

Id Cendoj: 28079110012009100294
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1858/2004
Nº de Resolución: 295/2009
Procedimiento: Casación
Ponente: JESUS CORBAL FERNANDEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:

FALTA DE MOTIVACIÓN: nulidad de actuaciones: doctrina del TC y del TS.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a seis de Mayo de dos mil nueve

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Granada, Sección Tercera, como consecuencia de autos de Juicio de Menor Cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Granada, sobre infracción de derechos de autor; cuyo recurso fue interpuesto por D. Eduardo y la Sociedad Bicicletas Monty, S.A., representados por el Procurador D. Anibal Bordallo Huidobro; y como parte recurrida D. Hermenegildo, representado por el Procurador D^a. María Isabel Campillo García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- La Procurador D^a. María Molina Cañavate, en nombre y representación de la entidad Bicicleta MONTY, S.A. y D. Eduardo, interpuso demanda de Juicio de Menor Cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Granada, siendo parte demandada D. Hermenegildo, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que estimando la demanda: A. Se declare: 1.- Que la comercialización, distribución y/o cualquier otro acto de explotación que efectúa Hermenegildo de las bicicletas descritas en la demanda infringen los derechos de propiedad intelectual que ostenta Bicicletas Monty, S.A. sobre los diseños de las bicicletas referidas, en su condición de titular de los derechos de explotación sobre tales diseños; 2.- Que el encargo de fabricación, comercialización, distribución y/o cualquier otro acto de explotación que efectúa Hermenegildo de las bicicletas descritas en la demanda constituyen actos de competencia desleal; 3.- Que la denominación "Wenti" utilizada en las referidas bicicletas de Hermenegildo infringe la marca "Monty" número 760.671 y la marca comunitaria "Monty" número 1.172.521, ambas de Bicicletas Monty S.A.; 4.- Que la marca número 2.290.085 concedida a Hermenegildo es nula de pleno derecho; y, B. Se condene al demandado Hermenegildo: 1.- A.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones; 2.- A cesar en todo acto de fabricación, comercialización y/o distribución de las bicicletas infractoras; 3.- A cesar en todo acto de fabricación, comercialización y/o distribución de las bicicletas objeto de la presente demanda, que incluyan marcas, indicaciones o cualquier tipo de signo distintivo que pueda resultar semejante o confundible con los que son propiedad de o identificar a Bicicletas MONTY S.A. o que pueda asociarse a los mismos; 4.- A retirar del tráfico económico las bicicletas objeto de la presente demanda, así como cualquier material en el que las mismas se reflejen, aún en poder de terceros a quienes hayan sido suministradas o vendidas; 5.- A indemnizar a Bicicletas MONTY por los daños y perjuicios causados por infracción de derechos de autos, competencia desleal, infracción de marcas y por el enriquecimiento injustamente obtenido, en la cuantía que se determine en trámite de ejecución de sentencia de acuerdo con las bases fijadas; 6.- A indemnizar a Dn. Eduardo por los daños morales causados por infracción de derechos de autos en la cuantía que se determine en trámite de ejecución de sentencia; 7.- A publicar la parte dispositiva de la Sentencia a costa del demandado en dos publicaciones nacionales de difusión general; y, 8.- Y al pago de las costas del proceso con expresa declaración de temeridad si el demandado se opusiera a la presente demanda.

2.- El Procurador D. Carlos Alameda Ureña, en nombre y representación de D. Hermenegildo,

contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que se desestime la demanda, con expresa condena en costas al actor.

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 Dos de Granada, dictó Sentencia con fecha 31 de marzo de 2.003 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: DECLARO: 1.- Que la comercialización, distribución y/o cualquier otro acto de explotación que efectúa Hermenegildo de las bicicletas descritas en la presente demanda (FREE-100. FREE-200, BMX-629, BMX-729 y trial 820), infringen los derechos de propiedad intelectual que ostenta Bicicletas MONTY S.A., sobre los diseños de las bicicletas aquí referidas (Free 300 y 301, BMX 129 y 139 y de la trial 219 X-ALP), en su condición de titular de los derechos de explotación sobre tales diseños. 2.- Que el encargo de fabricación, comercialización, distribución y/o cualquier otro acto de explotación que efectúa Hermenegildo de las bicicletas descritas en la presente demanda constituyen actos de competencia desleal. 3.- Que la denominación "Wenti" utilizada en las referidas bicicletas de Hermenegildo infringe la marca "MONTY" número 760.671 y de la misma comunitaria "MONTY" número 1.127.521, ambas de Bicicletas MONTY, S.A. 4.- Que la marca número 2.290.085 concedida a Hermenegildo es nula de pleno derecho. CONDENO A Don Hermenegildo : 1.- A estar y a pasar por las anteriores declaraciones: 2.- A cesar en todo acto de fabricación, comercialización y/o distribución de las bicicletas infractoras. 3.- A cesar en todo acto de fabricación, comercialización y/o distribución de las bicicletas objeto de la presente demanda, que incluyan marcas, indicaciones o cualquier tipo de signo distintivo que pueda resultar semejante o confundible con los que son propiedad de o identificar a Bicicletas Monty, S.A., o que pueda asociarse a los mismos. 4.- A retirar del tráfico económico las bicicletas objeto de la presente demanda, así como cualquier material en el que las mismas se reflejen, aún en poder de terceros a quienes hayan sido suministradas o vendidas. 5.- A indemnizar a Bicicletas MONTY por los daños y perjuicios causados por infracción de derechos de autos, competencia desleal, infracción de marcas y por el enriquecimiento injustamente obtenido, en la cuantía que se determine en trámite de ejecución de sentencia, para lo que se estará a los beneficios obtenidos por el demandado, así como a las pérdidas sufridas por la sociedad actora. 6.- A indemnizar a Don Eduardo por los daños morales causados por infracción de derechos de autor en la cuantía que se determine en trámite de ejecución de sentencia. 7.- A publicar la parte dispositiva de la Sentencia a costa del demandado en dos publicaciones nacionales de difusión general. 8.- Y al pago de las costas del proceso."

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de D. Hermenegildo , la Audiencia Provincial de Granada, Sección Tercera, dictó Sentencia con fecha 2 de junio de 2.004 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Se revoca la sentencia, desestimando la demanda, condenando a la actora al pago de las costas de primera instancia, y no efectuando pronunciamiento respecto de las del recurso."

TERCERO.- La Procurador D^a. María Molina Cañavate, en nombre y representación de D. Eduardo y la entidad Bicicletas Monty, S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada, Sección Tercera, de fecha 2 de junio de 2.004, con apoyo en los siguientes motivos: **MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL:** UNICO.- Se alega infracción de los *artículos 216 y 218 de la LEC* y de la doctrina jurisprudencial relativa al deber de motivación de las sentencias. **RECURSO DE CASACIÓN:** PRIMERO.- Se alega infracción del *art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal* y de la Doctrina Jurisprudencial que lo interpreta. SEGUNDO.- Infracción del *art. 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual* .

CUARTO.- Por Providencia de fecha 27 de septiembre de 2.004, se tuvieron por interpuestos los recursos, y se acordó remitir las actuaciones a esta Sala.

QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala Primera del Tribunal Supremo, comparecen, como parte recurrente, D. Eduardo y la Sociedad Bicicletas Monty, S.A., representados por el Procurador D. Anibal Bordallo Huidobro; y como parte recurrida D. Hermenegildo , representado por el Procurador D^a. María Isabel Campillo García.

SEXTO.- Con fecha 6 de mayo de 2.008, se dictó Auto por esta Sala por el que se admitió el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación interpuesto por la representación de D. Eduardo y la entidad Bicicletas Monty, S.A., respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada, Sección Tercera, de fecha 2 de junio de 2.004.

SEPTIMO.- Dado traslado, el Procurador D^a. María Isabel Campillo García, en nombre y representación de D. Hermenegildo, presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

OCTAVO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 15 de abril de 2.009, en que ha tenido lugar.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El *objeto del proceso* versa sobre propiedad intelectual, propiedad industrial -diseño industrial y marcas- y competencia desleal, centrándose la controversia en la denuncia por un industrial de la conducta de otro por fabricar y comercializar unos diseños o modelos de bicicletas que constituyen un plagio o imitación servil de las diseñadas y explotadas por la denunciante.

Por la sociedad BICICLETAS MONTY, S.A. y Dn. Eduardo se dedujo *demand* contra Dn. Hermenegildo en la que solicita: A. Se declare: 1.- Que la comercialización, distribución y/o cualquier otro acto de explotación que efectúa Hermenegildo de las bicicletas descritas en la demanda infringen los derechos de propiedad intelectual que ostenta Bicicletas Monty, S.A. sobre los diseños de las bicicletas referidas, en su condición de titular de los derechos de explotación sobre tales diseños; 2.- Que el encargo de fabricación, comercialización, distribución y/o cualquier otro acto de explotación que efectúa Hermenegildo de las bicicletas descritas en la demanda constituyen actos de competencia desleal; 3.- Que la denominación "Wenti" utilizada en las referidas bicicletas de Hermenegildo infringe la marca "Monty" número 760.671 y la marca comunitaria "Monty" número 1.172.521, ambas de Bicicletas Monty S.A.; 4.- Que la marca número 2.290.085 concedida a Hermenegildo es nula de pleno derecho; y, B. Se condene al demandado Hermenegildo : 1.- A.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones; 2.- A cesar en todo acto de fabricación, comercialización y/o distribución de las bicicletas infractoras; 3.- A cesar en todo acto de fabricación, comercialización y/o distribución de las bicicletas objeto de la presente demanda, que incluyan marcas, indicaciones o cualquier tipo de signo distintivo que pueda resultar semejante o confundible con los que son propiedad de o identificar a Bicicletas MONTY S.A. o que pueda asociarse a los mismos; 4.- A retirar del tráfico económico las bicicletas objeto de la presente demanda, así como cualquier material en el que las mismas se reflejen, aún en poder de terceros a quienes hayan sido suministradas o vendidas; 5.- A indemnizar a Bicicletas MONTY por los daños y perjuicios causados por infracción de derechos de autos, competencia desleal, infracción de marcas y por el enriquecimiento injustamente obtenido, en la cuantía que se determine en trámite de ejecución de sentencia de acuerdo con las bases fijadas; 6.- A indemnizar a Dn. Eduardo por los daños morales causados por infracción de derechos de autos en la cuantía que se determine en trámite de ejecución de sentencia; 7.- A publicar la parte dispositiva de la Sentencia a costa del demandado en dos publicaciones nacionales de difusión general; y, 8.- Y al pago de las costas del proceso con expresa declaración de temeridad si el demandado se opusiera a la presente demanda.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1^a Instancia núm. 2 de Granada el 31 de mayo de 2.003, en los autos de juicio de menor cuantía núm. 883 de 2.000, estima la demanda, recogiendo el contenido antes expresado con las precisiones siguientes: que las bicicletas del demandado que incurren en la imitación son las denominadas FREE-100; FREE-200; BMX-629; BMX-729 y Trial 820 y que las bicicletas cuyos diseños han sido imitados son las denominadas Free-300 y 301; BMX 129 y 139 y de Trial 219 X-ALP); y en el apartado B.5 que para la determinación de la cuantía de la indemnización en ejecución de sentencia "se estará a los beneficios obtenidos por el demandado, así como a las pérdidas sufridas por la sociedad actora".

La Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada el 2 de junio de 2.004, en el Rollo núm. 849 de 2.003, estima el recurso de apelación del demandado, desestima la demanda y condena a la parte actora al pago de las costas de primera instancia, sin pronunciarse respecto de las del recurso.

Por la entidad mercantil BICICLETAS MONTY, S.A. se interpuso *recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación* que fueron admitidos por Autos de esta Sala de 6 de mayo y 8 de julio de 2.008, el segundo rectificando un error de transcripción del primero.

RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL

SEGUNDO.- En el *único motivo* del recurso se denuncia infracción de los *arts. 216 y 218 LEC* y de la doctrina jurisprudencial relativa al deber de motivación de las sentencias. Después de aludir a la doctrina

jurisprudencial sobre el deber de motivación, y resaltar que el requisito de la suficiencia de la motivación obliga a que la sentencia exprese los medios de prueba que han sido tomados en consideración para adquirir la certeza sobre los hechos relevantes, no pudiéndose considerar suficientemente motivada aquella sentencia que omite cualquier referencia, aún mínima, a los mismos, seguidamente expone ampliamente el defecto que denuncia, procediendo sintetizar las alegaciones efectuadas en dos apartados: a) Con respecto a las acciones por competencia desleal se aduce que la Sentencia de la Audiencia omite toda explicación de las causas que han determinado la desestimación de las acciones referidas y omite toda valoración y análisis de la prueba obrante en autos en relación con las mismas; y, b) Con respecto a las acciones por infracción de derechos de autor se alega que la Sentencia recurrida prescinde de todo análisis de los hechos relevantes que motivaron el ejercicio de dichas acciones y omite igualmente toda valoración y análisis de la copiosa prueba aportada y practicada en primera instancia, y realiza simplemente una exposición sobre la Ley de Propiedad Intelectual de manera abstracta y desprovista de conexión con el asunto objeto de autos.

El motivo debe *estimarse* porque, como se razona en el mismo la resolución recurrida no contiene motivación suficiente acerca de la valoración de la prueba, por lo que infringe los arts. 218.2 LEC, 248.3 LOPJ, y 24.1 y 120.3 CE.

El deber de motivar las resoluciones judiciales tiene especial relevancia en la perspectiva constitucional, y el Tribunal Constitucional viene reiterando que la motivación ha de expresar los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, o, lo que es lo mismo, su "ratio decidendi", y asimismo ha de contener una fundamentación en derecho, consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad (SSTC 36 y 42 de 2.006, de 13 de febrero; 60/2006, 27 de febrero; 118/2006, 24 de abril; 47/2007, 12 de marzo; 92 y 94 de 2.007, 7 de mayo; 132/2007, 4 de junio; 60/2008, 26 de mayo; y 89/2008, 21 de julio, entre otras muchas). El deber de motivación, que se extiende tanto a la fundamentación fáctica como a la jurídica "strictu sensu", no se cumple cuando no se contiene motivación alguna o cuando la efectuada es claramente insuficiente, como sucede en aquellos supuestos en los que el juzgador se limita a apreciaciones "in genere", sin tener en cuenta las circunstancias del caso concreto exigentes de una mayor explicación, dando lugar con tal deficiencia argumentativa a una conclusión arbitraria, caracterizada por la apariencia de ser meramente voluntarista -"simple expresión de la voluntad": SSTC, entre otras, 33/2001, 12 de febrero; 164/2002, 17 de septiembre; 74/2003, 23 de abril -.

Los diversos temas suscitados en el proceso exigían un examen concreto de las pruebas practicadas, como por cierto realizó con esmero, claridad y amplitud el juzgador de primera instancia, que condujera a la fijación de la premisa fáctica ineludible para obtener la conclusión a través de la subsunción de los hechos históricos en los supuestos normativos, estimando o desestimando los efectos jurídicos pretendidos. El establecimiento de los hechos -realidad de las respectivas afirmaciones fácticas de las partes- tiene en el presente proceso singular relevancia para la adecuada resolución de la controversia al versar el juicio jurisdiccional sobre la hipotética imitación de unos diseños relativos a bicicletas.

La Sentencia de la Audiencia carece de motivación fáctica acerca de la hipotética imitación, pues, habida cuenta las pruebas practicadas y las circunstancias del caso, es absolutamente insuficiente la declaración esquemática y apodíctica de que "no concurre condicionante alguno de los referenciados en el caso que enjuiciamos", y tanto más si se tiene en cuenta que de la redacción confusa de la propia resolución no es posible concretar a que se refiere: propiedad intelectual, propiedad industrial en la perspectiva del diseño o modelo industrial o competencia desleal.

Es cierto que la doctrina de esta Sala en el ámbito de la legalidad ordinaria, y en plena sintonía con la doctrina constitucional en el ámbito de operatividad de ésta, ha venido admitiendo, para cuando no es exigible la motivación reforzada (derechos fundamentales), un menor rigor en la exigencia de la motivación en relación diversas situaciones, pero ninguna se da en el caso. Una de ellas es la de la posibilidad de la motivación por remisión a la resolución de primera instancia, la cual no es aplicable dado que por la sentencia de la Audiencia se mantiene un criterio que se separa totalmente de la objeto de la apelación. Tampoco es aplicable la doctrina que permite en ciertas circunstancias (generalmente similitud de resultado de los distintos elementos probatorios) una apreciación conjunta de la prueba, porque en el caso que se enjuicia hay un acervo probatorio, singularmente documental y pericial, del que no cabe prescindir mediante declaraciones genéricas como las que utiliza la sentencia recurrida. Es cierto que, en ocasiones, la declaración de no haberse probado los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones y excepciones de las partes no requiere una especial exégesis dada la propia impronta negativa de la declaración, sin embargo lo que no cabe es hacer caso omiso de las pruebas obrantes en autos sin explicar porqué no se toman en cuenta. Y, finalmente, no resulta admisible pasar por alto una valoración tan minuciosa, precisa y concreta (con independencia de si es o no acertada) como la de la sentencia del Juzgado, sin dar una

explicación por la que no se toma en consideración. La apelación coloca al juzgador de segunda instancia en la misma posición del de la primera, con plenitud jurisdiccional para la valoración de la prueba, pero la "revisio prioris instantiae" en que consiste el recurso no le autoriza para prescindir de las apreciaciones del juzgador "a quo" sin dar otras razones distintas, o decir por qué se rechazan, lo que se conculca cuando se efectúan afirmaciones apodícticas sin razonamiento alguno (STC 6/2002, 14 de enero), o se elude cualquier referencia a los concretos hechos que está llamado a juzgar y hurta cualquier motivación que permita al recurrente comprender porqué adopta una determinada decisión sobre cada uno de ellos (STC 149/2.005, 6 junio). Y en tal sentido se viene manifestando también la doctrina de esta Sala en Sentencias, entre otras de 5 de junio de 1.998, 6 de julio y 7 de diciembre de 2.004 y 29 de abril de 2.005 .

La absoluta falta de motivación sobre la valoración probatoria acarrea que, como viene reiterando esta Sala, tanto bajo el régimen procesal de la LEC 1881 (SS. 10 de marzo de 1.999, 12 de julio y 21 de septiembre de 2.000; 22 de septiembre y 2 de noviembre de 2.001), como para la actual LEC 2.000 (S. 19 de febrero de 2.009), haya de declararse la nulidad de actuaciones, con reposición de las mismas al momento procesal en que se produjo la falta, debiendo remitirse las mismas a la Audiencia Provincial para que dicte nueva sentencia con motivación adecuada, con absoluto respecto a su función soberana en el ejercicio de la jurisdiccional plena que le corresponde.

TERCERO.- La estimación del recurso extraordinario por infracción procesal conlleva la imposibilidad de examinar el recurso de casación, y la declaración de no hacer especial pronunciamiento en las costas de conformidad con el *art. 398.2 LEC* .

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

FALLAMOS

Que, estimando el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por BICICLETAS MONTY, S.A. y Dn. Eduardo contra la Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada el 2 de junio de 2.004, en el Rollo núm. 849 de 2.003, declaramos la nulidad de actuaciones, con reposición de las mismas al momento en que se produjo la falta, debiendo remitirse aquéllas al Tribunal provincial para que dicte nueva Sentencia con la motivación fáctica suficiente, todo ello con absoluto respeto a la función soberana y plenitud jurisdiccional de dicho órgano para la valoración de las pruebas y la adopción de la decisión jurídica que corresponda. No se hace especial pronunciamiento en las costas procesales causadas. Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesús Corbal Fernández.- José Ramón Ferrándiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- José Almagro Nosete.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Jesús Corbal Fernández** , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.