,11 Eur.). Dicha condena respondió al concepto de ganancias dejadas de obtener por la perjudicada y fue fijada, a elección de la misma, con arreglo a los beneficios obtenidos por la infractora mediante la violación de los derechos sobre las marcas al principio señaladas - artículo 43, apartado 2, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre EDL 2001/44999 -.

IV. La demandada interpuso contra la sentencia de segundo grado EDJ 2009/345263 recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, que seguidamente examinamos.

### I. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE LA DEMANDADA.

SEGUNDO.- Enunciado, antecedentes y fundamentos del único motivo del recurso.

I. Denuncia Industrias Textiles Richard Davis, SL la infracción del artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 , con apoyo en la norma del ordinal cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 .

Alega la recurrente que, al valorar la prueba pericial - para determinar los supuestos beneficios por ella obtenidos con la violación de los derechos de una de las demandantes -, el Tribunal de apelación había incurrido en arbitrariedad, con lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva, que el mencionado artículo 24 manda tutelar.

II. Los antecedentes del motivo - extraídos de la lectura de las sentencias de ambas instancias, en lo que la de la primera es compatible con la de la segunda - son los que siguen: (1º) Levi Strauss & Co pretendió en la demanda, como se ha dicho, la condena de la ahora recurrente a indemnizarle por las ganancias que no pudo percibir como consecuencia de la violación de sus marcas y optó por que dicha indemnización se determinara conforme a lo dispuesto en el artículo 43, apartado 2, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre

EDL 2001/44999, esto es, por los beneficios que efectivamente hubiera obtenido la infractora por tal causa, desde el año dos mil cuatro al primer semestre del dos mil nueve. (2º) En la primera instancia y al fin de conocer ese dato, se practicó prueba pericial y del dictamen del perito resultó (a) que aunque la demandada exhibió los documentos que le fueron exigidos, en su contabilidad correspondiente al periodo comprendido entre los años dos mil cuatro a dos mil ocho aparecían los importes de facturación, pero no los costes de fabricación y comercialización, cosa que, por el contrario, sucedía respecto del primer semestre del año dos mil nueve; (b) que, por la expuesta razón - además de por no estar desglosados los conceptos de las facturas de compras y ventas -, no le había sido posible al perito verificar el resultado de explotación de las prendas infractoras durante el primero de los repetidos periodos - lo que no sucedía con el segundo -; (c) que, en conclusión, la demandada no disponía de la información y documentación exigible a todo empresario; y (d) que los hechos fortuitos alegados por aquella para justificar la falta debían haber sido previstos con un sistema de seguridad.

Al valorar esa prueba, el Juzgado de Primera Instancia, ante la ausencia de constancia de más datos por causa que entendió imputable a la infractora, en relación con el primero de los plazos señalados en el dictamen, aplicó el tanto por ciento de beneficio obtenido por ella durante el segundo, perfectamente fijado por el perito. Por lo que condenó a la demandada a indemnizar a la titular de las marcas infringidas, por los cinco años, en la medida señalada en el primero de los fundamentos de esta sentencia.

El Tribunal de apelación aceptó la decisión apelada y - en el fundamento de derecho octavo de su sentencia EDJ 2009/345263 - expuso los argumentos por los que desestimaba el recurso en el referido extremo.

Afirmó que la infractora debía haber exhibido los documentos necesarios para conocer sus beneficios - conforme a los artículos 43, apartado 4, de la Ley 17/2001, y 328 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 -. Añadió que ese deber de colaboración lo había incumplido Industrias Textiles Richard Davis, SL al no haber facilitado al perito un análisis desglosado de los costes imputados a cada modelo de pantalón infractor, así como que las disculpas que expuso para no hacerlo carecían del necesario fundamento de credibilidad. Y consideró, en analógica aplicación del artículo 329 de la mencionada Ley procesal, que lo razonablemente procedente era, como había hecho el Juzgado de Primera Instancia, aplicar a los años dos mil cuatro a dos mil ocho el mismo tanto por ciento de beneficio que, según el propio dictamen pericial, la infractora había obtenido en el primer trimestre de dos mil nueve.

III. En el motivo que se examina, la recurrente, tras afirmar que cabía revisar la valoración de la prueba en los casos de infracción del artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879, por error patente o arbitrariedad, atribuyó a la decisión recurrida este vicio y, por tanto, la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva.

Consideró que el Tribunal de apelación no había tenido en cuenta que entregó al perito, al ser requerida, todos los documentos que le había solicitado y que lo sucedido fue que su contabilidad no contenía el dato relativo a los costes, el cual, no era exigido por norma alguna. Expuso que, por otro lado, la aplicación analógica del artículo 329 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 resultaba improcedente, al no concurrir la identidad de razón que justificara la heterointegración. Añadió que lo que había hecho el Tribunal de apelación, ante la ausencia de un dato esencial para la prueba, fue asumir el papel de un perito, en contra de lo que, en tales casos, manda hacer la jurisprudencia.

#### TERCERO.- Desestimación del motivo.

I. El Tribunal Constitucional, en su labor de interpretación del artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879, en relación con la valoración de la prueba, ha elaborado la doctrina del error patente, destacando su relación con aspectos de carácter fáctico del supuesto litigioso. Son de mencionar, como expresión de esa doctrina, las sentencias 29/2005, de 14 de febrero EDJ 2005/4739, y 211/2009, de 26 de noviembre EDJ 2009/275696. En esta última el Tribunal destacó que "concorre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración".

En la sentencia 55/2001, de 26 de febrero EDJ 2001/1365 - tras referir el error a la "indebida apreciación de datos de la realidad condicionantes de la resolución adoptada", a "la determinación de los hechos objeto del juicio" y a un "dato fáctico indebidamente declarado como cierto" -, señaló los requisitos de necesaria concurrencia para que quepa hablar de la vulneración de la tutela judicial efectiva por la causa que estamos examinando. En particular, destacó que el error ha de ser determinante de la resolución adoptada, en el sentido de que, "constatada su existencia, la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba y no pueda conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución, de no haberse incurrido en el mismo". Igualmente mencionó el consistente en que el error sea patente "o, lo que es lo mismo, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia".

Es cierto y así lo recuerda la sentencia 29/2005, de 14 de febrero EDJ 2005/4739, que dicho Tribunal, conforme a un criterio de flexibilidad en la protección de los derechos fundamentales, ha considerado como defecto determinante de una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la irracionalidad de la fundamentación de la sentencia, en consideración a que aquél "no garantiza el acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación del Derecho", pero exige "que la respuesta judicial a las pretensiones de las partes, o, en su caso, a la decisión de inadmisión de las mismas, esté motivada con un razonamiento congruente fundado en Derecho (y) para entender que una resolución judicial está razonada es preciso que el razonamiento que en ella se contiene no sea arbitrario ni irrazonable (...)".

II. Sin embargo, ninguno de esos dos defectos se advierten en la valoración de la prueba pericial por el Tribunal de apelación y en la exposición contenida en la sentencia recurrida EDJ 2009/345263 del "iter" lógico que le llevó a determinar la eficacia de aquella.



La prueba pericial no es en nuestro sistema objeto de una valoración tasada, sino ajustada a las reglas de la sana crítica - artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y sentencias 940/2011, de 15 de diciembre EDJ 2011/290880 , 160/2012, de 16 de marzo EDJ 2012/43907 , 292/2012, de 27 de abril EDJ 2012/78201 , entre otras muchas -, esto es, a las normas de criterio fundadas en la lógica y en la experiencia.

Una valoración de la prueba pericial conforme a esas reglas, en contra de lo que se afirma en el motivo, es la que, en términos coincidentes con la de la primera instancia, efectuó el Tribunal de apelación, pues, con independencia del acierto de la utilización del método analógico para aplicar el artículo 329 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , lo que hizo fue partir de una premisa demostrada - la actitud procesal de la infractora, cuanto menos negligente, que se tradujo en una efectiva obstaculización de la práctica de la prueba pericial, al no haber facilitado al perito un dato fácil de obtener por un comerciante mínimamente organizado - para extraer de ella, a modo de regla de inferencia lógica y con un sustrato puramente experimental, una consecuencia que no adolece del vicio imputado por la recurrente: ante la ausencia de otros datos y la sospecha fundada de ocultación, refirió el resultado de la prueba sobre el beneficio obtenido en uno de los periodos de tiempo a otro anterior, pero relativamente cercano. Y ello no puede considerarse ilógico ni arbitrario.

En conclusión, el Tribunal de apelación, lejos de cometer la infracción que en el motivo se le atribuye, no hizo más que tomar en consideración el comportamiento procesal de la ahora recurrente, para utilizarlo como dato indiciario al fin de reforzar la valoración de la prueba pericial, en unos términos que ya el propio perito, aun sin decirlo, dejó implícitamente apuntados.

## II. RECURSO DE CASACIÓN DE LA DEMANDADA.

CUARTO.- Enunciado, fundamentos y desestimación del único motivo.

I. Denuncia Industrias Textiles Richard Davis, SL la infracción del artículo 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas EDL 2001/44999 , según el texto modificado por la Ley 19/2006, de 5 de junio EDL 2006/64759 , en relación con el artículo 102, apartado 2, del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

Alega que el Tribunal de apelación aplicó incorrectamente el artículo 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre EDL 2001/44999 - en relación, según se entiende, con el 14 del Reglamento (CE) 40/94 -, dado que la demandante optó voluntariamente por reclamar, en concepto de lucro cesante, los beneficios obtenidos por el infractor; y que, para fijar la cantidad debida, se le exigió la exhibición de documentos, deber que cumplió. Continúa afirmando que, pese a ello, el perito no pudo determinar los beneficios del periodo comprendido entre los años dos mil cuatro a dos mil ocho y que, por tal razón, procedía haber aplicado la norma del apartado 5 del artículo 43 de la Ley 17/2001, a cuyo tenor el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

II. Como se advierte la recurrente construyó el recurso de casación sobre la hipótesis de la estimación del extraordinario por infracción procesal. Por ello, al haber sido desestimado éste y definitivamente establecido que los beneficios obtenidos por la infractora quedaron probados en el proceso, la conclusión a la que llega con su argumentación debe ser rechazada al contener una petición de principio. Esto es, al partir de una premisa que se ha demostrado inexacta: la ausencia de prueba de aquel dato.

QUINTO.- Régimen de las costas.

En aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463, las costas de los recursos que desestimamos quedan a cargo de la sociedad recurrente.

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

## FALLO

Declaramos no haber lugar a estimar los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, interpuestos por Industrias Textiles Richard Davis, SL contra la sentencia dictada, con fecha once de junio de dos mil diez, por la Sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante EDJ 2009/345263 .

Las costas de los recursos quedan a cargo de la sociedad recurrente.

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

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Rios.-José Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-Ignacio Sancho Gargallo.-Rafael Saraza Jimena.-Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Firmado y rubricado.- Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramon Ferrandiz Gabriel, 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: 28079110012013100062**