

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2012
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Propiedad Intelectual. Derecho de Autor. Competencia desleal. Actos de imitación. Alegato de parodia.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª

FECHA: 24-4-2002

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial de España, en <http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia>. Id Cendoj: 08019370152002100140.

Actualización: 12-6-2012.

OTROS DATOS: Recurso 790/1999.

SUMARIO:

“La actora y recurrente, conocida empresa cinematográfica dedicada a nivel internacional a la producción, comercialización y distribución de películas y poseedora de un logotipo que la distingue e identifica, consistente en un león rugiendo, envuelto y rodeado de cintas cinematográficas, protegido en España por las marcas ..., denunció en su escrito de demanda que la demandada había venido realizando una campaña publicitaria de una bebida alcohólica basada en un anuncio en el que aparecía transformado el citado logotipo y en el cual habían sido sustituidas únicamente las expresiones escritas del original por otras adecuadas al producto que promocionaba.

“La documental conformada por la cinta de vídeo aportada ... por la propia demandada acredita que dicho anuncio consistía en la aparición en pantalla del logotipo dibujado y animado de la METRO GOLDWIN MAYER (sobre el cual aparecía la inscripción «In bibendo continencia») en el que, de repente, cobraba vida el león, que salía de la orla que lo envolvía y se acostaba ante una especie de escudo con laureles en el que aparecían las letras MG, que daban paso a una botella de ginebra de dicha marca y a la leyenda «vive tu película».”

[...]

“El artículo 39 del Real Decreto Legislativo 1/1.996, de 12 de abril, por el que se aprueba el citado Texto Refundido, establece que «no será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor». De este modo la parodia representa un límite a la exigencia contenida en el artículo 21, relativa a la autorización que el autor de la obra original ha de librar para que la misma

pueda traducirse, adaptarse o modificarse de cualquier otro modo en su forma y para que el titular de la obra objeto de la transformación pueda explotarla mediante su «reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación».

“Ahora bien, no toda representación (o por mejor decir, recreación) de una obra ajena resulta susceptible de incardinarse en el concepto citado, pues, únicamente cabe predicar el mismo de aquél que consista en la reproducción de una obra muy conocida e introduzca en ella un cambio de actitud tendente a su ridiculización, bien por incorporar un acusado elemento cómico a lo que es serio o por dotar de fingida seriedad a lo que es, por esencia, jocoso”.

“Por ello, más que un afán de crítica, al parodista le guía un ánimo de caricaturizar y de mofarse de aquello que es objeto de su sátira o pantomima y aunque ha de existir cierto grado de identificación entre la obra original y aquella que la parodia (para conseguir que el observador tenga la primera in mente al tiempo de presenciar ésta y se produzca así el deseado efecto de contraste), uno de los requisitos que determina el artículo 39 para que pueda operar el límite a los derechos de autor es que no exista riesgo de confusión entre la parodia y la obra parodiada”.

[...]

“.. al afirmar que solamente existen dos notas que separan las dos creaciones (la utilización del dibujo animado y el empleo de una expresión que trata de evocar las alabanzas que sobre el vino efectuaban los romanos), y que las mismas no son hilarantes (por más que pretendan evocar en el público una situación divertida en la que un dibujo cobra vida), no sólo está desdibujando el concepto jurídico de la parodia hasta vaciarlo por completo, sino que reconoce abiertamente que lo que hizo la demandada fue utilizar en su propio beneficio la creación original de la actora (en la que modificó dos pequeños detalles), infringiendo con ello los derechos de propiedad intelectual que sobre aquélla tiene ésta reconocidos y sin que pueda constituir justificación alguna el pretendido ejercicio de la libertad de expresión que en el presente supuesto no se antoja como determinante en el actuar del demandado”.

[...]

El artículo 6 LCD¹, a la manera que lo hiciera el artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París, considera desleal «todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos”, siendo bastante a tales efectos la existencia de “riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación».

“Por su parte, el artículo 12 considera desleal «el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”, introduciendo su párrafo segundo un plus de deslealtad en relación con “el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen

¹ Ley española de Competencia Desleal (nota del compilador)

falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase y similares».

“El concepto de riesgo de confusión que introducen dichos preceptos, el último por vía de la llamada competencia parasitaria, viene referido a la que se produce sobre los medios de identificación utilizados por el empresario en el mercado y, a diferencia del que analiza la legislación marcaría, no se trata de un concepto puramente normativo, esto es, derivado de la simple comparación de los signos en conflicto y de los productos o servicios con ellos identificados, sino de la intervención de otros muchos factores, tales como los precios de los productos, los canales de distribución de los mismos, la publicidad efectuada, etc.”

“De igual modo, así como la legislación marcaría no exige un uso efectivo del signo, el juicio de confundibilidad efectuado a la luz de la normativa concurrencial requiere una cierta implantación en el mercado del mismo y tiene plena eficacia extramuros del principio de especialidad al no padecer las limitaciones que para la defensa de los signos distintivos establece el artículo 31 LM² y lo determinante para apreciar el ilícito no es que se produzca la confusión sino que exista riesgo de confundibilidad, esto es, la mera posibilidad de que acaezca, aunque ni uno solo de los consumidores se haya confundido todavía”.

[...]

“... declaramos que el uso no autorizado por parte de DESTILERÍAS MG, S.A del logotipo titularidad de la recurrente para un anuncio publicitario de una ginebra constituye infracción a los derechos exclusivos de propiedad intelectual que la misma ostenta, así como un acto de competencia desleal ...”

COMENTARIO: Lo primero a destacar del caso es que se entiende por parodia la imitación burlesca de una obra seria. En el plano legislativo existen varias tendencias, desde las que eximen a la parodia de la autorización del autor de la obra primigenia y las que por el contrario requieren expresamente de ese consentimiento, hasta las que no exigen dicha autorización *“sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente a obtener una remuneración por el uso de su creación y siempre que la parodia no infiera un daño a la obra originaria o a su autor”* o *“siempre que no se induzca a confusión, ni se infiera un daño a la obra original”*. En las legislaciones donde no existe una disposición expresa al respecto, rige el principio general por el cual el autor tiene el derecho exclusivo de autorizar o no las modificaciones de su obra, lo que implica, salvo pacto expreso en contrario, el pago de una remuneración. Dejando de lado el tema de la parodia, que por lo demás fue descartada en el caso resuelto por la sentencia que se reseña, por razones que dada la claridad del fallo no ameritan comentarios adicionales, entramos entonces a considerar los vasos comunicantes que existen entre el derecho de autor y la represión contra la competencia desleal, así como la posibilidad de la concurrencia de infracciones. Así, se presenta el supuesto de la imitación en la actividad publicitaria, que puede verse desde dos perspectivas distintas, tanto en relación a otros mensajes comerciales, como en vinculación a las marcas u otros signos distintivos de los productos o servicios que se publicitan. El primer supuesto se vincula al derecho de autor cuando lo imitado (en forma *“servil”* o *“maquillada”*), es una obra publicitaria ajena, lo que puede

² Ley española de marcas (nota del compilador).

tipificar un plagio, que puede ser total o parcial, pues como se ha resuelto en estrados “... el sentido de la ley es el de ofrecer protección no sólo a las obras que han sido calcadas y textualmente por otro, sino que ampara además contra los despojos parciales de la producción del intelecto ...”³. El segundo supuesto se produce cuando el mensaje comercial imita a un signo distintivo ajeno (las más de las veces con el propósito de generar confusión en los consumidores), especialmente si el medio identificador utilizado en la publicidad produce la misma impresión fonética, gráfica o conceptual en la mente del público que la de un signo preexistente. Los actos de imitación publicitaria pueden revestir diversas modalidades, como la que genera un riesgo de confusión (en relación a los productos o servicios) o de asociación o confusión indirecta (en cuanto al origen empresarial) y/o un aprovechamiento indebido del esfuerzo o la reputación ajena, esto último calificado en la mayoría de las legislaciones como un acto parasitario configurador de una conducta desleal en el ámbito empresarial. © Ricardo Antequera Parilli, 2012.

TEXTO COMPLETO:

En la ciudad de Barcelona, a veinticuatro de abril de dos mil dos.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio de Menor Cuantía, número 421/98 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Barcelona, a instancia de la entidad METRO GOLDWIN MAYER INC, representada por el Procurador de los Tribunales D. Joan Josep Cucala Puig y asistida de su letrado D. Mario Sol Muntañola, contra DESTILERÍAS MG, S.A, representada por el Procurador de los Tribunales D. Arturo Marroquín Sagalés y asistido de su letrado D. Javier Gutiérrez Royo; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud de recurso apelación interpuesto por la actora contra la sentencia dictada en los mismos el día 3 de junio de 1.999, por la Sra. Juez sustituta de dicho Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- *La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por METRO GOLDWIN MAYER, INC contra DESTILERÍAS MG, S.A, debiendo absolver a los demandados de todas pretensiones formuladas en su contra. No cabe*

hacer expresa imposición de costas causadas en este procedimiento".

SEGUNDO.- *Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de METRO GOLDWIN MAYER, INC y, admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Superioridad, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales y tuvo lugar la celebración de la vista pública el día 15 de abril de 2.002, con el resultado que obra en la precedente diligencia.*

TERCERO.- *En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.*

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *La actora y recurrente, conocida empresa cinematográfica dedicada a nivel internacional a la producción, comercialización y distribución de películas y poseedora de un logotipo que la distingue e identifica, consistente en un león rugiendo, envuelto y rodeado de cintas cinematográficas, protegido en España por las marcas 1.269. 099, 1.269.105, 1.269.101, 1.269.103, 1.269.100 y 1.624.683, denunció en su escrito de demanda que la demandada había venido realizando una campaña publicitaria de una bebida alcohólica basada en un anuncio en el que aparecía transformado el citado logotipo y en el cual habían sido sustituidas únicamente las*

³ Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional de la República Argentina. Sentencia de Sala VI (21-12-1999)

expresiones escritas del original por otras adecuadas al producto que promocionaba.

La documental conformada por la cinta de vídeo aportada con el nº 8 por la propia demandada acredita que dicho anuncio consistía en la aparición en pantalla del logotipo dibujado y animado de la METRO GOLDWIN MAYER (sobre el cual aparecía la inscripción "In bibendo continentia") en el que, de repente, cobraba vida el león, que salía de la orla que lo envolvía y se acostaba ante una especie de escudo con laureles en el que aparecían las letras MG, que daban paso a una botella de ginebra de dicha marca y a la leyenda "vive tu película".

SEGUNDO.- Con base en dicho relato y por entender infringidos sus derechos de propiedad intelectual e industrial y existentes, tanto un ilícito concurrencial como un acto de publicidad engañosa y desleal, la demandante interpuso demanda en cuyo suplico ejercitaba, junto con la mera acción declarativa de tales infracciones, las de cesación y prohibición de las mismas, la resarcitoria de los perjuicios irrogados en función de la llamada "regalía hipotética" y la dirigida a dar publicidad al fallo condenatorio a medio de su inserción en tres periódicos de ámbito nacional y en la emisión de un spot cinematográfico del mismo alcance, duración y difusión que el anuncio infractor en el que se desvinculase el logotipo de la actora de la ginebra MG y en el que se rectificase la información contenida.

La sentencia dictada en la primera instancia rechazó en su integridad las pretensiones antedichas por entender concurrente la figura de la parodia que constituye un límite (según el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1.996) al reconocimiento de los derechos de autor, por girar en órbitas comerciales diversas ambas litigantes y por haber cesado la demandada en la conducta publicitaria (que sí calificó de ilícita) tras recibir el requerimiento que, a tal efecto, le fue remitido.

TERCERO.- El artículo 39 del Real Decreto Legislativo 1/1.996, de 12 de abril, por el que

se aprueba el citado Texto Refundido, establece que "no será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor". De este modo la parodia representa un límite a la exigencia contenida en el artículo 21, relativa a la autorización que el autor de la obra original ha de librar para que la misma pueda traducirse, adaptarse o modificarse de cualquier otro modo en su forma y para que el titular de la obra objeto de la transformación pueda explotarla mediante su "reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación".

Ahora bien, no toda representación (o por mejor decir, recreación) de una obra ajena resulta susceptible de incardinarse en el concepto citado, pues, únicamente cabe predicar el mismo de aquél que consista en la reproducción de una obra muy conocida e introduzca en ella un cambio de actitud tendente a su ridiculización, bien por incorporar un acusado elemento cómico a lo que es serio o por dotar de fingida seriedad a lo que es, por esencia, jocoso.

Por ello, más que un afán de crítica, al parodista le guía un ánimo de caricaturizar y de mofarse de aquello que es objeto de su sátira o pantomima y aunque ha de existir cierto grado de identificación entre la obra original y aquella que la parodia (para conseguir que el observador tenga la primera in mente al tiempo de presenciar ésta y se produzca así el deseado efecto de contraste), uno de los requisitos que determina el artículo 39 para que pueda operar el límite a los derechos de autor es que no exista riesgo de confusión entre la parodia y la obra parodiada.

CUARTO.- Con tales premisas es lógico que no se compartan los planteamientos que, vertidos por la demandada, recoge la sentencia impugnada que, acercándose a ellos en su construcción, alcanza conclusiones contrarias a las que deberían ser su normal colofón.

En efecto, al afirmar que solamente existen dos notas que separan las dos creaciones (la

utilización del dibujo animado y el empleo de una expresión que trata de evocar las alabanzas que sobre el vino efectuaban los romanos), y que las mismas no son hilarantes (por más que pretendan evocar en el público una situación divertida en la que un dibujo cobra vida), no sólo está desdibujando el concepto jurídico de la parodia hasta vaciarlo por completo, sino que reconoce abiertamente que lo que hizo la demandada fue utilizar en su propio beneficio la creación original de la actora (en la que modificó dos pequeños detalles), infringiendo con ello los derechos de propiedad intelectual que sobre aquélla tiene ésta reconocidos y sin que pueda constituir justificación alguna el pretendido ejercicio de la libertad de expresión que en el presente supuesto no se antoja como determinante en el actuar del demandado.

QUINTO.- Dicho lo anterior la calificación que, a renglón seguido, efectúa el demandante del denunciado actuar, tildándolo de ilícito marcario y concurrencial, trae a colación la complementariedad relativa de los textos legales reguladores de ambos, la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas (en adelante LM), y la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), y la necesidad de huir de la más pura aplicación del principio de especialidad tendente a la preponderancia de una u otra norma, sobre todo en supuestos en los que la legislación marcaria se muestre reacia a amparar los signos supuestamente vulnerados y, ello, pese a no olvidar los distintos objetivos que los mismos persiguen, pues mientras la LM tiende a proteger (como decíamos en la sentencia de 4 de junio de 1.998, caso Smirnoff/Príncipe Igor, Rollo 1.324/96) "un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, eficaz erga omnes y concedido por su registro", la LCD no tiene como fin, al menos directamente, proteger al titular de la marca, pues como señala su Exposición de Motivos, no pretende resolver conflictos entre competidores, sino "ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado", siendo los destinatarios de su protección, en consecuencia, no los titulares de los signos, ni los empresarios, sino todos los que participan

en el mercado, incluso los consumidores y el mercado mismo.

SEXTO.- La actora tiene inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, tal y como se ha dicho, varias marcas gráfico denominativas (concretamente, las numeradas 1.269. 099, 1.269.105, 1.269.101, 1.269.103, 1.269.100 y 1.624.683), en las que aparece un león rugiendo, envuelto y rodeado de cintas cinematográficas, en cuya parte superior se lee la leyenda "Metro Goldwin Mayer" y a derecha e izquierda del dibujo las palabras "Trade" y "Mark" y ello para distinguir productos tales como "papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, publicaciones, folletos y prospectos; artículos de encuadernación; fotografías..." -f. 44, "servicios de publicidad y negocios; clase 35ª" -f. 45-, "muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre..." -f. 47-, "vestidos, calzados, sombrerería" -f. 50, "cuero e imitaciones de cuero..."- f.53, "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos..." -f. 56- .

La demandada, la compañía licorera DESTILERÍAS MG, S.A, se dedica, según también se ha dicho, a la producción y comercialización de bebidas alcohólicas y utilizó el signo controvertido para anunciar su marca de ginebra "GIN MG".

SÉPTIMO.- El artículo 31 LM concede al titular de una marca registrada la posibilidad de ejercitar las acciones establecidas en el artículo 35 "frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores".

Quiere ello decir que, girando nuestro sistema marcario hoy vigente (tras la preceptiva inscripción constitutiva) alrededor del principio de especialidad (identidad o semejanza de

signo e identidad o similitud del producto o servicio identificado con él), el ius prohibendi que el mismo concede al titular de la marca inscrita, carece de sentido fuera del mencionado principio y que, pese a la identidad o semejanza de dos signos quien ostente derecho sobre uno que sea utilizado por otro en el mercado, no pueda ejercitar con éxito la acción de violación si los productos que distingue el segundo no resultan coincidentes con los del primero.

OCTAVO.- *No obstante ello, el Tribunal de Justicia de las Comunidades ha venido admitiendo en los supuestos de marcas renombradas (y la ostentada por la actora disfruta de esta condición al ser conocida por el público en general y no sólo por los sectores del mismo a los que se destina el producto que distingue) que esa menor semejanza entre los productos o servicios es susceptible de compensarse con el mayor renombre disfrutado por los signos en conflicto.*

Dando un paso más, y de acuerdo con legislación comunitaria representada por los artículos 4.3 y 5.2 de la Directiva 89/104 CEE, de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de Marcas, y por el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1.993, sobre la Marca comunitaria, la nueva Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas, en un intento de reforzar la protección de las marcas notorias y las renombradas, posibilita el ejercicio de la acción de violación fuera del principio de especialidad cuando la misma haya sido llevada al registro (art. 34 c).

No obstante, la absoluta falta de similitud entre los productos distinguidos con las marcas objeto de la controversia y el principio de temporalidad de las leyes, impiden acoger esta solución y nos obligan a buscar remedio extramuros de la legislación marcaría, esto es, en la LCD, al ser susceptible de haber originado el hecho denunciado un ilícito concurrencial.

NOVENO.- *El artículo 6 LCD, a la manera que lo hiciera el artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París, considera desleal "todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos", siendo bastante a tales efectos la existencia de "riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación".*

Por su parte, el artículo 12 considera desleal "el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado", introduciendo su párrafo segundo un plus de deslealtad en relación con "el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase y similares".

El concepto de riesgo de confusión que introducen dichos preceptos, el último por vía de la llamada competencia parasitaria, viene referido a la que se produce sobre los medios de identificación utilizados por el empresario en el mercado y, a diferencia del que analiza la legislación marcaría, no se trata de un concepto puramente normativo, esto es, derivado de la simple comparación de los signos en conflicto y de los productos o servicios con ellos identificados, sino de la intervención de otros muchos factores, tales como los precios de los productos, los canales de distribución de los mismos, la publicidad efectuada, etc.

De igual modo, así como la legislación marcaría no exige un uso efectivo del signo, el juicio de confundibilidad efectuado a la luz de la normativa concurrencial requiere una cierta implantación en el mercado del mismo y tiene plena eficacia extramuros del principio de especialidad al no padecer las limitaciones que para la defensa de los signos distintivos establece el artículo 31 LM y lo determinante para apreciar el ilícito no es que se produzca la confusión sino que exista riesgo de confundibilidad, esto es, la mera posibilidad de

que acaezca, aunque ni uno solo de los consumidores se haya confundido todavía.

DÉCIMO.- Con tales referencias hemos de pensar, necesariamente, que la conducta descrita en el relato fáctico que antecede lleva a estimar concurrente un evidente riesgo de confusión, siquiera por vía de asociación, entre el signo utilizado por la demandada y el que ha hecho famosa a la demandante y que mediante el empleo del mismo en la campaña publicitaria con la que aquélla intentaba aumentar las ventas de su ginebra ha querido cobijarse bajo la reputación alcanzada por ésta a lo largo de los años o, al menos, ha pretendido sembrar en el consumidor la duda razonable acerca de la procedencia empresarial del producto por ella comercializado o de las conexiones que entre ella y la conocida empresa cinematográfica hubiera podido haber, lo que da virtualidad a los ilícitos concurrenciales analizados y hace prosperar (aunque no lo hubiera posibilitado ya la infracción de los derechos de autor examinada) las acciones ejercitadas en el escrito de demanda.

DÉCIMO PRIMERO.- Por último, y en cuanto a las acciones derivadas de la Ley 34/1.988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, no cabe sino confirmar los argumentos vertidos en la sentencia impugnada toda vez que, tal y como en ella se dice, el artículo 26 de dicho texto legal condiciona el ejercicio de las acciones previstas en el mismo al silencio o a la negativa a cesar en la actividad publicitaria llevada a cabo por el anunciante tras el requerimiento fehaciente que le sea remitido, circunstancia que en el supuesto que nos ocupa no ha concurrido al constar el cese en la conducta denunciada tras el requerimiento remitido por la actora.

DÉCIMO SEGUNDO.- Resta analizar tres de los pedimentos que incorpora la demandante al petitum de su demanda, cuál son, los relativos al resarcimiento de los daños y perjuicios que la actuación denunciada le ha irrogado, a la publicación de la sentencia en la que se recojan sus pretensiones condenatorias y a la emisión de un spot cinematográfico en las condiciones más arriba descritas.

La primera de las consecuencias, si bien inherente a la mayor parte de las conductas incardinadas en la órbita de los derechos competencial y marcario, no deviene automática, por cuanto es doctrina pacífica (SSTS de 21 de abril de 1.992, 21 de mayo de 1.994 y 6 de marzo de 1.995, entre otras) que no puede condenarse a resarcir los eventuales daños causados, si éstos no resultan plenamente acreditados y, ello, aunque pueda llegar a ser presumible que toda infracción de esta naturaleza lleve aparejada algún tipo de perjuicio, por ser éstos consustanciales a aquéllas.

La actora pretende por este concepto las cantidades que hubiera percibido en concepto de remuneración por haber autorizado la utilización.

La llamada regalía hipotética a que se refiere esta concreta modalidad de resarcimiento tiende, según una pacífica doctrina, a la reparación de un daño insito en la esencia misma de la infracción y que, como tal, no precisa de una puntual acreditación (en contra de la tradicional doctrina jurisprudencial relativa a la exigencia de probar la existencia y la cuantía del daño para que pueda ser indemnizado), pues se tiene la íntima convicción de que el titular de los derechos de autor o de cualquier modalidad de propiedad industrial hubiere percibido una remuneración (cualquiera que ésta fuese) de haber permitido la utilización de los que lo fueron sin su consentimiento y que, por tanto, ha dejado de obtener una suma que, en otras condiciones, habría percibido. La sola explotación de dichos derechos ocasiona un daño (ex re ipsa) y la ausencia de prueba no desdibuja su resarcibilidad, pues el perjuicio deriva de la comisión del propio acto ilícito (res ipsa loquitur), a imagen de lo que, a nivel legislativo, se recoge ya en algún texto legal (p.e. en el artículo 9 L.O 1/1.982, de 5 de mayo, que conecta la realidad del perjuicio a la sola prueba de la intromisión ilegítima en el honor, la intimidad personal y familiar o propia imagen del ofendido).

Es por ello que la sola afirmación del titular de no haber tenido intención de autorizar una explotación de sus derechos que, en definitiva, fue llevada a cabo, sea bastante a los fines de no privarle, además, del justo resarcimiento al que hubiera tenido derecho, lo que, en este caso deberá ser cuantificado en fase de ejecución de sentencia.

DÉCIMO TERCERO.- *Por su parte, en relación con el extremo relativo a la publicación de la sentencia, igualmente interesado, es preciso afirmar que, incluida dicha posibilidad entre las consecuencias reparadoras que incorpora, en relación con la acción resarcitoria de daños, el artículo 18.5º LCD, no existe motivo alguno para rechazar el mismo, pues tiene pleno derecho el perjudicado a que el público tenga conocimiento de la usurpación de que ha sido objeto, sin que sea preciso a tales efectos, según se pretende, la utilización de medios (como un spot publicitario) que no están contemplados en la norma.*

DÉCIMO CUARTO.- *No se hace especial imposición de las costas de ninguna de las dos instancias.*

FALLAMOS

*Que estimando en parte el recurso interpuesto por la representación procesal de METRO GOLDWIN MAYER, INC, contra la sentencia dictada con fecha 3 de junio de 1.999 por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de los de Barcelona, en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos **REVOCAR Y REVOCAMOS** la misma y, en su lugar dictamos otra por la que declaramos que el uso no autorizado por parte de DESTILERÍAS MG, S.A del logotipo titularidad de la recurrente para un anuncio publicitario de una ginebra*

constituye infracción a los derechos exclusivos de propiedad intelectual que la misma ostenta, así como un acto de competencia desleal y, en consecuencia, a) prohibimos a la demandada a continuar con la emisión del anuncio infractor, ordenando el cese de los actos de deslealtad y de cualquier actividad que viole los citados derechos exclusivos; b) ordenamos la destrucción de todos los fotolitos, clichés, grabaciones, fotografías, etc, utilizados para la confección y emisión del anuncio infractor; c) condenamos a la demandada a abonar a la recurrente en concepto de indemnización por el daño material causado una cantidad a determinar en ejecución de sentencia equivalente a la remuneración que hubiere obtenido de haber autorizado las reproducciones realizadas; d) ordenamos la publicación en tres periódicos de ámbito nacional, a costa de la demandada, del fallo condenatorio de la presente resolución.

No ha lugar a las restantes pretensiones de la recurrente.

No ha lugar a efectuar expresa imposición de las costas de ninguna de las dos instancias.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- *Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. DOY FE.*