

**Juzgado de lo Mercantil N°.. 3 de Barcelona, Sentencia de 12 Jun. 2012,
 proc. 1294/2009**

Ponente: Fernández Seijo, José María.

Nº de PROCEDIMIENTO: 1294/2009

Jurisdicción: CIVIL

Diario La Ley, Nº 7918, Sección La Sentencia del día, 7 Sep. 2012, Año XXXIII, Editorial **LA LEY**

LA LEY 79782/2012

Vulneración de los derechos de marca y propiedad intelectual de la Fundación Gala-Salvador Dalí

Cabecera

PROPIEDAD INDUSTRIAL. Vulneración de los derechos de marca de la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ. Explotación por la demandada de un local junto a la catedral de Barcelona en el que se exponen al público diversas esculturas de Dalí. Uso de la palabra Dalí con la grafía del pintor (marca registrada) en el título de la exposición, carteles anunciadores, material promocional e interior de la exposición. COMPETENCIA DESLEAL. Actos de confusión. El uso por parte de la demandada de las referencias Dali, Salvador Dalí, Barcelona, Barcelone, Gala, y fundamentalmente las referencias Foundation, Fundació, Fundación, Figueres, Museums, theatre museum, así como de la imagen del pintor induce al consumidor a pensar que el negocio explotado tiene una vinculación directa e inmediata con la FUNDACIÓN demandante y con el museo teatro que gestiona en la ciudad de Figueras. Aprovechamiento de la reputación ajena. El uso de los elementos referenciados ha de calificarse como de aprovechamiento indebido por cuanto suponen la identificación en el tráfico mercantil del negocio de los demandados como un museo o fundación vinculado a la obra de Dalí. PROPIEDAD INTELECTUAL. Vulneración de los derechos de propiedad intelectual patrimoniales sobre la obra de Salvador Dalí. Las esculturas fueron creadas por Dalí por encargo de un tercero con el objeto de servir como molde o base de reproducción para ornamentos y joyas. No hubo por tanto una transmisión de derechos de explotación en exclusiva de unas obras de arte como tal. En consecuencia, la introducción de tales obras plásticas en el mercado implica, por un lado, reproducción de las mismas, y por otro, su comunicación pública, siendo ambos derechos de explotación pertenecientes al autor de la obra que no consta que fuesen cedidos a la parte demandada. Condena a cesar en la explotación de los derechos de marca y de imagen infringidos y al pago de la correspondiente indemnización por las distintas infracciones cometidas.

Resumen de antecedentes y Sentido del fallo

El Juzgado de lo Mercantil estima parcialmente la demanda y declara que la entidad demandada vulneró los derechos de marca y de propiedad intelectual de la Fundación Gala-Salvador Dalí, Diario LA LEY

incurriendo igualmente en actos de competencia desleal, condenándola a cesar con carácter inmediato y para el futuro en la explotación de los derechos de marca y de imagen infringidos, y a pagar las indemnizaciones derivadas de las infracciones cometidas.

Texto

Asunto: 1294 / 2009D4 (Ordinario)

SENTENCIA

En Barcelona, a doce de junio de dos mil doce.

Vistos por José M^a Fernández Seijo, magistrado del Juzgado Mercantil n^o 3 de Barcelona, los presentes autos de juicio ordinario seguido con el número 1294/2009D4 entre:

Demandante.- La entidad FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ, la entidad mercantil DEMART PRO ARTE VB y la entidad VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS (VEGAP); domiciliada la primera en Figueres, (...); la segunda domiciliada la segunda en Ámsterdam, (...); la tercera está domiciliada en Madrid, (...); representadas todas ellas por el Procurador de los Tribunales don Francisco Javier Manjarín Albert y asistido por los Abogados don Alfonso Gili Jáuregui y doña M^a Teixidor Jufresa.

Demandados.- Don Juan (...) y la entidad mercantil FABER GOTIC S. L.; domiciliados en Barcelona, calle (...); representados por la Procurador de los Tribunales doña Silvia Alejandre Díaz y asistidos por Salvador J. Grau Filiberto.

Causa.- Propiedad industrial/propiedad intelectual.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El día 18 de noviembre de 2009 fue turnada en este Juzgado demanda de juicio ordinario instada por las entidades FUNDACIÓN GALA -SALVADOR DALÍ, DEMART PRO ARTE VB VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS (VEGAP). En su escrito inicial, tras alegar los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, solicitaba que se condenara a don Juan (...) y a la mercantil FABER GOTIC S. L. y se declarara:

1) Que los demandados han vulnerado los derechos de marca de la FUNDACIÓN Diario LA LEY

GALA-SALVADOR DALÍ, y/o la sociedad DEMART PRO ARTE B.V. titularidad al 100% de la FUNDACIÓN reconocidos en los artículos 34 y siguientes de la Ley de Marcas.

2) Que los demandados han vulnerado los derechos de propiedad intelectual patrimoniales sobre la obra de Salvador Dalí reconocidos en los artículos 17 y siguientes del RDL por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

3) Que los demandados han realizado una intromisión ilegítima en los derechos de imagen de Salvador Dalí por utilización de su nombre e imagen para los fines publicitarios y comerciales según dispone el artículo 7. 6 de la LO 1/1982.

4) Que los demandados han realizado una conducta desleal de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y siguientes de la Ley de Competencia desleal.

Como consecuencia de estos pronunciamientos declarativos se solicitaba la condena solidaria a los demandados -a menos que se pudiera individualizar la responsabilidad- a los siguientes pronunciamientos: 1) A cesar con carácter inmediato y para el futuro en la explotación de los derechos de marca y de imagen infringidos, mediante la remoción y destrucción de todos los soportes en que se hayan materializado dichas infracciones y mediante la eliminación del nombre "DALÍ" y la imagen del autor en el título, carteles anunciadores, material promocional e interior de la exposición y en el contenido de las páginas del sitio web alojado bajo la dirección URL www.dalibarcelona.com; con todas estas infracciones según se describía en el hecho tercero de la demanda. Respecto del nombre de dominio www.dalibarcelona.com se solicita únicamente contra el demandado don Juan (...), por ser quien consta como titular de dicho dominio, que se elimine o haga todo lo que esté en sus manos para eliminar el nombre "DALÍ" del referido nombre de dominio. 2) A cesar en la reproducción, distribución y comunicación pública de las obras de Salvador Dalí, relacionadas en el hecho tercero de la demanda, tanto en el interior de la exposición "DALÍ", como en los carteles y material promocional de la misma, así como en la página web www.dalibarcelona.com mediante la retirada y destrucción de cualesquiera ejemplares del folleto de la exposición "DALÍ", así como de las banderolas que decoran la fachada; prohibiéndoseles reanudar la explotación de cualquier obra de Salvador Dalí en el futuro sin la preceptiva autorización de la VEGAP. 3) Al pago a la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ de la indemnización que quedará concretada a lo largo del procedimiento y una vez practicada la prueba pericial que por otrosí se anunciaba, derivada de las infracciones de derechos de marca realizadas por los codemandados desde la inauguración de la exposición y hasta el momento del cese de tales infracciones tanto en la exposición como en el nombre de dominio y contenido de la página web www.dalibarcelona.com - el importe de la indemnización resultará de aplicar una regalía del 1% calculada sobre la cifra de negocios, entendiendo por tal la cifra de negocios la que se haya generado, desde la apertura al público de la exposición pública de las obras y/o reproducciones de obra de Salvador Dalí tanto dentro del espacio expositivo como fuera de él (entrada, licencias, préstamos, eventos, etc.). 4) Al pago a la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ de indemnización coercitiva prevista en el artículo 44 de la Ley de Marcas, de 600 euros por día que transcurra desde la admisión a trámite de la demanda hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. 5) Al pago a VEGAP de la indemnización que quedará concretada a lo largo del procedimiento y una vez practicada la prueba pericial que por otrosí se anunciaba, derivada de la explotación no autorizada de los derechos patrimoniales de autor sobre las obras de Dalí. El importe de las indemnizaciones resultará de las siguientes bases: (a) Por la comunicación al público en la modalidad de Diario LA LEY

exposición de las obras de Salvador Dalí, y/o de sus reproducciones, y en particular, las 44 piezas de Salvador Dalí que componen la colección Clot, reseñadas en el hecho tercero de la demanda al 1% de la cifra de negocios de los infractores, entendiéndose por tal cifra de negocios lo indicado en el punto 3) de este bloque de suplicos. (b) Por reproducción de las obras San Sebastián, 1972, Gala Asomada a la ventana, 1974, y San Jorge, 1971, en el folleto de exposición; la cantidad que resalte de aplicar las tarifas generales de VEGAP correspondientes al año de edición de dicho folleto y de las sucesivas tiradas y cuya cuantía vendrá determinada por la tirada del referido folleto producida por los codemandados, dato que deberá ser facilitado al perito teniendo en cuenta que han sido reproducidas tres obras (una en la portada, otra en la contraportada y otra de formato 1/8 o inferior en el interior del folleto) y en color, (c) Por la reproducción parcial de la escultura "San Jorge" en las dos banderolas situadas en la fachada principal del edificio del Real Círculo Artístico, la cantidad que resulte de aplicar la tarifa 1.5.3 correspondiente al año 2007 y teniendo en cuenta las dimensiones reales de las banderolas, dato este que deberá ser facilitado por los codemandados al perito, (d) Por la puesta a disposición de las reproducciones de las 22 esculturas, creadas por don Salvador Dalí: "Caballo con Jinete Tropezando", "Mujer entre Velos", "Santa Teresa", "Gala Asomada a la ventana", "Mujer Tendida en la toalla", "Mujer Tendida con dos Figuras", "Tripas y Cabeza", "Virgen de Port Lligat", "Hombre Muerto sobre Mujer", "Divinidad Monstruosa", "San Carlos Borromeo", "San Jorge", "San Juan Bautista", "Mercurio", "Mujer con Faldas", "Ícaro", "San Sebastián", "Hombre sobre Delfín", "Cabeza de Caballo Riendo", "Alma del Quijote", "Trajano a Caballo" y "Elefante Cósmico" en la página web www.dalibarcelona.com desde el año 2007 hasta el cese de la infracción, la cantidad que resulte de aplicar las tarifas previstas en las tarifas generales de VEGAP según sea el tiempo transcurrido desde que estas reproducciones se insertaron y permanecieron en el referido sitio web, dato este último que deberá ser facilitado por los demandados al perito. 6) Al pago a la *FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ* de una indemnización que quedará concretada a lo largo del procedimiento y una vez practicada la prueba pericial solicitada por medio de otrosí. El informe de la indemnización resultará de aplicar el 1% de la cifra de negocios de los infractores conforme a las bases ya reseñadas. 7) Al pago a la *FUNDACIÓN* de una indemnización que quedará concretada a lo largo del procedimiento y practicada la prueba pericial, derivada de los actos de competencia desleal realizados por *FABER GOTIC S. L.* y por el Sr. J. (...). 8) El importe de la indemnización resultará de aplicar el 1% de la cifra de negocios de los infractores, entendiéndose por tal cifra de negocio lo ya indicado en los ordinales anteriores desde la fecha de su inauguración hasta la fecha en que dicho establecimiento cese efectivamente en la realización de los actos de competencia desleal. 9) A la publicación de la sentencia en un diario de los de mayor tirada de ámbito nacional y en una radio de las de mayor audiencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña. 10) Al pago a la *FUNDACIÓN* de los costes incurridos para obtener las pruebas para este procedimiento como son, en particular, los costes de obtención de todos los certificados de marcas aportados, así como el levantamiento de las actas notariales también aportadas a la presente demanda. 11) Al pago de las costas del procedimiento.

Segundo.- Solventados los problemas referidos a la determinación de la cuantía del procedimiento la demanda se admitió a trámite por Providencia de 25 de enero de 2010 ordenando emplazar a los demandados, como así se hizo por diligencias de 2 de febrero de 2010.

Tercero.- Por medio de escrito de 2 de marzo de 2010 el Procurador de los Tribunales Sr.

Diario LA LEY

Joaniquet Tamburini, en nombre y representación de don Juan (...) y la mercantil FABER GOTIC S. L., contestó a la demanda oponiéndose a lo pretendido de contrario conforme a los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, solicitando que se desestimara la demanda.

Cuarto.- Por Providencia de 4 de marzo de 2010 se tuvo por contestada la demanda y se convocó a las partes a audiencia previa señalada para el día 5 de mayo de 2010.

Quinto.- En la fecha señalada para la audiencia previa las partes se ratificaron en sus planteamientos iniciales, concretaron sus pretensiones y realizaron las alegaciones correspondientes tanto sobre las cuestiones procesales como sobre las que afectaban a derecho material proponiendo prueba que fue admitida y declarada pertinente, señalando para su práctica en sesiones previstas para el 27, 28 y 29 de septiembre de 2010. Entre las pruebas admitidas además de algunos requerimientos y oficios se acordó la práctica de una prueba pericial.

Sexto.- Por escrito de 23 de septiembre de 2010 la parte demandada comunicó al Juzgado el cambio de letrados y de procurador, circunstancia que determinó la suspensión de las vistas inicialmente señalada y la convocatoria a nuevas sesiones para el 16 y 17 de noviembre de 2010; a requerimiento de la actora se señaló nueva fecha para el 18 de noviembre.

Séptimo.- Por escrito de 15 de noviembre de 2010 la representación de la parte demandada recusó al Juez que debía celebrar la vista y dictar sentencia, circunstancia que determinó la suspensión del curso de las actuaciones hasta que la Audiencia Provincial rechazó la recusación planteada, circunstancia que determinó que se señalara nuevamente fecha para la práctica de la prueba de reconocimiento judicial para el 2 de octubre de 2011, así como la vista de juicio que, tras una nueva suspensión, se celebró finalmente el día 20 de diciembre de 2011.

Octavo.- Practicadas las pruebas propuestas y oídos los letrados en conclusiones el mismo día 20 de diciembre quedaron los autos conclusos y vistos para sentencia.

HECHOS PROBADOS

A la vista de la prueba practicada y de conformidad con el artículo 209.2^a de la Ley de Enjuiciamiento Civil debe considerarse probado:

1.- La FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ (FUNDACIÓN DALÍ) fue constituida el 22 de diciembre de 1983 con la finalidad de promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar y defender la obra artística, cultural e intelectual de don Salvador Dalí i Domenech, sus bienes y derechos de cualquier naturaleza, su memoria y reconocimiento universal.

2.- En 1989 la citada fundación aceptó la herencia del artista, ocupándose desde esa fecha de la administración y explotación de los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial, imagen, marcas, patentes y demás derechos inmateriales derivados de la obra y persona de don Salvador Dalí.

3.- La Fundación ha mandatado la gestión colectiva de estos derechos patrimoniales a la entidad de gestión Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP).

4.- La Fundación es la titular del 100% de participaciones sociales de la mercantil DEMART PRO ARTE B.V.; la Fundación es, a su vez, titular de un conjunto de marcas nacionales e internacionales referidas o vinculadas a Dalí y su obra. Entre estas marcas y por lo que respecta a este pleito es titular de las marcas:

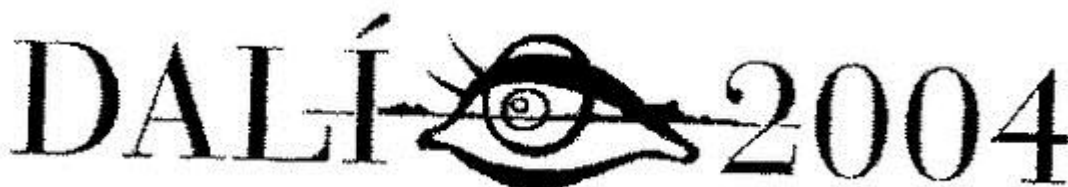
a. M. Española nº 2.606.303.- Denominativa con gráfico para las clases 21 24 25 32 33 34 16 18 09 02 03 06 08 14 38 39 41 42 43 35 36.



Mostrar/Ocultar

b. M. Española nº 2.520.380.-Denominativa con gráfico para las clases 02 03 06 09 14 16 18 25 32 33 34 35 36 38 41 42 43.

Mostrar/Ocultar



c. M. Española nº 1.949.813.- Denominativa, para la clase 41, Fundación Gala-Salvador Dalí.

d. M. Española 2.353.165.- Mixta, para la clase 41:



FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ

Mostrar/Ocultar

e. M. Internacional 652.641.- Denominativa para las clases 03 08 09 11 14 16 18 19 20 21 24 25 27 28 30 31 35 41 42.- SALVADOR DALÍ.

f. M. Internacional 536.032.-Denominativa con gráfico para las clases 03 06 08 09 11 12 14 15 16 18 19 20 21 24 25 27 28 30 31 32 34 35 41 42.



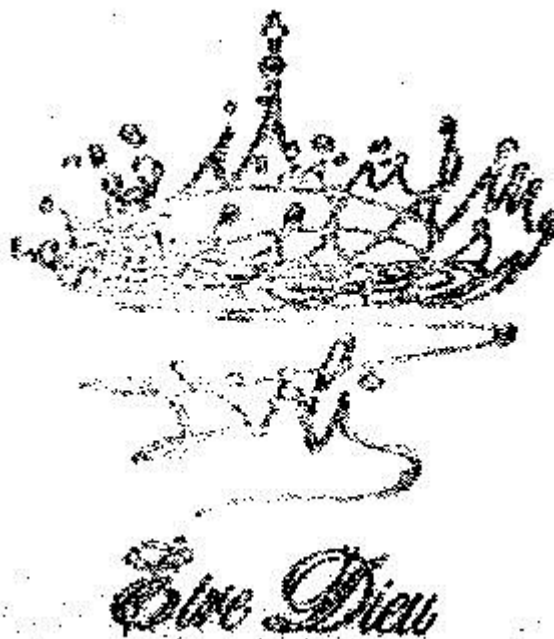
Mostrar/Ocultar

g. M. Internacional 811.191.- Marca denominativa con gráfico para las clases 02 03 06 09 14 16 18 25 32 33 34 35 36 38 41 42 43.

Mostrar/Ocultar



h. M. Comunitaria 4.947.933.- Figurativa para las clases 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 41.



Mostrar/Ocultar

i. M. Comunitaria 3.034.386.- Figurativa para las clases 2, 3, 6, 9, 14, 16, 18, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43.

Mostrar/Ocultar

DALÍ  2004

j. M. Comunitaria 1.439.256.- Denominativa para las clases 35, 41, 42.- MUSEO DALÍ-DALÍ MUSEUM.

k. M. Comunitaria 1.439.272.- Denominativa para las clases 35, 41 y 42.- MUSEO SALVADOR DALÍ.

l. M. Comunitaria 1.439.280.- Denominativa para las clases 35, 41 y 42.- TEATRO-MUSEO DALÍ.

m. M. Comunitaria 2.738.383.- Figurativa para las clases 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21,

Diario LA LEY

24, 25, 33, 41, 42, 43.



Mostrar/Ocultar

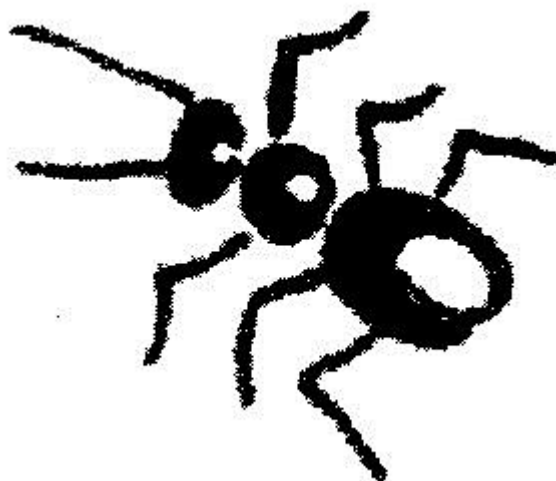
n. M. Nacional 2.411.605.- Gráfica para la clase 16.

o. M. Nacional 2.411.606.- Gráfica para la clase para la clase 18.

p. M. Nacional 2.411.607.- Gráfica para la clase 25.

q. M. Nacional 2.411.608.- Gráfica para la clase 21.

Este bloque de marcas gráficas registra el siguiente dibujo:



Mostrar/Ocultar

5.- La entidad mercantil FABER GOTIC S. L. es una sociedad constituida en el año 1997 con el objeto social de organización de exposiciones de obras de arte, comercialización de las obras expuestas, organización de conciertos, conferencias y demás actos culturales, gestión de fondos de arte, comercialización de obra gráfica, etc.- Está domiciliada en Barcelona, calle (...) y consta como administrador social hasta el año 2007 don Javier (...).

Diario LA LEY

6.- Don Javier (...) gestiona la sala de exposiciones Güell, en el Real Circulo Artístico e Barcelona, con domicilio en la calle (...), un local abierto al público que, mediante el cobro de precio, exhibe las obras de Salvador Dalí identificadas como Colección Clot, que reúne el conjunto de obras realizadas por Salvador Dalí por encargo del empresario Isidro Clot. De igual modo en ese local se venden reproducciones de otras obras de Salvador Dalí y productos vinculados a la imagen de dicho artista.

7.- Don Juan (...) -padre del anterior- consta como comisario de la exposición de la colección Clot en el Reial Cercle.

8.- La exposición de la colección Clot se inicia en el año 1999, siendo anterior a 2004 alguna de las entrevistas

9.- Don Javier (...) es el titular de la página web www.dalibarcelona.com que, en su página de inicio aparece la referencia de texto siguiente:

"Bienvenidos a Dali Barcelona - Colección privada

El Museo del Real Círculo Artístico de Barcelona, situado en pleno corazón de la ciudad condal, tiene el privilegio de exponer una colección de obras de Salvador Dali Domenech. El eje de la exposición gira en torno a las 44 esculturas originales de la colección Clot. Entrar

Welcome to Dali Barcelona - Private collection

The Real Círculo Artístico museum of Barcelona, located in the heart of the city, has the privilege to expose a collection of Salvador Dali Domenech. Enter Bienvenus a Dali Barcelone - Collection d'oeuvres

Le musée du Real Círculo Artístico de Barcelona, a le privilège d'exposer une collection d'oeuvres de Salvador Dali Domenech. Entrer"

Así como la fotografía de perfil de Salvador Dalí que a continuación se reproduce:



Mostrar/Ocultar

Con el siguiente logotipo:



Mostrar/Ocultar

10.- En distintas páginas a partir de esa presentación aparecen las obras expuestas de la colección Clot en el interior de la sala así como el correo de contacto: info@dalibarcelona.com.

11.- Las palabras clave -metatags- utilizados en los buscadores de internet para acceder a esta página son: Dalí, Salvador Dalí, Barcelona, Barcelone, Gala, Foundation, Fundació, Fundación, Figueres, Museums, Museo, Colección Clot, Diario LA LEY

Elefante Cósmico, Cosmic elephant, Eléphant cosmiquee, Divinidad Monstruosa, Piedad, Bronce, Bronze, Daum Dalí, Dalesarts, Descharnes, Divina Comedia, quaRt, 2049, falla 1954, Dalí theater museum, art, painting, surrealism".

12.- En distintas publicaciones on line -Barcelona, guiacultural- la Sala Güell y el Cercle Artistic aparecen vinculados a la exhibición de obras en distintos formatos de Salvador Dalí y el Sr. Javier (...) como rostro público de dichas exhibiciones.

13.- En las fechas anteriores a la interposición de la demanda la imagen en reproducción fotográfica de Salvador Dalí en distintas circunstancias vitales -con un delfín o con un cisne en la cabeza, entrando o saliendo del propio Cercle, mirando por una ventana, como un dibujo animado bailando claqué- y el nombre de Dalí usando su grafía personal aparece en el exterior del Cercle Artistic y en sus escaparates exteriores; esos elementos también se encuentran en el interior de la sala de exposiciones, folletos de publicidad, carteles de anuncio del centro cultural y comercial que en dicho local se ha creado en torno a la figura, obra y personalidad de Dalí. Tales como el uso de los conocidos como "relojes blandos" para recordar las horas de apertura y cierre de la exposición o las hormigas como motivos de seguimiento de los distintos apartados o pestañas de la página web.

14.- El día 28 de noviembre de 1973 don Salvador Dalí y la mercantil Bruagut S. A. (por medio de su consejero delegado don Isidro Clot Fuentes) firman un contrato por el cual el primero se compromete a efectuar una serie de modelos -mínimo 5 modelos por año- de figuras para reproducir en oro por un plazo de 5 años. El precio por cada modelo es de dos millones de pesetas. El contrato se prorrogaba tácitamente por plazos de 5 años.

15.- El 17 de mayo de 1975 las mismas partes asumen compromisos similares para modelos a reproducir en platino, plata, bronce y materiales plásticos; también se firma el contrato para figuras en cera y acuarelas que permitirían realizar piezas para joyería. Los contratos de referencia se van prorrogando estableciendo el precio por figura así como los porcentajes que le corresponden a Dalí por cada pieza que se comercialice en los distintos formatos y materiales.

16.- Las piezas que forman parte de estos contratos son las que se denominan colección Clot, material que compone las principales piezas (44) e imágenes que se presentan, exhiben y comercializan como obra original y reproducciones de Dalí en el Cercle Artistic.

17.- En abril y octubre de 2007 la concursada requirió a don J. (...), al Reial Cercle Artistic y a la mercantil FABER GOTIC S. L. para que cesara en el uso del nombre y elementos gráficos vinculados a Salvador Dalí. Requerimientos efectuados también por VEGAP en mayo de 2008.

18.- Las ventas por exposición de la mercantil demandada FABER GOTIC S. L. fue en el año 2004 de 131.274,11 euros; en el año 2005 de 117.859,81 euros; en el año 2006 de 127.883,18 euros; en el año 2007 de 281.31875 euros; en el año 2008 de 238.725,43 euros y en el año 2009 de 237.376,17 euros.

19.- Respecto de los folletos editados por la sociedad demandada de las obras San Sebastián 1972, Gala asomada a la ventana 1974 y San Jorge 1971; en los años 2004 y 2005 se editaron 50.000 ejemplares al año; en el año 2006 se editaron 100.000 ejemplares; en los años 2007 a 2009 se editaron 150.000 folletos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Pretensiones de la parte demandante.

La representación en autos de las entidades demandantes -FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ, DEMART PRO ARTE VB VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS (VEGAP)- ejercita un conjunto de acciones declarativas y de condena contra la mercantil FABER GOTIC S. L. y contra don Juan (...); acciones todas ellas destinadas a proteger la propiedad industrial e intelectual del legado de don Salvador Dalí, gestionado por las actoras. Concretamente solicitaban las demandantes que se condenara a don Juan (...) y a la mercantil FABER GOTIC S. L. y se declarara:

1) Que los demandados han vulnerado los derechos de marca de la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ, y/o la sociedad DEMART PRO ARTE B.V. titularidad al 100% de la FUNDACIÓN reconocidos en los artículos 34 y siguientes de la Ley de Marcas.

2) Que los demandados han vulnerado los derechos de propiedad intelectual patrimoniales sobre la obra de Salvador Dalí reconocidos en los artículos 17 y siguientes del RDL por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

3) Que los demandados han realizado una intromisión ilegítima en los derechos de imagen de Salvador Dalí por utilización de su nombre e imagen para los fines publicitarios y comerciales según dispone el artículo 7.6 de la LO 1/1982.

4) Que los demandados han realizado una conducta desleal de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y siguientes de la Ley de Competencia desleal.

Como consecuencia de estos pronunciamientos declarativos se solicitaba la condena solidaria a los demandados -a menos que se pudiera individualizar la responsabilidad- a los siguientes pronunciamientos:

1) A cesar con carácter inmediato y para el futuro en la explotación de los derechos de marca y de imagen infringidos, mediante la remoción y destrucción de todos los soportes en que se hayan materializado dichas infracciones y mediante la eliminación del nombre "DALÍ" y la imagen del autor en el título, carteles anunciadores, material promocional e interior de la exposición y en el contenido de las páginas del sitio web alojado bajo la dirección URL www.dalibarcelona.com; con todas estas infracciones según se describía en el hecho tercero de la demanda. Respecto del nombre de dominio www.dalibarcelona.com se solicita únicamente contra el demandado don Juan (...), por ser quien consta como titular de dicho dominio, que se elimine o haga todo lo que esté en sus manos para eliminar el nombre "DALÍ" del referido nombre de dominio.

2) A cesar en la reproducción, distribución y comunicación pública de las obras de Salvador Dalí, relacionadas en el hecho tercero de la demanda, tanto en el interior de la exposición "DALÍ", como en los carteles y material promocional de la misma, así como en la página web www.dalibarcelona.com mediante la retirada y destrucción de cualesquiera ejemplares del folleto de la exposición "DALÍ", así como de las banderolas que decoran la fachada; prohibiéndoseles reanudar la explotación de cualquier obra de Salvador Dalí en el futuro sin la preceptiva autorización de la VEGAP.

3) Al pago a la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ de la indemnización que quedará concretada a lo largo del procedimiento y una vez practicada la prueba pericial que por otrosí se anunciaba, derivada de las infracciones de derechos de marca realizadas por los codemandados desde la inauguración de la exposición y hasta el momento del cese de tales infracciones tanto en la exposición como en el nombre de dominio y contenido de la página web www.dalibarcelona.com - el importe de la indemnización resultará de aplicar una regalía del 1% calculada sobre la cifra de negocios, entendiendo por tal la cifra de negocios la que se haya generado, desde la apertura al público de la exposición pública de las obras y/o reproducciones de obra de Salvador Dalí tanto dentro del espacio expositivo como fuera de él (entrada, licencias, préstamos, eventos, etc.).

4) Al pago a la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ de indemnización coercitiva prevista en el artículo 44 de la Ley de Marcas, de 600 euros por día que transcurra desde la admisión a trámite de la demanda hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción.

5) Al pago a VEGAP de la indemnización que quedará concretada a lo largo del procedimiento y una vez practicada la prueba pericial que por otrosí se anunciaba, derivada de la explotación no autorizada de los derechos patrimoniales de autor sobre las obras de Dalí. El importe de las indemnizaciones resultará de las

siguientes bases: (a) Por la comunicación al público en la modalidad de exposición de las obras de Salvador Dalí, y/o de sus reproducciones, y en particular, las 44 piezas de Salvador Dalí que componen la colección Clot, reseñadas en el hecho tercero de la demanda al 1% de la cifra de negocios de los infractores, entendiéndose por tal cifra de negocios lo indicado en el punto 3) de este bloque de suplicos. (b) Por reproducción de las obras San Sebastián, 1972, Gala Asomada a la ventana, 1974, y San Jorge, 1971, en el folleto de exposición; la cantidad que resulte de aplicar las tarifas generales de VEGAP correspondientes al año de edición de dicho folleto y de las sucesivas tiradas y cuya cuantía vendrá determinada por la tirada del referido folleto producida por los codemandados, dato que deberá ser facilitado al perito teniendo en cuenta que han sido reproducidas tres obras (una en la portada, otra en la contraportada y otra de formato 1/8 o inferior en el interior del folleto) y en color, (c) Por la reproducción parcial de la escultura "San Jorge" en las dos banderolas situadas en la fachada principal del edificio del Real Círculo Artístico, la cantidad que resulte de aplicar la tarifa 1.5.3 correspondiente al año 2007 y teniendo en cuenta las dimensiones reales de las banderolas, dato este que deberá ser facilitado por los codemandados al perito, (d) Por la puesta a disposición de las reproducciones de las 22 esculturas creadas por don Salvador Dalí: "Caballo con Jinete Tropezando", "Mujer entre Velos", "Santa Teresa", "Gala Asomada a la ventana", "Mujer Tendida en la toalla", "Mujer Tendida con dos Figuras", "Tripas y Cabeza", "Virgen de Port Lligat", "Hombre Muerto sobre Mujer", "Divinidad Monstruosa", "San Carlos Borromeo", "San Jorge", "San Juan Bautista", "Mercurio", "Mujer con Faldas", "Ícaro", "San Sebastián", "Hombre sobre Delfín", "Cabeza de Caballo Riendo", "Alma del Quijote", "Trajano a Caballo" y "Elefante Cósmico" en la página web www.dalibarcelona.com desde el año 2007 hasta el cese de la infracción, la cantidad que resulte de aplicar las tarifas previstas en las tarifas generales de VEGAP según sea el tiempo transcurrido desde que estas reproducciones se insertaron y permanecieron en el referido sitio web, dato este último que deberá ser facilitado por los demandados al perito.

6) Al pago a la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ de una indemnización que quedará concretada a lo largo del procedimiento y una vez practicada la prueba pericial solicitada por medio de otrosí. El informe de la indemnización resultará de aplicar el 1% de la cifra de negocios de los infractores conforme a las bases ya reseñadas.

7) Al pago a la FUNDACIÓN de una indemnización que quedará concretada a lo largo del procedimiento y practicada la prueba pericial, derivada de los actos de competencia desleal realizados por FABER GOTIC S. L. y por el Sr. J. (...).

8) El importe de la indemnización resultará de aplicar el 1% de la cifra de negocios de los infractores, entendiéndose por tal cifra de negocio lo ya indicado en los Diario LA LEY

ordinales anteriores desde la fecha de su inauguración hasta la fecha en que dicho establecimiento cese efectivamente en la realización de los actos de competencia desleal.

9) A la publicación de la sentencia en un diario de los de mayor tirada de ámbito nacional y en una radio de las de mayor audiencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

10) Al pago a la FUNDACIÓN de los costes incurridos para obtener las pruebas para este procedimiento como son, en particular, los costes de obtención de todos los certificados de marcas aportados, así como el levantamiento de las actas notariales también aportadas a la presente demanda.

11) Al pago de las costas del procedimiento.

2.- Referencia a las acciones ejercitadas.

Acumula la parte demandante acciones derivadas de la Ley de Marcas, de la Ley de Competencia Desleal, del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, incluso de la Ley Orgánica 1/1982, de tutela del derecho la Honor, Intimidad y Propia Imagen. Antes de entrar a analizar las distintas acciones ejercitadas debe advertirse que alguno de los hechos referidos en la demanda pretenden su tutela en base a los cuatro bloques normativos referidos. Acudiendo al principio de especialidad deberán analizarse en primer lugar los hechos desde la perspectiva de la protección marcaría, y sólo para aquellos supuestos en los que no puedan tutelarse los derechos de las entidades actoras desde la perspectiva marcaría acudir, por el principio de complementariedad las normas de competencia desleal, en primer término, a las de propiedad intelectual, en segundo término, y, finalmente, a la tutela del derecho fundamental a la propia imagen.

3.- Relato de hechos probados y pruebas practicadas.

También dentro de este conjunto de consideraciones previas y en lo referido a los hechos probados. Pese a la aparente complejidad de los autos lo cierto es que *los demandados no han cuestionado la realidad de los hechos estructurados, primeramente, a partir de las marcas titularidad de las actoras -la FUNDACIÓN y DEMART- y a partir de la explotación por parte de FABER GOTIC S. L. de un local junto a la catedral de Barcelona en el que se exhiben al público diversas obras de Dalí y de su legado, exhibición y obras que han sido objeto de la difusión* que se ha reseñado en los hechos probados y que se apoya fundamentalmente en los documentos aportados por la parte demandante, documentos que no han sido cuestionados por los demandados, quienes, sin embargo, discrepan de la trascendencia jurídica de los hechos.

4.- Pretensiones vinculadas a la Ley de Marcas (LM), ley 17/2001, de 7 de diciembre.

4.1. Al amparo del artículo 41 LM los demandantes titulares de las marcas reseñadas en el relato de hechos probados ejercitan la acción de cesación respecto de los actos que violan sus derechos marcarios, la acción de indemnización de daños y perjuicios así como la adopción de las medidas definitivas que eviten que prosiga la violación de esos derechos, en concreto, la retirada del tráfico económico de los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y otros documentos en los que se haya materializado la violación, así como el embargo o destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Dichas acciones tienen su base legal en el artículo 34 de la propia Ley que confiere al titular de la marca registrada el derecho de prohibir que terceros puedan utilizar en el tráfico económico cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada o cualquier signo idéntico o similar que implique riesgo de confusión del público, incluyendo dentro de ese concepto "riesgo de confusión" el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

4.2. En el suplico de la demanda esas pretensiones se concretan en que se declare que los demandados han vulnerado los derechos de marca de la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ, y/o la sociedad DEMART PRO ARTE B.V. titularidad al 100% de la FUNDACIÓN reconocidos en los artículos 34 y siguientes de la Ley de Marcas. Como consecuencia de esa declaración que se condene a los demandados a: 1) A cesar con carácter inmediato y para el futuro en la explotación de los derechos de marca y de imagen infringidos, mediante la remoción y destrucción de todos los soportes en que se hayan materializado dichas infracciones y mediante la eliminación del nombre "DALÍ" y la imagen del autor en el título, carteles anunciadores, material promocional e interior de la exposición y en el contenido de las páginas del sitio web alojado bajo la dirección URL www.dalibarcelona.com; con todas estas infracciones según se describía en el hecho tercero de la demanda. Respecto del nombre de dominio www.dalibarcelona.com se solicita únicamente contra el demandado don Juan (...), por ser quien consta como titular de dicho dominio, que se elimine o haga todo lo que esté en sus manos para eliminar el nombre "DALÍ" del referido nombre de dominio. 3) Al pago a la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ de la indemnización que quedará concretada a lo largo del procedimiento y una vez practicada la prueba pericial que por otrosí se anunciaba, derivada de las infracciones de derechos de marca realizadas por los codemandados desde la inauguración de la exposición y hasta el momento del cese de tales infracciones tanto en la exposición como en el nombre de dominio y contenido de la página web www.dalibarcelona.com - el importe de la indemnización resultará de aplicar una regalía del 1% calculada sobre la cifra de negocios, entendiendo por tal la cifra de negocios la que se haya generado, desde la apertura al público de la Diario LA LEY

exposición pública de las obras y/o reproducciones de obra de Salvador Dalí tanto dentro del espacio expositivo como fuera de él (entrada, licencias, préstamos, eventos, etc.). 4) Al pago a la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ de indemnización coercitiva prevista en el artículo 44 de la Ley de Marcas, de 600 euros por día que transcurra desde la admisión a trámite de la demanda hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción.

4.3. En cuanto a la legitimación activa el relato de hechos probados permite precisar que respecto de las pretensiones marcarías sólo están legitimadas la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ y la mercantil DEMART PRO ARTE B.V. dado que sólo estas entidades son titulares de los derechos marcarlos.

4.4. En cuanto a la legitimación pasiva los codemandados en su escrito de contestación plantean la falta de legitimación pasiva de don Juan (...) dado que no es titular del nombre de dominio referenciado por la actora. En este punto debe advertirse que el relato de hechos probados permite afirmar que el nombre de dominio objeto de controversia no es titularidad del demandado, sino que es titularidad de su hijo, Sr. (...), quien como tal persona física no ha resultado expresamente demandado en los presentes autos. Por otra parte los actos de presunta infracción marcaría se cometen por la entidad mercantil FABER GOTIC S. L. que es la persona jurídica que gestiona el local en el que se encuentran, desarrollan o identifican los actos o elementos de publicidad que pudieran infringir los derechos de marca de los que son titularidad los demandantes, (así la SAP de Barcelona de 26 de enero de 2012 fija la legitimación pasiva en la entidad que explota el establecimiento en el que se realiza la infracción).

4.5. Respecto de la posible infracción de las acciones ejercitadas *El artículo 45 LM dispone que las acciones civiles, derivadas de la violación del derecho de marca, prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.* La doctrina de los actos continuados, que aparece recogida en las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de enero y 16 de noviembre de 2010 advierte que "Hay casos, sin embargo, en los que la infracción no se produce con unidad natural de acción sino con una pluralidad que se repite o permanece en el tiempo, sin solución de continuidad. Se trata entonces, como plantea el motivo, de determinar si el tiempo de prescripción de las acciones que puede ejercitar el titular del derecho lesionado o amenazado corre irremediabilmente, en unos casos, desde el comienzo de la actuación permanente y, en otros, desde la primera infracción luego repetida o, por el contrario, si debe entenderse que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio y con el cómputo del plazo de prescripción, hasta el momento en que cese la infracción continuada o su repetición. A esa cuestión nos referimos en la sentencia de 20 de enero de 2010 -recurso número 1.370/2005-, en relación con el artículo

39 de la Ley 32/1988, del mismo contenido que el 45, apartado primero, de la Ley 17/2001. En ella declaramos que una interpretación como aquella en la que se sostiene la sentencia recurrida no es la única respetuosa con la literalidad de la norma de que se trata. Antes bien, para entender lo contrario, esto es, para admitir que el artículo 45 no sanciona con la prescripción la inactividad del perjudicado mientras se siga repitiendo o permaneciendo la situación antijurídica, basta con considerar que hay posibilidad de ejercitar las acciones, también, en tanto que la infracción persista o cada vez que se reitere... la decisión de vincular el nacimiento de las acciones no a la primera infracción o al comienzo de ella, según que se reitere o permanezca, sino a cada una que la reproduzca o a todo el tiempo de persistencia del comportamiento ilícito, encuentra apoyo en el canon hermenéutico de la totalidad, al resultar iluminado, en el referido sentido, el artículo 45 por el tenor de otras normas de la propia Ley. Al menos y en primer término, por la contenida en el apartado segundo del mismo artículo 45 -el cuarto del artículo 38 de la Ley derogada-, que rechaza la posibilidad de exigir una indemnización de daños causados por actos de violación previos a los cinco años anteriores a la fecha de ejercicio de la acción, dado que dicho precepto sería totalmente inútil de no entenderse que en él se ha querido establecer una regla especial, sometiendo el ejercicio de la acción indemnizatoria a un límite temporal que no rige para las demás, en los referidos supuestos. En segundo lugar, por el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 y el artículo 52, apartado 2, de la Ley 17/2001, que refieren la llamada prescripción por tolerancia a la acción de nulidad por infracción de una prohibición relativa de registro y la vinculan no al uso de cualquier marca posterior a la que da soporte a la acción, sino sólo al de aquella que se hubiera consolidado por un registro de al menos cinco años consecutivos".

4.6. En base a la anterior doctrina debe advertirse que *la parte demandante ha aportado actas notariales y copiosa documentación que permiten considerar acreditado que incluso semanas antes de la interposición de la demanda la entidad demandada utilizaba en su actividad comerciales elementos de publicidad que podrían infringir los derechos marcarios de las demandantes, por lo tanto no puede aceptarse la alegación de la demandada de prescripción de las acciones ejercitadas.*

4.7. Ciertamente en el momento de la prueba de reconocimiento judicial se ha constatado que la parte demandada había cesado en el uso de algunos elementos de publicidad de los que habían sido inicialmente descritos por las demandantes en su escrito de noviembre de 2009, el cese en el uso de esos elementos no puede modificar el objeto del presente pleito.

4.8. De entre el conjunto de marcas referidas por los demandantes en su escrito inicial aparece como elemento común el uso del término Dalí, empleado en distintas

grafías, entre ellas las que se identifican con la propia letra del pintor. *La codemandada FABER GOTIC S. L. ha utilizado en los carteles y banderolas que anunciaban las exposiciones del Cercle no sólo el nombre de Dalí, sino también la grafía o modo de escritura del referido pintor por lo tanto debe entenderse que ha existido infracción marcaría en la medida en la que la parte demandada no sólo ha utilizado el nombre de Dalí, sino que lo ha hecho de un modo idéntico al registrado por las demandantes dado que habían sido registradas como marcas las firmas originales del pintor. La marca Dalí utilizando la grafía del pintor no puede considerarse meramente descriptiva a los efectos del artículo 5 LM, sino que es claramente identificativa de unos bienes, servicios o productos.*

4.8.1. No debe olvidarse que *la parte demandante no ha cuestionado el derecho a vender determinados productos en su tienda que gozan de la autorización o licencia de la fundación -reproducciones de algunos cuadros y objetos de merchandising propios de museos-, sino que sólo ha cuestionado el empleo del nombre Dalí en el título de la exposición, carteles anunciadores, material promocional e interior de la exposición.*

4.9. *En definitiva, respecto de las pretensiones marcarías debe estimarse la demanda en cuanto al uso de la palabra o término Dalí con la grafía del pintor por tratarse de una marca registrada.* Debe desestimarse sin embargo lo pretendido respecto del nombre de dominio dalibarcelona y el contenido de esa página web (en la que aparecen unas hormigas como recurso gráfico) dado que la persona física demandada no es la titular de esa página y el titular no ha sido demandado.

4.10. En cuanto a las pretensiones pecuniarias vinculadas a esta infracción la prueba pericial vista la facturación de la actora calcula la indemnización en la suma de 11.344,88 euros -los resultados de esa pericial no fueron cuestionados-; y en cuanto al cálculo de la indemnización por la sanción pecuniaria por la duración de la infracción (600 euros diarios) se calcula en un lapso de tiempo fijado entre el 25 de enero de 2010 -fecha del auto de admisión- y la fecha de dictamen, lo que arroja una indemnización de 136.800 euros. No hay prueba de la fecha en la que la demandada cesó en el uso de los elementos de referencia y se acepta como razonable la de elaboración de dictamen.

5.- Actos de competencia desleal.

5.1. Las acciones de competencia desleal las ejercita la parte actora con referencia a la Ley 3/1991, de 10 de diciembre (LCD), en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. Debe advertirse que la fecha de interposición de la demanda es anterior a la entrada en vigor de la reforma.

5.2. En cuanto a las acciones ejercitadas eran las del antiguo artículo 18 LCD Diario LA LEY

-actualmente artículo 32 LCD- referidas a la acción declarativa, la de cesación y la indemnización de daños y perjuicios. La referencia a la cláusula general o de cierre de la buena fe no sería ya la del artículo 5 sino la del artículo 4 LCD, aunque lo cierto es que respecto de los preceptos citados más allá de su ubicación o numeración en la Ley no hay una diferencia sustancial entre el texto originario de la LCD y el redactado vigente dado que las actoras se refieren a la cláusula general, a los actos de confusión del artículo 6, a los de explotación de la reputación ajena del artículo 12 y a la violación de normas del artículo 15.

5.3. Las pretensiones reflejadas en la demanda son que se declare que 4) Que los demandados han realizado una conducta desleal de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y siguientes de la Ley de Competencia desleal. Como consecuencia de dicha declaración que 7) Al pago a la FUNDACIÓN de una indemnización que quedará concretada a lo largo del procedimiento y practicada la prueba pericial, derivada de los actos de competencia desleal realizados por FABER GOTIC S. L. y por el Sr. J. (...). 8) El importe de la indemnización resultará de aplicar el 1% de la cifra de negocios de los infractores, entendiéndose por tal cifra de negocio lo ya indicado en los ordinales anteriores desde la fecha de su inauguración hasta la fecha en que dicho establecimiento cese efectivamente en la realización de los actos de competencia desleal. 9) A la publicación de la sentencia en un diario de los de mayor tirada de ámbito nacional y en una radio de las de mayor audiencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

5.4. Al igual que sucedía con las acciones marcarías en las ejercitadas al amparo de la Ley de Competencia Desleal se plantean algunas dudas respecto de la legitimación pasiva dado que se demanda al Sr. Juan (...) cuando lo cierto es que el titular de la página web dalíbarcelona es el Sr. Javier (...), no demandado. Por otra parte los pretendidos actos de competencia desleal serían imputables a la sociedad explotadora del CERCLE, la mercantil FABER GOTIC S. L., y no a las personas que en nombre de esa entidad pudieran realizar la explotación. Por lo tanto debe estimarse la excepción planteada.

5.5. No parece que haya interferencia entre el presente procedimiento y una posible denuncia ante los organismos administrativos de defensa de la competencia en la medida en la que no consta la existencia de un expediente sancionador o de instrucción que pudiera determinar que respecto de unos mismos hechos pudiera haber pronunciamientos contradictorios. Por otra parte los ámbitos de la competencia desleal y la defensa de la competencia son claramente deslindables.

5.6. Al igual que sucedía con las acciones marcarías en las de competencia desleal se plantea la posible prescripción de la acción -en este caso un año desde que se pudieron ejercitarse-. También en este punto ha de advertirse que el Tribunal

Supremo ha considerado que, en la aplicación de la Ley 3/1991 la jurisprudencia ha distinguido, a efectos de la prescripción, entre actos plurales, cada uno de los cuales realiza el tipo desleal, y actos únicos pero continuados. En relación a las infracciones plurales y repetidas en el tiempo la Sentencia de 23 de noviembre de 2007, respecto del comportamiento desleal consistente en la comercialización de productos con signos susceptibles de generar confusión entre los consumidores sobre el origen empresarial, negó la prescripción de «...la acción de cesación cuando se trata... de una serie intermitente de actos...», ya que «...el de prescripción comienza a contarse de nuevo tras cada repetición del acto...». Es decir, en este tipo de supuestos, cada acto de competencia desleal da pie a una nueva acción de competencia desleal, sometida a un plazo de prescripción propio, diferente de aquel al que están sometidas las acciones que pudieran haber nacido de actos anteriores. En lo que respecta a los actos continuados, la Sentencia de 16 de junio de 2000, en relación con la apertura de una oficina de farmacia sin respetar los horarios señalados por el ente colegial, destaca que «...no puede olvidarse que la acción ejercitada se basa en una actuación continuada de la demandada persistente al tiempo de interponerse la demanda; no se trata, por tanto,... de un supuesto de actuación consumada y agotada cuyos efectos se prolongan en el tiempo, sino de un actuar presente, por lo que, en aras del principio restrictivo con que ha de aplicarse el instituto de la prescripción, ha de entenderse ejercitada dentro de cualquiera de los plazos del artículo 21 de la Ley 3/1991...». Por último la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2010 recuerda una excepción en la aplicación del artículo 21 de la Ley 3/1.991 referida a las acciones previstas en los ordinales quinto y sexto del artículo 18 de la misma -ambos preceptos en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 29/2009-, es decir, a las acciones de resarcimiento de daños y perjuicios y de enriquecimiento injusto, pues la Sentencia de 29 de diciembre de 2006 apuntó la necesidad, por una cierta coherencia con el régimen establecido para la propiedad industrial, de limitar su alcance a los producidos en el año anterior o en los tres años anteriores, según las hipótesis del artículo 21...".

5.7. En la medida en la que las actas notariales aportadas por la actora permiten considerar que los actos pretendidamente desleales se mantuvieron hasta semanas antes de la interposición de la demanda las acciones ejercitadas al amparo de la LCD no habrían prescrito.

5.8. Conforme al principio aludido de especialidad hay una serie de comportamientos de la parte demandada referidos a la infracción de marcas que ya han sido resueltos en el fundamento (4) y que no pueden ser objeto de nueva revisión al amparo de la LCD. Quedan sin embargo una serie de comportamientos o actuaciones de la demandada referidos fundamentalmente al uso en distintos buscadores de internet de palabras clave -metatags- utilizados para acceder a la Diario LA LEY

página que publicita el Cercle Reial explotado por FABER GOTIC S. A.: Dali, Salvador Dalí, Barcelona, Barcelone, Gala, Foundation, Fundació, Fundación, Figueres, Museums, Museo, Colección Clot, Elefante Cósmico, Cosmic elephant, Eléphant cosmiquee, Divinidad Monstruosa, Piedad, Bronce, Bronze, Daum Dalí, Dalesarts, Descharnes, Divina Comedia, quaRt, 2049, falla 1954, Dalí theater museum, art, painting, surrealism". En distintas publicaciones on line -Barcelona, guiacultural- la Sala Güell y el Cercle Artistic aparecen vinculados a la exhibición de obras en distintos formatos de Salvador Dalí y el Sr. Javier (...) como rostro público de dichas exhibiciones.

5.9. Hay por lo tanto en la presentación pública del Cercle una serie de elementos que van más allá de la protección estrictamente marcaría que pudieran reputarse desleales.

5.10. Pese a que la primera referencia es al artículo 5 de la LCD, concretamente, al principio de buena fe -actualmente artículo 4 LCD- lo cierto es que la jurisprudencia es clara al indicar que "el artículo 5 de la Ley 3/1991 no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedir las". Y la de 1169/2006, de 24 de noviembre, que "esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular".

5.11. Por lo tanto *habrá de analizarse en primer lugar si concurren los elementos para considerar que puede haber actos de confusión (artículo 6) o aprovechamiento de reputación ajena (artículo 12).*

5.12. El artículo 6 de la LCD establece que Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica. Conforme al precepto reproducido la jurisprudencia ha considerado que para que pueda considerarse que se han producido actos de confusión del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal es preciso que se trate de actos idóneos para provocar en el consumidor no cualquier error, sino uno específico sobre el origen o la fuente empresarial de una actividad, una prestación o un establecimiento en relación con otros ajenos (en este sentido, por

todas, sentencia de 19 de mayo de 2008).

5.13. El uso por parte de la demandada de las referencias Dalí, Salvador Dalí, Barcelona, Barcelone, Gala, y fundamentalmente las referencias Foundation, Fundació, Fundación, Figueres, Museums, theatre museum, así como de la imagen del pintor induce al consumidor a pensar que el negocio explotado por FABER GOTIC S.L. tiene una vinculación directa e inmediata con la FUNDACIÓN demandante y con el museo teatro que gestiona en la ciudad de Figueras, confusión que determina que acudiendo a esos medios de publicidad o anuncio un consumidor pueda pensar que el Museo Dalí es el ubicado en la plaza de la Catedral de Barcelona o que, cuando menos, el negocio explotado por la demandada es una filial o delegación del mismo. Por lo tanto desde esta perspectiva del riesgo de confusión debe considerarse acreditada la competencia desleal.

5.14. Desde la perspectiva del artículo 12 de la LCD que 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. Sin desmerecer la trayectoria de los demandados lo cierto es que la reputación de la FUNDACIÓN GALA SALVADOR DALÍ concretada en el museo gestionado en Figueras determina que el uso de los elementos referenciados en este fundamento hayan de calificarse como de aprovechamiento indebido por cuanto la identificación en el tráfico mercantil del negocio de los demandados como un museo o fundación vinculado a la obra de Dalí cuando lo cierto es que sólo tienen derechos de explotación sobre unas obras muy determinadas -concretamente a una parte de su obra referida al la serie o colección Clot- supone un aprovechamiento del prestigio y consideración de la demandante.

5.15. Acreditada la existencia de actos de competencia desleal debe condenarse a la sociedad demandada al cese de dichos actos de competencia condenándola al pago de 11.344,38 euros, en base a las conclusiones de la prueba pericial a partir de la información vinculada a la facturación de la demandada.

6.- Respecto de la tutela de los derechos de propiedad intelectual reclamados por la entidad VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS (VEGAP).

6.1. En el escrito de demanda se solicita que se declare que 2) Que los demandados han vulnerado los derechos de propiedad intelectual patrimoniales sobre la obra de Salvador Dalí reconocidos en los artículos 17 y siguientes del RDL por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Y en consecuencia que se les condena a 5) Al pago a VEGAP de la indemnización que quedará concretada a lo largo del procedimiento y una vez practicada la prueba pericial que por otrosí se anunciaba, derivada de la explotación no autorizada de los derechos

patrimoniales de autor sobre las obras de Dalí. El importe de las indemnizaciones resultará de las siguientes bases: (a) Por la comunicación al público en la modalidad de exposición de las obras de Salvador Dalí, y/o de sus reproducciones, y en particular, las 44 piezas de Salvador Dalí que componen la colección Clot, reseñadas en el hecho tercero de la demanda al 1% de la cifra de negocios de los infractores, entendiéndose por tal cifra de negocios lo indicado en el punto 3) de este bloque de suplicos. (b) Por reproducción de las obras San Sebastián, 1972, Gala Asomada a la ventana, 1974, y San Jorge, 1971, en el folleto de exposición; la cantidad que resulte de aplicar las tarifas generales de VEGAP correspondientes al año de edición de dicho folleto y de las sucesivas tiradas y cuya cuantía vendrá determinada por la tirada del referido folleto producida por los codemandados, dato que deberá ser facilitado al perito teniendo en cuenta que han sido reproducidas tres obras (una en la portada, otra en la contraportada y otra de formato 1/8 o inferior en el interior del folleto) y en color, (c) Por la reproducción parcial de la escultura "San Jorge" en las dos banderolas situadas en la fachada principal del edificio del Real Círculo Artístico, la cantidad que resulte de aplicar la tarifa 1.5.3 correspondiente al año 2007 y teniendo en cuenta las dimensiones reales de las banderolas, dato este que deberá ser facilitado por los codemandados al perito, (d) Por la puesta a disposición de las reproducciones de las 22 esculturas creadas por don Salvador Dalí: "Caballo con Jinete Tropezando", "Mujer entre Velos", "Santa Teresa", "Gala Asomada a la ventana", "Mujer Tendida en la toalla", "Mujer Tendida con dos Figuras", "Tripas y Cabeza", "Virgen de Port Lligat", "Hombre Muerto sobre Mujer", "Divinidad Monstruosa", "San Carlos Borromeo", "San Jorge", "San Juan Bautista", "Mercurio", "Mujer con Faldas", "Ícaro", "San Sebastián", "Hombre sobre Delfín", "Cabeza de Caballo Riendo", "Alma del Quijote", "Trajano a Caballo" y "Elefante Cósmico" en la página web www.dalibarcelona.com desde el año 2007 hasta el cese de la infracción, la cantidad que resulte de aplicar las tarifas previstas en las tarifas generales de VEGAP según sea el tiempo transcurrido desde que estas reproducciones se insertaron y permanecieron en el referido sitio web, dato este último que deberá ser facilitado por los demandados al perito.

6.2. No se cuestiona, por lo tanto, que los demandados puedan ser titulares de las obras que integran la colección denominada Clot, lo que se cuestiona es si al adquirirse dichas obras se confirió a los adquirentes un derecho a su explotación comercial, es decir, si la adquisición de la obra les autorizaba a exhibirla en un local abierto al público con el pago de una entrada. La cuestión por lo tanto es sencilla y de carácter eminentemente jurídico ya que se trata de resolver sobre los límites de la venta de una obra de arte para su comprador, si ha de quedar circunscrita única y exclusivamente a su uso personal o si puede explotar la misma comercialmente.

6.3. Los artículos 17, 19 y 20 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual se refieren a los derechos de explotación, distribución y comunicación pública. El Diario LA LEY

artículo 48 del TRLPI establece que la cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con este carácter para que se permita considerar que el cesionario tiene atribuidas estas facultades de explotación.

6.4. El conjunto de contratos aportados por la demandante como documento nº 25 y anexos ha sido aceptado y hecho suyo por los demandados; esos contratos permiten definir con claridad lo que transmitía Salvador Dalí que no era sino el derecho a fabricar y distribuir en exclusiva unas figuras o imágenes que debían servir como molde o base de reproducción para ornamentos y joyas. No hay una transmisión de derechos de explotación en exclusiva de unas obras de arte como tal, sino la transmisión circunscrita a la fabricación de estos ornamentos.

6.5. La introducción de tales obras plásticas en el mercado implica, por un lado, reproducción de la misma, y por otro, su comunicación pública, siendo ambos derechos de explotación pertenecientes al autor de la obra que no consta que fuesen cedidos para dicho medido a la parte demandada. Podemos asumir que la colección se creó por encargo para hacer estas joyas y elementos ornamentales y con ello el otorgamiento de consentimiento para el uso de las obras por medios publicitarios convencionales en la época en que se firmaron los contratos pero no una explotación ilimitada. Por lo tanto podemos concluir que habría mediado una infracción de tal derecho patrimonial del autor con la introducción esas obras en el marco de un museo o exhibición más allá de la presentación de las joyas u ornamentos. Las consecuencias jurídicas para tal infracción son el derecho del titular a imponer la cesación de tal conducta, prohibir que vuelva a producirse y obtener un resarcimiento económico por ello (artículos 138 y 139 del TR de la LPI).

6.6. Para fijar el justo resarcimiento que merece el autor (o sus causahabientes) podemos calcular la indemnización, conforme al artículo 140 del TR de la LPI, por lo que éste hubiera debido percibir de haber autorizado la explotación, aplicando como referencia las tarifas de VEGAP, que es una válida referencia del valor de mercado de dichos derechos.

6.7. De nuevo hay que acudir a la prueba pericial que, partiendo de las tarifas de la VEGAP, realiza un cálculo de los derechos que hubiera tenido que satisfacer la entidad demandada de 4.033,20 euros por los folletos distribuidos hasta 2009, 7.136,55 euros por las banderolas utilizadas en la fachada. Se desestima, sin embargo, lo pretendido respecto de la web dalíbarcelona por cuanto no ha sido demandado su legítimo titular.

7.- Reclamación por derechos de imagen.

Acudiendo al principio de especialidad los pretendidos derechos de imagen quedarían tutelados por el reconocimiento de los derechos de explotación vinculados
 Diario LA LEY

a la propiedad intelectual. Por otro lado el uso de la imagen de Salvador Dalí ha quedado delimitado dentro de los actos de competencia desleal en la medida en la que el uso de dicha imagen se ha considerado generador de riesgo de confusión.

8.- Conclusión.

Deben aceptarse las excepciones de falta de legitimación pasiva de don Juan (...), absolviéndole con ello de lo pretendido de contrario y desestimando por lo tanto todas las pretensiones que hagan referencia a la página web dalibarcelona en la medida en la que no ha sido demandado su titular. Han de estimarse, sin embargo, en lo sustancial las pretensiones referidas a la mercantil FABER GOTIC S.L. en los términos reflejados en la presente demanda.

9.- Costas.

Las dudas tanto de hecho como de derecho justifican que no haya condena en costas a los demandados, ni a los actores respecto del demandado absuelto.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación en autos de las entidades FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ, DEMART PRO ARTE VB VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS (VEGAP) se condena a la entidad mercantil FABER GOTIC S. L. y se declara:

- 1) Que la demandada ha vulnerado los derechos de marca de la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ, y/o la sociedad DEMART PRO ARTE B.V. titularidad al 100% de la FUNDACIÓN reconocidos en los artículos 34 y siguientes de la Ley de Marcas.
- 2) La demandada ha vulnerado los derechos de propiedad intelectual patrimoniales sobre la obra de Salvador Dalí reconocidos en los artículos 17 y siguientes del RDL por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
- 3) Que la demandada ha realizado una conducta desleal de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y siguientes de la Ley de Competencia desleal.

Se rechazan el resto de pretensiones declarativas y se absuelve de lo pretendido de contrario a don Juan (...).

Como consecuencia de los anteriores pronunciamientos declarativos se condena a la mercantil FABER GOTIC S. L. a los siguientes pronunciamientos:

- 1) A cesar con carácter inmediato y para el futuro en la explotación de los derechos de marca y de imagen infringidos, mediante la remoción y destrucción de todos los soportes en que se hayan materializado dichas infracciones y mediante la eliminación del nombre "DALÍ" y la imagen del autor en el título, carteles anunciadores, material promocional e interior de la exposición y en el contenido de las páginas del sitio web que publiciten a la mercantil demandada y al establecimiento que explota.
- 2) A cesar en la reproducción, distribución y comunicación pública de las obras de Salvador Dalí, relacionadas en el hecho tercero de la demanda, tanto en el interior de la exposición "DALÍ", como en los carteles y material promocional de la misma mediante la retirada y destrucción de cualesquiera ejemplares del folleto de la exposición "DALÍ", así como de las banderolas que decoran la fachada; prohibiéndoseles reanudar la explotación de cualquier obra de Salvador Dalí en el futuro sin la preceptiva autorización de la VEGAP.
- 3) Al pago a la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ de la indemnización que 11.344,38 euros, derivada de las infracciones de derechos de marca realizadas por los codemandados desde la inauguración de la exposición y hasta el momento del cese de tales infracciones.
- 4) Al pago a la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ de indemnización coercitiva prevista en el artículo 44 de la Ley de Marcas, de 600 euros por día que transcurra desde la admisión a trámite de la demanda hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción que alcanzan la suma de 136.800 euros.
- 5) Al pago a VEGAP de la indemnización de 4.033,20 euros por los folletos distribuidos hasta 2009, 7.136,55 euros por las banderolas utilizadas en la fachada.
- 6) Al pago a la FUNDACIÓN de una indemnización que quedará concretada a lo largo del procedimiento y practicada la prueba pericial, derivada de los actos de competencia desleal realizados por FABER GOTIC S. L. y por el Sr. J. (...).
- 7) El importe de la indemnización resultará de aplicar el 1% de la cifra de negocios de los infractores, entendiéndose por tal cifra de negocio lo ya indicado en los ordinales anteriores desde la fecha de su inauguración hasta la fecha en que dicho establecimiento cese efectivamente en la realización de los actos de competencia desleal que alcanza la suma de 11.344,38 euros.
- 8) A la publicación de la sentencia en un diario de los de mayor tirada de ámbito nacional y en una radio de las de mayor audiencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

9) Al pago a la FUNDACIÓN de los costes incurridos para obtener las pruebas para este procedimiento como son, en particular, los costes de obtención de todos los certificados de marcas aportados, así como el levantamiento de las actas notariales también aportadas a la presente demanda.

Cada parte hará frente a sus costas y las comunes por mitad.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona; recurso que habrá de presentarse en este Juzgado y formalizarse en el plazo de veinte días desde su notificación.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese el original al libro de Sentencias de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Juez que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de la fecha. Doy fe.