

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2008
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Daño moral. Prueba.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Tribunal Supremo, Sala de lo Civil

FECHA: 19-4-2007

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo a través del Portal del Tribunal Supremo español por <http://www.poderjudicial.es> (Tribunal Supremo/jurisprudencia).

OTROS DATOS: Recurso 1465/2000

SUMARIO:

“... los daños morales no son objeto de prueba en sí mismos, sino que lo que debe probarse es el hecho generador del daño y las circunstancias de su producción”.

TEXTO COMPLETO:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Valencia, interpusieron demanda de juicio ordinario de menor cuantía, D. Enrique y CARTOON PRODUCCIÓN, S.L. contra D. Jesús María y contra la sociedad RESEACHING AND ARTISTIC CREATIONS, S.L.. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: “... dicte en su día sentencia por la que:

1º) DECLARE:

a) Que D. Enrique es el autor de la obra de dibujo consistente en el original gato denominado "PUMBY", en cualquiera de las posiciones posibles por ser un personaje animado.

b) Que, como autor, D. Enrique ostenta el derecho moral, irrenunciable e inalienable, sobre su creación del gato "PUMBY".

c) Que asimismo le corresponden al autor D. Enrique y a la cesionaria CARTOON

PRODUCCIÓN, S.L. los derechos de explotación sobre la obra del gato "PUMBY" en todas sus modalidades

d) Que la solicitud y registro por D. Jesús María y la posterior transferencia a RESEACHING & ARTISTIC CREATIONS, S.L. de las marcas núms. 1.726.484, 1.726.485, 1.726.486, 1.726.487, 1.726.488, 1.726.489 y 1.726.490 constituye una violación de los derechos de propiedad intelectual de D. Enrique.

e) Que la solicitud y registro por RESEACHING & ARTISTIC CREATIONS, S.L. de las marcas núms. 1.940.140, 1.040.142 y 2.034.112 así como la solicitud de la marca comunitaria nº 252.833, constituye igualmente una violación de los derechos de propiedad intelectual de D. Enrique.

2º ACUERDE:

a) Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y conforme a lo dispuesto en los Textos Legales invocados al respecto, procede la reivindicación por parte D. Enrique de las solicitudes y registros titularidades los demandados, marcas núms. 1.726.484, 1.726.485, 1.726.486, 1.726.487, 1.726.488, 1.726.489, 1.726.490, 1-940.140, 1.940.142, 2.034.112 y marca comunitaria nº 252.833, transfiriéndose los indicados registros y solicitud de marca a favor de D. Enrique.

b) Subsidiariamente y para el caso de que la reivindicación no fuese acordada, la anulación de los registros de marcas Nº 1.726,484, 1.726.485, 1.726.486, 1.726.487, 1.726.488, 1.726.489, 1.726.490.1.940.140, 1.940.142, 2.034.112, titularidad de RESEACHING & ARTISTIC CRATIONS, S.L. por haberse inscrito con contravención de los derechos de propiedad intelectual de D. Enrique.

3º) CONDENE A LOS DEMANDADOS:

a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones,

b) A cesar, en su caso, de modo inmediato, en cualquier clase de utilización que pudieran efectuar de las marcas consistentes en la obra "PUMBY" de D. Enrique, absteniéndose de utilizar en el futuro el dibujo característico del gato "PUMBY" y su nombre,.

c) A retirar, en su caso, del mercado los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y cualquier otra clase de documentación en la que se reproduzca el gato "PUMBY",

d) A indemnizar a D. Enrique por el daño moral causado en la cantidad de 20.000.000 pesetas que, de manera solidaria, deberán hacer efectiva cualquiera de los demandados.

Todo ello con expresa imposición de las costas a los demandados".

Admitida a trámite la demanda fueron emplazados los demandados, alegando la representación de D. Jesús María, y de

RESEACHING AND ARTISTIC CREATIONS, S.L. como hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... se sirva dictar en su día Sentencia desestimando íntegramente la demanda interpuesta de contrario, todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora".

Por resolución de fecha 25 de mayo de 1998, se acordó tener por contestada la demanda y habiéndose planteado excepción Dilatoria por falta de jurisdicción o competencia objetiva de la marca comunitaria 252.833, se acordó dar traslado al Ministerio Fiscal, para informe, emitiéndose con fecha 19 de junio de 1998, informe que DICE: "Que en la demanda se ejercitan la acción reivindicatoria y la acción de nulidad, subsidiariamente, de la marca comunitaria 252.833. Para conocer del ejercicio de la acción Reivindicatoria son competentes los Tribunales del orden jurisdiccional civil y para conocer del ejercicio de la acción de nulidad no es competente el Orden Jurisdiccional Civil habida cuenta de lo dispuesto en el Reglamento C.E. 40/94 de 20 de Diciembre de 1993 sobre la Marca Comunitaria -DOCE de 14 de Enero de 1994 - que establece que las acciones en petición de nulidad de marcas comunitarias sólo se podrán hacer valer ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Esto nos lleva a que se han ejercitado cumuladas dos acciones contempladas en el nº 2 del artículo 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A la vista de lo que antecede, el Fiscal entiende que procede estimar la excepción dilatoria tercera de la Contestación a la Demanda Falta de Jurisdicción, planteada también en la Pieza separada de Medidas Cautelares". De dicho informe se acordó dar traslado a las partes, presentando únicamente escrito la parte actora, solicitándose la desestimación de la Excepción Dilatoria Tercera planteada de contrario, tanto en la contestación a la demanda como en la pieza separada de medidas cautelares.

Contestada la demanda y dados los oportunos traslados, se acordó convocar a las partes a la Comparecencia prevista en la Ley de Enjuiciamiento, compareciendo a la misma las partes, requiriéndose en dicho acto a la parte demandada, al objeto de que manifieste si mantiene la excepción dilatoria 3ª planteada,

que lo es de previo pronunciamiento, manteniéndose la misma, por lo que tratándose de excepción de previo pronunciamiento se acordó suspender la Comparecencia, para dictar la resolución procedente.

Con fecha 6 de octubre de 1998, se dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la excepción dilatoria de "Falta de Jurisdicción o de Competencia objetiva o funcional para conocer de la acción de nulidad de la marca comunitaria 252.833, por cuanto que la referida acción no ha sido ejercitada en la demanda origen de la litis".

Señalándose nuevamente día y hora para la reanudación de la misma, y celebrada ésta en el día y hora señalados, y habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes, fue declarada pertinente y con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha trece de abril de mil novecientos noventa y nueve y con la siguiente parte dispositiva: " QUE DESESTIMANDO LA TOTALIDAD DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES invocadas por la Procuradora de los Tribunales D^a. M^a José Victoria Fuster, en nombre y representación de D. Jesús María y de la entidad RESEACHING AND ARTISTIC CREATIONS, S.L. y entrando a conocer sobre el fondo de la cuestión litigiosa planteada debo ESTIMAR Y ESTIMO LA DEMANDA interpuesta por la Procuradora de los Tribunales D^a Florentina Pérez Samper en nombre y representación de D. Enrique y de la entidad CARTOON PRODUCCION, S.L., contra D. Jesús María y la entidad RESEACHING AND ARTISTIC CREATIONS, S.L., con la representación procesal ya indicada, y en consecuencia, debo declarar y declaro.

1).- Que D. Enrique, es el autor de la obra de dibujo consistente en un gato denominado PUMBI.

2).- Que como autor, D. Enrique, ostenta el derecho moral, irrenunciable e inalienable sobre su creación.

3).- Que a la entidad CARTOON PRODUCCION, S.L., le corresponden los derechos de explotación de la creación PUMBI, en exclusiva.

4).- Que la solicitud y registro por D., Jesús María y la posterior transferencia a RESEACHING AND ARTISTIC CREATIONS, S.L. de las marcas 1.726.484, 1.726.485, 1.726.486, 1.726.487, 1.726.488, 1.726.489, 1.726.490, 1.940.140, 1.940.142 y 2.034.112, constituyen una violación de los derechos de propiedad intelectual de D. Enrique . Acordando la nulidad de los registros de marcas n^a 1.726.484, 1.726.485, 1.726.486, 1.726.487, 1.726.488, 1.726.489, 1.726.490, 1.940.140, 1.940.142 y 2.934.112, titularidad de la entidad RESEACHING AND ARTISTIC CREATIONS, S.L., en tanto inscritos con contravención de los derechos de propiedad intelectual de D. Enrique.

Debiendo condenar y condenando a los citados demandados:

1).- A estar y pasar por las declaraciones que anteceden.

2).- A cesar, de forma inmediata, en cualquier clase de utilización que pudieran efectuar de las marcas consistentes en la obra PUMBI, absteniéndose de utilizar tanto el nombre como el dibujo en que consiste.

3).- A retirar del mercado los productos, embalajes envoltorios, material publicitario, etiquetas y cualquier otra documentación en la que se reproduzca la obra PUMBI.

4) A indemnizar a D., Enrique, en concepto de daño moral, y de forma conjunta y solidaria en la cantidad de 20.000.000 pesetas. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada".

SEGUNDO. Contra dicha Sentencia interpusieron recurso de apelación D. Jesús María y RESEACHING AND ARTISTIC CREATIONS, S.L.. Sustanciada la apelación, la

Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia, con fecha 23 de febrero de 2000, con el siguiente fallo: "Estimando en parte el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Jesús María y Reseaching and Artistics Creations, S.L., contra la sentencia de fecha 13 de abril de 1999, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 16 de Valencia en autos de juicio de menor cuantía nº 242/98, confirmamos dicha resolución incluso en el pronunciamiento referido a costas, salvo en la cuantía en que los demandados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Enrique que se fija en la cantidad de DIEZ MILLONES DE PESETAS. No se hace expresa imposición de las costas causadas en la alzada".

TERCERO. D. Jesús María y RESEACHING AND ARTISTICS CREATIONS, S.L., representados por el Procurador de los Tribunales D. Javier Ungria López, formalizaron recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, con fundamento en los siguientes motivos:

Primero: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del apartado 2º del artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 5.1 y 8 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril .

Segundo: Con fundamento en el No. 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del apartado cuarto del artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los artículos 40 y 48.1 de la Ley 32/1988 de marcas y artículos 113.3, 126 y Disposición Derogatoria 1 a) de la Ley 11/1986 de patentes.

Tercero: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 135, párrafo tercero, de la Ley de Propiedad Intelectual (actual núm. 140 de la nueva numeración como consecuencia de la modificación introducida por la Ley 5/1998, de 6 de marzo).

Cuarto: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,

infracción del artículo 133, en relación con los artículos 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley de Propiedad Intelectual en su redacción del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril de 1996 de aprobación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Quinto: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de la jurisprudencia de este Tribunal, así como de los artículos 1253, 1101 y 1962 del Código Civil, en relación con el artículo 135, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual (actual artículo 140) en su redacción del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril de 1996 de aprobación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sexto: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 523, segundo párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CUARTO. Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. Antonio Sorribes Calle, en nombre y representación de D. Enrique y de CARTOON PRODUCCIÓN, S.L. impugnó el mismo, solicitando se declarase no haber lugar al recurso.

QUINTO. Se señaló como día para votación y fallo del recurso el siete de marzo de dos mil siete, habiendo continuado la deliberación para el fallo del mismo, dada la dificultad del tema, hasta el día de la fecha de esta Sentencia.

Ha sido Ponente el Magistrado Excm. Sra. D^a. ENCARNACIÓN ROCA TRÍAS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Los hechos determinantes en el presente recurso de casación son los siguientes: D. Enrique era dibujante y había creado un gato, al que llamó PUMBY, cuyas historietas empezaron a publicarse en torno al año 1952, hasta 1983 en revistas de la sociedad EDITORA VALENCIANA. Era pública y notoria la autoría del dibujo, a pesar de que el autor nunca tuvo un contrato con la mencionada editora, que en 1953 registró con el mismo nombre una marca de una cabecera de revista, sin consentimiento del autor,

aunque esta marca no se utilizó; estos hechos dieron lugar a un litigio paralelo al actual.

En 1994, la sociedad CARTOON PRODUCCIÓN, S.L acordó con D. Enrique la cesión de la explotación del dibujo Gato Pumby para una serie de dibujos animados. En aquel momento se descubre que en octubre de 1992, D. Jesús María había presentado en el registro de marcas y obtenido la inscripción de una serie de marcas relativas al gato Pumby, que después cedió a RESEACHING AND ARTISTIC CREATIONS, S.L., llegando a solicitar una marca comunitaria.

D. Enrique pidió en la demanda que le se declarase como autor del dibujo del original del gato denominado Pumby sobre el que tiene el derecho moral de autor; que le corresponden los derechos de explotación de su obra y que la inscripción efectuada por Jesús María y cedida a RESEACHING constituye una violación de sus derechos de propiedad intelectual. Como consecuencia de lo anterior, ejercitaba la acción reivindicatoria de los registros de las marcas y subsidiariamente, en el caso que no se acordase la reivindicación, pedía que se anulasen los registros de las marcas titularidad de RESEACHING, por haberse inscrito contra sus derechos de propiedad intelectual. Además, pedía la indemnización por el daño moral causado al autor.

La contestación se basó fundamentalmente en la falta de derechos de D. Enrique, en la prescripción de la acción y en que existía una marca, la registrada por EDITORA VALENCIANA, que no pertenecía al demandante.

La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 16 de Valencia declaró a D. Enrique autor del dibujo; declaró asimismo que la marca 268.103 se refería sólo a publicaciones y se reservaba el nombre para la cabecera de una revista. Que los actos efectuados constituyen una violación de los derechos de autor de D. Enrique y también una violación de los de explotación que pertenecen a la codemandante CARTOON PRODUCCIÓN por habérselos cedido D. Enrique; que la acción no estaba prescrita. No dio lugar a la reivindicación, porque no se producía un conflicto entre marcas, por lo que

procedía declarar la nulidad de las marcas inscritas, por violar el derecho de propiedad intelectual de D. Enrique. Condenó, además, a indemnizar a D. Enrique en la cantidad de 20.000.000 ptas. (120.202,42 euros).

La sentencia de la sección 9ª de la Audiencia provincial de Valencia, de 23 febrero 2000, confirmó la sentencia apelada, aunque estimó parcialmente el recurso condenando sólo a indemnizar la lesión del derecho moral de autor en 10.000.000 ptas. (60.101,21 euros).

Contra esta sentencia se formula el presente recurso de casación.

SEGUNDO. *Antes de entrar a examinar los motivos de este recurso, resulta necesario realizar una puntualización en relación a los derechos implicados y reclamados en el litigio.*

La cuestión litigiosa se centra en la violación de los derechos de propiedad intelectual del demandante y hoy recurrido, D. Enrique, en relación con la infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre una creación, que ha tenido lugar mediante la inscripción como marca en el correspondiente registro, del dibujo en cuestión. Ello obliga a aclarar que lo determinante en este caso no es la regulación de la marca, porque el litigio versa directamente sobre una cuestión relacionada con el derecho de autor sobre su obra, que tiene prioridad ya que de acuerdo con el artículo 13,d) de la Ley 32/1988, de 10 noviembre, de Marcas vigente en el momento en que sucedieron los hechos, se prevé una prohibición relativa a registrar como marcas "los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho", como ocurrió en el presente caso, en el que la autorización no se produjo. Por ello debe partirse de la base que, aún no siendo constitutivo para el autor el registro de su obra, no puede darse prioridad a la marca sobre el derecho de autor que, como ha ocurrido, no ha autorizado su utilización.

TERCERO. *El primer motivo, al amparo del artículo 1692, 4º Lecv, denuncia que ha existido infracción del artículo 533.2 LECv, en*

relación con los artículos 5.1 y 8 texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril (LPI), reguladora de los derechos de D. Enrique. Los recurrentes consideran que no se ha acreditado la autoría, porque el dibujo de cuya propiedad intelectual se discute, es en realidad una obra colectiva. Señalan los recurrentes que había una revista con el nombre PUMBY, registrada como marca 268.103 con este nombre y que el dibujo del gato tomó el nombre de la revista y no al revés.

El motivo no puede admitirse por este fundamento. Efectivamente, los recurrentes hacen supuesto de la cuestión, porque insisten en la tesis mantenida durante todo el procedimiento según la cual el dibujo del gato Pumby se trataría de una obra colectiva, cuando se ha considerado probado en este procedimiento que se trata de una obra individual. A ello debe añadirse que de acuerdo con el artículo 5.1 LPI, es autor "la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica". Ciertamente, nada impide que una obra sea colectiva, supuesto previsto en el artículo 8 LPI, con la consiguiente protección, pero habiéndose probado en el pleito que la obra corresponde a la autoría individual del demandante-recurrido, intentar que en casación se reconozca lo contrario es hacer supuesto de la cuestión, y todo ello en base a unas apreciaciones subjetivas de la prueba (sentencias de 28 octubre 2004, 19 mayo 2005, 8 septiembre 2006 y 21 febrero 2007), por lo que el motivo no se estima.

CUARTO. El segundo motivo del recurso, fundado en el artículo 1692, 4 LECv, considera que ha existido infracción del artículo 533.4 LECv, relación con los artículos 40 y 48. 1 y 2 de la Ley 32/1988, de Marcas y los artículos 113.2, 126 y disposición derogatoria 1 a) de la ley 11/1986, de patentes. En este motivo se pone en cuestión la legitimación pasiva de D. Jesús María, porque al haber transmitido las marcas cuya inscripción había promovido y obtenido, no era su titular registral en el momento de la demanda.

En este motivo se pretende que se excluya del proceso a la persona que inició el procedimiento de inscripción de las marcas que

se anularen, como si en este caso se hubiese interpuesto la demanda en virtud de un derecho protegido en la Ley de Marcas y no por la lesión de un derecho de propiedad intelectual. Debe recordarse a los recurrentes que la sentencia recurrida confirmó la de primera instancia que no estimó la acción ejercitada sobre la base de la Ley 32/1988, sino que consideró que las marcas inscritas eran nulas por infringir el derecho de propiedad intelectual del autor y que esta infracción se produjo por parte de ambos recurrentes. Por tanto, D. Jesús María estaba legitimado pasivamente porque inició el procedimiento en el Registro de marcas y con ello, lesionó el derecho de propiedad intelectual de D. Enrique.

La sentencia de 1 marzo 1999 no puede alegarse como infringida porque se refiere a un supuesto de derecho de marcas, radicalmente distinto del que se está discutiendo en el presente litigio que, debemos recordar, se refiere a la lesión del derecho de propiedad intelectual por la inscripción como marca de un dibujo cuya autoría pertenece a una persona que ni ha solicitado su inscripción ni ha autorizado a nadie para hacerlo.

En consecuencia de todo lo anterior, debe rechazarse el segundo de los motivos del recurso.

QUINTO. El motivo tercero, al amparo del art. 1692, 4º LECv, entiende que ha existido infracción del artículo 135.3 LPI, en relación al cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio de la acción. Siguen los recurrentes afirmando que el dies a quo era el de la solicitud de inscripción como marca por parte los recurrentes. Se basan en que como la indemnización se da por la lesión del derecho de propiedad intelectual, ésta se produjo cuando se solicitó la marca, no cuando se procedió a su registro.

Debe antes ponerse de relieve que en este motivo los recurrentes impugnan la indemnización por los daños y perjuicios causados por la lesión del derecho de autor de D. Enrique, aunque los argumentos que se utilizan en el motivo se refieran a las fechas en que se inició el procedimiento para la inscripción de las marcas. Las siguientes

razones avalan la desestimación de este motivo:

1ª. El artículo 135. 3 LPI que es la norma que se alega como infringida, establece que "la acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere el artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarlo". El artículo que se dice infringido establece un plazo de prescripción, cinco años, y un dies a quo, "desde que el legitimado pudo ejercitarlo", que debe ser determinado teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto.

A efectos dialécticos, podría admitirse que el simple hecho de iniciar el procedimiento de registración de una marca que corresponde a un derecho de autor que se lesiona, ha producido la violación, que genera los derechos de indemnización previstos en el artículo 135.3 LPI. Sin embargo, esta conclusión no puede admitirse, dada la finalidad de la indemnización prevista en el citado artículo 135.3 LPI, que, recordemos, consiste en la compensación por la vulneración del derecho de autor. El daño en este caso se consolida cuando el perjudicado lo conoce o puede conocerlo y en contra de lo aseverado en el recurso, hay que afirmar que el acto que produce la lesión del derecho de autor es la inscripción, porque el que inicia el procedimiento es un mero acto preparatorio, que puede acabar con la denegación de la inscripción, y si ello fuera así, no se habría producido de forma definitiva ninguna lesión del derecho de autor.

2ª. Esta interpretación está de acuerdo con lo afirmado por esta Sala en relación al comienzo del plazo de prescripción de las acciones establecido en el artículo 1969 del Código Civil, que también determina que el plazo del año de prescripción comienza "desde que pudieron ejercitarse". Así la sentencia de 19 diciembre 2001 determina que el dies a quo viene determinado por la posibilidad de ejercicio de la acción, con cita de la de 10 octubre 1977, que entre otras cosas, entiende que "[s]i la prescripción extintiva comenzara a correr antes de que la acción pudiera ejercitarse, se daría el contrasentido de que se castigaba al titular de un derecho por una inactividad que le imponía la ley o la propia convención, y de ahí que no se pueda reprochar al titular de un derecho el

no haberlo actuado en una época en la cual no podía ponerlo normal y eficazmente en ejercicio, por no conocer todavía las bases para actuarlo", lo que aplicado a la interpretación del artículo 135.3 LPI, que se dice infringido, lleva a considerar que el perjudicado sólo va a poder ejercitar la acción cuando se ha registrado la marca, con la consiguiente publicidad que ello proporciona; antes no puede ejercer la acción, a menos que se le haya informado de la tramitación de la petición de la marca, cosa que no ha sucedido en el presente caso.

Todas estas razones conducen a la desestimación de este motivo.

SEXTO. El motivo cuarto, fundado también en el artículo 1692, 4 LEcv, entiende que ha existido infracción del artículo 133 en relación con artículos 14, 17, 18, 19, 20 y 21, todos de la Ley de Propiedad intelectual. El argumento principal de los recurrentes es que al limitarse a solicitar la inscripción y no haberse explotado la marca registrada, no se ha producido una violación del derecho de propiedad intelectual.

Los recurrentes confunden la declaración de nulidad de la marca, con la lesión del derecho de autor.

Efectivamente, al igual que el artículo 9, c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre actualmente en vigor, el artículo 13, d) de la Ley 32/1988, de 10 noviembre, de Marcas, establecía que "no podrán registrarse como marcas: d) Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización del titular". La infracción de esta disposición produce la declaración de nulidad de la marca, lo que hasta aquí no determina que exista derecho a obtener un resarcimiento. Mientras que el artículo 14.3 LPI cuando describe el contenido del derecho moral de autor, establece que le corresponde a éste, entre otros, "exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra", de modo que si se infringe, el artículo 133 LPI permite al autor "instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 134 y 135" de la

propia Ley. De esta manera, D. Enrique podía pedir que se declarara la nulidad de la marca en virtud de lo dispuesto en la Ley de Marcas vigente en el momento de la lesión de su derecho y también la indemnización de su derecho moral en virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, que no cabe confundir con la Ley de Marcas.

En este caso no nos encontramos frente a un supuesto de divulgación, sino de falta de autorización, de manera que, probada la originalidad del dibujo del gato Pumby, no hubo autorización para la inscripción como marca. Por tanto, provocó una violación del derecho moral porque se ha producido una inscripción no sólo omitiendo quién fue el autor, sino también copiando su producción. Para que haya violación del derecho moral basta que haya una reproducción in consentida y en relación a este problema, el recurso se plantea como si se hubiera producido la violación de una marca.

Las anteriores razones determinan el rechazo del cuarto de los motivos del recurso de casación.

SÉPTIMO. *El quinto motivo del recurso de casación, presentado al amparo del artículo 1692, 4º LEcv, considera infringida la jurisprudencia de este Tribunal sobre daños y perjuicios, así como artículos 1253, 1101 y 1962 del Código Civil en relación con artículo 135.2 LPI.*

Entienden los recurrentes que la parte demandante no ha probado que se hayan producido perjuicios morales y que sólo ha alegado su existencia sin intentar probar su realidad.

Sin embargo, debe recordarse que el Artículo 135.2 LPI, que se cita como infringido, considera que el daño moral existe sin necesidad de prueba del perjuicio económico, cuando afirma que "en caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico".

Es por esta razón que no puede admitirse este motivo, porque la sentencia recurrida ha aplicado los criterios del artículo 135.2 LPI, que

deslinda el daño moral del patrimonial, de manera que los daños morales no son objeto de prueba en sí mismos, sino que lo que debe probarse es el hecho generador del daño y las circunstancias de su producción. En este caso se ha probado: a) que se había efectuado una copia del dibujo original del gato Pumby; b) que este dibujo se había inscrito como marca sin autorización de su autor. Todo ello determina la lesión del derecho moral.

Respecto a los criterios utilizados en la sentencia recurrida para la fijación del quantum a indemnizar, ésta tampoco ha vulnerado el artículo 135.2 LPI, que establece que en la fijación de la indemnización y la consiguiente valoración del daño moral se atenderá a "las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra", que se han aplicado correctamente, sin que esta Sala pueda entrar a examinar la cuantía de la indemnización cuando los criterios para fijarla se ajustan a lo establecido legalmente.

Por todo ello se desestima este motivo.

OCTAVO. *Se formula el motivo sexto al amparo del artículo 1693, 4 LEcv, por entender que se ha considera infringido el artículo 523.2 de la propia Ley procesal, porque al estimarse en parte el recurso de apelación presentado por los recurrentes, de modo que la Audiencia redujo a la mitad el importe de las indemnizaciones fijadas en la sentencia de 1ª Instancia, se debió aplicar el párrafo segundo del artículo 523, porque se estimó parcialmente la demanda.*

Este motivo debe ser admitido, porque el artículo 523. 2 LEcv de 1885 establecía que "si la estimación o desestimación fueren parciales, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

A tal efecto, cabe citar la sentencia de esta Sala de 17 enero 2006 que entiende que "la imposición efectuada en el caso infringe la norma en cuanto condena en costas a una parte sin afirmar ni razonar sobre la existencia de una temeridad procesal por su parte" (ver asimismo sentencias de 11 marzo y 20 octubre 2005).

NOVENO. *La estimación parcial del recurso de casación presentado por D. Jesús María y la sociedad RESEACHING AND ARTISTICS CREATIONS, S.L., determina la no imposición de las costas causadas por el recurso de casación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1715, 3º LEcv .*

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

FALLAMOS

1º. Se estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por D. Jesús María y RESEACHING AND ARTISTICS CREATIONS, S.L., contra la Sentencia dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, de veintitrés de febrero de dos mil, en el recurso de apelación número 533/99.

2º. Se revoca la sentencia recurrida en el sentido que los recurrentes no deben ser condenados al abono de las costas causadas en la primera instancia.

3º. Se confirman los demás extremos de la sentencia recurrida.

4º. Respecto de las costas de la primera instancia, cada parte abonará las causadas a su instancia.

5º. No se hace expresa imposición de las costas del recurso de casación a los recurrentes.

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