

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2011
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Daño moral. Independencia del perjuicio económico.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª

FECHA: 5-11-2007

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial de España, en <http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia>. Id Cendoj: 03014370082007100348. Actualización: 23-11-2011.

OTROS DATOS: Sentencia 401/2007. Recurso 16/2007.

SUMARIO:

“... la razón de infracción del derecho de autor que aducen las actoras en su escrito de demanda lo constituye no el mero hecho de la utilización de la imagen, figura o dibujo reproducido, sino la transformación no consentida llevada a cabo en la campaña de publicidad de ...”.

[...]

“... una vez establecida la infracción del derecho de autor, se produce de manera automática la producción del daño moral que es consecutivo a aquella, razón por la que se ha venido sosteniendo que para su resarcimiento no es preciso un puntual y eficaz despliegue probatorio ... toda vez que, constituye doctrina pacífica ... la tesis que sostiene que existen una serie de daños que, dado su carácter inmaterial, han de considerarse ex re ipsa, teniendo derecho el perjudicado a que el público tenga conocimiento de la usurpación de que ha sido objeto y de que le sean convenientemente reparados. De hecho, en la actual regulación del artículo 140 [de la Ley de Propiedad Intelectual] ... ha recogido esta doctrina jurisprudencial, estableciendo que «En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de 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» ...”.

COMENTARIO: Aunque en algunas legislaciones nacionales en materia de derecho de autor existe una disposición expresa por la cual la indemnización del daño moral es independiente de la existencia o no de un perjuicio económico, la jurisprudencia en otros países se ha pronunciado en el mismo sentido. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala A de la República Argentina (25-10-2007), resolvió que *“la violación del derecho moral genera por el solo hecho de la trasgresión una reparación económica independiente de la reparación que corresponda por la lesión de los derechos económicos del autor”*, mientras

que el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo (21-5-1998), dijo que la indemnización del daño moral "no cae bajo la dependencia de comprobar el perjuicio efectivo de cuño patrimonial". © Ricardo Antequera Parilli, 2011.

TEXTO COMPLETO:

En la ciudad de Alicante, a cinco de noviembre del año dos mil siete.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. Expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de derechos de propiedad intelectual y otros, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante con el número 103/06, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado primero por la parte actora integrada por las sociedades de nacionalidad francesa "Societe Pour L'Oeuvre et la Memoire D'Antoine De Saint Exupery/Sucesión de Saint Exupery D'Agay" y la "Societe pour L'Exploitation et la Gestion des Droits derives de L'Oeuvre D'Antoine de Saint Exupery" (S.O.G.E.X.), representadas ambas ante este Tribunal por el Procurador D. José Luis Vidal Font y dirigidas por el Letrado D^a. Estela Borda Bossana; y en segundo lugar, ha formulado recurso de apelación, en trámite de impugnación, la mercantil demandada-reconviniente Panamá Jack S.A., representada por el Procurador D^a. Amanda Tormo Moratalla y dirigida por el Letrado D. Antonio Salas Colorado; y como partes apeladas, además de las propias apelantes, la mercantil demandada Grupp Internacional S.A., representada por el Procurador D^a. Cristina Quintar MIngot y dirigida por el Letrado D. Manuel de Torres Navarrete, habiendo todas las partes presentados el correspondiente escrito de oposición al recurso de la contraria.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 103/06, se dictó sentencia con fecha 12 de marzo de 2007,

cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar la demanda interpuesta por Societe Pour L'Oeuvre et la Memoire D'Antoine De Saint Exupery/Sucesión de Saint Exupery D'Agay y Societe pour L'Exploitation et la Gestion des Droits derives de L'Oeuvre D'Antoine de Saint Exupery contra Grupp Internacional S.A. absolviéndola de las pretensiones formuladas contra la misma. Las costas se imponen a los actores. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Societe Pour L'Oeuvre et la Memoire D'Antoine De Saint Exupery/Sucesión de Saint Exupery D'Agay y Societe pour L'Exploitation et la Gestion des Droits derives de L'Oeuvre D'Antoine de Saint Exupery contra Panama Jack S.A. debo declarar que la publicidad realizada por la demandada en la campaña publicitaria de invierno de 2004 identificada en el fundamento jurídico 4º, constituye un acto de publicidad ilícita, absolviéndola del resto de pretensiones formuladas contra la misma. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Que estimando parcialmente la demanda reconvencional interpuesta por Panamá Jack S.A. contra Societe Pour L'Oeuvre et la Memoire D'Antoine De Saint Exupery/Sucesión de Saint Exupery D'Agay, debo declarar y declaro la caducidad por no uso de la marca internacional num. 554.362 respecto de los productos/servicios siguientes: calzado (clase 25) y publicidad (clase 25). Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 10 de septiembre de 2007

donde fue formado el Rollo número 463/C-16/07, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 5 de noviembre de 2007, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Con carácter previo a cualquier otra decisión, en tanto antecedente necesario para el estudio de los recursos formulados, hemos de atender en primer lugar la alegación formulada en su escrito de oposición y formalización de impugnación de la Sentencia de Instancia por la mercantil Panamá Jack S.A. al amparo del párrafo 5º del artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativa a la defectuosa preparación del recurso de apelación por la representación legal de las sociedades actoras Societe Pour L'Oeuvre et la Memoire D'Antoine De Saint Exupery/Sucesión de Saint Exupery D'Agay" y la "Societe pour L'Exploitation et la Gestion des Droits derives de L'Oeuvre D'Antoine de Saint Exupery.

Afirma la impugnante que la preparación del recurso hecha en escrito de fecha 23 de marzo de 2007 no cumple con las exigencias del artículo 457 apartado 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por cuanto que, lejos de indicar los pronunciamientos impugnados, se vale de una fórmula genérica para abarcar la totalidad de la resolución judicial.

Literalmente, señala el apelante en su escrito de preparación del recurso lo siguiente: "De conformidad con lo establecido en el artículo 457.2 de la LEC se impugnan de la antedicha Sentencia, la Fundamentación Jurídica, en relación con los Antecedentes de Hecho y, consecuentemente, el Fallo".

Pues bien, a la hora de valorar la suficiencia de esta fórmula, ha de atenderse a la doctrina del

Tribunal Constitucional que ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión en sentencia de 15 de diciembre de 2003.

Afirma en concreto dicho Tribunal que "En efecto, la Ley de enjuiciamiento civil distingue dos fases o momentos sucesivos en la formulación del recurso de apelación civil (arts. 457 y 458). La primera de ellas (que es la aquí controvertida) es la fase de preparación del recurso (art. 457). La misma... "se limitará a citar la resolución apelada y a manifestar su voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que impugna". Con ello, el Tribunal a quo dispone de los elementos necesarios para realizar el examen de su procedencia, que le permitirá fundar el juicio de admisibilidad, teniendo por preparado el recurso, en su caso, y emplazando a la parte recurrente para que lo interponga de conformidad con lo establecido en el art. 458 LECiv . Por tanto..., la fase de preparación en la tramitación del recurso tiene por objeto delimitar la apelación para controlar su admisibilidad, lo que requiere manifestar, ante el órgano judicial que dictó la resolución y dentro del plazo legalmente fijado, la voluntad de recurrirla, señalando desde un principio los pronunciamientos que se impugnan... Sentado lo anterior (dice el Tribunal), el examen del contenido del escrito de interposición del recurso de apelación presentado por el recurrente permite constatar, en el presente caso, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación vigente para la sustanciación del trámite del recurso de apelación en su fase de preparación pues, mediante el mismo, el recurrente procedió a manifestar, dentro de plazo, ante el órgano judicial competente su voluntad de recurrir una resolución judicial recurrible ...y que califica expresa y formalmente de lesivo para sus intereses, pudiendo entenderse suficientemente identificado el pronunciamiento impugnado".

Trasladando esta doctrina al caso de autos, la conclusión que alcanzamos es que la fórmula empleada por las actoras es suficientemente expresivo de su disconformidad con la desestimación que a la parte dispositiva de la

sentencia se traslada; fallo que, en cuanto se debe, vistos los razonamiento de la sentencia, a no estimar fundadas determinadas pretensiones deducidas por el recurrente, ha de reconducirse, aquella disconformidad, a tal argumentación, de manera que al igual que dijera el Tribunal Constitucional en el caso señalado en fundamento de esta decisión, se produce la plena identificación de los pronunciamientos impugnados que ciertamente no son todos (ad exemplum la falta de legitimación de Grupp Internacional S.A.), pero sí los sustanciales de su pretensión que es ahora impugnatoria.

Recurso de apelación formulado por la representación legal de las actoras Societe Pour L'Oeuvre et la Memoire D'Antoine De Saint Exupery/Sucesión de Saint Exupery D'Agay y Societe pour L'Exploitation et la Gestion des Droits derives de L'Oeuvre D'Antoine de Saint Exupery.

SEGUNDO.- Removido el obstáculo procesal planteado, podemos descender ya al cuerpo de las impugnaciones formuladas, procediendo el análisis, en primer lugar, de los motivos de impugnación formulados por las sociedades actoras.

Plantearon estas sociedades en su demanda que sus derechos, como titular y gestora respectivamente de la obra del escritor D'Antoine de Saint Exupery y en particular, de la conocida en España como El Principito (Le Petit Prince), se habían infringido en sus diversas facetas por las demandadas (la acción frente a Grupp Internacional S.A. se sustentaba en el hecho de ser titular de la marca) a consecuencia del uso no autorizado de los contenidos gráficos de dicha obra y de la marca internacional de ella dimanante nº 554.362 en la campaña publicitaria llevada a cabo por las demandadas en el año 2004. Planteaban es especial que con dicho uso, se habían vulnerado sus derechos de propiedad intelectual por la deformación de la obra y por su uso in consentido, que se había violado la marca internacional, de naturaleza figurativa, que se ha hecho competencia desleal por infracción de la buena fe, por generar confusión

y por la explotación de la reputación ajena, y que la publicidad realizada era en sí misma ilícita por desleal.

Frente a estas acciones, además de las defensas oportunas, formuló la mercantil Panamá Jack S.A. demanda reconventional promoviendo la caducidad, por falta de uso, de la invocada marca internacional.

TERCERO.- Pues bien, siguiendo el orden preestablecido en el escrito de apelación, analizaremos cada uno de los motivos de impugnación de la sentencia.

El primero de los motivos se dirige a rebatir las conclusiones alcanzadas en la Sentencia en lo que hace a la pretendida infracción del derecho de autor.

La sentencia de la Instancia concluye que no hay infracción de la propiedad intelectual (y desestima tal pretensión) por tipos de dos razones, unas de naturaleza formal y otras sustantivas.

Formales porque, según concluye, no consta debidamente acreditada la legitimación activa ad causam de las sociedades que se dicen titular y gestora respectivamente, de los derechos de autor de que se trata, aduciendo que los documentos 1 y 5 de la demanda (estatutos sociales) no han sido emitidos por autoridad pública sino de manera unilateral por el gerente de las mismas, sin que la Apostilla impresa sobre los documentos aporte más veracidad que la referente a la traducción, sin que por tanto los documentos 2 y 6, (extractos del Registro Mercantil), acrediten que los derechos de autor correspondientes a Antoine de Saint Exupery formen parte del patrimonio de las sociedades cuando con facilidad se pudo aportar la documental relativa a la aportación social de tales derechos.

Y sustantivas porque el derecho de reacción del autor frente a la transformación in consentida de una obra -art 14-4º TRLPI -, en tanto derecho de naturaleza moral, corresponde en exclusiva a su autor o herederos, no constando en todo caso su

cesión a la sociedad que se dice titular de los derechos ni por tanto, que pueda ser ejercitado por la sociedad de gestión que sólo consta, de ser titular de algún derecho, lo sería sólo de los derechos de explotación.

Las razones formales aducidas en la Sentencia de instancia son rechazadas por este Tribunal.

El Convenio de la Conferencia de la Haya de 5 de octubre de 1961, ratificado por España el 27 de julio de 1978, sobre funcionarios competentes para realizar la legalización, única o en apostilla de los documentos extranjeros, es una norma que ha venido, como dice el Tribunal Supremo -STS 19 de febrero de 2000 -, ha liberalizar los requisitos para la validez de los documentos otorgados y procedentes de otras naciones, pues suprime la exigencia de la legalización para los documentos públicos extranjeros y atribuye la categoría de públicos en su artículo 1, a las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro. A estos efectos, el artículo 323-2-2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que se considerarán como documentos públicos los documentos apostillados, y dado que en el caso los documentos cuestionados -1, 2, 5 y 6- están apostillados por tratarse de documentos apostillables conforme al Convenio de La Haya tal y como hemos visto, sin que conste defecto o tacha alguna en dicha apostilla, no cabe sino considerar que los mismos gozan del contenido probatorio que nuestra legislación adjetiva otorga a este tipo de documentos en su artículo 319. Y como en dichos documentos (nº 1) se deja constancia plena de la aportación de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra de Saint de Exupery a la Societe Pour L'Oeuvre et la Memoire D'Antoine De Saint Exupery/Sucesión de Saint Exupery D'Agay por parte de la familia Glraud D'Agay, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades -doc nº 2-, así como de la cesión de la explotación derechos de autor titularidad de aquella otra sociedad a la Societe pour L'Exploitation et la Gestion des Droits derives de L'Oeuvre D'Antoine de Saint Exupery (nº 5 y 6), la conclusión que alcanzamos es que los actores son titulares de

los derechos que dicen y, por tanto, que tiene plena legitimación para formular sus pretensiones conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pues siendo verdaderos los citados documentos, se contienen en ellos las menciones necesarias para la efectividad de los derechos transmitidos conforme a los artículos 43 y 45 TRLPI sobre cuyo cumplimiento también se hace cuestión.

En efecto, si el artículo 43 TRLPI requiere para la transmisión por actos intervivos, de la expresión concreta en los estatutos sociales de Societe Pour L'Oeuvre et la Memoire D'Antoine De Saint Exupery/Sucesión de Saint Exupery D'Agay de los derechos que se ceden, en el caso -que se trata de una aportación social- la genérica referencia de transmisión por aportación societaria de la nuda propiedad y el usufructo de los derechos de autor por los promotores de la sociedad, herederos de la obra de Saint Exupery, en relación al propio objeto social (desempeñar en el mundo entero la gestión del conjunto de la obra de Antoine de Saint Exupery), descrito puntualmente en cuatro apartados ampliamente descriptivos, constituye mención suficiente como para entender integrada en su tenor a los efectos de lo referido en el inciso final del párrafo 2º del citado artículo 43, los derechos tanto morales como económicos que integran el genérico derecho de autor.

Se ha aducido por la defensa de la sociedad Panamá Jack, que en todo caso, no se ha aportado al proceso, justificación escrita de la cesión, no obstante ser una exigencia del artículo 45 TRLPI. Sin embargo, la propia documental que constituye el Estatuto Social deja constancia escrita del hecho, con el valor de documento público que se prueba además inscrito en el Registro Mercantil, de que la transmisión está efectuada y por ello entendemos que esa simple referencia estatutaria llena el requisito formal de escritura en tanto invocación explícita del acto transmisivo que determina a la postre la capacidad legitimadora, y sin perjuicio de lo que se dirá al examinar la sustantividad de la

pretensión deducida en la demanda en relación con los derechos de autor que defienden.

Entendemos por tanto que se dan los requisitos para la legitimación de las actoras en la deducción de las acciones que ejercitan en base a los derechos de autor de que se trata.

CUARTO.- *Abierta la puerta al examen sustantivo de la acción deducida, es de recordar que la razón de infracción del derecho de autor que aducen las actoras en su escrito de demanda lo constituye no el mero hecho de la utilización de la imagen, figura o dibujo reproducido, sino la transformación no consentida llevada a cabo en la campaña de publicidad de Panamá Jack, modificación que consideran, supone la vulneración de los derechos específicamente contemplados en los artículos 14-4º y 17 TRLPI, aduciendo que tal deformación o modificación ha supuesto un grave daño moral generador del correspondiente derecho indemnizatorio.*

El planteamiento formulado por las actoras, es sin embargo confuso en tanto entremezcla, como categorías idénticas, el derecho moral a que se refiere el artículo 14-4º del Texto Refundido (derecho del autor a exigir respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación o alteración que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación) con el derecho de explotación que define el artículo 17 en relación al 21 del mismo texto legal (transformación de la obra), obviando las significativas diferencias de trato legislativo que un y otro derecho reciben en la Ley.

Y es que, como ya puso de manifiesto la STS de 3 de junio de 1991 (y ha reiterado después la STS de 9 de junio de 1998) "El derecho de autor, que es inescindible y ha de ser contemplado en unicidad, tiene un contenido plural de facultades propias y proyecciones...que pueden encuadrarse en dos grupos: a) Uno de contenido patrimonial, derivados de la explotación económica de la obra, y nos lleva a la configuración de derechos previstos y protegidos en el ordenamiento jurídico y en la consideración de propiedad

especial. b) Otro contenido, de carácter personal, que son las facultades o derechos morales de los autores, como consecuencia de la paternidad de las obras, que por su talento, arte, inspiración e ingenio, ha logrado realizar."

En esta diversidad de derechos, el derecho moral del autor sobre su obra, que dice el Tribunal Supremo en Sentencia de 6 de noviembre de 2006, se caracteriza por ser un derecho irrenunciable e inalienable a exigir el respeto a la integridad de la obra, se integra entre otras, con la facultad de impedir cualquier deformación, modificación, alteración, o atentado contra ella, incluso cuando supervive más allá de la vida del autor por mor de la sucesión mortis causa a que se refiere el artículo 15 y 42 TRLPI, pero siempre y cuando se produzca la concurrencia de determinadas condiciones, que no son otras que esas modificaciones o alteraciones supongan un perjuicio a los legítimos intereses o menoscabo de la reputación de su creador, requerimientos que sin embargo, no son exigibles cuando del derecho económico de explotación se trata.

Pues bien, y por lo que hace a la pretendida infracción del derecho moral por deformación de la obra gráfica defendida titularidad de Societe Pour L'Oeuvre et la Memoire D'Antoine De Saint Exupery/Sucesión de Saint Exupery D'Agay, la conclusión es sin duda positiva, ya que se aprecia en la "alegoría", reproducción u obra publicitaria de Panamá Jack, (que desde luego es una transformación no autorizada de una obra protegida) un evidente perjuicio en los legítimos intereses de los herederos, los relativos a la integridad misma de la obra de cuyos derechos disfrutaban, aunque no se haya producido menoscabo a su reputación, ni por la forma dada al dibujo, que en absoluto resulta degradante, bochornoso, indecoroso o caricaturesco respecto de la representación de la obra de Saint Exupery, ni desde luego en atención al uso comercial en calidad de signo de determinados productos pues el uso como marca constituye una modalidad de explotación ejercitada como propia por los actores y por tanto, no puede ser ese un vehículo de menoscabo de reputación por terceros que lleven a cabo un uso

comercial que, insistimos, se asume y pretende al tiempo defender en calidad de titular de marca comercial para, entre otras, la misma clase de productos que aquellos para los que ha vinculado la obra la demandada.

Pero también hay infracción del derecho de autor por la infracción de derechos de explotación de la propiedad intelectual.

Y es que es evidente de la simple comparativa que nos aporta la representación legal de Panamá Jack (que reproducimos por escaneo digital) entre la que está amparada por los derechos de autor del fallecido Saint de Exupery y la elaborada para la campaña publicitaria del calzado de Panamá Jack, que la el dibujo utilizado en la campaña publicitaria de Panamá Jack constituye una derivación, modificación o transformación del que es titularidad de la actora en tanto llena con plenitud las características más propias de la obra gráfica del citado autor en una de su láminas más universales, ya sea desde una observación global, ya lo sea en cada uno de sus particulares elementos (véase reproducción), evidencia que se sustenta a su vez en la experiencia suministrada por el carácter universal que la figura de El Principito tiene en la cultura europea, sin duda también, en la ilustración española.

Ha de advertirse no obstante, que el derecho sobre la obra transformada le corresponde al autor de la transformación de la obra derivada - art 21-2 TRLPI - pues, conforme al art. 11 del mismo texto legal, es también objeto de propiedad intelectual.

Es por ello que el artículo 21-1 referido reduce la facultad del autor de la obra preexistente, fuera del derecho moral antes referido a exigir la integridad de su obra, a autorizar, durante el plazo de protección de sus derechos, la explotación de la obra derivada, lo que implica, una relevante capacidad de dominio sobre la explotación de una obra ajena por razón del vínculo con la obra previa. Estamos pues, con la campaña publicitaria montada sobre un signo construido derivativamente a partir de la obra de Saint de Exupery, además de ante una

infracción del puro derecho de autor, ante una forma de infracción de los derechos explotados por Societe pour L'Exploitation et la Gestion des Droits derives de L'Oeuvre D'Antoine de Saint Exupery pues Panamá Jack no contaba con la autorización de los titulares de la obra fuente de la creada para la campaña publicitaria.

Siendo así, la acción declarativa ejercitada tanto por la sociedad titular de los derechos como por la encargada de la explotación de tales derechos de autor, están plenamente justificada, como también, como corolario de aquél pronunciamiento declarativo, la acción de SOGEX, en tanto titular de la gestión de los derechos de explotación, puesta de manifiesta, en lo que a los límites hace, a través de la concertación de licencias -doc nº 10 demanda- donde consta entre los derechos que gestiona, los generales de explotación incluidos los derivados y los patrimoniales, a ser indemnizada por el uso ilícito de la obra transformada en tanto constituye su objeto social, precisamente, la explotación comercial de dicha obra según consta en sus estatutos sociales.

QUINTO.- *Con relación a la indemnización, reclama la actora indemnización por daño moral y, por los perjuicios económicos, el precio que el infractor hubiera debido pagar por la concesión de la licencia -art 140 TRLPI -, solicitando que en todo caso, no sea inferior al 10% del presupuesto de la campaña publicitaria.*

Comenzando por lo primero cabe recordar que una vez establecida la infracción del derecho de autor, se produce de manera automática la producción del daño moral que es consecutivo a aquella, razón por la que se ha venido sosteniendo que para su resarcimiento no es preciso un puntual y eficaz despliegue probatorio (SSTS de 21 de abril de 1992, 21 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995), toda vez que, constituye doctrina pacífica (véanse resoluciones indicadas y SAP Barcelona, Secc 15ª de 10 de septiembre de 2003) la tesis que sostiene que existen una serie de daños que, dado su carácter inmaterial, han de

considerarse ex re ipsa, teniendo derecho el perjudicado a que el público tenga conocimiento de la usurpación de que ha sido objeto y de que le sean convenientemente reparados. De hecho, en la actual regulación del artículo 140 -modificado por Ley 19/2006 - ha recogido esta doctrina jurisprudencial, estableciendo que "En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de 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."

En el caso que nos ocupa, es evidente que la infracción es menor. Ya hemos desechado daño o menoscabo de la reputación del autor y causahabientes, y de lo que tenemos constancia es de que el uso indebido del dibujo en la transformación de que fue objeto para incorporarse como signo de una campaña publicitaria de calzado de niño para el invierno del año 2004, tuvo una escasa durabilidad, sólo de temporada, poniéndose fin a la campaña publicitaria, según consta en la documental obrante al folio 337 de las actuaciones, en enero de 2005. Por tanto, ni las circunstancias de la infracción, ni la naturaleza de la lesión causada ni el grado de difusión temporal -el geográfico está definido al territorio español- permiten fijar una cuantía no superior por este concepto de daño moral, de 6.000 euros que se considera valoración racional de la infracción de un derecho de autor que es, básicamente hoy en día, en lo que hace a su contenido figurativo, un contenido de naturaleza principalmente comercial.

En cuanto a la reclamación por daños y perjuicios, la opción de la actora a favor de la regalía hipotética -el valor de lo percibido si el infractor hubiera solicitado autorización- o lucro cesante, debiera facilitar, a partir de la numerosa documental aportada integrada por diversos contratos de licencia, el establecimiento de una cuantía indemnizatoria.

Sin embargo es lo cierto que ello no es así ya que no existe un precio justo, general y básico en las licencias, lo que por otro lado es lógico si se tiene en cuenta que el precio es

normalmente fruto de la libre voluntad de las partes negociadoras que atienden a factores ad hoc no trasladables a otras negociaciones.

De hecho, los precios (y circunstancias) varían notablemente según los casos documentados en los autos en atención al licenciatario, al objeto de comercio, al tiempo de uso y extensión territorial. Esto sin embargo, considera el Tribunal que en ese marco de licencias, atendida la extensión temporal y geográfica de la campaña publicitaria, la cuantía mínima que se podría haber fijado como precio de licencia pudo ser de 4.000 euros, cuantía por otro lado equivalente de forma aproximada al 10% de la inversión en la campaña publicitaria de Panamá Jack según obra al folio 337 ya referido, y que se considera por tanto, la cuantía a que ha de tener derecho la actora como indemnización por los perjuicios padecidos en virtud de la infracción del derecho de autor descrito en los anteriores fundamentos de esta resolución.

SEXTO.- *Impugnan a continuación los recurrentes, el pronunciamiento judicial que sobre caducidad parcial por falta de uso de la marca -art 39 y 54 LM- con relación a la clase 25 (se aquieta el apelante con la declaración de caducidad por falta de uso respecto de la clase 35 -publicidad-) se hace en la resolución de la instancia por razón de la demanda reconventional que la sociedad demandada, Panamá Jack S.A., formula en relación a las acciones deducidas por violación de la marca figurativa internacional nº 554.362 de la que es titular la Societe Pour L`Oeuvre et la Memoire D`Antoine De Saint Exupery/Sucesión de Saint Exupery D`Agay.*

El argumento del recurrente frente a esta decisión judicial es que el Juzgador yerra al no valorar como uso efectivo la acreditación del uso de la marca para otros productos textiles diversos al calzado no obstante estar en la misma categoría del nomenclátor, desconociéndose (sigue argumentando el apelante) la doctrina comunitaria sobre la similitud entre el calzado y las prendas de vestir en tanto ambos sirven para cubrir y vestir diversas partes del cuerpo, con la circunstancia

añadida de que este tipo de productos textiles se comercializan en el sector moda por los mismos canales comerciales para un mismo sector del consumo.

El motivo se desestima.

No consta en autos el uso efectivo de la marca internacional por parte del titular, ni de forma directa, signando productos o servicios propios, ni de forma indirecta, signando productos ajenos debidamente licenciados, en relación al calzado, no obstante ser carga del titular de la marca la prueba del uso efectivo en España para los productos y servicios para los que se registró conforme lo dispuesto en el artículo 39 y 58 de la Ley de Marcas.

Lo cierto es que prueba del uso no constituye sin embargo, un gravamen que tenga para el titular, una especial carga, pues la facilidad probatoria de la que dimana (STS 30 de octubre de 1986 y 15 de noviembre de 1993), entre otros factores, dicha carga, parte de la suficiencia de la prueba de la venta de productos o servicios bajo la correspondiente marca, de la suficiencia de la prueba del uso publicitario de la marca, por sí o por licenciataria, para tener por cumplida la prueba de que se trata.

Sin embargo, en relación con el calzado, ninguna prueba se aporta, sin que se supla el concepto de uso real y efectivo que requiere el artículo 39 de la Ley de Marcas, por la prueba -notoriamente pobre- del uso de la marca en otros productos, en particular textiles, por cuanto que la caducidad no se elude por razón del uso de la marca en productos o servicios similares o ubicados en la misma clase -clasificación de Niza-, que es criterio válido y necesario para resolver los litigios de violación de marcas - y que es a lo que se refieren las resoluciones que el apelante expone en su argumentación-, sino que la caducidad por falta de uso se produce de manera parcial con relación a los concretos productos y servicios para los cuales se registró, de manera que si, como es el caso, la marca está caducada en relación al calzado, en nada obsta negativamente el que subsista en relación a los

otros productos de la clase 25 -vestidos y sombrerería- o cualesquiera otros integrados en las clases para los que se registró en su momento.

SÉPTIMO.- *Considera sin embargo el apelante que, no obstante tener por caducada parcialmente la marca de que se trata, la infracción de la misma sí ha tenido lugar porque, estando vigente para el resto de categorías del nomenclátor, incluidos los productos y servicios de las clases no referidos en la falta de uso, el uso por la demandada del signo figurativo ya descrito, constituye el uso de un signo semejante a la marca registrada para productos semejantes a aquellos para los que se registró, que genera riesgo de confusión del público, incluido el riesgo de asociación entre el signo y la marca -art 34-2 -b)-.*

El motivo se desestima.

Razones de obviedad legal nos llevan a esta conclusión.

Pretender, partiendo de la premisa de la caducidad de la marca en aquellos productos y servicios idénticos o similares a los identificados con el signo infractor usado por el demandado, que existe violación de marca por la existencia de riesgo de confusión, incluido el de asociación, con invocación del párrafo b) del número 2º del artículo 34 de la Ley de Marcas, supone ignorar que la infracción, es decir, el efecto dimanante del derecho de ius prohibendi que en este caso confiere la norma al titular de la marca, está condicionada por el principio de especialidad que supone para la apreciación de la infracción marcaria la concurrencia acumulativa de similitud de signo, de producto o servicio y de riesgo de confusión, condiciones sólo excepcionadas en relación a las marcas notorias y renombradas que se definen el artículo 8 en relación al 34-2-c) de la Ley de Marcas, condición que en el caso, más allá de la referencia legal subsanable por el principio iura novit curia, en absoluto se alega en el motivo impugnatorio, no obstante haber sido desdicha en su argumentación por la Sentencia de instancia.

OCTAVO.- Desciende seguidamente la parte apelante a la crítica de la estimación de la excepción de prescripción de las acciones de competencia desleal por transcurso del plazo prevenido en el artículo 21 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal.

Aduce el apelante que si bien el dies a quo es aceptable, no fue hasta la celebración de la vista de medidas cautelares -11 de abril de 2006- cuando se tuvo conocimiento de la persona que había realizado el acto de competencia desleal, razón por la que el plazo aplicable es el trienal y no el anual.

Conforme al artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal, las acciones contempladas en el artículo 18 de la misma ley prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que debieron ejercitarse y el legitimado ha tenido conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y, en todo caso, transcurridos tres años desde el momento de realización del acto.

En la decisión de este motivo, debemos traer a colación la muy reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2006 que analiza y concreta la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión de la prescripción de las acciones de la Ley 3/91 examinando el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal a partir de la consideración de la naturaleza y efectos de las acciones que en cada caso se ejercitan. Dice esta Sentencia que "la acción declarativa (art 18-1ª LCD) está en vigor mientras subsista la perturbación, como expresamente dice el precepto, y en consecuencia, ha de entenderse que también subsiste la acción de cesación para impedir en el futuro la continuación o la repetición de actos de competencia desleal" (fundamento jurídico sexto), pronunciamiento que no cabe entender de forma genérica en relación al artículo 21 LCD, esto es, en relación a la totalidad de acciones declarativas ya que, como sigue diciendo la Sentencia "...a falta de reflejo en el artículo 21 LCD del carácter instantáneo o continuado del acto de competencia, es preciso adaptar a la especial naturaleza y a la específica función de las acciones reseñadas el sistema de cómputo de

la prescripción que con carácter general se enuncia en el artículo 1969 CC, partiendo de la idea de que no existe en el tenor literal de la norma ningún elemento que impida tener en cuenta la diferencia entre un acto de competencia desleal de carácter instantáneo o de carácter duradero."

Es decir, que en primer lugar identifica la Sentencia actos desleales de distinta eficacia en cuanto a sus efectos, unos instantáneos (que pueden ser reiterativos, generando cada uno su propia acción), otros duraderos, y segundo que en atención a esta diferencia llega a la conclusión que es necesario descender a la naturaleza de la acción ejercitada en relación con la infracción denunciada de entre el catálogo comprendido en la Ley de Competencia Desleal, para, previa identificación de su carácter instantáneo o duradero del acto demandado, determinar si la infracción cometida lo fue en pretérito, extinguiéndose con el acto desleal con inicio del plazo de prescripción o si, por el contrario, la infracción cometida, sin duda también pretérita, subsiste en sus efectos al tiempo de la demanda, porque de ser así, no se habría iniciado la extinción de la acción nacida del acto desleal por no estar, precisamente, conclusos sus efectos.

Pues bien, desde esta perspectiva, la conclusión que alcanza el Tribunal es coincidente con la de la Instancia ya que las acciones ejercitadas vienen referidas a infracciones que producen sus efectos sin que se mantengan al margen de la infracción misma, de manera que el cómputo de la acción que se ejercita ha de entenderse retrotraído, en la forma que se dirá, al momento de la infracción y de su conocimiento por los afectados, lo que constituye una auténtica cuestión facti.

A estos efectos, los hechos base no desvirtuados de la Sentencia son que el día 4 de noviembre de 2004 se extiende un acta notarial a instancia de las actoras en las que se deja constancia de los carteles publicitarios empleados por Panamá Jack y del contenido de la página web de dicha mercantil,

dirigiéndose el día 23 de noviembre de ese mismo año un burofax a Panamá Jack S.A. en el que se le comunica que está haciendo uso fraudulento de la imagen y contenido de la obra, requiriéndole para que proceda a la retirada de la citada publicidad, no presentándose sin embargo la demanda hasta el día 2 de febrero de 2006.

Pues bien, con tal constancia del requerimiento identificador, resulta ciertamente difícil abstraerse también de una valoración del transcurso del tiempo con efectos extintivos desde la perspectiva del plazo anual que se inicia, dice el Tribunal Supremo (S. 25 de julio de 2002), por el conocimiento identificador, es decir, en el momento en que las acciones pueden ser ejercitadas y el del conocimiento de la persona que realizó el acto constitutivo de competencia desleal -art 21 LCD -.

Y es que en el caso, el requerimiento que se efectúa por las actoras a Panamá Jack respecto de la utilización de la imagen e ilustración propiedad de aquellas, constituye sin duda un punto de inflexión en la manifestación de un conocimiento sobre posibles actos de deslealtad como, por otro lado, expresamente reconoce el apelante cuando no cuestiona la fijación del dies a quo. Ahora bien, no sólo es tal documento demostrativo del conocimiento del acto, sino también del conocimiento e identificación del infractor ya que la misiva se dirige frente a la mercantil cuyos productos publicita con el uso de la imagen protegida y frente a ella después, dirigirá también la demanda judicial, obteniendo además el pronunciamiento judicial no impugnado de desestimación de la demanda frente a sociedad tercera por falta de legitimación, que sólo se aprecia sin embargo en relación a la mercantil citada.

El motivo apelatorio queda por tanto desestimado.

NOVENO.- Dedicar el último de los argumentos impugnatorios la parte apelante a lo relativo a la indemnización de daños y perjuicios.

En relación a esta cuestión, y por lo que hace a la infracción apreciada de la propiedad intelectual de que la que son titulares las sociedades actoras, ya nos hemos pronunciado con ocasión del análisis de esa materia, fijando el importe indemnizatorio tanto por razón de daños y perjuicios en relación a la opción de las actoras -regalía hipotética- como por daño moral, remitiéndonos en consecuencia a los argumentos expresados en el fundamento de derecho quinto de esta resolución, sin que por lo demás proceda pronunciamiento ninguno en relación al uso de la figura, imagen o dibujo en calidad de marca, cuya infracción se ha rechazado, ni por razón de comisión de actos de deslealtad, una vez se ha confirmado la prescripción de las acciones dimanantes de esta presunta infracción.

Recurso de apelación formulado por la mercantil Panamá Jack S.A.

DÉCIMO.- Impugna la Sentencia de instancia la mercantil reconviniendo, reproduciendo básicamente, el contenido de su demanda reconvencional.

Para ello articula dos argumentos la mercantil apelante, de un lado, la apreciación en la sentencia de una excepción, la falta de legitimación en la acción de caducidad, que no ha habido sido propuesta por el titular de la marca y, en segundo lugar, la afirmación de la legitimación de la reconviniendo en el ejercicio de la acción de caducidad tal cual es planteada en su demanda reconvencional.

Comenzando por el primero de los argumentos, afirma el apelante que en momento alguno, en el escrito de contestación a la reconvención, se formula por las actoras excepción de legitimación activa de la reconviniendo en relación a la acción de caducidad ejercitada, de manera que, no habiéndose formulado en el modo exigido en los artículos 405-1 y 399-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dicha excepción, resulta contrario al principio dispositivo que ordena el proceso civil, el debate introducido de oficio por el Juzgador para finalmente, apreciar sólo caducidad parcial de la marca por falta de uso.

Tales afirmaciones obvian sin embargo el carácter público que el derecho de acción confiere a los extremos relevantes del proceso, también del proceso civil. Es por ello que viene siendo doctrina reiterada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, tan recientemente reiterada en su Sentencia de fecha 23 de marzo de 2007, que "...la falta de legitimación, por carecer de acción, de cualquiera de las partes, es un aspecto examinable de oficio por el Juzgador, aunque no se haya alegado en su momento por alguno o algunos de los litigantes, ya que ello afecta a los presupuestos procesales y a la correcta constitución de la litis (por ello, su articulación a través del núm. 3º del art. 1692 LECiv.), temas que son, de por sí, de orden público del proceso."

Desde la perspectiva del ejercicio de la acción de caducidad, la norma que determina la legitimación para el ejercicio de las acciones marcarias -art 59 LM - es ius cogens en tanto establece un límite legitimador de naturaleza vinculada a la exigencia del artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Rechazamos por tanto, infracción del principio dispositivo en la resolución recurrida.

UNDÉCIMO.- Pero afirma en todo caso su legitimación el recurrente aduciendo que la conducta procesal de las actoras demuestra la necesidad de su propia legitimación.

El argumento carece sin embargo de relevancia ya que no es la conducta procesal, que incluso podría ser errática, la que legitima porque en todo caso, es derivada y siempre posterior a la acción.

Por el contrario. La legitimación es una situación previa, un estadio anterior al ejercicio de la acción que es consecencial, siempre, a la preexistencia de esa capacidad que es la legitimación. En palabras del Tribunal Supremo (STS 30 de mayo de 2006) es una posición o condición objetiva con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el

reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar. Preexiste a la acción y es condición casual de la misma.

Por ello en el caso, el examen ha de efectuarse en relación a la posición de la mercantil Panamá Jack con la marca invocada como infringida por la actora titular de la misma, imponiendo la Ley de Marcas -art 59 -a)- para el válido ejercicio de la acción de caducidad por falta de uso efectivo y real de la marca, que se ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo, lo que viene siendo interpretado por el Tribunal Supremo -STS 5 de abril de 1994 - con un criterio restrictivo, habiendo señalado dicha resolución que "...la legitimidad del interés desaparece en tanto en cuanto no exista un conjunto concurrente de productos semejantes puestos en el mercado por ambas partes con identidad en la mención de la marca.

Es cierto que esta doctrina se emite con ocasión de la interpretación de la Ley de Marcas de 1988 y que la Ley del año 2001 ha ampliado, aunque sin alcanzar la naturaleza que esta acción tiene en el Reglamento 40/94 de Marca Comunitaria (el artículo 55-1 -a sólo requiere de capacidad procesal, estableciendo de facto una auténtica acción popular). Es por tanto obligatorio exigir la concurrencia de un requisito legitimador y dado que ningún interés legítimo se aprecia en la reconviniente para sustentar la caducidad total de la marca dado que no consta que tenga entre su objeto social, la producción de productos o servicios equivalentes o similares a los que constituyen el registro de la marca, ni que exista vinculación alguna con entre los signos de Panamá Jack y el titularidad de la sociedad actora, faltando por tanto, punto de conflicto hipotético.

Se desestima por tanto la apelación formulada.

DUODÉCIMO.- En cuanto a las costas procesales de esta alzada y habiéndose estimado parcialmente el recurso de apelación de las actoras no cabe imponerles expresamente al recurrente conforme a lo prevenido en los artículos 394 y 398 de la Ley

de Enjuiciamiento Civil, declaración que sin embargo sí resulta procedente respecto de la impugnación desestimada de la demandada reconviniente, a la que se le imponen las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

FALLAMOS

Que estimando parcialmente el recurso de apelación entablado por la parte actora integrada por las sociedades de nacionalidad francesa "Societe Pour L'Oeuvre et la Memoire D'Antoine De Saint Exupery/Sucesión de Saint Exupery D'Agay" y la "Societe pour L'Exploitation et la Gestion des Droits derives de L'Oeuvre D'Antoine de Saint Exupery" (S.O.G.E.X.), representadas ambas ante este Tribunal por el Procurador D. José Luis Vidal Font; y desestimando el recurso de apelación formulado por la parte reconviniente, la mercantil Panamá Jack S.A., recursos ambos formulados contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de Alicante el día 12 de marzo de 2007, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución y en su virtud:

Declaramos que la mercantil Panamá Jack S.A. ha infringido los derechos de propiedad intelectual de titularidad y gestión de las actoras con ocasión de la explotación publicitaria y transformación de la obra gráfica de Antoine de Saint Exupery "El Principito" y,

en consecuencia, se condena a la mercantil demandada a:

Estar y pasar por dicha declaración.

A indemnizar a las actoras en la cuantía única para ambas de seis mil euros (6.000 €) por daño moral

A indemnizar a "Societe pour L'Exploitation et la Gestion des Droits derives de L'Oeuvre D'Antoine de Saint Exupery" en cuatro mil euros (4.000 €) por daños y perjuicios

Confirmándose en lo demás, los restantes pronunciamientos contenidos en la Sentencia de Instancia; y con expresa imposición de las costas de esta alzada derivadas de su impugnación a la sentencia a la mercantil Panamá Jack S.A.; y sin expresa declaración sobre las costas causadas por las apelantes - actoras.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-