

Jurisprudencia Nacional  
(mayo 2008 a septiembre 2008)

MIRIAM ANDERSON\*

TRIBUNAL SUPREMO

**Competencia desleal**

STS (Sala Civil) de 19 de mayo de 2008 (RJ 2008/3089). Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel. La Sala, asumiendo funciones de Tribunal de segunda instancia, entiende que no se ha producido vulneración del artículo 7 de la Ley 3/1991 en un caso en que, en el etiquetado de margarinas y mahonesas, se hacía constar la presencia de yogur, siendo así que el ingrediente incorporado, adquirido en Alemania, no respondía a las exigencias de este derivado de la leche en el ordenamiento español. En el FJ 6.<sup>a</sup> se concluye que: «El artículo 7 de la Ley de competencia desleal trata de proteger el correcto funcionamiento del mercado, en el que la Ley de la oferta y la demanda cumple una función trascendente, ante la posibilidad de que los consumidores, en el momento de tomar la decisión de adquirir o no los bienes –productos o servicios–, estén errados sobre las características de los mismos que puedan influir en aquella. La estimación del recurso de apelación interpuesto por la asociación demandante hubiera exigido la demostración de que el concepto yogur que tienen los potenciales consumidores de margarina y salsa mayonesa –productos alimenticios en los que, según los envases y la publicidad, se integra, como un componente, aquel derivado de la leche– es el mismo que el que le atribuía el artículo 1.4 de la Orden de 1 de julio de 1987 (RCL 1987, 1570). Esto es, que el concepto normativo coincide con el efectivamente imperante en el mercado entre los consumidores potenciales del producto. En conclusión, si lo que se denuncia es la posibilidad de un error, en el sentido de equivocada o inexacta creencia o representación mental de los consumidores sobre la realidad determinante de su actuación en el mercado, no es bastante con denunciar la lesión del principio de legalidad, a menos que se demuestre la coincidencia entre la norma y el conocimiento de los consumidores sobre que no es yogur el derivado de la leche que no contenga en el momento de su comercialización la presencia viva de las bacterias que producen la fermentación. Y que no lo es tampoco, en tal caso, cuando se incorpora como ingrediente a otros productos que se ponen a disposición de los consumidores en condiciones totalmente distintas. La insuficiencia de prueba de esos datos necesarios para la declaración, en todos los casos, del engaño lleva a desestimar el recurso de apelación de la demandante. Y hace innecesario examinar si Agra, S. A., venía obligada a cumplir un deber de información complementario sobre las características particulares del producto utilizado por ella como ingrediente; así como que, en la posi-

---

\* Profesora agregada de Derecho civil, Universitat de Barcelona.

ción de Tribunal de instancia, entremos a examinar si la pretensión deducida en la demanda podría afectar indirectamente a la libre circulación de mercancías en el mercado único –artículo 28 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (RCL 1999, 1205 ter), directamente aplicable, según las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de marzo de 1987 (C-358/95) y 18 de septiembre de 2003 (C-416/00 [TJCE 2003, 271])–, en relación con un producto [–el yogur–] elaborado según las exigencias de la legislación de Alemania, de donde fue importado –la sentencia de 5 de abril de 2001 (C-123/2000 [TJCE 2001, 105]) declaró (18) que constituyen medidas de efecto equivalente, prohibidas por el artículo 28 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, los obstáculos a la libre circulación de mercancías derivados, a falta de una armonización de las legislaciones, de la aplicación a mercancías procedentes de otros Estados miembros, donde se fabrican y comercializan legalmente, de normas relativas a los requisitos que deben cumplir dichas mercancías (como los relativos a su denominación, forma, dimensiones, peso, composición, presentación, etiquetado, acondicionamiento), aunque dichas normas sean indistintamente aplicables a todos los productos, siempre que esta aplicación no pueda verse justificada por un objetivo de interés general que pueda prevalecer sobre las exigencias de la libre circulación de mercancías».

### **Contrato de seguro: delimitación del riesgo y cláusulas abusivas**

STS (Sala Civil) de 16 de septiembre de 2008 (JUR 2008/319878). Ponente: Clemente Auger Liñán. Se considera que la definición de quiénes sean «terceros» a los efectos de un seguro de responsabilidad civil frente a terceros pertenece a la delimitación del riesgo asegurado, de modo que resulta de aplicación a la cláusula en cuestión la legislación sobre condiciones generales y no la relativa a cláusulas abusivas (art. 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro); se sigue el criterio mantenido por la STS de 11 de septiembre de 2006 (RJ 2006/6576).

### **Efecto directo de las Decisiones**

STS (Sala Civil) de 7 de julio de 2008 (JUR 2008/250125). Ponente: Francisco Marín Castán. Una ayuda estatal concedida a una compañía mercantil antes de su privatización fue declarada ilegal por Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 18 de septiembre de 1996. La mercantil estaba en suspensión de pagos y el Abogado del Estado solicitó que se declarase como crédito de la masa el correspondiente a la devolución de la referida ayuda. La sentencia de primera instancia consideró que se trataba de un crédito posterior a la suspensión de pagos y que, en cualquier caso, de la Decisión no nacía un crédito directo para el Estado, sino que éste debía proceder primero a anular el acto por medio del cual se concedió la ayuda declarada ilegal. La decisión fue confirmada en apelación. El TS, en cambio, considera acertada la argumentación del Abogado del Estado quien, con apoyo en distintas decisiones del TJCE (a las que la Sala añade la cita de sentencias posteriores a la recurrida), argumenta que se contravendría la eficacia directa de la Decisión si se obligase al Estado a deshacer la cadena de actos y negocios jurídicos conexos a la concesión de la ayuda (y que incluyen el proceso de privatización) que la Decisión, por sí misma, ya anula. Justamente, éste es el proceso que la Decisión prohíbe. El TS concluye que el crédito a favor del

Estado debió incluirse en la lista de la suspensión de pagos, por no ser posterior a a misma, a lo que se une (FJ 3.º), «que el crédito del Estado contra la sociedad demandada tiene su razón de ser en un principio del Derecho comunitario tan esencial como el de la libre competencia, en la incompatibilidad de la ayuda estatal con el mercado común por falsear la competencia, artículo 92.1 del Tratado CEE (87), y por tanto en la infracción de una norma de Derecho comunitario originario, los órganos jurisdiccionales del Reino de España, en su aplicación de la legislación nacional para la recuperación de la ayuda, no pueden menos que favorecer su efectividad, no sólo por los principios básicos de primacía y efectividad del Derecho comunitario, unidos al de equivalencia, sino también porque en nuestro ordenamiento interno el artículo 6.3 CC impone la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas y el artículo 62.1 a) de la Ley 30/92, establece la nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones públicas que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, siendo en este caso la ayuda estatal incompatible con el mercado común y por tanto con un principio tan fundamental del Derecho comunitario originario como es el de la competencia no falseada entre empresas.» En el FJ 4.º se estima también que el crédito a favor del Estado tiene carácter privilegiado en la suspensión de pagos, puesto que, aun no tratándose en rigor de un crédito tributario, debe equipararse analógicamente a los de esta clase por mor de los principios de primacía y efectividad del Derecho comunitario, derivando el crédito en este caso de la infracción del Derecho originario.

### **Propiedad intelectual**

STS (Sala Civil) de 10 de julio de 2008 (JUR 2008/240646). Ponente: Clemente Auger Liñán. La señal televisiva emitida por los televisores instalados en las habitaciones de hoteles es un acto de comunicación pública que genera derecho de indemnización; la sentencia sigue el criterio instaurado por la STS de 16 de abril de 2007 (RJ 2007/3780), a partir del pronunciamiento del TJCE de 7 de diciembre de 2006, asunto prejudicial C 306/05. De la misma fecha, ponente y sentido: JUR 2008/240650 y RJ 2008/3358.

## AUDIENCIAS PROVINCIALES

### **Aprovechamiento por turno**

SAP de Barcelona (Sección 16.ª) de 30 de mayo de 2008 (AC 2008/1166). Ponente: Agustín Ferrer Barriandos. La sentencia parte de que, a pesar de la presión que el marketing pudo infligir sobre los compradores, no cabe razonablemente alegar error contractual transcurrido el plazo para el desistimiento, puesto que éste se concede precisamente para que los adquirentes tengan ocasión de examinar en profundidad el contenido del contrato. En el caso enjuiciado, era evidente que, pese a ello, los adquirentes no habían entendido cuál era el plazo dentro del cual podían disfrutar del inmueble y, seguramente por ello, solicitaron a la empresa la reventa del turno, a la cual se había comprometido por medio de documento anexo al contrato. Al no haber cumplido la empresa con esta obligación, se estima procedente la resolución del contrato. Todo ello pese a que la redacción del documento en cuestión, literalmente, sólo aseguraba que se gestionaría la reventa por un determinado plazo

y no que la venta se concluiría; sin embargo, el tribunal estima que la redacción es lo suficientemente ambigua como para dar a entender que la empresa se comprometía efectivamente a revender, lo que haría más atractiva la adquisición, por lo que resultan de aplicación los artículos 1288 CC y 10.2 LGDCU. En cambio, no procede la resolución del contrato de financiación por falta de exclusividad (se concertó al cabo de un tiempo y con una entidad bancaria del domicilio de los demandantes), sin que quepa aplicar el artículo 12 de la Ley 42/1998, puesto que se refiere a los supuestos de desistimiento o de resolución en los casos del artículo 10 de a citada Ley y no a la resolución que se ejercita en el supuesto enjuiciado.

SAP de Barcelona (Sección 16.<sup>a</sup>) de 13 de junio de 2008 (JUR 2008/265820). Ponente: Jordi Seguí Puntas. Se confirma la sentencia de primera instancia favorable a los adquirentes de un derecho de aprovechamiento por turno «flotante» (en el sentido de que el plazo de 7 días podía recaer sobre cualquiera de las semanas de distintos alojamientos), por falta de información veraz (posibilidad que se explica porque la Ley 42/1998 pone la resolución del contrato al servicio del adquirente consumidor, como es propio del derecho de consumo). Junto a la posibilidad de desistimiento *ad nutum* y la resolución en los tres meses siguientes a la fecha del contrato, en caso de que concurren carencias graves en la información previa o carencias formales del propio contrato, están también a disposición de los adquirentes los remedios propios del consentimiento viciado, incluyendo el dolo, que se constata en este caso debido a la alambicada redacción del contrato por parte de la empresa (así, por ejemplo, no se expresan las facultades que corresponden a los adquirentes para instar la ineficacia del negocio). Además, se aprecia la indeterminación del objeto, al no constar en el contrato los datos registrales de los inmuebles sobre los que se constituía el derecho de aprovechamiento.

SAP de Las Palmas (Sección 5.<sup>a</sup>) de 30 de junio de 2008 (JUR 2008/300764). Ponente: Pedro Joaquín Herrera Puentes. Se decide, a favor de los consumidores, un supuesto en que la demandada había diseñado un contrato de aprovechamiento por turno al margen de las previsiones de la Ley 42/1998. En aplicación del artículo 1.7 del referido texto legal, la sanción es la nulidad de pleno derecho, con la correspondiente restitución de las cantidades aportadas por los adquirentes, con intereses. Se trataba de un contrato en que, literalmente, se transmitía «la condición de miembro de un selecto club». La propuesta comunitaria de reforma de la Directiva 94/47 pretende abarcar también estos supuestos ([http://ec.europa.eu/consumers/cons\\_int/safe\\_shop/timeshare/ts\\_proposal2007\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/ts_proposal2007_en.pdf), comentario al art. 2).

### **Cláusulas abusivas: sumisión a arbitraje**

AAP de Madrid (Sección 10.<sup>a</sup>) de 3 de junio de 2008 (AC 2008/1172). Ponente: José Manuel Arias Rodríguez. Cláusula de sumisión a arbitraje contenida en un contrato de telefonía móvil. En el FJ 8.º, la Audiencia señala que la cláusula es nula de pleno de derecho (art. 10 *bis* LGDCU) por no haber sido negociada individualmente, por no remitir a una institución pública como son las Juntas de consumo a las que se refería el artículo 31 LGDCU y por perjudicar claramente al consumidor, puesto que, de no existir la referida cláusula, el procedimiento habría tenido que seguirse ante los juzgados del domicilio del demandado (art. 54 LEC) y el coste del procedimiento, por razón de la cuantía, habría sido muy reducido, al no ser obligatoria la presen-

cia de abogado y procurador para ninguna de las partes. Sin embargo, el verdadero problema radicaba en averiguar si esta normativa puede ser aplicada de oficio por el tribunal en sede de ejecución y sin que conste que la ejecutada haya comparecido en el procedimiento arbitral ejercitando lo conducente a su defensa o que haya promovido la acción de anulación del laudo. En el FJ 9.º, la Audiencia trae a colación la doctrina sentada por el TJCE en sus sentencias de 27 de junio de 2000 (C 240/98 a C 244/98 [TJCE 2000, 144], Rec. P. I 4941) y de 21 de noviembre de 2002 (C 473/00 [TJCE 2002, 345], Rec. p. I 10875). Se estima que, igual como sucedió en esta última sentencia, en el caso enjuiciado existió el riesgo cierto de que el consumidor no pudiese ejercitar las facultades de defensa, bien por ignorancia, bien por el miedo a tener que soportar los costes derivados de un recurso ante la jurisdicción ordinaria, si se decidía a impugnar el convenio arbitral. Además, el plazo concedido para que el consumidor decidiese si hacía uso o no de las referidas facultades por el órgano arbitral fue muy breve. Tras reconocer la necesidad de eficacia y seguridad de los arbitrajes (que justifica las limitaciones procedimentales a las objeciones al convenio arbitral y el carácter taxativo de los supuestos en que es posible anular el laudo), se recuerda (FJ 10.º) que el TJCE, en sentencia de 1 de junio de 1999 (TJCE 1999, 110), *Eco Swiss*. (C 126797, Rec. P. I 3055), afirmó que, en la medida que el órgano jurisdiccional nacional deba, en aplicación de sus normas procesales internas, estimar un recurso de anulación de un laudo arbitral basado en la inobservancia de normas nacionales de orden público, también debe estimar tal recurso basado en la inobservancia de normas comunitarias de este tipo. La Audiencia entiende que, habida cuenta de la importancia que ha adquirido en el ordenamiento comunitario la protección de los consumidores, la Directiva 93/13 también puede considerarse norma de orden público, al dirigirse a llenar uno de los cometidos fundamentales de la Unión Europea. No se extiende en exceso el concepto de orden público, en el sentir de tribunal, puesto que, en realidad, lo que se trata de salvaguardar es el derecho de defensa (de nuevo, tan ensalzado por el TJCE: véanse los FF.JJ. 11.º, 13.º y 14.º, con cita, en este último, de la sentencia de 26 de octubre de 2006, C-168/05 [TJCE 2006, 299]). Entendiendo que la doctrina del TJCE reconoce a los jueces la facultad de examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula para conseguir los objetivos de los artículos 6 (protección del consumidor individual) y 7 (cese en el uso de cláusulas abusivas) de la Directiva 93/13, se considera (FJ 12.º) que las disposiciones nacionales anteriores y posteriores a la Directiva deben ser interpretadas, «en la medida de lo posible, a la luz del tenor literal y de la finalidad de la normativa comunitaria. La exigencia de interpretación conforme requiere en particular que el juez nacional dé preferencia a aquella que le permita negarse de oficio a asumir una competencia que le haya sido atribuida en virtud de una cláusula abusiva. En consecuencia, no puede accederse al despacho de la ejecución de un título de ejecución que debe reputarse jurídicamente inexistente al dimanar de un convenio arbitral viciado de nulidad absoluta, radical, *ipso iure* e insubsanable, al menos por las dos siguientes razones que compendian las ya expuestas: a) hallarse incluida como condicionado general de un contrato y no haberse negociado individualizadamente; y, b) comportar de facto la sumisión de un consumidor a un arbitraje distinto del de consumo y perjudicar los intereses del consumidor y el justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, dificultando sobremanera sus posibilidades de efectiva defensa.» Finalmente, para justificar el cambio de criterio que representa para esta Audiencia la adop-

ción de esta línea de decisión, se menciona la introducción, por parte de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de un nuevo apartado 4 en el artículo 31 LGDCU (actual art. 57.4 RDL 1/2007), que, según la sentencia aquí reseñada, no hizo más que expresar una regla inmanente en la Directiva 93/13 (FJ 15.º).

### **Consumidores y usuarios**

SAP de Madrid (Sección 10.ª) de 16 de julio de 2008 (JUR 2008/291123). Ponente: José Manuel Arias Rodríguez. Se concede la indemnización solicitada por los perjudicados por haber seguido cursos en un Instituto argentino en cuya publicidad se aseguraba su posible convalidación en España.

### **Crédito al consumo**

SAP de Valencia (Sección 9.ª) de 9 de junio de 2008 (JUR 2008/273815). Ponente: Gonzalo Caruana Font de Mora. Una asociación de consumidores demanda a dos entidades que comercializaban cursos de inglés y a diversas entidades financieras para que se declare, entre otras cosas, la resolución por incumplimiento de los contratos de enseñanza y el enriquecimiento injusto de las entidades financieras tras el cese en la prestación de servicios, y que se las condene a cesar en las reclamaciones a los alumnos que no corresponden a servicios realmente prestados; igualmente, se solicita la nulidad de las condiciones de los contratos de financiación que los desvinculaban de la prestación de servicios, y que se condene a las entidades financieras a no remitir a los registros de morosos los datos de los alumnos que se encuentren en cualquiera de estos supuestos. La Audiencia considera que es perfectamente posible que la asociación defienda los intereses de sus asociados y, al mismo tiempo, ejercite una acción de interés general, tal y como prevé el ordenamiento, y, en líneas generales, entiende que corresponde acceder a las pretensiones de la actora.

### **Propiedad industrial**

«SAP de Madrid (Sección 28.ª) de 17 de junio de 2008 (JUR 2008/272934). Ponente: Pedro Gómez Sánchez. El titular de la marca «TOMMY LEE» recurre la sentencia de instancia que estimó la demanda contra él presentada por la titular de la marca «TOMMY HILFIGER». La Audiencia desestima el recurso, partiendo del carácter notorio de la marca del actor para los productos comercializados (FJ 4.º): «[E]n su 10.º “considerando”, la Directiva 89/104/CEE acoge el criterio proveniente de la jurisprudencia alemana que configura la eventual notoriedad de la marca más antigua como elemento decisivo a la hora de valorar el riesgo de confusión que es capaz de generar la más moderna al señalar que “...el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado,.. constituye la condición específica de la protección...” Criterio mantenido posteriormente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.— Así, nos indica la STJCE (Pleno) de 11 de noviembre de 1997 (asunto SABEL/PUMA) lo siguiente: “...En estas circunstancias, procede señalar que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Por consiguiente, no puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un

carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público...”.– Por su parte, la STJCE (Pleno) de 29 de septiembre de 1998 (TJCE 1998, 220) (caso CANON/METRO GOLDWYN MAYER) señala que: “...Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Así pues, como la protección de una marca registrada depende, según la letra *b*) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, de la existencia de un riesgo de confusión, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Por consiguiente, a efectos de la letra *b*) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, puede ser procedente denegar el registro de una marca, a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, es fuerte...”.– Finalmente, la STJCE (Pleno) de 22 de junio de 1999 (TJCE 1999, 138) (caso LLOYD SCHUHFABRIK MEYER/KLIJSEN HANDEL BV) estableció que: «..Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas... Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales...”.– Doctrina la expuesta que, aplicada al caso examinado, permite concluir que la notoriedad de las marcas de la actora/apelada es circunstancia capaz de dulcificar el rigor exigible en la apreciación de similitud obstativa entre las marcas enfrentadas pese a la concurrencia de un elemento diferencial entre ellas, circunstancia determinante, en definitiva, de su imposibilidad de convivir en el mercado por el riesgo de confusión que la presencia de las marcas del demandado/apelante es capaz de generar. Todo ello sin desconocer que, según es admitido comúnmente tanto en el terreno doctrinal como en el jurisprudencial, el riesgo de confusión, que comprende –como señala el artículo 6-1, *b*, de la L.M.– el riesgo de asociación, concurre tanto cuando va referido a la posibilidad de que el público confunda los respectivos signos o el origen empresarial de unos y otros, como cuando el riesgo es de otra naturaleza. Y es que, en efecto, descartada la noción extensiva del riesgo de asociación patrocinada por la jurisprudencia holandesa, tanto la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como la de nuestro Tribunal Supremo han venido postulando una concepción estricta de esa clase de riesgo entendiendo que el mismo concurre si, al menos, se da la circunstancia de que el consumidor, aun sabiendo que las marcas son distintas y de distinta fuente productiva, puede creer verosímilmente que existe algún vínculo jurídico

(vgr, de licencia) o económico (vgr, de pertenencia a un grupo societario) entre los titulares de las marcas en conflicto. En tal sentido, la identidad del elemento preponderante de las marcas confrontadas, unida a la notoriedad de las marcas de la actora, son circunstancias plenamente capaces de suscitar en el consumidor, en el mejor de los casos para el apelante, esta última modalidad de error.»

SAP de Madrid (Sección 28.<sup>a</sup>) de 30 de junio de 2008 (JUR 2008/293181). Ponente: Alberto Arribas Hernández. Recurriendo a la doctrina del TJCE respecto de los signos e indicaciones descriptivos que, por tanto, no pueden ser objeto de derechos de propiedad industrial, se estima que la proposición «12 uvas de la suerte» es más sugestiva, de fantasía, que descriptiva, puesto que evoca un concreto destino del producto, pero no el producto mismo; por tanto, se rechaza la alegación de nulidad de la marca. A continuación, se vuelve a acudir a la doctrina del TJCE para apreciar la concurrencia de riesgo de confusión entre el referido signo y la marca de la actora.

SAP de Barcelona (Sección 15.<sup>a</sup>) de 16 de julio de 2008 (JUR 2008/259886). Ponente: Ignacio Sancho Gargallo. Se confirma la sentencia de instancia por la que se estimaba parcialmente la demanda interpuesta por los titulares de las marcas «DONUT», «DONUTS» y «DOGHNUTS» frente a la empresa que ofrecía en el mercado productos con los distintivos «DOUGHNUTS». La actora estimó que se habían vulnerado sus derechos de propiedad industrial y que la demandada había llevado a cabo actos de competencia desleal (estas últimas pretensiones fueron desestimadas y la decisión no fue objeto de recurso). La demandada alegó que la inserción del término «doughnut» en sus envases no genera riesgo de confusión, debido a su escasa capacidad distintiva; que por ello la marca «dognnut» debía ser declarada nula o que había caducado por falta de uso real y que la marca «donut» se había vulgarizado. Finalmente, la demandada entendió que el ámbito de protección de las marcas de la actora nunca puede impedir que en el comercio pueda utilizarse la palabra «doughnut» para describir un concreto producto que no puede denominarse de otra manera. Tras recordar que el riesgo de confusión ha pasado a ser, desde la Directiva 89/104, un concepto de Derecho comunitario, para cuya delimitación es preciso tener en cuenta la jurisprudencia del TJCE, la Audiencia analizó separadamente su concurrencia respecto del binomio «donut-donuts»/ «doughnut», por un lado, y «doghnuts»/«doughnuts», por otro. Respecto del primero, las periciales señalan y las partes admiten que el término «doughnuts», en inglés, designa un bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla, ordinariamente cubierto de azúcar o chocolate, y que «donuts» es una contracción de «doughnuts». Pero las discrepancias surgen respecto del conocimiento que se tiene en España de esta última palabra. La pericial propuesta por la actora pone el acento en la falta de entrada en los diccionarios españoles y su ausencia también en el CREA (Corpus de Referencia del Español Actual). El informe presentado por la demandada, que estima que se trata de un anglicismo de uso corriente en España, se considera insuficiente para desacreditar lo demostrado por la actora. Éstas y otras consideraciones conducen a entender que hay efectivamente riesgo de confusión (FJ 7.º). Todo ello lleva a estimar que no cabe apreciar que el uso descriptivo del signo pueda operar como excepción al poder de exclusión del titular de la marca (FJ 9.º). Respecto del segundo binomio, se estima que el grado elevado de similitud de los signos compensa que su aplicación sea a productos distintos pero similares (FJ 8.º). Los restantes motivos

de defensa y de oposición alegados por la demanda son analizados, con igual suerte, en los últimos fundamentos de derecho de la sentencia.

### **Propiedad intelectual**

SAP de A Coruña (Sección 4.<sup>a</sup>) de 5 de mayo de 2008 (AC 2008/1113). Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg. Copia privada: los CD's son dispositivos generadores del canon. Se corrobora la doctrina jurisprudencial de las Audiencias, incluso anterior a la Ley 23/2006, en este sentido. Para respaldar esta conclusión, se alude a la Directiva 2001/29, a la Decisión del Consejo de 16 de marzo de 2000, que aprobó el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, revisado en París el 24 de julio de 1971, que reflejan la voluntad de extender la protección de los derechos de autor al entorno digital.

SAP de Barcelona (Sección 15.<sup>a</sup>) de 5 de mayo de 2008 (AC 2008/114). Ponente: Luis Garrido Espá. La reproducción de fonogramas, previamente elegidos por una persona encargada al efecto, con ocasión de banquetes de boda y otras celebraciones, supone un acto de comunicación pública, y proporcionan así una prestación valorada por quienes contratan los servicios del negocio de restauración, por la cual quien los ofrece percibe una remuneración. Siendo así que lo que se remunera en este caso es la creatividad ajena, se estima la demanda interpuesta por la entidad de gestión, recordando, además, que en la STJCE de 7 de diciembre de 2006 (asunto C-306/05 [TJCE 2006, 354]) se indica que el carácter privado o público del lugar en que se produce la comunicación no tiene relevancia alguna, pues el artículo 3.1 de la Directiva 2001/29 y el artículo 8 del Tratado de la OMPI, sobre derechos de autor, exigen la autorización del autor, no para las retransmisiones en lugares públicos o abiertos al público, sino para los actos de comunicación por los que se permite al público acceder a la obra (FJ 4.<sup>o</sup>).

### **Publicidad**

SAP de Madrid (Sección 28.<sup>a</sup>) de 27 de junio de 2008 (JUR 2008/272052). Ponente: Rafael Saraza Jimena. La Comunidad de Madrid demandó al PSOE aduciendo la aplicabilidad del artículo 2 de la Ley General de Publicidad a los llamados «compromisos electorales». En su FJ 3.<sup>o</sup>, la sentencia entiende que: «[...] Las alegaciones de la recurrente sobre el carácter “profesional” de los partidos políticos y de la similitud con los contratos de los “compromisos electorales” que adoptan los ciudadanos respecto de los partidos políticos, que en su opinión serviría para encuadrar la publicidad hecha por tales partidos sobre cuestiones políticas en el ámbito del artículo 2 de la Ley General de Publicidad, carecen de fundamento razonable. Una cosa es que puedan utilizarse expresiones metafóricas relativas al mercado y sus actores para explicar de modo simplificado, o resaltando de un modo llamativo alguno de sus aspectos, determinados escenarios o actuaciones políticas (y así se habla de “mercado de las ideas” para referirse al debate público en una determinada sociedad, como ya se hizo en la jurisprudencia americana por el juez Oliver Wendell Holmes en su voto particular formulado en la sentencia *Abrams vs. United States* –250 U.S. 616 [1919]–, o se tilda coloquialmente de “profesionales” a los políticos o a los partidos en que se encuadran cuando se produce la permanencia continuada de unas mismas personas en los cargos políticos sin que se produzca su renovación), y otra es que pretenda otorgarse

a tales expresiones la virtualidad de transmutar la verdadera naturaleza jurídica y constitucional de tales instituciones y convertir el debate público y sus actores (entre los que los partidos políticos tienen una especial importancia en nuestro sistema constitucional en cuanto que “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”, art. 6 de la Constitución), en un mercado donde los proyectos y las ideas se compran y se venden, o equiparar jurídicamente la actuación de los partidos políticos, en cuanto intentan ocupar parcelas de poder mediante procedimientos democráticos y para ello intentan convencer a los ciudadanos de la bondad de sus programas y de sus actuaciones y de los defectos de sus oponentes, con la actuación de los agentes económicos intervinientes en el mercado cuando promueven sus propias prestaciones en competencia con las de sus competidores.—Se trata de actuaciones y de campos que son regulados por el ordenamiento jurídico de una manera completamente distinta, en base a *[sic]* criterios de eficiencia concurrencial, tutela de los consumidores y control judicial de la corrección y exactitud de las manifestaciones externas realizadas en el mercado con ánimo concurrencial, entre otros criterios, en el caso del mercado económico, y en base a *[sic]* criterios de libertad de expresión, ausencia casi total de injerencia judicial en el debate político y reconocimiento del protagonismo de los partidos políticos, en cuanto al campo de la política.» El FJ 4.º se dedica a rebatir la posibilidad de aplicación analógica del referido artículo 2 de la Ley General de Publicidad.

### **Viajes combinados**

SAP de Madrid (Sección 20.ª) de 29 de mayo de 2008 (JUR 2008/274732). Ponente: Ramón Fernando Rodríguez Jackson. Los adquirentes de un viaje combinado demandaron la restitución íntegra del precio del viaje, debido a incumplimientos en cuanto al transporte proporcionado y al alojamiento. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda e incluyó una partida para la indemnización por daño moral que los demandantes no habían solicitado de modo independiente. Sin embargo, la Audiencia entiende que al demandar la restitución y dada la descripción de las consecuencias de los referidos incumplimientos en los escritos de demanda, es preciso mantener las indemnizaciones por daño moral, teniendo en cuenta la doctrina sentada en la Sentencia del TJCE de 12 marzo 2002 (TJCE 2002, 99), en el sentido de que el artículo 5 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, debe interpretarse entendiéndose que confiere al consumidor un derecho a la reparación del perjuicio moral derivado del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones que constituyen un viaje combinado. En igual sentido debe ser interpretado el artículo 11.2 de la Ley 21/1995 (FJ 3.º).