

Resumen

El TS desestima el rec de casación interpuesto por la titular de distintas marcas españolas de una especialidad farmacéutica conocida como "botox" contra la sentencia de la AP que, aunque confirmó la condena de la demandada declarada en instancia no aceptó su reclamación de mayor indemnización de daños. El Juzgado condenó a la demandada a indemnizar por los daños producidos por el uso de la marca que anuló. La AP mantuvo la condena a la indemnización establecida en primera instancia aunque declaró que el Juzgado debía haber desestimado la acción de indemnización porque no estaba prevista en la Ley 17/2001 y las perjudicadas debían haber ejercitado acciones previstas en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal o por el art. 1902 CC, pero sin embargo no la alteró ni aumentó para no incurrir en "reformatio in peius", dado que el pronunciamiento de condena sólo había sido recurrido por las demandantes, y sólo modificó el régimen de costas procesales. La actora, no conforme con la argumentación ni la indemnización, recurre en casación. El TS incide en que el rec. de casación no se da contra los argumentos auxiliares sino contra la "ratio" y lo reflejado en el fallo, de tal forma que las consideraciones no trascendentes para la decisión judicial son irrelevantes a los fines de la casación. Para la Sala, la alegación de que sufrió otros daños a los que no hizo referencia la sentencia apelada carece de soporte probatorio, como se declaró en el Juzgado. Igualmente, señala que a la exigencia de ejercitar la acción de nulidad del asiento de cobertura ha de entenderse completada con el reconocimiento de la posibilidad de la acumulación de la acción de violación de la marca prioritaria, y que en el caso enjuiciado procede declarar que era conforme a derecho estimar la acción de indemnización ejercitada por haberse solicitado de mala fe.

NORMATIVA ESTUDIADA

Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas
art.6 , art.8 , art.42.1 , art.42.2 , art.43.5 , art.51.1.b , art.52.1 , art.54.2 , art.61
RD de 24 julio 1889. Código Civil
art.1902

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	3
FUNDAMENTOS DE DERECHO	5
FALLO	6

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

ACCIÓN U OMISIÓN CULPOSA

EN GENERAL

ALCANCE DEL ART. 1902 CC

BUENA Y MALA FE

CUESTIONES GENERALES

SUPUESTOS DIVERSOS

DERECHO COMUNITARIO

DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

DERECHO DE PROPIEDAD

PROPIEDADES ESPECIALES

Propiedad industrial

Marcas

Cuestiones generales

Elementos constitutivos

Marca anterior notoriamente conocida

Marca renombrada

Violación del derecho

Acción de nulidad

En general

Supuestos diversos

FUENTES DEL DERECHO

JURISPRUDENCIA

Del Tribunal Supremo

INCONGRUENCIA

REFORMATIO IN PEIUS

Inexistente

INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS

CUESTIONES GENERALES

CLASES

Daño emergente

En general

DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN

En general

SUPUESTOS DIVERSOS

PROCESO CIVIL

RECURSOS

Casación

Cuestiones generales

Decisión del recurso

Desestimatoria

En general

Infracción de ley o jurisprudencia

Violación de la ley

Cuestiones generales

FICHA TÉCNICA

Favorable a: Titular de derecho propiedad industrial; Desfavorable a: Titular de derecho propiedad industrial

Procedimiento: Recurso de casación

Legislación

Aplica art.6, art.8, art.42.1, art.42.2, art.43.5, art.51.1.b, art.52.1, art.54.2, art.61 de Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas

Aplica art.1902 de RD de 24 julio 1889. Código Civil

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 Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas

Jurisprudencia

Desestima el recurso interpuesto contra SAP Barcelona de 9 octubre 2008 (J2008/266003)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Elementos constitutivos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Cuestiones generales STS Sala 1ª de 4 abril 2012 (J2012/90262)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO COMUNITARIO - DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS STribunal de Justicia (UE) Sala 1ª de 16 febrero 2012 (J2012/16276)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Supuestos diversos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - En general STS Sala 1ª de 31 mayo 2011 (J2011/99504)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Elementos constitutivos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Cuestiones generales STSJ Cantabria Sala de lo Social de 9 enero 2008 (J2008/9509)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Supuestos diversos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - En general STS Sala 1ª de 8 febrero 2007 (J2007/8495)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Supuestos diversos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - En general STS Sala 1ª de 25 enero 2007 (J2007/5383)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Elementos constitutivos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Cuestiones generales STS Sala 1ª de 6 marzo 1995 (J1995/1566)

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de junio de dos mil doce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Allergan, Inc y Allergan, S.A.U., representadas por la Procurador de los Tribunales Dª Lorena Moreno Rueda, contra la sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil ocho, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona EDJ 2008/266003, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales don Rafael Gamarra Megias, en representación de Allergan Inc. y Allergan S.A.U., en concepto de parte recurrente. La parte recurrida Cosmética Técnica, SA, no se ha personada ante esta Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Barcelona el veintiuno de septiembre de dos mil seis, la Procurador de los Tribunales Dª Lorena Moreno Rueda, obrando en representación de Allergan Inc. y de Allergan S.A.U., interpuso demanda de juicio ordinario contra Cosmética Técnica, SA.

En dicha demanda, la representación procesal de Allergan Inc. y de Allergan S.A.U. alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la primera sociedad citada producía especialidades farmacéuticas, las cuales comercializaba en más de cien países en el mundo. Que, entre los productos que elaboraba dicha sociedad, se encontraba un medicamento, producido a partir de la toxina botulínica, con eficacia para variadas patologías, entre ellas, la consistente en eliminar las arrugas. Que dicho producto era vendido con la marca " botox ", de extraordinaria notoriedad, en buena parte del mundo. Que Allergan S.A.U. era una filial de la anterior, titular de todas sus acciones.

También alegó que Allergan Inc. era titular de las marcas españolas números 1652789, "Botos ", 1737252, " Allergan B o tox ", 1999812, " B o tox ", 2351365, " B o tox Botulinum Toxin Type a Purified Neurotoxin Complex ", 2351366, " B o tox Botulinum Toxin Type a Purified Neurotoxin Complex ", 2365582351366, " B o tox Botulinum Toxin Type a Purified Neurotoxin Complex ", 2351366, " B o tox " con un dibujo, y de las marcas comunitarias números 1923986, "Bo tox " B o toxBotulinun Toxin Type a Purified Neurotoxin Complex ", 199481, " B o tox ", 2015832, " B o tox " con un dibujo, 2575371, " It,s not magic, its B o tox ", con un dibujo, y 3700317, " B o tox ". Que la especialidad farmacéutica conocida como " Botox " se obtenía de una neurotoxina producida por la bacteria clostridium botulinum, y estaba indicada para el tratamiento de trastornos neuromusculares. Que la misma cubría el noventa por ciento del mercado mundial de neuromoduladores.

Añadió la representación procesal de las demandantes que la marca "Botox " era notoria, como habían declarado numerosas sentencias y evidenciaba su publicidad.

También alegó que la demandada, Cosmética Técnica, SA, había actuado de mala fe al solicitar el registro de la marca española número 2606725, " Botuxyne ", solicitada el quince de julio de dos mil cuatro, ya que había imitado sus preferentes marcas registradas para engañar al consumidor del producto y aprovecharse de la notoriedad de aquellas.

Afirmó la representación procesal de las demandantes que era aplicable el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas EDL 2001/44999, por haber obtenido la demandada el registro de mala fe. Que también lo era el artículo 55.1.e) de la misma Ley, al proceder la declaración de caducidad de la marca por mala fe. Que el registro era, además, nulo por riesgo de confusión, de conformidad con los artículos 6 y 8 de la citada Ley. Y que, finalmente, debía ser aplicado el artículo 7 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

En el suplico de la demanda interesó la representación procesal de Allergan Inc. y de Allergan S.A.U. interesó del Juzgado de lo Mercantil competente una sentencia que " declare: 1.1. Que Allegarn Inc. ostenta frente a la demandada un derecho preferente sobre el distintivo Botox. 1.2. Que la marca D.Botuxyne ha sido solicitada de mala fe. 1.3. Que la marca D.Botuxyne es susceptible de generar engaño. 1.4. Que, como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad o, en su defecto, la caducidad de la marca D.Botuxyne. Que, como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare que el uso que la demandada hace de la marca la marca D.Botuxyne constituye un acto de violación de la marca prioritaria Botox. 2. Condene a la demandada: 2.1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2.2. A abstenerse en lo sucesivo de utilizar cualquier otro signo que resulta confundible con la marca Botox.

2.3. A retirar del mercado cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que figure el distintivo objeto de la acción. 2.4. A indemnizar a Allergan Inc. en concepto de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados. 3. Ordene en su día la cancelación de la marca D.Botuxyne remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada ".

SEGUNDO.- La demanda fue turnada al Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, que la admitió a trámite, por auto de veintisiete de septiembre de dos mil seis, conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 616/06.

La demanda fue ampliada por escrito registrado el veinticinco de octubre de dos mil seis. En él, la representación procesal de las demandantes interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, además de los pedimentos contenidos en aquella, la condena de la demandada a "indemnizar a las demandantes (i) los daños morales irrogados en un importe de treinta mil euros (30.000 Eur.), (ii) el lucro cesante en importe que resulte de aplicar el ocho por ciento a la cifra de negocio realizada por la demandada con la marca litigiosa, (iii) y, en todo caso, el uno por ciento de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados ".

Cosmética Técnica, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales D^a Enriqueta Sánchez Vallecillos.

La representación procesal de dicha litigante contestó la demanda, alegando, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que no eran ciertos los hechos afirmados en la demanda, salvo los que expresamente reconociera ella. Que, en todo caso, había actuado de buena fe y con transparencia total al registrar su marca. Que, además, eran muchas las marcas con la sílaba " Bot " en el comienzo de su denominativo. Que quien había obrado de mala fe habían sido las demandantes.

Con esos antecedentes, en el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de la demandada interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona una sentencia que desestime "íntegramente la demanda suscitada de contrario y todo ello con expresa condena en costas a la parte actora ".

TERCERO.- Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona dictó sentencia, con fecha veinticuatro de julio de dos mil siete, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D^a Lorena Moreno Rueda, Procurador de los Tribunales, y de Allergan Inc. y Allergan S.A.U., contra Cosmética Técnica, SA, representada por la Procurador de los Tribunales D^a Enriqueta Sánchez Vallecillos, debo acordar y acuerdo: 1º Declarar la nulidad de la marca 2606725 D.Botuxyne. 2º Condenar a la demandada al cese en el uso de la citada marca y de cualquier otro que resulta confundible con la marca de la actora Botox, retirando del mercado cualquier producto o material publicitario y comercial en los que figure dicho signo. 3º Condenar a la parte demandada al pago de mil ochocientos ochenta y siete euros, con cuarenta y dos céntimos (1887,42 Eur.), en concepto de daños y perjuicios. 4º Condenar a la parte demandada al pago de las costas procesales ".

CUARTO.- La representación procesal de las dos sociedades demandantes recurrieron en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, de veinticuatro de julio de dos mil siete, posteriormente impugnada también por la demandada.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se repartieron a la Sección Decimoquinta de la misma, que tramitó el recurso, con el número 894/07, y dictó sentencia, con fecha nueve de octubre de dos mil ocho EDJ 2008/266003 , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Allergan Inc. y Allergan S.A.U., contra la sentencia dictada con fecha veinticuatro de julio de dos mil siete por el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución, y estimando íntegramente la impugnación formulada a su vez por la demandada Cosmética Técnica, SA, revocamos parcialmente la sentencia, en el sentido de eliminar la condena en costas a la demandada, debiendo cada parte pagar las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Las costas de la alzada derivadas de la desestimación del recurso de la actora le son impuestas a ésta. No se hace condena en costas en la alzada por las costas derivadas de la estimación de la impugnación de la demandada ".

QUINTO.- La representación procesal de Allergan Inc. y Allergan S.A.U., preparó e interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Dicho Tribunal de apelación, por providencia de trece de enero de dos mil nueve, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de dos de febrero de dos mil diez, decidió: " 1.- Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Allergan Inc. y Allergan S.A.U. contra la sentencia dictada con fecha nueve de octubre de dos mil ocho, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), en el rollo de apelación número 894/2007, dimanante de los autos de juicios ordinario número 616/2006 del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona ".

SEXTO.- El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Allergan Inc. y de Allergan S.A.U. contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona se compone de un único motivo, en el que las recurrentes, con apoyo en el artículo 477, apartado 2, ordinal tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , denuncian:

ÚNICO. La infracción del artículo 54, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas EDL 2001/44999 , y de la jurisprudencia - sentencias de veinticinco de enero y ocho de febrero de dos mil siete -.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la parte recurrida no se ha personado.

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumen de antecedentes.

En las dos instancias resultó estimada la acción declarativa de la nulidad del registro de una marca española, la número 2606725 ("D- Botuxyne"), inscrita a nombre de la demandada, Cosmética Técnica, SA.

Dicha acción la había ejercitado en la demanda Allergan Inc., titular de varias marcas prioritarias - junto con Allergan S.A.U., su filial en España -.

Dos fueron las causas por las que los Tribunales de ambos grados declararon la nulidad de la marca " D-Botuxyne " de la demandada: la relativa que regula el artículo 52, apartado 1, en relación con los artículos 6 y 8, todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas EDL 2001/44999; y la absoluta que introdujo el artículo 51, apartado 1, letra b), de la misma Ley.

Contra la sentencia de apelación EDJ 2008/266003 interpusieron las demandantes recurso de casación, con un único motivo, por las razones que seguidamente se examinan.

SEGUNDO.- Enunciado y fundamento del único motivo del recurso de casación de las demandantes.

El Juzgado de Primera Instancia condenó a Cosmética Técnica, SA, conforme a lo pretendido en la demanda, a indemnizar a Allergan Inc. y a Alergan S.A.U, por los daños producidos por el uso de la marca luego anulada.

En concreto, lo hizo en la medida establecida en el artículo 43, apartado 5, de la Ley 17/2001, dada la falta de prueba de los daños y perjuicios alegados por las demandantes.

La Audiencia Provincial, al conocer del recurso de apelación de las actoras, en reclamación una mayor extensión cualitativa de la condena a la indemnización de daños - como se ha dicho, causados por haber estado usando la demandada una marca que luego fue anulada con alcance retroactivo - consideró que la misma no estaba prevista en la Ley 17/2001 y, por ello, que las perjudicadas deberían haber ejercitado las acciones previstas, a tal fin, ya en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, ya en el artículo 1902 del Código Civil EDL 1889/1 .

Sin embargo, para no incurrir en una " reformatio in peius ", dado que el pronunciamiento de condena sólo había sido recurrido por las demandantes, mantuvo la condena de la demandada a la indemnización establecida en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y tan sólo modificó el régimen de las costas.

Allergan Inc. y Allergan S.A.U. no están conformes con dicha argumentación ni con la medida de la indemnización determinada en la sentencia de primera instancia, razón por la que, en el único motivo de su recurso de casación, acusan la infracción del artículo 54, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas EDL 2001/44999 .

Afirman que la jurisprudencia - sentencias 29/2007, de 25 de enero EDJ 2007/5383 , y 74/2007, de 8 de febrero EDJ 2007/8495 -, en los casos en que se hubiera anulado una marca con declaración de mala fe del solicitante de su registro, ha establecido la procedencia de la condena de quien usó la anulada a indemnizar daños y perjuicios al titular de la prioritaria.

TERCERO.- Argumentos determinantes de la desestimación del motivo.

I. Con el fin de mantener la coincidencia del registro de marcas con la realidad que debe reflejar - del que es expresión el artículo 61 de la Ley 17/2001 -, la jurisprudencia, ante la inexistencia de norma que disponga otra cosa en este ámbito, ha exigido, a quien, como titular de una marca prioritaria, pretenda que se declare que el uso de la indebidamente registrada ha constituido una ilícita invasión del ámbito de exclusiva que le atribuye su propio signo y, como perjudicado, que se le indemnice en los daños consiguientes, que ejercite la acción de nulidad del asiento de cobertura - así, en la sentencia 177/2012, de 4 de abril EDJ 2012/90262 -.

Las sentencias números 169/1995, de 6 de marzo EDJ 1995/1566 , 74/2007, de 8 de febrero EDJ 2007/8495 y 1230/2008, de 15 de enero de 2009 EDJ 2008/9509 , son expresión de dicha doctrina - que no es la seguida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 16 de febrero de 2012, en el asunto C-488/10, respecto de los dibujos y modelos comunitarios EDJ 2012/16276 -.

No obstante, la mencionada exigencia ha de entenderse completada con el reconocimiento de la posibilidad de que a la acción de nulidad del registro de cobertura se acumule la de violación de la marca prioritaria, en consideración a que, si bien la estimación de ambas ganará firmeza a la vez, el artículo 54 de la Ley 17/2001 dispone que la declaración de nulidad no opera " ex nunc " , sino " ex tunc " , como regla, lo que implica entender que el registro anulado nunca fue válido ni llegó a producir los efectos que al mismo vincula la propia Ley.

Las sentencias 29/2007, de 25 de enero EDJ 2007/5383 , y 74/2007, de 8 de febrero EDJ 2007/8495 , en aplicación del artículo 50, apartado 2, de la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre EDL 1988/13320 , declararon procedente la condena del titular del signo anulado a indemnizar al de la marca prioritaria perjudicado por el uso de aquel, al haber actuado de mala fe.

Conforme a la mencionada doctrina y por concurrir en el caso enjuiciado los indicados requisitos objetivos y subjetivos, procede declarar que era conforme a derecho la estimación de la acción de indemnización de daños ejercitada en la demanda por Allergan Inc. y Allergan S.A.U contra Cosmética Técnica, SA, por razón de que su marca fue anulada por haberla solicitado de mala fe - en aplicación del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre EDL 2001/44999 .

A ello hay que añadir - aunque sólo sea a mayor abundamiento - que, en la aplicación de la vigente Ley 17/2001, la sentencia 177/2012, de 4 de abril EDJ 2012/90262 , interpretó el apartado 2 del artículo 54 de dicha Ley en el sentido de que la mala fe a que la norma se refiere en su apartado 2 es exigible sólo en el caso que específicamente contempla, ya que, en los demás de anulación del registro de una marca y declaración de la infracción de otra prioritaria, deben ser aplicadas las reglas generales contenidas en el artículo 42 de la misma Ley, las cuales obligan al infractor a indemnizar los daños y perjuicios causados, " en todo caso ", en los supuestos del apartado 1 y, si hubiera sido requerido por el perjudicado o actuado con culpa o negligencia o cuando concurra el dato puramente objetivo de ser la marca infringida notoria o renombrada, en los supuestos previstos en el apartado 2.

II. No obstante lo cual, como se expuso, la sentencia de apelación EDJ 2008/266003 , pese a que declaró que el Juzgado de lo Mercantil debería haber desestimado la acción de condena de la demandada a la indemnización de daños, mantuvo en su integridad el correspondiente pronunciamiento para no incurrir en "reformatio in peius ".

Como pone de relieve la sentencia 345/2011, de 31 de mayo EDJ 2011/99504 - con cita de varias - el recurso de casación no se da contra las consideraciones hechas a mayor abundamiento ni sobre bases hipotéticas ni como meros "obiter dicta ", sino contra lo que es "ratio" y se refleja en el fallo que se recurre, de tal forma que las diversas consideraciones que puedan hacerse en la resolución y no tengan dicho carácter trascendente para la decisión judicial son irrelevantes a los fines de la casación.

Ello sentado, lo que pretende la recurrente es que la medida de la indemnización se incremente respecto de la establecida en la primera instancia, al alegar que sufrió otros daños a los que no se había referido la sentencia apelada.

Tal alegación carece del necesario soporte probatorio, como declaró el órgano judicial de la primera instancia, por lo que procede mantener su decisión al respecto.

CUARTO.- Régimen de las costas.

En aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463, sobre las costas del recurso de casación, que estimamos, no procede especial pronunciamiento, ya que la argumentación de la sentencia recurrida EDJ 2008/266003 dotaba de incerteza a la justificación de la interposición del recurso.

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

FALLO

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por Allergan Inc. y Allergan S.A.U. contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha nueve de octubre de dos mil ocho EDJ 2008/266003 .

No formulamos pronunciamiento de condena en costas del recurso desestimado.

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

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.- Encarnacion Roca Trias.-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: 28079110012012100436