

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2009
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Propiedad Intelectual. Derecho de Autor. Competencia desleal. Logotipo. Videogramas. Dibujos animados.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Tribunal Supremo, Sala de lo Civil

FECHA: 12-6-2007

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo a través del Portal de la doctora Beatriz Bullago, en <http://www.bugallo.info>

OTROS DATOS: Ponente Jesús Corbal Fernández

SUMARIO:

“El objeto del proceso, y del recurso de casación, versa sobre actos de infracción de propiedad intelectual [...] y de competencia desleal [...]. La conducta denunciada como ilícita es el uso por parte de una entidad en la carátula de unos videos por ella comercializados de las letras que utiliza Walt Disney en su logotipo desde los años treinta y de los personajes tradicionalmente asociados a dicha firma”.

[...]

“...El riesgo de asociación consiste en la confusión que se produce en los consumidores al crear en los mismos la creencia errónea acerca de que los productos (el que se imita y el imitado) tienen el mismo origen empresarial [...]. Es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla «a minori ad maius»). Para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la valoración probatoria, y el juicio jurídico sobre la aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados resulte razonable y coherente”.

“Y esto es lo que ha sucedido en el caso, pues ni se ha contradicho por el cauce adecuado la apreciación fáctica de la instancia ni se han dado razones de peso para sentar una conclusión jurídica diferente de la que sienta la resolución recurrida, pues no son relevantes la ausencia del logotipo Jon y la diferencia de precio (por lo demás supuesta). Y en cuanto a la alusión a que el riesgo de error en el consumidor resulta excluido por la propia singularidad distintiva y notoriedad en el tráfico comercial de los productos comercializados por las actoras supone desconocer que una cosa es la distinguibilidad -«distintividad»- de un

producto por el gran público, y otra el nivel de semejanza del que le imita, susceptible de crear el riesgo de asociación constitutivo de ilícito competencial”.

“... la utilización comercial por las demandadas de signos de las actoras -«tipos de letra de carácter distintivo», «representación de personajes», etc.- responde a una imitación de presentación de los productos para comercializar mejor sus películas al crear en los consumidores el riesgo asociativo, esto es, la creencia del mismo origen que los productos notoriamente conocidos ...”.

COMENTARIO: En el caso que se reseña el Juzgado de 1ª Instancia condenó a las demandadas por competencia desleal y, además, entre otras cosas, por reproducción indebida de los personajes “Campanilla” y “Aladdin”, así como del dibujo de “Peter Pan” todo lo cual infringía el derecho de autor de The Walt Disney Company, y por la imitación “cuasiservil” de los vídeos “Classic Animations” “Peter Pan” y “Aladdin” igualmente protegidos por los derechos intelectuales, es decir, que la condena versó tanto por actos de competencia desleal como por violación del derecho de autor. La Audiencia Provincial de Barcelona, a su vez, condenó a las demandadas a indemnizar los daños y perjuicios causados a las actoras, de acuerdo con la remuneración que hubiesen obtenido de haber autorizado la explotación de la obra, así como a publicar la sentencia condenatoria, a costa de las accionadas, en las dos principales revistas especializadas del sector videográfico. Si bien en el Recurso de Casación las demandadas-recurrentes presentaron otros alegatos relacionados con el derecho de autor, especialmente para cuestionar su titularidad en cabeza de las demandantes y su legitimación para actuar en la defensa de ese derecho, el Tribunal Supremo consideró que *“es una cuestión nueva cuyo planteamiento viene vedado en casación”*, razón por la cual centró su atención en la competencia desleal, quedando firmes los pronunciamientos de instancia relacionados con las violaciones a los derechos intelectuales. Ello implica un enfoque distinto al planteado en otro juicio por la Audiencia Provincial de Madrid (6-7-2007), cuando dijo que *“cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo”*¹. Cuando comentamos este último fallo dijimos que, no obstante esa afirmación, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial dispone que *“la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”* y que *“los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal”*, entendida ésta como *“todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”*, entre ellos, *“cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; y las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”* (se ha resaltado). De allí que conforme a esa normativa internacional, hay un “vaso comunicante” entre la competencia desleal y una de las áreas que conforman la propiedad intelectual (en su sentido amplio), es decir, la propiedad industrial. Es más, la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial, para poner un ejemplo, contiene un Título relativo a *“la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”* (en sistema que ha sido acogido por varias legislaciones nacionales, incluso de países extracomunitarios), lo que implica que no se descarta la posibilidad de invocar la protección por lo derechos exclusivos reconocidos sobre un

¹ Sentencia 636/2006, accesible por <http://www.estrategiafinanciera.es>

determinado bien inmaterial y, al mismo tiempo, las disposiciones específicas relativas a la competencia desleal. Ya en el campo específico del derecho de autor, el Supremo Tribunal de Justicia de Portugal (20-12-1990), sentenció que *“es extensiva a las obras protegidas en los términos del Código de Derecho de Autor, la protección por la disciplina de la concurrencia desleal”*² el Tribunal Federal suizo (25-2-1994), que *“la ley federal contra la competencia desleal es aplicable a la investigación científica y a la publicación de sus resultados en la medida en que, por su contenido, puede objetivamente influir sobre la competencia”*; y la Audiencia Provincial de Barcelona (7-7-2005), ante la carga y descarga no autorizada de archivos musicales a través de una página web, que *“la demandada entra en concurrencia con la actora en la venta de estos mismos fonogramas, cuyo coste de producción y promoción ha recaído exclusivamente sobre la actora, ofreciendo su adquisición en unas condiciones económicas que le colocan en una posición ventajosa respecto de la actora, quien por haber soportado los gastos de producción y promoción oferta los fonogramas a un precio superior y en unas condiciones desfavorables, pues el comprador para adquirir las canciones más exitosas tiene que comprar el resto de las que componen el CD”*³. Así las cosas, si en concurrencia con la reproducción ilícita de obras protegidas por el derecho de autor y la imitación de signos distintivos tutelados por derechos marcarios, hay además una *“simulación de producto”* destinada a engañar al consumidor acerca de su origen empresarial, no vemos la razón para que no pueda invocarse la tutela judicial por actos violatorios de los derechos de propiedad intelectual (en su sentido amplio) y por otros que infrinjan la normas represivas de la competencia desleal. © Ricardo Antequera Parilli, 2009.

TEXTO COMPLETO:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Antonio María de Anzizu Furest, en nombre y representación de las compañías WALT DISNEY COMPANY y BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT interpuso demanda de juicio declarativo de menor cuantía sobre competencia desleal, ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, Número Trece, siendo partes demandadas PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES, S.L. y MEMORY SCREEN GROUP, S.L., y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que se declare: A).- Que la puesta a disposición del público en el mercado español por los demandados de los citados videos constituye un acto de competencia desleal, al ser *“objetivamente contrario a las exigencias de la*

buena fe, dado su idoneidad para crear confusión o, cuando menos, asociación respecto de los videos comercializados por los demandantes, con ánimo de aprovechamiento indebido en beneficio propio de la reputación de que gozan las compañías demandantes en el mercado”; B).- que la reproducción del diseño del personaje “Campanilla”, creación original de Walt Disney Company, constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee aquélla; C).- que la reproducción del diseño del personaje de “Peter Pan”, en la carátula de dicho vídeo comercializado por las demandadas, constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee la coactora sobre el mismo; D).- que la carátula del vídeo “Peter Pan” distribuido por las demandadas constituye “una reproducción cuasi servil” de la carátula del vídeo “Peter Pan” de Disney, constituyendo al mismo tiempo un acto de competencia desleal y una infracción del derecho exclusivo que le corresponde sobre su obra; E).- que la reproducción del personaje de “Aladdin” en la carátula del vídeo de “Aladdin” distribuida por las demandadas constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee Walt Disney Company sobre el diseño de dicho personaje; F).- que la carátula del

²; Proceso No. 079712. Resumen del fallo a través del Portal del Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça, por <http://www.dgsi.pt/>

³ Sentencia 345/2005. Texto del fallo a través del Portal del Consejo General del Poder Judicial de España, por <http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia>.

vídeo de "Aladdin", distribuido por las demandadas constituye "una reproducción cuasi servil" de la carátula del vídeo "Aladdin" de Disney, constituyendo al mismo tiempo un acto de competencia desleal y una infracción del derecho exclusivo que le corresponde sobre su obra, y que se condene a las demandadas 1º) a estar y pasar por dichas declaraciones; 2º) a cesar en la comercialización del vídeo "Peter Pan" de Classic Animations con la actual carátula; 3º) a cesar en la comercialización del vídeo "Aladdin" de Classic Animations con la actual carátula; 4º) a la inmediata retirada del tráfico económico de cuantos ejemplares existan de los videos de Classic Animations, "Peter Pan" y "Aladdin"; 5º) a la indemnización de los daños materiales y morales irrogados, a determinar en fase de ejecución de acuerdo con la remuneración que hubieran percibido autorizando la explotación de su obra; 6º) a la publicación de la sentencia condenatoria, a costas de las demandadas, mediante la inserción de anuncios en las principales revistas especializadas del sector videográfico.

2.- La Procuradora D^a Rosa M^a Hernández Almau, en nombre y representación de las entidades mercantiles MEMORY SCREEN GROUP, S.L. y PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES, S.L., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia en la que desestimando la demanda se absuelva de la misma a PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES S.L. y a MEMORY SCREEN GROUP S.L., imponiendo las costas a las actoras por su temeridad y mala fe.

3.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Trece de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 26 de septiembre de 1997, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por THE WALT DISNEY COMPANY y BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT, S.A. contra PROCOFIX DE

PROMOCIONES COMERCIALES y MEMORY SCREEN GROUP, S.L. por competencia desleal, infracción de propiedad intelectual, debo declarar y declaro: A)- Que la puesta a disposición del público en el mercado español por los demandados, de videos con el logotipo Classic Animations, constituye, un acto de competencia desleal, en cuanto es objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, dada su idoneidad para crear confusión o cuando menos asociación respecto de los videos comerciales por los demandantes, con ánimo de aprovechamiento indebido en beneficio propio de la reputación de que gozan las compañías demandantes en el mercado. B)- Que la reproducción del diseño del personaje de "Campanilla" en la versión creativa THE WALT DISNEY COMPANY, constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee THE WALT DISNEY COMPANY. C). Que la reproducción del diseño del personaje de "Peter Pan" en la carátula del vídeo Peter Pan comercializado por las demandadas constituye una infracción de os derechos de explotación exclusiva que posee THE WALT DISNEY COMPANY sobre el diseño de tal personaje. D).- Que la carátula del vídeo Peter Pan distribuido por las demandadas constituye una reproducción de cuasi servil de la carátula del vídeo "Peter Pan" de Disney, constituyendo al mismo tiempo un acto de competencia desleal y una infracción del derecho exclusivo que le corresponde sobre su obra. E).- Que la reproducción del personaje de Aladdin en la carátula del vídeo "Aladdin" distribuida por las demandadas constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee The Walt Disney Company sobre el diseño de dicho personaje. F) Que la carátula del vídeo "Aladdin" distribuido por las demandadas constituye una reproducción cuasi servil de la carátula del vídeo "Aladdin" de The Walt Disney Company, constituyendo al mismo tiempo un acto de competencia desleal y una infracción del derecho de reproducción exclusiva que corresponde a The Walt Disney Company sobre su obra. Y en consecuencia debo condenar y condeno a los demandados a: 1º.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2º.- A cesar en la comercialización del vídeo "Peter Pan" de Classic Animations con la actual carátula. 3º.-

A cesar en la comercialización del vídeo "Aladdin" de Classic Animations con su actual carátula. 4º.- A la inmediata retirada del tráfico económico de cuantos ejemplares existan en los videos Classic Animations "Peter Pan" y "Aladdin". Asimismo debo desestimar y desestimo los apartados 5º y 6º del suplico de la demanda. Todo ello sin hacer expresa condena en costas".

SEGUNDO.- Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución por las representaciones de PROCOFIX DE PROMOCIONES CLES, S.A. y MEMORY SCREEN GROUP, S.L. y THE WALT DISNEY COMPANY y BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT S.A, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó Sentencia con fecha 10 de marzo de 2000, cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLAMOS: Que con desestimación del recurso interpuesto por la representación de PROCOFIX DE PROMOCIONES CLES, S.A. y MEMORY SCREEN GROUP, S.L. y con íntegra estimación del interpuesto por la de THE WALT DISNEY COMPANY y BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de los de Barcelona, cuya parte dispositiva consta transcrita en los antecedentes de la presente, **DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS PARCIALMENTE LA MISMA**, condenando a las demandadas a indemnizar los daños y perjuicios causados a las actoras en la cuantía que se determine en fase de ejecución, de acuerdo con la remuneración que hubiesen obtenido de haber autorizado la explotación de la obra, así como a publicar la presente a su costa en las dos principales revistas especializadas del sector videográfico, manteniendo el resto de los pronunciamientos de aquélla y con condena a las demandadas al pago de las costas procesales ocasionadas en las dos instancias".

TERCERO.- 1.- La Procuradora Dª María Jesús González Díez, en nombre y representación de las entidades mercantiles MEMORY SCREEN GROUP S.L. y PROTOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES SL., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial

de Barcelona, de fecha 5 de octubre de 1.999, con apoyo en los siguientes motivos, **MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.-** Al amparo del art. 1692, núm. 4º de la Ley Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Como norma del ordenamiento jurídico que se considera infringida ha de citarse el art. 1214 del Código Civil, violada por inaplicación, la fundar el Tribunal a quo su fallo en hechos alegados y no probados por las actoras. **SEGUNDO.-** Al amparo del art. 1692, núm. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Como normas del ordenamiento jurídico que se consideran infringidas, citamos el art. 1, en relación con los arts. 43 y 45 de la Ley de Propiedad Intelectual, infringidas por su no aplicación al fundar la sentencia recurrida su fallo en la titularidad por las actoras de los derechos de propiedad intelectual sobre los personajes y el logotipo de litigio. **TERCERO.-** Al amparo de lo dispuesto por el art. 1692, núm. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Como norma del ordenamiento jurídico que se considera infringida, ha de citarse el art. 30 de la Ley de Marcas, vulnerada por inaplicación, al haber declarado el Tribunal a quo que la utilización por mis representadas del logotipo "CLASSIC ANIMATIONS", en el que se integra el dibujo de un hada, es un acto de competencia desleal. **CUARTO.-** Al amparo de lo dispuesto por el art. 1692, núm. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Como norma del ordenamiento jurídico que se considera infringida, ha de citarse el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal, violado por indebida aplicación, al reputar la sentencia recurrida como desleal la utilización por mis mandantes del logotipo CLASSIC ANIMATIONS, así como de los personajes campanilla, Peter Pan, Aladdin. **QUINTO.-** Al amparo de lo dispuesto por el art. 1692, núm. 4º de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. Como norma del ordenamiento jurídico que se considera infringida ha de citarse el art. 125 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, violada por indebida aplicación, al condenar el Tribunal a quo a mis representadas a indemnizar a las actoras en concepto de daños morales la suma que se determine en fase de ejecución, así como a la publicación de la sentencia condenatoria a costa de las demandadas en dos principales revistas del sector videográfico".

2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la Procuradora D^a María Isabel Campillo García, en nombre y representación de las mercantiles THE WALT DISNEY COMPANY y BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT, S.A., presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.

3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 24 DE MAYO del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del proceso, y del recurso de casación, versa sobre actos de infracción de propiedad intelectual de la Ley 22/1987, de 10 de noviembre, y de competencia desleal de la Ley 3/1991, de 10 de enero. La conducta denunciada como ilícita es el uso por parte de una entidad en la carátula de unos videos por ella comercializados de las letras que utiliza Walt Disney en su logotipo desde los años treinta y de los personajes tradicionalmente asociados a dicha firma. El objeto de debate se resume en el fundamento de derecho primera de la resolución recurrida en casación diciendo: "La actora, THE WALT DISNEY COMPANY, dedicada desde los años treinta con notorio prestigio a la creación de películas de dibujos animados y que, desde principios de 1980, comercializa en España las mismas (especialmente, su colección denominada "Los

Clásicos") en formato de vídeo a través de BUENA VISTA HOME VIDEO, S.A. (actualmente Buena Vista Home Entertainment, S.A.), denuncia: a) el lanzamiento al mercado, por parte de PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES, S.A., de una colección de videos de dibujos animados que, distribuidos por la compañía MEMORY SCREEN GROUP, S.L., se denominan "Classic Animations" que contiene diversos títulos que, anteriormente, habían sido ya adaptados por la actora a la versión de dibujos animados ("Peter Pan" "Aladdin" y "Alicia en el País de las Maravillas") y a la de largometraje ("La Isla del Tesoro" y "20.000 leguas de viaje submarino"); b) el uso por parte de ella de las letras que utiliza Walt Disney en su logotipo desde los años treinta, que constituyen una creación original al estar basadas en la firma de su fundador, Walter Elias Disney; c) la indebida apropiación del símbolo de "Campanilla" y del modo de representarlo; d) el grado de similitud y de confusión que se produce entre los productos de ambas entidades (hasta el punto que un 63,7% del público encuestado cree que la carátula de vídeo de "Classic Animations" ha sido producida por Walt Disney); e) la imitación llevada a cabo en la carátula del vídeo "Peter Pan", en la que los personajes que aparecen son idénticos a los creados por Walt Disney y nada tiene que ver con los de la propia película; f) la copia del diseño del personaje de "Aladdin" y de la carátula de la película, y, con base en los preceptos de la Ley 22/1.987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual y de la Ley 31/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, solicita que se declare: 1º) que la puesta a disposición del público en el mercado español por los demandados de los citados videos constituye un acto de competencia desleal, al ser "objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, dado su idoneidad para crear confusión o, cuando menos, asociación respecto de los videos comercializados por los demandantes, con ánimo de aprovechamiento indebido en beneficio propio de la reputación de que gozan las compañías demandantes en el mercado"; 2º) que la reproducción del diseño del personaje "Campanilla", creación original de Walt Disney Company, constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee aquélla; 3º) que la

reproducción del diseño del personaje de "Peter Pan", en la carátula de dicho vídeo comercializado por las demandadas, constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee la coactora sobre el mismo; 4º) que la carátula del vídeo "Peter Pan" distribuido por las demandadas constituye "una reproducción cuasi servil" de la carátula del vídeo "Peter Pan" de Disney, constituyendo al mismo tiempo un acto de competencia desleal y una infracción del derecho exclusivo que le corresponde sobre su obra; 5º) que la reproducción del personaje de "Aladdin" en la carátula del vídeo de "Aladdin" distribuida por las demandadas constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee Walt Disney Company sobre el diseño de dicho personaje; 6º) que la carátula del vídeo de "Aladdin", distribuido por las demandadas constituye "una reproducción cuasi servil" de la carátula del vídeo "Aladdin" de Disney, constituyendo al mismo tiempo un acto de competencia desleal y una infracción del derecho exclusivo que le corresponde sobre su obra, y que se condene a las demandadas 1º) a estar y pasar por dichas declaraciones; 2º) a cesar en la comercialización del vídeo "Peter Pan" de Classic Animations con la actual carátula; 3º) a cesar en la comercialización del vídeo "Aladdin" de Classic Animations con la actual carátula; 4º) a la inmediata retirada del tráfico económico de cuantos ejemplares existan de los videos de Classic Animations, "Peter Pan" y "Aladdin"; 5º) a la indemnización de los daños materiales y morales irrogados, a determinar en fase de ejecución de acuerdo con la remuneración que hubieran percibido autorizando la explotación de su obra.; 6º) a la publicación de la sentencia condenatoria.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 13 de Barcelona de 26 de septiembre de 1997, dictada en los autos de juicio de menor cuantía núm. 1054 de 1994, estima parcialmente la demanda, acogiendo todas las peticiones, salvo las relativas a la indemnización de daños y a la publicación de la sentencia. La Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de la misma Capital, recaída en el Rollo núm. 1400 de 1.997, revoca la resolución del Juzgado en los extremos por ésta desestimados, y condena a las demandadas

PROCOFIX DE PROMOCIONES CLES, S.A. y MEMORY SCREEN GROUP a que indemnicen a las actoras THE WALT DISNEY COMPANY y BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT S.A. los daños y perjuicios causados en la cuantía que se determine en fase de ejecución, de acuerdo con la remuneración que hubiesen obtenido de haber autorizado la explotación de la obra, así como a publicar la presente a su costa en las dos principales revistas especializadas del sector videográfico, manteniendo el resto de pronunciamientos de aquélla y con condena a las demandadas al pago de las costas procesales ocasionadas en las dos instancias.

Por MEMORY SCREEN GROUP S.L. y PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES S.L. Se interpuso recurso de casación articulado en cinco motivos, todos ellos al amparo del ordinal cuarto del art. 1692 LEC, en los que, respectivamente, denuncia infracción del art. 1214 CC (motivo primero), del art. 1º en relación con los arts. 43 y 45 de la Ley de Propiedad Intelectual (motivo segundo), del art. 30 de la Ley de Marcas (motivos tercero), del art. 6º de la Ley de Competencia Desleal (motivo cuarto) y del art. 125 de la Ley de Propiedad Intelectual (motivo quinto), los que se examinan seguidamente.

SEGUNDO.- En el motivo primero se considera infringido el art. 1214 del Código Civil, violado por inaplicación, al fundar el Tribunal "a quo" su fallo en hechos alegados y no probados por las actoras. En el cuerpo del motivo se efectúan diversas alegaciones que se resumen en el último párrafo diciendo que "en la presente litis no ha existido prueba en la que se sustente la acción ejercitada por las demandantes, que se encontraban y se encuentran obligadas a probar, y la sentencia recurrida hace recaer sobre las demandadas, aquí recurrentes, las consecuencias de dicha carencia".

El motivo se desestima por carencia de fundamento puesto que la sentencia recurrida declara probados los hechos constitutivos de la pretensión actora, y el art. 1214 CC (actualmente 217 LEC 2000) sólo se infringe cuando se atribuyen las consecuencias desfavorables de la falta de prueba a la parte a quién no incumbía el "onus probandi", lo que

por esencia exige que no se haya probado el hecho controvertido relevante para la decisión del asunto (así, entre las más recientes Sentencias de esta Sala, las 18 y 22 diciembre de 1006 y 9 -dos-, las números 102 y 114 - de febrero de 2007).

La jurisprudencia sobre la carga de la prueba se resume en los siguientes apartados: 1. Para que se produzca la infracción del art.1214 es preciso que concurren los requisitos consistentes en: a) Existencia de un hecho -afirmación fáctica positiva o negativa- precisado de prueba y controvertido. No la precisan los hechos notorios y no resultan controvertidos los admitidos en los escritos de alegaciones; b) Que el hecho sea necesario para resolver una cuestión litigiosa; c) Se trate de un hecho que se declare no probado, bien por falta total de prueba, bien por no considerarse suficiente la practicada, sin que exista ninguna norma que establezca la tasa o dosis de prueba necesaria (coeficiente de elasticidad de la prueba). Probado un hecho resulta indiferente la parte que haya aportado la prueba en virtud del principio de adquisición procesal; y d) Que se atribuyan las consecuencias desfavorables de la falta de prueba a una parte a quien no incumbía la prueba. Y es, entonces, cuando entra en juego la doctrina de la carga de la prueba material. 2. No cabe aducir infracción de la carga de la prueba -art. 1214 del Código Civil - para denunciar una falta de prueba, o dosis insuficiente, cuando el juzgador declara probado un hecho. Puede haber error patente o arbitrariedad -incoherencia- pero ello afecta a la motivación y no a la carga de la prueba y 3. El art. 1214 del Código Civil no contiene ninguna regla de prueba, por lo que no cabe basar en el mismo una alegación de error en la valoración probatoria. En tal sentido se manifiesta reiteradamente la doctrina jurisprudencial de esta Sala, dentro de la cual caben citar como sentencias más recientes las de 26 y 31 de mayo, 1 y 8 de junio de 2006: (Sentencias 21 julio 2006 y 2 marzo 2007).

En el caso, la sentencia recurrida declara probados los hechos constitutivos. La no indicación del elemento de prueba -medio o mecanismo- del que se deduce la conclusión probatoria podría incidir en la adecuada

motivación, pero no en la carga de la prueba ex art. 1214 CC. Y, por último, la apreciación de notoriedad hace innecesaria la prueba, pues los hechos notorios (que según definición clásica son "aquellos hechos tan generalizadamente percibidos o divulgados sin refutación con una generalidad tal, que un hombre razonable y con experiencia de la vida puede declararse tan convencido de ellos como el juez en el proceso mediante la práctica de la prueba") no es preciso probarlos, y así lo vino reconociendo la jurisprudencia (SS., entre otras, 20 sept. 1988, 5 feb. 2001, 30 nov. 2004), y así lo establece la LEC 2000 en el art. 281.4 -"no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general".

TERCERO.- En el motivo segundo se alega infracción del art. 1 (del cuerpo del motivo parece que se alude al art. 10.1), en relación con los arts. 43 y 45 de la Ley de Propiedad Intelectual, que se consideran infringidos por no aplicación al fundar la sentencia recurrida su fallo en la titularidad por las actoras de los derechos de propiedad intelectual sobre los personajes y el logotipo objeto del litigio. En el cuerpo del motivo se alega que la creación es el único título válido de adquisición originaria de la propiedad intelectual o derecho de autor y que no es admisible la atribución originaria del derecho a una persona jurídica. A continuación añade que para saber cuando estamos ante una obra sobre la cual puede recaer el derecho de propiedad intelectual habrá que acudir al art. 10 LPI que exige originalidad y exteriorización, y que si bien la sentencia recurrida declara que resulta notorio que los personajes de "Peter Pan", "Aladdin" etc. fueron creaciones originales de Walter Elias Disney, no existe prueba alguna en los autos que acredite la efectiva autoría del Sr. Jon. Seguidamente se indica que no puede desconocerse que quien ejerció la acción o acciones originadoras de la presente litis no fue el referido Don. Jon, sino THE WALT Jon COMPANY y BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT S.A., por lo que la sentencia recurrida al condenar a las demandadas a indemnizar por daños morales del art. 125 de la Ley de Propiedad Intelectual, está considerando que dichas actoras son titulares de un derecho de propiedad intelectual sobre el logotipo y personajes objeto de la presente litis, ya que, de no ser así, la condena

nunca podría devenir o ser consecuencia de la aplicación del expresado artículo. Y ocurre que en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 toda cesión de derechos deberá formalizarse por escrito, tratándose de un requisito de forma "ad probationem" que, a quien más interesa es al cesionario de derechos, pues en caso de litigio es el cesionario el que debe disponer de una prueba de la cesión que le beneficie.

Finalmente, después de aludir a que en materia de cesión de derechos prima un principio de interpretación restrictiva y a que, a falta de pacto válido, el art. 43 LPI establece unos criterios sobre el ámbito material, temporal y espacial, concluye el motivo que "no constando en autos ningún contrato de cesión de derechos de explotación, o de distribución o de cualquier clase que confiera a los demandantes los derechos derivados de la Ley de Propiedad Intelectual, éstos carecían y carecen de acción frente a los demandados a tenor del art. 43 de la citada Ley, por lo que la sentencia recurrida conculca el citado precepto, en relación con el art. 45, por su no aplicación".

El motivo se desestima porque, con independencia de lo que se dirá a propósito de la indemnización, y en cualquier caso las cuestiones suscitadas no han sido examinadas en las sentencias de instancia, lo que tiene especial relevancia en cuanto revela que no se ha formulado denuncia alguna en apelación, por incongruencia o falta de motivación, dada la omisión existente en la sentencia objeto de dicho recurso, sin que por lo demás tampoco ahora se haya alegado ninguno de dichos defectos procesales, lo cierto es que el tema que ahora se discute, que hace referencia a la falta de legitimación activa, es una cuestión nueva cuyo planteamiento viene vedado en casación. Nos hallamos ante una alegación que no se hizo valer en el momento procesal adecuado, que era el escrito de contestación a la demanda y no el de resumen de pruebas del art. 701 LEC, pues, aunque en aquel escrito se alude en los folios 97 y 99 y 10 a la falta de cesión y a la de registro, no se cuestionan los derechos de explotación de las actoras, y, por consiguiente, su legitimación "ad causam", tanto en la perspectiva de la competencia desleal, como de la propiedad intelectual.

La doctrina jurisprudencial veda el planteamiento de cuestiones nuevas porque contradicen los principios de preclusión y contradicción y generan indefensión, (SS. 24 nov. y 20 dic. 2006; 17 en., 3,4 y 11 ab. 2007), y asimismo rechaza que se susciten en casación cuestiones que quedaron firme en la primera instancia por no haberse planteado, habiendo podido serlo, en la apelación (SS. 19 ab., 15 sept. y 30 nov. 2006).

Por todo ello, y "ad omnen eventum" por resultar la legitimación "ad causam" de la documental acompañada con la demanda, el motivo decae.

CUARTO.- *En el motivo tercero se acusa infracción del art. 30 de la Ley de Marcas, vulnerada por inaplicación, al haber declarado el Tribunal "a quo" que la utilización por las demandadas del logotipo "CLASSIC ANIMATIONS", en el que se integra el dibujo de un hada, es un acto de competencia desleal.*

La argumentación del motivo se resume en las siguientes apreciaciones: a) Las demandadas tienen autorización de la empresa ONCER S.A. para utilizar la marca "CLASSIC ANIMATIONS", así como el dibujo industrial 22.947 para la ornamentación de carátulas de vídeo, y, en consecuencia, en calidad de cesionarias de la marca y dibujos referidos, tienen la titularidad de los mismos; y, b) Como las actoras no han acreditado ni la propiedad intelectual ni la industrial sobre la tipología de letra que integra la marca "CLASSIC ANIMATIONS" ni sobre el diseño del personaje Campanilla, ni han solicitado en este proceso la nulidad de las citadas marcas, acontece que la utilización por las demandadas en las carátulas de vídeo que comercializan en modo alguno puede constituir un acto de competencia desleal, sino que se encuentra amparado por lo que dispone el art. 30 de la LM violado por inaplicación por el juzgador "a quo".

El motivo debe desestimarse por la absoluta falta de fundamento.

Efectivamente, el art. 30 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, alegando en el motivo, dispone que el registro de la marca

confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico, y, que, singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir, en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios; y el art. 41 de la misma Ley admite que la marca puede ser cedida por todos los medios que el derecho reconoce.

Sin embargo sucede que dicha LM claramente exige que se trate de marca registrada, y las demandadas no solo no identifican el registro de la marca invocada, sino que no hay base alguna para estimar que el signo distintivo "Classic Animations" para cintas de vídeo de cuentos infantiles haya accedido como marca al Registro.

Además, y con independencia de si la marca fue denegada por la OEPM, como sostiene la recurrida en su escrito de impugnación, sucede que ninguna de las sentencias de instancia consideran para nada el tema, de lo que resulta que el planteamiento en casación contradice la doctrina que veda traer a la misma cuestiones "per saltum", que son aquéllas que pudieron suscitarse en apelación y no lo fueron, debiendo denunciarse en casación incongruencia o falta de motivación en el caso de que habiéndose planteado carezcan de respuesta en la sentencia de la Audiencia.

Por lo que respecto a la alegación de titularidad por cesión del derecho de uso sobre el diseño industrial número 22.947 concedido para la ornamentación de cintas de vídeo, el tema resulta ajeno a la Ley de Marcas, cuya regulación no se extiende a los dibujos industriales, los cuales se regían por el Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929, Texto Refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado por Ley de 16 de diciembre de 1931, y en la actualidad se rigen por la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial 20/2003, de 7 de julio (Disposición derogatoria única, ap. a), y Reglamento Comunitario (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

QUINTO.- En el motivo cuarto se aduce violación por indebida aplicación del art. 6º de la Ley de Competencia Desleal al reputar la sentencia recurrida como desleal la utilización por las demandadas del logotipo "CLASSIC ANIMATIONS", así como los personajes Campanilla, Peter Pan, y Aladdin. En el cuerpo del motivo se insiste que las actoras no han acreditado en autos la notoriedad de sus personajes ni el tipo de letra empleado en su logotipo, ni la titularidad de algún derecho de propiedad industrial sobre los mismos; y se aduce que no existe riesgo alguno de error en el consumidor entre los videos comercializados de adverso con los que tienen en el mercado las recurrentes, por lo que no puede hablarse en modo alguno de que su conducta se encuentre tipificada por el art. 6º de la LCD. Se razona que puede existir una gran similitud entre dos productos, hasta el punto de que sea difícilmente distinguible para el consumidor final, pero habrá que analizar el grado de atención que suele prestarse para la elección entre una oferta y otra para la adquisición de un producto determinado. Y se añade que, dado que la sentencia recurrida afirma (Tto. 6º) que "los productos comercializados por las actoras poseen una singularidad distintiva tal y una notoriedad en el tráfico comercial, que su sólo presencia provoca que el gran público crea que se halla ante productos de esa procedencia", si los videocasetes infantiles, que tienen en el mercado las hoy recurridas, son tan exclusivos, como así lo expresa el texto expresado de la sentencia impugnada en casación, no existe riesgo alguno en el consumidor sobre el origen empresarial del producto. A todo lo que añade el motivo que hay que tener presente que todos los videos comercializados por las demandantes llevan el logotipo Jon, lo que por sí solo determina el origen del mismo, además tienen un precio superior que el resto de los competidores, y se encuentran en sí mismos dotados de una exclusividad que los hace inconfundibles.

El motivo debe desestimarse.

En cuanto al argumento de falta de prueba de la notoriedad de los personajes, del tipo de letra empleado en el logotipo, y de la titularidad de algún derecho de propiedad intelectual o

industrial sobre los mismos, el motivo incide en supuesto de la cuestión, porque vuelve a reproducir planteamientos que fueron desestimados en los motivos anteriores.

Y en cuanto a la alegación de que no existe riesgo de error en el consumidor sobre el origen empresarial carece de consistencia. El riesgo de asociación consiste en la confusión que se produce en los consumidores al crear en los mismos la creencia errónea acerca de que los productos (el que se imita y el imitado) tienen el mismo origen empresarial. El riesgo de asociación se contempla en el art. 6º LCD como causa más genérica y en el art. 11 de la propia Ley como una aplicación concreta (S. 19 junio 2003), haciendo referencia el art. 11 a la imitación del producto y el art. 6º a la imitación de la presentación en el mercado (SS. 11 mayo 2004 y 7 julio 2006). Es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla "a minori ad maius"). Para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la valoración probatoria, y el juicio jurídico sobre la aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados resulte razonable y coherente.

Y esto es lo que ha sucedido en el caso, pues ni se ha contradicho por el cauce adecuado la apreciación fáctica de la instancia ni se han dado razones de peso para sentar una conclusión jurídica diferente de la que sienta la resolución recurrida, pues no son relevantes la ausencia del logotipo Jon y la diferencia de precio (por lo demás supuesta). Y en cuanto a la alusión a que el riesgo de error en el consumidor resulta excluido por la propia singularidad distintiva y notoriedad en el tráfico comercial de los productos comercializados por las actoras supone desconocer que una cosa es la distinguibilidad -"distintividad"- de un

producto por el gran público, y otra el nivel de semejanza del que le imita, susceptible de crear el riesgo de asociación constitutivo de ilícito competencial.

SEXTO.- *En el quinto y último motivo se acusa la infracción del art 125 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, violada por indebida aplicación, al condenar el tribunal "a quo" a indemnizar en concepto de daños morales la suma que se determine en fase de ejecución, así como a la publicación de la sentencia condenatoria a costa de las demandadas en dos principales revistas del sector videográfico.*

En el cuerpo el motivo se argumenta en cuanto a los daños materiales que las actoras no han aportado a los autos prueba alguna que permita determinar la remuneración que hubiesen podido percibir de haber autorizado la explotación de sus derechos, y en concreto el canon de sus derechos, por cada ejemplar comercializado por las demandadas, y el número de ejemplares que éstas tienen el mercado, y por ello, al no existir ningún dato objetivo que permita presumir cual hubiese sido esa supuesta remuneración, debe desestimarse la pretensión indemnizatoria, sin que quepa diferir la determinación del "quantum" al periodo de ejecución de sentencia, al no existir elementos de juicio que permitan establecer las bases a que el mismo habría de adecuarse. Por lo que respecta a los daños morales se aduce que no se han probado ninguno de los aspectos a los que habrá que atender para su valoración según el art. 125 LPI, a saber, circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra, añadiendo que no es lícito acudir a la ejecución de sentencia para determinar la existencia del daño. Y finalmente, en lo que atañe a la condena a la publicación de la sentencia a costa de las demandadas se considera improcedente porque dicha publicación debe entenderse dentro del resarcimiento de daños y perjuicios, por lo que al no constar probada la producción de éstos, no cabe proceder a dicha publicación.

El motivo debe ser estimado en relación con la condena a la indemnización de daños morales y desestimarse en los otros aspectos.

El art. 125 de la LPI de 1987 (recogido literalmente en el 140 del TR de LPI aprobado por R.D. Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que es la redacción aplicable, pues la actual corresponde a la introducción por Ley 19/2006, de 5 de junio) establece que "El perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación. En caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla".

La sentencia recurrida entiende, con remisión a la doctrina jurisprudencial, aunque posteriormente discrepa expresamente de la STS de 26 de junio de 1998 la cual "no presume la existencia del daño moral", que la realidad del daño ha de ser probada para que proceda la condena a su resarcimiento, pero esa prueba no es precisa cuando "ex re ipsa" resulte evidenciada, como una consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado, o cuando la propia norma anuda la consecuencia resarcitoria a la sola actuación antijurídica, como es el caso de la LO 1/1982, de 5 de mayo o de este 125 de la LPI que ahora nos ocupa, y cuyo segundo párrafo afirma que "en caso de daño moral procederá su indemnización, aún no probada la existencia de perjuicio económico".

El razonamiento de la resolución recurrida (en la segunda parte expuesta) no se comparte porque la norma legal, que es la reguladora de la indemnización de daños materiales y morales causados en sede de propiedad intelectual (art. 23 LPI 1987; 138 TRLPI), no presume ni unos ni otros por la sola concurrencia de un ilícito en la materia. El art. 23 habla de daños "causados" y el 125, párrafo segundo, "a contrario sensu", admite que pueda no haber perjuicio económico, sin que sea parangonable el precepto de la LPI con el del art. 9 de la LO 1/82, porque en el apartado

3 de esta última norma claramente se establece la presunción -"la existencia del perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima-, lo que no sucede en el art. 125 LPI, que es el objeto de aplicación.

Sentado lo anterior, debe hacerse otro tipo de discurso respecto de la posible aplicación en la materia de la doctrina "in re ipsa loquitur", con arreglo a la cual la realidad del daño puede estimarse existente cuando resulte "evidente"; es decir, como señala la propia resolución recurrida, "cuando resulte evidenciada como consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado", cuya doctrina, con diversas perspectivas, ha sido acogida por esta Sala en numerosas resoluciones (SS., entre otras, 19 jun. 2000, 1 ab. 2002, 22 jun. 2006). Aplicando la doctrina anterior al caso de autos resulta razonable su aplicación, porque la utilización comercial por las demandadas de signos de las actoras -"tipos de letra de carácter distintivo", "representación de personajes", etc.- responde a una imitación de presentación de los productos para comercializar mejor sus películas al crear en los consumidores el riesgo asociativo, esto es, la creencia del mismo origen que los productos notoriamente conocidos Jon.

La Ley prevé dos alternativas indemnizatorias por las que podrá optar el perjudicado, a saber, el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación, y lo ha hecho por ésta última -regalía hipotética- que es la que recoge la resolución recurrida, sin que se infrinja la norma legal (como tampoco el art. 360 LEC) por deferirse la concreción del "quantum" a ejecución de sentencia, tanto más si se tiene en cuenta que los intentos de acreditamiento, tanto extra como endoprocesales, fueron obstaculizados, o al menos no contaron con la colaboración de la otra parte. Por consiguiente, se mantiene el pronunciamiento de la resolución recurrida en cuanto a los daños materiales, aunque por fundamento distinto, resultando evitable la casación de dicha sentencia por aplicación de la doctrina del fallo equivalente -equivalencia de resultados-.

Referido el razonamiento anterior al perjuicio económico, procede detener la atención en el daño moral. La Ley tampoco lo presume en todos caso, pues ello no cabe deducirlo del texto del párrafo segundo del art. 125 LPI; con independencia de que su realidad pueda ser evidente, y que su cuantificación -valoración- pueda hacerse en ejecución de sentencia atendiendo a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. Sin embargo, la evidencia de una realidad exige conocer cuál es esta realidad, es decir la esfera del perjudicado o aspecto concreto moral que se considera dañado, sin requerir más prueba cuando la apariencia crea el convencimiento de su existencia. En el caso, la parte demandante no especifica en que consiste el daño moral sufrido, -pues no puede derivarse de la mera utilización comercial-, y la resolución recurrida tampoco; y, por otra parte, no se advierte a que se puede referir la reclamación. Y aunque es cierto que la sentencia impugnada no se refiere en el fallo a los daños morales, sí lo hace en el fundamento jurídico sexto. Por consiguiente, al no existir daño moral, debe casarse la resolución recurrida en tal particular dejando sin efecto la condena.

Finalmente, en lo que se refiere a la publicación de la sentencia se desestima el motivo, porque, además de que no se invoca el precepto adecuado (art. 18.5 LCD), pues la alusión expresa en la LPI -art. 138- no se ha producido hasta la Ley 19/2006, de 5 de junio), hay condena a la indemnización de daños y perjuicios, que constituye, según la parte recurrente el presupuesto insoslayable para que se pueda acordar tal publicación. Además,

la condena tiene fundamento razonable en la información a los consumidores de la realidad empresarial, así como en el derecho de las actoras a que esa información tenga lugar en protección de sus productos.

SEPTIMO.- *La estimación parcial del motivo quinto conlleva la casación y anulación de la sentencia recurrida en el particular expuesto en el fundamento anterior, y la declaración de que cada parte abone las costas causadas a su instancia, de conformidad con lo establecido en el art. 1715.2 LEC. No procede modificar el pronunciamiento relativo a las costas de las instancias por aplicación de la doctrina de la estimación sustancial de la pretensión actora.*

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

FALLAMOS

Que declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de MEMORY SCREN GROUP S.L. y PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES S.L. contra la Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 10 de marzo de 2000, en el Rollo número 1400 de 1997, la cual casamos y anulamos en el particular relativo a los daños morales, que quedan excluidos de la indemnización de daños y perjuicios a cuyo pago se condena a las demandadas. Se mantiene en lo restante la Sentencia de la Audiencia, incluso el pronunciamiento condenatorio respecto de las costas de las dos instancias. Y en cuanto a las costas de la casación cada parte deberá pagar las suyas.