

Roj: STS 3/2011
Id Cendoj: 28079110012011100001
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2149/2006
Nº de Resolución: 857/2010
Procedimiento: Casación
Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
Tipo de Resolución: Sentencia

Voces:

- x COMPETENCIA DESLEAL x
- x ACCIÓN DECLARATIVA (COMPETENCIA DESLEAL) x
- x ACTOS CONTRA LOS CONSUMIDORES x
- x ACTOS DE CONFUSIÓN x
- x INTERÉS CASACIONAL x

Resumen:

Competencia desleal. Copia servil. Recurso por interés casacional: inexistencia de interés casacional por contradicción de la jurisprudencia.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a tres de Enero de dos mil once.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto el recurso de casación por interés casacional interpuesto por las entidades demandantes HONDA MOTOR CO. LTD. y GREENS POWER PRODUCTS S.L., representadas ante esta Sala por el Procurador D. Felipe Juanas Blanco, contra la sentencia dictada con fecha 10 de abril de 2006 por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia en el recurso de apelación nº 294/05 dimanante de los autos de juicio ordinario nº 387/03 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Lorca, sobre competencia desleal. Han sido parte recurrida los demandados SUMINISTROS BEYMA S.L., B&M LANTOP S.L. y D. Jose Daniel , representados ante esta Sala por el Procurador D. Antonio Ángel Sánchez Jáuregui.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 17 de septiembre de 2003 se presentó demanda interpuesta por las entidades HONDA MOTOR COMPANY LIMITED y GREENS POWER PRODUCTS S.L. contra la compañía mercantil SUMINISTROS BEYMA S.L. solicitando se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos: " 1.- *La declaración de que la actividad de la demandada consistente en la importación y comercialización en España de los motores LAUNTOP LT 160, LT 270 y LT 390, es constitutiva de competencia desleal.*

2.- *La condena a la demandada a cesar en la importación y comercialización de los mencionados motores LAUNTOP definidos en el anterior pedimento 1 y, en general, de cualesquiera otros que constituyan imitaciones confusorias de los legítimos motores HONDA fabricados y vendidos en España, respectivamente, por las actoras HONDA MOTOR COMPANY y GREENS POWER PRODUCTS, S.L.*

3.- *La condena a la demandada a abonar a las actoras, en concepto de reparación de perjuicios, la cantidad que se determine en período de pruebas y, en su caso, en el de ejecución de sentencia, sobre las bases que han quedado establecidas en el Fundamento de Derecho IV de la presente demanda.*

4.- *La condena a la demandada a la publicación, a su costa, de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento, en dos periódicos de ámbito nacional.*

5.- *La condena a la demandada al pago de las costas del juicio.*"

SEGUNDO.- Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Lorca, dando lugar a las actuaciones nº 387/03 de juicio ordinario, la parte actora amplió su demanda dirigiéndola también contra la compañía mercantil B&M LAUNTOP S.L. y su administrador y socio único D. Jose Daniel , administrador también de la mercantil inicialmente demandada.

TERCERO.- Admitida la ampliación de la demanda y emplazados los demandados, SUMINISTROS BEYMA S.L. presentó en principio por sí sola escrito de contestación a la demanda, pero posteriormente se presentó escrito conjunto de los tres demandados con el mismo objeto proponiendo las excepciones de falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haberse dirigido la demanda también contra la empresa china fabricante de los motores y falta de legitimación pasiva de los tres demandados, oponiéndose a continuación en el fondo y solicitando se dictara auto de archivo y sobreseimiento de las actuaciones si no llegara a subsanarse *"la defectuosa integración de la litis"* o, subsidiariamente, de no ser acogidas las referidas excepciones, se absolviera a los demandados de las peticiones de la demanda, en cualquier caso con expresa imposición de costas a la parte actora.

CUARTO.- Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 12 de noviembre de 2004 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: *"Que desestimando como desestimo la demanda formulada por las entidades mercantiles Honda Motor Company Limited y Greens Power Products S.L., representadas por el Procurador Sr. Arcas Barnés, bajo la dirección del Letrado Sr. Grau Mora, contra las entidades mercantiles Suministros Beyma S.L. , B & M Launtop S.L. y D. Jose Daniel , representados por el Procurador Sr. Miñarro Lidón, bajo la dirección de la Letrada Sra. Millán Sánchez-Jáuregui, debo absolver y absuelvo a los referidos demandados de los pedimentos contenidos en el escrito de demanda, con expresa condena al pago de las costas procesales devengadas a la parte demandante."*

QUINTO.- Interpuesto por la parte actora contra dicha sentencia recurso de apelación, que se tramitó con el nº 294/05 de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia , dicho tribunal dictó sentencia en fecha 10 de abril de 2006 desestimando el recurso, confirmando la sentencia apelada e imponiendo a la parte recurrente las costas de la apelación.

SEXTO.- Anunciado recurso de casación por la actora-apelante contra la sentencia de apelación al amparo del *art. 477.2-3º LEC* , por oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, el tribunal de instancia lo tuvo por preparado y, a continuación, dicha parte lo interpuso ante el propio tribunal mediante dos motivos: el primero por infracción del *art. 12 de la Ley de Competencia Desleal* , al apartarse la sentencia recurrida de la jurisprudencia de esta Sala sobre la copia servil de los productos de prestigio; y el segundo por infracción del *art. 11.2 de la misma ley* al apartarse la sentencia recurrida de la jurisprudencia de esta Sala interpretativa de dicho precepto.

SÉPTIMO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma ambas partes por medio de los Procuradores mencionados en el encabezamiento, el recurso fue admitido por auto de 26 de mayo de 2009, a continuación de lo cual la parte recurrida presentó su escrito de oposición solicitando se declarase no haber lugar al recurso y se impusieran las costas a la parte recurrente.

OCTAVO.- Por providencia de 8 de julio del corriente año se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 15 de septiembre siguiente, pero suspendido el señalamiento por necesidades del servicio, se dictó nueva providencia el 3 de septiembre nombrando ponente al que lo es en este trámite y señalando la votación y fallo para el 1 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El presente recurso de casación por interés casacional, en su modalidad de oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (*art. 477,. apdo. 2-3º y apdo. 3 inciso primero*), se interpone por la parte actora, integrada por la compañía japonesa HONDA y la importadora exclusiva para España de los motores monocilíndricos a gasolina fabricados por aquella, contra la sentencia que, en apelación, confirmó la de primera instancia desestimando la demanda interpuesta por dicha parte contra las compañías mercantiles importadoras y comercializadoras en España de los motores monocilíndricos a gasolina LAUNTOP fabricados en China, así como contra su administrador único.

Fundada la demanda no en un derecho de exclusiva de la parte actora sino en que las demandadas habían incurrido en competencia desleal por ser los motores LAUNTOP de la gama LT una copia servil de los motores HONDA de la gama GX, la sentencia de primera instancia fundó el rechazo de dicha demanda en las siguientes razones: 1ª) Los informes periciales respectivamente aportados por las partes litigantes, ratificados en juicio, ofrecían conclusiones opuestas, ya que mientras el perito de la parte actora consideraba ambos motores prácticamente idénticos en cuanto a aspecto exterior, forma y medidas de las piezas e intercambiabilidad de las mismas en motores de igual cilindrada, así como inevitable el riesgo de asociación de los motores LAUNTOP con los HONDA por parte del público comprador, el perito de la demandada, en cambio, advertía entre los motores HONDA y el resto de los estudiados, entre ellos los motores LAUNTOP, diferencias morfológicas y funcionales, considerando que sus piezas no eran intercambiables porque los motores HONDA no funcionaban correctamente con las piezas de los motores LAUNTOP; 2ª) en el acto del juicio, mientras el perito de la actora manifestó que había estandarización en la fabricación de las piezas secundarias pero no de las principales, el de la demandada señaló que las características técnicas de ambos motores no eran idénticas, que los motores HONDA eran el doble de caros que los LAUNTOP y que ambas marcas eran apreciables en los respectivos motores; 3ª) en consecuencia lo único acreditado para el juzgador del primer grado es la existencia de *"numerosas similitudes en su aspecto exterior"*; 4ª) ello no supone un acto de competencia desleal imputable a la parte demandada *"ya que existe una diferencia clara que evita la confusión respecto de los consumidores a la hora de adquirir un motor marca Launtop y otro de la marca Honda, cual es la diferente marca comercial que aparece estampada en los motores, el diferente precio que ha de pagarse por la adquisición de uno u otro motor, y la diferencia de calidades de los motores"*; 5ª) de ahí que la conducta de la parte demandada no suponga un aprovechamiento indebido de la reputación industrial de la actora ni tampoco un acto ilícito de imitación, al no ostentar la actora un derecho de exclusiva y ser la demandada importadora y no fabricante de los motores LAUNTOP, 6ª) *"en definitiva, el comprador al adquirir un motor Honda o un motor Launtop, tiene conocimiento de lo que realmente está adquiriendo y, además, es de destacar que los motores objeto del presente procedimiento, por su especial configuración y destino, no constituyen bienes dirigidos a la generalidad de los consumidores, sino a una concreta parte de los mismos que precisan de los motores referidos para su actividad."*

Por su parte, las razones de la sentencia de segunda instancia para rechazar el recurso de apelación de la parte actora son, en síntesis, las siguientes: 1ª) La parte actora no es titular de ningún derecho de exclusiva respecto de los motores en cuestión, y el marco jurídico en el que surgió el conflicto es el de libre mercado y, consiguientemente, libre competencia; 2ª) no hay actos de confusión del *art. 6 de la Ley de Competencia Desleal* porque, aun admitiendo que ambos motores tengan el mismo aspecto, *"la marca, el precio y la calidad impiden la confusión, teniendo en cuenta que van destinados a compradores que los utilizan en su actividad empresarial"*; 3ª) tampoco se da un riesgo de asociación en el sentido de que el consumidor pueda pensar que los motores LAUNTOP son la segunda marca o gama más económica de los motores HONDA, pues para ello tendría que haberse acreditado, en primer lugar, la originalidad del producto y la práctica inexistencia de otros similares en el mercado; 4ª) además, ese riesgo tendría su causa en que el consumidor creyera posible la existencia de esa segunda marca y no en la similitud de las características de fabricación del producto; 5ª) en último extremo, *"dicho riesgo de posible asociación de procedencia habría sido introducido en el mercado, no por el fabricante del producto similar sino por los fabricantes referentes de las denominadas segundas marcas"*; 6ª) por tanto, siendo de interpretación restrictiva la normativa tipificadora de las conductas desleales, *"el riesgo de la asociación de la procedencia ha de emanar de la imitación (así se desprende también del art. 11 de la LCD al requerir la idoneidad de la imitación para generar la asociación) y no de la posibilidad de creencia errónea por parte del consumidor de que la marca Launtop constituya una segunda marca de Honda porque en el mercado exista esta técnica competencial"*; 7ª) tampoco es encuadrable la conducta de la parte demandada en el *art. 11 de la Ley de Competencia Desleal*, pues éste parte de que los actos de imitación son lícitos salvo que las prestaciones e iniciativas ajenas estén amparadas por un derecho de exclusiva; 8ª) por ello las copias serviles son, en principio, lícitas, si bien se incurrirá en deslealtad cuando resulten idóneas para generar asociación respecto de la prestación o comporten un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos; 9ª) no puede darse tal aprovechamiento porque *"las marcas y anagramas de ambos motores son totalmente diferentes, así como su precio y calidad sin posibilidad de confusión, máxime cuando sus potenciales compradores son consumidores especializados"*; 10ª) tampoco resulta acreditada la explotación de la reputación ajena tipificada en el *art. 12 de la Ley de Competencia Desleal*, *"dado que en la descripción del producto no existe referencia alguna a la marca Honda, ni existe posibilidad de confusión entre uno y otro producto del que pueda extraerse el aprovechamiento de la reputación del demandante"*; 11ª) la jurisprudencia aplicable al caso no es la invocada por la actora-apelante sino la contenida en una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, con cita de otras de la Audiencia Provincial de Barcelona, sobre la inevitabilidad de la imitación y la licitud de tomar la prestación ajena como modelo para el esfuerzo propio, y en la sentencia de esta Sala de 19 de mayo de 1993 sobre la defensa del consumidor normal, no del

especializado, como finalidad primordial de la protección legal.

SEGUNDO.- El recurso de casación de la parte actora contra la sentencia de apelación se articula en dos motivos.

En el *motivo primero*, con base en el *art. 12 de la Ley de Competencia Desleal* (en adelante LCD), se aduce que la sentencia recurrida se aparta de la jurisprudencia de esta Sala "*que en casos de copia servil en los que el producto original goza de prestigio, como el que nos ocupa, estima concurrente un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, con independencia de que los productos en cuestión puedan presentar diferencias irrelevantes (como en la calidad o en la Marca), y de que pueda existir un riesgo de confusión, que incluye el de asociación, en el público consumidor*". Tras puntualizar que por el Juzgado de Primera Instancia se admitió el prestigio de los motores HONDA, la parte recurrente considera que la sentencia impugnada se aparta de la jurisprudencia que "*en situaciones de copia servil en las que el producto original goza de prestigio, como la que nos ocupa, ha considerado aplicable el Art. 12 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, con independencia de que puedan existir disimilitudes superficiales entre los productos -como una calidad suficiente o una Marca distinta-, o de que pueda inducirse a confusión o asociación al consumidor*". Y como exponentes de esta jurisprudencia cita las sentencias de 1 de diciembre de 2005 y 23 de diciembre de 2004.

Y en el *motivo segundo*, que tiene como punto de partida la infracción del *art. 11.2 LCD*, se alega que el Tribunal Supremo no descarta la aplicación de dicho precepto por el mero hecho de que no se confundan *stricto sensu* los productos, pues también habrá competencia desleal "*cuando el consumidor, pese a ser consciente de que los productos en conflicto no son los mismos (no confunde uno por el otro), sea inducido a pensar que proceden del mismo origen empresarial o de orígenes empresariales distintos pero vinculados entre sí*", citándose como exponente de tal doctrina jurisprudencial la sentencia de esta Sala de 11 de mayo de 2004 para ponerla en relación con el planteamiento de la hoy recurrente de que el consumidor podía ser inducido a creer erróneamente que los motores LAUNTOP eran una segunda marca de los motores HONDA, "*con independencia de que su fabricante sea HONDA o un tercero*". También se cita la sentencia de 23 de diciembre de 2004 para rebatir que la diferencia de precios excluya la ilicitud de la copia servil y que la conducta de la parte demandada no comportara un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Y asimismo se cita la sentencia de 14 de julio de 2003 en apoyo de que tal aprovechamiento no exige que deba concurrir un riesgo de confusión.

TERCERO.- Para responder a los dos motivos así planteados debe tenerse en cuenta, ante todo, que en el recurso de casación por interés casacional en su modalidad de oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, como es el presente, lo decisivo es que la aplicación del derecho por la sentencia impugnada para resolver el caso litigioso se contraste con los criterios de decisión de esta Sala, mantenidos en dos o más sentencias ("*doctrina que, de modo reiterado...*", *art. 1.6 CC*), sobre casos, si no idénticos, sí al menos similares en cuanto a sus circunstancias de hecho, salvo que por tratarse de un caso singular, nunca antes tratado por el Tribunal Supremo o bien tratado por una sola sentencia, el interés general en la formación de doctrina jurisprudencial, de evidente relación con el principio de seguridad jurídica (*art. 9.3 de la Constitución*), pueda identificarse con el interés casacional del *art. 477.2-3º LEC*.

CUARTO.- Entrando a examinar ya los motivos del recurso desde las anteriores consideraciones, puede adelantarse desde ahora mismo que el *motivo primero* ha de ser desestimado por invocarse como exponentes de la doctrina jurisprudencial presuntamente infringida dos sentencias de esta Sala que se pronunciaron sobre casos de "copia servil" completamente distintos del que es objeto del presente litigio, ya que el elemento clave para confirmar en ambas la apreciación de competencia desleal fue la relación previa que la empresa demandada había tenido con la empresa demandante, elemento del todo ausente en el presente caso.

Así, la sentencia de 23 de diciembre de 2004 (rec. 4732/98) se pronunció en un litigio promovido por una compañía británica, creadora de una máquina recreativa, y la sociedad española que la comercializaba en exclusiva en España contra otra sociedad española que, aprovechándose de un contrato por el que la segunda demandante la autorizó a fabricar dicha máquina, había continuado haciéndolo después del tiempo pactado, al margen ya de los términos de la autorización, bajo nombres distintos y merced a los conocimientos obtenidos y a la reputación alcanzada en el mercado por la misma máquina. De aquí que dicha sentencia se centrara especialmente, pues así lo exigían los motivos del recurso de la demandada, en la interpretación del referido contrato, de suerte que, rechazados los motivos que impugnaban la interpretación hecha por el tribunal de instancia, hubieron de ser desestimados los fundados en infracción de los *art. 6, 11, 12 y 5 LCD* que la propia parte recurrente hacía depender de los relativos a la interpretación del contrato. Y por eso el dato de la "copia o imitación servil" de la máquina recreativa era ciertamente un hecho esencial a considerar, pero no el único ni el fundamental, porque lo valorado para

apreciar competencia desleal fue "sobre todo, el comportamiento de la hoy recurrente en el mercado, aprovechándose de una autorización contractual para fabricar máquinas de creación ajena en un número muy determinado, en un plazo limitado y bajo unas muy rigurosas condiciones de identificación, con el correspondiente trasvase de tecnología, para después lanzar como de creación propia una máquina prácticamente idéntica, animando a sus clientes a adquirirla con preferencia a la de sus competidores" (FJ 6º, párrafo cuarto).

Por su parte la sentencia de 1 de diciembre de 2005 (rec. 1656/99) trata más especialmente del *art. 12 LCD* en relación con "la copia servil y evitable" de un aparato dispensador de billetes de turno y de una imitación del correspondiente rollo de billetes, pero siempre teniendo en cuenta otros hechos que incluían unos previos derechos de exclusiva (patente y marca) de la parte actora y, sobre todo, que la demandada había sido la distribuidora oficial en España de los dispensadores de billetes y de los correspondientes rollos fabricados, comercializados y explotados por la parte demandante siendo titular de un derecho de exclusiva, razón por la cual la sentencia de apelación entonces recurrida y no casada por esta Sala había apreciado, además de competencia desleal, una violación del derecho exclusivo de la parte actora sobre la patente de la que había sido titular hasta su caducidad.

Si a tamañas diferencias se une, en fin, que según la sentencia de esta Sala de 30 de mayo de 2007 (rec. 2037/00) el ámbito propio del *art. 12 LCD* "es el de los signos distintivos, las denominaciones de origen y las expresiones como las que el propio precepto menciona a título de ejemplo", pero no el de las creaciones materiales o productos, la desestimación del motivo no viene sino a corroborarse, pues en el presente caso el elemento de una anterior relación entre parte actora y parte demandada no ha tenido relevancia alguna y el conflicto se ha centrado, de forma prácticamente única, en la licitud o ilicitud de la importación y comercialización en España de motores fabricados en China, identificados con una marca completamente distinta de HONDA pero que imitan los previamente fabricados y comercializados por la demandante HONDA e importados exclusivamente para España por la otra demandante, ámbito propio no del *art. 12 LCD* sino de su *art. 11* según la doctrina jurisprudencial de esta Sala (SSTS 7-6-00 en rec. 2484/95 , 11-5-04 en rec. 1434/98 , 7-7-06 en rec. 3401/99 , 30-5-07 en rec. 2037/00 , 17-7-07 en rec. 3426/00 , 7-7-09 en rec. 524/05 y 4-3-10 en rec. 269/05 entre otras).

QUINTO. - Pasando pues, a estudiar el *segundo y último motivo* del recurso, que precisamente tiene como base el *art. 11.2 LCD* para, así, impugnar la sentencia recurrida por oponerse a la doctrina jurisprudencial de esta Sala que interpreta dicho *precepto en relación con los casos de "copia o imitación servil"*, los *primeras* consideraciones de esta Sala han de versar, por lo ya razonado en el fundamento jurídico tercero, sobre las sentencias invocadas como exponentes de aquella doctrina jurisprudencial.

Pues bien, al respecto debe rechazarse, ya de entrada, la idoneidad para este caso de la sentencia de 23 de diciembre de 2004 (rec. 4732/98), citada también en el motivo anterior, dadas las muy notables diferencias del presente caso con el entonces examinado, ya suficientemente señaladas en el fundamento jurídico precedente. Tampoco la sentencia de 14 de julio de 2003 (rec. 3589/97) es idónea para acreditar el interés casacional ya que, de un lado, lo que se transcribe en el motivo son unas consideraciones meramente generales de su fundamento jurídico quinto, pero la lectura de su fundamento jurídico séptimo permite comprobar que fueron los *artículos 5 y 12 LCD* , y no su *art. 11* , aquellos en que se encuadró el comportamiento de la demandada en el mercado; y de otro, el caso examinado por dicha sentencia era totalmente distinto del presente, pues lo más relevante fue entonces la constitución de una nueva empresa por personas que habían trabajado para la empresa demandante, fabricante de productos químicos, e incluso su gestación mientras dichas personas estaban trabajando en la misma empresa demandante. Sí guarda relación con el presente caso, en cambio, la restante sentencia citada en el motivo, de 11 de mayo de 2004 (rec. 1434/98), que se pronunció sobre la imitación de unos talonarios de hoteles que se vendían mediante agencias de viajes, pero lo que se transcribe en el motivo es un pasaje de esta sentencia que expone los argumentos de la parte recurrente y no el criterio decisor de esta Sala. Es más, la lectura íntegra del fundamento jurídico tercero de la sentencia de que se trata, donde se contiene el pasaje transcrito en el motivo, permite comprobar en seguida que, inmediatamente a continuación, se desestima el planteamiento de la parte recurrente porque esta Sala acaba compartiendo el juicio del tribunal sentenciador que rechazaba el riesgo de error de los consumidores sobre el origen empresarial de las respectivas creaciones materiales y formales, pues "los instrumentos mediante los que las dos litigantes desarrollan su actividad empresarial (talonarios, catálogos...) ofrecen suficientes elementos de diferenciación fácilmente visibles para eliminar el riesgo que los *artículo 6 y 11.2* , en sus respectivos ámbitos, procuran evitar". Y como quiera que el mismo fundamento jurídico se cierra con la consideración general de que la LCD "describe unos tipos elaborados con criterios restrictivos, en bien del mercado, dada la preocupación del legislador de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores resulten, sólo por ello, sancionadas como desleales", forzoso será concluir que la invocación por la parte recurrente de esta sentencia de 2004 en nada favorece su tesis.

De otro lado conviene puntualizar que en este motivo se prescinde en gran medida del riesgo de confusión entre los productos, probablemente por la dificultad de impugnar el juicio del tribunal sentenciador que rechaza dicho riesgo, y la tesis de la recurrente se orienta más bien hacia el riesgo de que el consumidor, "pese a ser consciente de que los productos en conflicto no son los mismos (no confunde uno por el otro), sea inducido a pensar que proceden del mismo origen empresarial o de orígenes empresariales distintos pero vinculados entre sí", como si LAUNTOP fueren la "segunda marca" de HONDA para unos motores más económicos.

Pues bien, siendo en general posible que el ámbito del *art. 11.2 LCD* comprenda el riesgo de asociación con una fuente empresarial distinta pero con vínculos jurídicos o económicos que expliquen la semejanza entre una y otra prestación (SSTS 11-3-04 y 7-7-09), sin embargo no hay en este caso concreto elemento alguno que permita afirmar ese riesgo al margen de la alegación de la parte recurrente sobre aquella posible creencia en una segunda marca, mera hipótesis que se compagina mal con el hecho probado de que los motores de una y otra marca se comercializaban en un sector especializado del mercado, donde precisamente la existencia de "segundas marcas" de fabricantes de prestigio suele ser conocida prácticamente desde un principio.

En consecuencia, también este segundo y último motivo del recurso ha de ser desestimado, pues en el caso examinado debe prevalecer el principio de libre imitabilidad, como igualmente prevaleció en el de la sentencia anteriormente examinada de 11 de mayo de 2004 , y en los de otras tanto anteriores, como las de 6 de junio de 1997 (rec. 1611/93), 7 de junio de 2000 (rec. 2484/95) y 13 de mayo de 2002 (rec. 3473/96), cuanto posteriores, como las de 30 de mayo de 2007 (rec. 2037/00) y 25 de febrero de 2009 (rec. 619/04).

Por último, dado que el recurso de casación por interés casacional, igual que los admitidos por razón de la cuantía litigiosa, impone a esta Sala tener también en cuenta sus sentencias más recientes, que por ello no hayan podido ser citadas en el recurso como exponentes de doctrina jurisprudencial, conviene señalar que la sentencia de 7 de julio de 2009 (rec. 524/05), sobre imitación de un exprimidor de frutas por otro fabricado en China en grado de "copia servil", parecería en principio apoyar la tesis del recurrente, pues rechaza que un signo denominativo distinto, como el que en este caso se da entre las marcas HONDA y LAUNTOP, baste para excluir el riesgo de asociación a un mismo origen empresarial. Sin embargo tampoco el criterio verdaderamente decisor de esta sentencia, doctrina jurisprudencial en cuanto se apoya en el criterio de otras sentencias precedentes, acaba favoreciendo la tesis de la hoy recurrente, pues dicho criterio es el de que habrá de estarse "al conjunto de las circunstancias concurrentes" caso por caso (FJ 2º, con cita de la STS 5-12-89), a una "comparación en su conjunto" (FJ 2º, con cita de las SSTS 22-11-06 y 30-5 , 12-6 y 17-7-07) "y no atendiendo a elementos aislados", por lo que resulta acertado fundarse en el "impacto visual" de los productos en conflicto, debiendo destacarse que, en el caso concreto de los exprimidores objeto de dicho litigio, la estampación del signo denominativo, como explica la resolución recurrida, "no permite la diferenciación fácilmente visible". Así las cosas, por tanto, y toda vez que en el caso aquí examinado las marcas HONDA y LAUNTOP, sin similitud alguna entre sí, aparecían en los motores, como esta Sala ha podido comprobar mediante las numerosas fotografías incorporadas a los informes periciales, de un modo tan destacado y con caracteres y colores tan diferentes que hacían prácticamente imposible la asociación entre el origen empresarial de unos y otros en el sector especializado del mercado al que iban dirigidos, tampoco esta última sentencia puede determinar la estimación del recurso.

SEXTO.- Conforme al *art. 398.1 en relación con el 394.1* , ambos de la LEC, procede imponer las costas a la parte recurrente.

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

FALLAMOS

1º.- **DESESTIMAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INTERÉS CASACIONAL** interpuesto por las demandantes HONDA MOTOR COMPANY LIMITED y GREENS POWER PRODUCTS S.L., representadas ante esta Sala por el Procurador D. Felipe Juanas Blanco, contra la sentencia dictada con fecha 10 de abril de 2006 por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia en el recurso de apelación nº294/05 .

2º.- E imponer las costas a la parte recurrente.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al

efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Francisco Marin Castan.-Jose Antonio Seijas Quintana.-Encarnacion Roca Trias.-Rafael Gimeno-Bayon Cobos.-FIRMADA Y RUBRICADA. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Marin Castan, 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.