

Roj: STS 1903/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1903
Id Cendoj: 28079110012016100289

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 28/2014

Nº de Resolución: 302/2016

Procedimiento: CIVIL

Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES

Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 9 de mayo de 2016

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por Asociación Ayuda en Carretera Dya Guipúzcoa, representada por el procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, bajo la dirección letrada de D. Jean Benoit Devaureix, contra la sentencia dictada el 14 de octubre de 2013 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya en el recurso de apelación núm. 696/2012 dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 822/2010 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao. Ha sido parte recurrida D. Roman y Dedicación y Atención S.L., representada por la procuradora D.ª Isabel Gómez Pérez de Mendiola y bajo la dirección letrada de D.ª Ana Mª Mendi Argomaniz.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Vela Torres

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia.

1.- La procuradora D.ª Rosa Alday Mendizábal, en nombre y representación de la Asociación de Ayuda en Carretera Dya Guipúzcoa, interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Roman y Dedicación y Atención, S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia por la que:

«DECLARANDO

Primero.- Que ha resultado debidamente acreditado que mi mandante es el titular de las marcas nacionales:

- Marca española núm. 2.581.576 "ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA ". (mixta)

- Marca española núm. 2.644.939 "BIDE LAGUNTZA ELKARTEA DYA (mixta).

»Segundo.- Que el Sr. Roman ha solicitado las marcas nacionales núm. 2.874.610 "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN" y 2.941.949 "D/A DEDICACIÓN Y ATENCIÓN" en fraude de los derechos de la parte demandante y que por ello ha vulnerado el Art. 2.2 de la Ley de Marcas .

»Tercero.- Que subsidiariamente, en el caso de no estimarse la acción reivindicatoria, sea declarada la nulidad absoluta del registro de las marcas nacionales núm. 2.874.610 "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN" y 2.941.949 "D/A DEDICACIÓN Y ATENCIÓN", puesto que fueron solicitadas de mala fe (sic) por parte del Sr. Roman , tal y como se contempla en el artículo 51.1 b) de la Ley de Marcas .

»Cuarto.- Asimismo, de modo subsidiario a lo anterior, esta parte solicita que sea declarada la nulidad relativa de las marcas nacionales núm. 2.874.610 "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN" y 2.941.949 "D/A DEDICACIÓN Y ATENCIÓN" por incurrir en las causas de nulidad relativa recogidas en el artículo 52.1 de la Ley de Marcas .

»Quinto.- Que la notable semejanza denominativa y fonética unida a la identidad aplicativa que se aprecia entre las marcas y usos de mi representada prioritariamente registrados y las denominaciones "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN" y "D/A DEDICACIÓN Y ATENCIÓN", registradas por el Sr. Roman y utilizadas por la sociedad codemandada DECLARACIÓN Y ATENCIÓN, S.L., es

claramente susceptible de generar en el mercado un riesgo de confusión y asociación con las marcas titularidad de la actora.

»Sexto.- Que se declare, por lo precedentemente expuesto, que la conducta de la codemandada DEDICACIÓN Y ATENCIÓN S.L. al explotar en el mercado las marcas nacionales núm. 2.874.610 "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN" y 2.941.949 "D/A DEDICACIÓN Y ATENCIÓN" supone una violación de los derechos exclusivos y excluyentes que corresponden a mi mandante, ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUIPÚZCOA, derivados de la titularidad que ostenta de las Marcas Nacionales núm. 2.581.576 y núm.2.644.939.

»Séptimo.- Que se declare que la solicitud del nombre de dominio www.dyasl.es fue realizada de mala fe.

»Octavo.- Que, a la luz de lo expuesto en el Fundamento de Derecho sexto, sea declarada desleal la conducta llevada a cabo por ambos codemandados por cuanto la misma constituye actos de confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena.

»DE CONDENA

A D. Roman

»Primero.- A estar y pasar por los anteriores pronunciamientos declarativos correspondientes.

»Segundo.- A transferir las marcas nacionales núm. 2.874.610 "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN" y 2.941.949 "D/A DEDICACIÓN Y ATENCIÓN" a la ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUPÚZCOA en virtud lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas .

»Tercero.- Con carácter subsidiario a la reivindicación se condene al Sr. Roman a cancelar el registro de las marcas nacionales núm. 2.874.610 "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN" y 2.941.949 "D/A DEDICACIÓN Y ATENCIÓN" a la luz de lo establecido en el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas , en el caso de no estimarse la acción reivindicatoria.

»Tercero (sic).- A cancelar el registro de las marcas nacionales núm. 2.874.610 "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN" y 2.941.949 "D/A DEDICACIÓN Y ATENCIÓN" según lo previsto en el artículo 52 de la Ley de Marcas , en el caso de no estimarse la nulidad absoluta de las mismas.

»Cuarto.- A no usar o, en su caso, cesar en el uso inmediato y permanente, en cualquier forma , de la denominación "DYA" o cualquier otra similar como "D/A" para distinguir servicios de las clases 39 y 41 o cualquier otro producto o servicio relacionado, así como a la retirada del tráfico económico y comercial de cuantos documentos, publicidad, páginas web -y más concretamente del nombre de dominio www.dyasl.es- a través de los cuales se haya materializado la violación del derecho de marca de mi representada.

»Quinto.- A transferir la titularidad del nombre de dominio www.dyasl.es a la ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUIPÚZCOA. Y, de forma subsidiaria a lo anterior, se condene al Sr. Roman a cancelar el referido nombre de dominio.

»Sexto.- A indemnizar de forma subsidiaria, y en su defecto mancomunada, a mi mandante en los daños y perjuicios que su conducta le ha producido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Marcas , es decir en la cantidad resultante de aplicar el 1% de la cifra de negocios obtenida por el Sr. Roman con los servicios ilícitamente marcados.

O, de forma alternativa, a indemnizar con la cantidad que como precio el Sr. Roman hubiera debido de pagar a mi mandante por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la utilización de las marcas objeto de la demanda conforme a derecho, si esta resultase mayor a la resultante del cálculo según el párrafo anterior.

»Séptimo.- Al pago a la demandante, en concepto de indemnización coercitiva, de la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600€), por cada día transcurrido en la violación, debiéndose fijar el inicio del cómputo y su montante total en ejecución de sentencia.

»Octavo.- A la publicación de la Sentencia a costa de las codemandadas, mediante anuncios, en los dos periódicos de mayor tirada a nivel Nacional y Provincial y en otras dos publicaciones propias del sector, así como notificaciones a las personas interesadas, cuya denominación se fijará en ejecución de Sentencia.

»Noveno.- Al pago de las costas que origine el presente procedimiento, de conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.

» A LA MERCANTIL DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, S.L.

»Primero.- A estar y pasar por los anteriores pronunciamientos declarativos correspondientes.

»Segundo.- A cesar en el uso inmediato y permanente, en cualquier forma, de la denominación "DYA" o cualquier otra similar como "D/A" para distinguir servicios de las clases 39 y 41 o cualquier otro producto o servicio relacionado, así como a la retirada del tráfico económico y comercial de cuantos documentos, publicidad, páginas web -y más concretamente del nombre de dominio *www.dyasl.es*- a través de los cuales se haya materializado la violación del derecho de marca de mi representada.

»Tercero.- A indemnizar de forma solidaria, y en su defecto mancomunada, a mi mandante en los daños y perjuicios que su conducta le ha producido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Marcas , es decir en la cantidad resultante de aplicar el 1% de la cifra de negocios obtenida con los servicios ilícitamente marcados.

O, de forma alternativa, a indemnizar con la cantidad que como precio la mercantil DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, S.L. hubiera debido de pagar a mi mandante por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la utilización de las marcas objeto de la demanda conforme a derecho, si esta resultase mayor a la resultante del cálculo según el párrafo anterior.

»Cuarto.- Al pago a la demandante, en concepto de indemnización coercitiva, de la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600 €), por cada día transcurrido en la violación, debiéndose fijar al inicio del cómputo y su montante total en ejecución de Sentencia.

»Quinto.- A la publicación de la Sentencia a costa de las codemandadas, mediante anuncios, en los dos periódicos de mayor tirada a nivel Nacional y Provincial y en en otras dos publicaciones propias del sector, así como notificaciones a las personas interesadas, cuya denominación se fijará en ejecución de Sentencia.

Sexto.- Al pago de las costas que origine el presente procedimiento, de conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero».

2.- La demanda fue presentada el 3 de diciembre de 2010 y repartida al Juzgado de lo Mercantil n.º1 de Bilbao y fue registrada con el núm. 822/2010 .

Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas.

3.- La procuradora D^a Ana Bustamante Esparza en representación de Dedicación y Atención, S.L. y de D. Roman contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] dictar Sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda interpuesta contra mis representados, absolviéndoles de todos los pronunciamientos de condena solicitados de contrario, con expresa imposición de las costas causadas a la demandante».

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao dictó sentencia de 17 de mayo de 2012 , con la siguiente parte dispositiva:

«FALLO: Debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la Asociación de Ayuda en Carretera DYA Guipúzcoa contra Roman y Dedicación y Atención, S.L., condenando a la parte actora al pago de las costas procesales causadas a los codemandados».

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia.*

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la Asociación de Ayuda en Carretera DYA Guipúzcoa.

La resolución de este recurso correspondió a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que lo tramitó con el número de rollo 696/2012 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 14 de diciembre 2013, cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la Asociación de Ayuda en Carretera DYA Guipúzcoa contra la Sentencia de fecha 17 de mayo de 2012, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao , en el procedimiento ordinario 822/10, de que el presente rollo dimana; debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución condenando al apelante al pago de las costas del recurso».

TERCERO.- *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.*

1.- La procuradora D.^a Rosa Alday Mendizábal, en representación de Asociación de Ayuda en Carretera DYA Guipúzcoa, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primero.- Al amparo del motivo segundo del art.469.1 LEC , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, del art. 218.2 LEC por adolecer la sentencia de un defecto de falta de motivación al no razonar de forma suficiente su decisión.

Segundo.- Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución Española , al haber valorado la prueba de forma manifiestamente ilógica, irracional y con error patente.

Tercero.- Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución Española , al haber valorado la prueba de forma arbitraria, habiendo excluido de la misma una prueba esencial.

Cuarto.- Al amparo del motivo segundo del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en particular, del art. 218.1 LEC , por padecer la sentencia recurrida de un defecto de incongruencia omisiva al no haber resuelto una alegación sustancial.

Quinto.- Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por incurrir la sentencia en falta de congruencia a la hora de resolver la acción reivindicatoria, defecto cuya entidad supone la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución .

Sexto.- Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por incurrir la sentencia en falta de congruencia a la hora de resolver la acción de nulidad absoluta, defecto cuya entidad supone la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución .

Séptimo.- Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC por infringir el derecho a la tutela judicial (art. 24 CE) al resolver la acción de nulidad relativa realizando una valoración ilógica e irracional de la prueba practicada.

Octavo.- Al amparo del motivo segundo del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia y, en concreto, del art. 218.2 LEC por adolecer la sentencia en un defecto de falta de motivación al resolver la acción de competencia desleal».

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Al amparo de los artículos 477.1 , 477.2.3 ° y 477.3 LEC , por infracción del artículo 34.2 b) y e) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , al oponerse la sentencia recurrida a la jurisprudencia que lo interpreta, especial referencia a la infracción del artículo 34.2.E) y la jurisprudencia que lo interpreta sobre el uso de un signo como nombre de dominio.

Segundo.- Al amparo de los artículos 477.1 , 477.2.3 ° y 477.3 LEC , por infracción del artículo 2.2 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , al contravenir la sentencia recurrida la jurisprudencia que establece que cabe interponer una acción reivindicatoria de marca aunque sea titular de una marca idéntica o semejante a la que se solicita en fraude de derechos por el demandado.

Tercero.- Al amparo de los artículos 477.1 , 477.2.3 ° y 477.E LEC , por infracción del artículo 51.1 B) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , al contravenir la sentencia recurrida la jurisprudencia que establece que cabe interponer una acción de nulidad de marca basada en el artículo 51.1 B) aunque sea titular de una marca idéntica o semejante a la que se solicita en contra de la buena fe por el demandado.

Cuarto.- Al amparo de los artículos 477.1 , 477.2.3 ° y 477.3 LEC , por infracción del artículo 52.1 LM de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , al oponerse la sentencia recurrida a la jurisprudencia que lo interpreta.

Quinto.- Al amparo de los artículos 477.1 , 477.2.3 ° y 477.3 LEC , por infracción de los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal , 3/1991, de 7 de enero, al contravenir la sentencia recurrida al resolver puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó Auto de fecha 21 de octubre de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

«LA SALA ACUERDA:

ADMITIR LOS RECURSOS EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN interpuestos por la representación procesal de "ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUIPÚZCOA" contra la sentencia dictada, en fecha 14 de octubre de 2013, por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección Cuarta), en el rollo de apelación nº 696/2012 dimanante del juicio ordinario nº 822/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao».

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 19 de enero de 2016 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 7 de abril de 2016, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Resumen de antecedentes.*

1.- La Asociación de Ayuda en Carretera DYA Guipúzcoa, demandante y recurrente, es titular registral de las siguientes marcas:

- Marca española n.º 2.581.576 "ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA" (mixta), solicitada el 18 de Febrero de 2004 y concedida el 12 de Julio de 2004, para distinguir servicios de las clases 39 ("Servicios de transporte. Servicios de transporte en ambulancias"), 41C, 44 ("Servicios médicos") y 45 ("Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales. Servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas").

- Marca española n.º 2.644.939 "BIDE LAGUNTZA ELKARTEA DYA" (mixta), solicitada el 5 de abril de 2005 y concedida el 29 de Septiembre de 2005, para distinguir servicios de las clases 39 ("servicios de transporte. Servicios de transporte en ambulancias"), 41 ("servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades culturales"), 44 ("Servicios médicos") y 45 ("Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales. Servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas").



- Marca española n.º 899.176 "DYA" (denominativa), solicitada el 26 de Enero de 1979 y concedida el 19 de Noviembre de 1979 para distinguir servicios de la clase 42 ("Servicios de una asociación de ayuda en carretera").

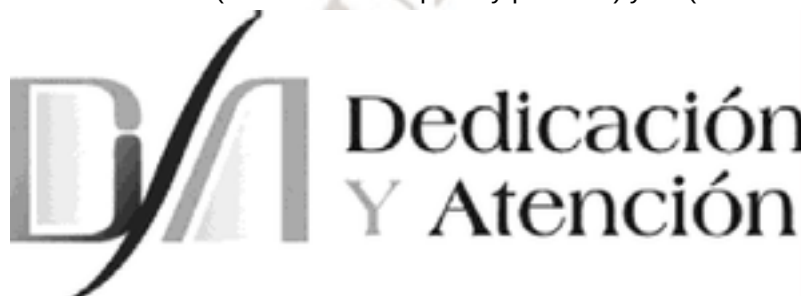
- Marca española n.º 899.177 "ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA" (mixta), solicitada el 26 de Enero de 1979 y concedida el 19 de Noviembre de 1979, para distinguir servicios de la clase 42 ("Servicios de una asociación de ayuda en carretera").



2.- D. Roman , demandado y recurrido, es titular registral de las marcas:

- Marca española n.º 2.874.610 (mixta) "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN", solicitada el 6 de Mayo de 2009 y concedida el 18 de Enero de 2010, para distinguir servicios de la clase 39 ("Servicios de transporte. Servicios de transporte en ambulancias"), y 41 ("Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades culturales"):

- Marca española n.º 2.941.949 "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN" solicitada el 30 de Julio de 2010 para distinguir servicios de las clases 37 ("Servicios de limpieza y portería") y 39 ("Servicios de transporte"):



3.- La Asociación de Ayuda en Carretera DYA Guipúzcoa formuló demanda contra D. Roman y la compañía mercantil "Dedicación y Atención, S.A.", en la que ejercitó acción reivindicatoria de las dos marcas antes indicadas de titularidad del demandado; subsidiariamente, la acción de nulidad absoluta de las citadas marcas, por haberse solicitado de mala fe (art. 51.1 b LM), y las acciones de nulidad relativa (art. 52 b LM) y competencia desleal previstas en los arts. 5 , 6 y 11 LCD . Solicitó la condena de los demandados a: (i) cesar en la prestación de servicios descritos en el hecho tercero de la demanda; (ii) transferir a la actora las

marcas nº 2.874.610 y 2.941.949 o, subsidiariamente, la declaración de nulidad absoluta de las mismas, por haberse solicitado de mala fe; (iii) declaración de existencia de actos de competencia desleal; (iv) condena a la demandada a pagar a la actora, en concepto de daños y perjuicios, la cantidad que resulte de la prueba pericial que se practique; y (v) costas.

4.- Tras la correspondiente oposición de la parte demandada, el juzgado dictó sentencia desestimatoria de la demanda, por considerar resumidamente que: (i) no existe riesgo de confusión; (ii) la acción reivindicatoria resulta de aplicación para proteger los derechos del usuario extrarregistral y no para proteger los derechos del titular registral, que tiene a su alcance otras acciones; (iii) no hubo mala fe del demandado en la solicitud de registro de sus marcas; (iv) las marcas del demandado no son ni idénticas ni semejantes a ninguna de las de la actora, sin que exista riesgo alguno de confusión, incluso aunque se considerase que las marcas de la demandante fuesen renombradas; (v) no ha quedado acreditado que los demandados hayan incurrido en las conductas concurrenciales imputadas.

5.- Recurrída en apelación dicha sentencia, la Audiencia Provincial desestimó el recurso, ratificando plenamente las consideraciones de la sentencia apelada.

Recurso por infracción procesal.

SEGUNDO.- *Primer motivo del recurso por infracción procesal. Exhaustividad de la motivación.*

Planteamiento :

1.- La Asociación de Ayuda en Carretera DYA Guipúzcoa formuló un primer motivo de infracción procesal, al amparo del art. 469.1.2.º LEC , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, del art. 218.2 LEC , por falta de motivación, al no razonarse de forma suficiente la decisión.

2.- En el desarrollo del motivo se alega resumidamente que la acción de infracción ejercitada en la demanda únicamente fue tratada de manera tangencial en la sentencia de primera instancia, que redujo significativamente la controversia, ya que se limitó a analizar el uso por los demandados de la marca n.º 2.949.949, D/A DEDICACIÓN Y ASISTENCIA, al rotular sus ambulancias, y concluir que los demandados se limitan a usar su marca. Sin que la sentencia de apelación subsanara esta omisión, por lo que no se pronunció sobre todas las cuestiones sometidas a debate, y particularmente, sobre si la marca 2.941.949 no se usa más que a modo de cobertura, ni hizo un análisis de los productos y servicios protegidos por la marca de los demandados.

Decisión de la Sala :

1.- Como hemos señalado, entre otras muchas, en la sentencia 368/2012, de 20 de junio , el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva protegido por el artículo 24 de la Constitución Española comprende la facultad de obtener una resolución fundada en derecho, sea favorable o adversa, en cuanto garantía frente a la arbitrariedad por parte de los poderes públicos - sentencia del Tribunal Constitucional 163/2008, de 15 de diciembre -, razón por la que el necesario respeto al referido derecho exige, en primer lugar, que la resolución esté fundada, es decir, exprese los elementos o razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios en que se basa la decisión y, además, que los mismos conformen una fundamentación en derecho, como garantía de que no ha habido una aplicación arbitraria de la legalidad ni un error patente, pues, en tales casos, se trataría tan sólo de una mera apariencia. A la motivación de la sentencia, en el sentido de exteriorización del íter decisorio o conjunto de consideraciones racionales que justifican el fallo, se refiere, también, el artículo 218. LEC -en relación con el 469.1.2.º de la misma Ley-, para exigir la exteriorización, entre otros, de los razonamientos que conducen a la apreciación y valoración de la prueba en orden a la formación del supuesto fáctico a enjuiciar -la que algunos denominan premisa menor del silogismo de determinación de la consecuencia jurídica.

2.- En este caso, aunque la sentencia recurrida no hace mención expresa en su resolución al tema controvertido de que la segunda marca del demandado, la núm. 2.941.494, únicamente se usa a modo de cobertura, más allá de identificarlo como una de las cuestiones debatidas, debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante la confirmación de una sentencia absolutoria, por lo que implícitamente se está desestimando dicha alegación, al considerar la sentencia, como expresamente indica, que no ha habido por parte de los demandados un uso ilícito de sus marcas, entre los que se incluiría el mero uso para cobertura. El imperativo de motivación no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes pudieran tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan

invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la *ratio decidendi* que ha determinado aquélla (sentencia 294/2012, de 18 de mayo).

Es decir, el derecho de los litigantes a una motivación jurídica no les faculta para exigir que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto, ni que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa (sentencias núm. 262/2006, de 11 de noviembre , y 50/2007, de 12 de marzo). A la vista de lo cual, hay que entender que esa necesaria motivación no falta ni es insuficiente en la sentencia recurrida, en contra de lo que se afirma en el motivo que se examina, dado que el tribunal de apelación expuso en los fundamentos de derecho de la misma el conjunto de consideraciones racionales que justifican el fallo, el cual se ofrece con plena justificación interna a la luz de las reglas de la lógica (sentencia núm. 774/2014, de 12 de enero de 2015).

3.- Razones por las cuales este primer motivo del recurso extraordinario de infracción procesal debe ser desestimado. Sin perjuicio de que la cuestión estrictamente jurídico-sustantiva, y no procesal, de si el uso de una marca se hace únicamente como cobertura, pueda ser examinada en la sede adecuada, que es el recurso de casación.

TERCERO.- Segundo motivo de infracción procesal. Valoración ilógica, irracional y errónea de la prueba.

Planteamiento :

1.- Se formula al amparo del art. 469.1.4 LEC , por haberse valorado la prueba de forma manifiestamente ilógica, irracional y con error patente.

2.- En el desarrollo del motivo, se alega que al resolver la acción de infracción, la Audiencia Provincial no ha incluido en su razonamiento un mínimo desarrollo que permita conocer las razones de la desestimación, aparte de que la escasa valoración de la prueba resulta irracional.

Decisión de la Sala :

1.- En primer término, hemos de dar reproducido lo indicado en el fundamento anterior sobre la exhaustividad de las sentencias y la no exigencia de que traten pormenorizadamente todas las cuestiones sometidas a debate. Y en segundo lugar, y quizás más relevante dada la vía elegida por el recurrente (art. 469.1.4º LEC), no cabe entremezclar argumentos relativos a error en la valoración de la prueba con alegaciones relativas a la falta de motivación, puesto que, como recordó la sentencia 705/20010, de 12 de noviembre, la exigencia del art. 218.2 LEC de que la motivación se ajuste a las reglas de la lógica y de la razón, se proyecta sobre la exposición argumentativa del Tribunal, lo que nada tiene que ver con el núcleo de la valoración de la prueba.

2.- Es cierto que la recurrente apoya el motivo en el art. 469.1.4.º LEC , y que también denuncia la infracción del artículo 24 de la Constitución Española , con lo que permite una visión distinta de la cuestión, si bien con el mismo resultado.

Hemos puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, entre ellas, en la sentencia 243/2013, de 18 de abril, que el Tribunal Constitucional , en su labor de interpretación del artículo 24 de la Constitución Española , ha elaborado la doctrina del error patente en la valoración de la prueba, destacando su directa relación con los aspectos fácticos del supuesto litigioso. Así, en las sentencias 55/2001, de 26 de febrero , 29/2005, de 14 de febrero , y 211/2009, de 26 de noviembre , en la que destacó que «concorre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración». En la mencionada número 55/2001, de 26 de febrero, el Tribunal identificó los requisitos de necesaria concurrencia para que quepa hablar de una vulneración de la tutela judicial efectiva por la causa que estamos examinando y se refirió, en particular, a que el error debe ser patente, es decir, «inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia».

A su vez, en nuestras sentencias núm. 418/2012, de 28 de junio , y 262/2013, de 30 de abril , tras reiterar la admisibilidad de un excepcional control de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de la segunda instancia, por medio del recurso extraordinario por infracción procesal -siempre con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -, recordamos que no todos los errores en la valoración de la prueba tienen relevancia constitucional, dado que es necesario que concurren, entre otros requisitos, los siguientes: 1º) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre

las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

Como se advierte, la recurrente no identifica ningún error de este tipo en la redacción del motivo, en el que lo que busca es una revisión conjunta de la valoración de la prueba practicada, con olvido de que la misma constituye función exclusiva de los Tribunales de las instancias, sin posibilidad jurídica de nuevo examen por medio del recurso extraordinario, ante la ausencia de causa legal para ello.

3.- No es correcto afirmar que la valoración de la prueba es inexistente. En relación con la acción de infracción, que es a la que se refiere el motivo, basta con leer el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida para comprobar que analiza la prueba en relación con la coincidencia de los colores de la pintura en las ambulancias, los rótulos de la sede social de los demandados y el uso del nombre de dominio "dyasí", y ofrece una explicación, aunque sea somera, sobre porqué considera que tales usos no son infractores. Además, ha de tenerse en cuenta que la sentencia de apelación hace suyos los argumentos de la sentencia de primera instancia, con lo que nos encontraríamos también con una motivación por remisión.

4.- Como consecuencia de lo cual, este motivo debe seguir la misma suerte desestimatoria que el anterior.

CUARTO.- *Tercer motivo de infracción procesal. Valoración errónea y arbitraria de la prueba. Falta de valoración de una prueba esencial.*

Planteamiento:

1.- Se enuncia al amparo del art. 469.1.4º LEC, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE, al haberse valorado la prueba de manera arbitraria e irracional y haberse excluido de la valoración una prueba esencial.

2.- En el desarrollo del motivo se alega que en primera instancia fue inadmitida la prueba de interrogatorio de parte propuesta por la ahora recurrente, por lo que reprodujo su solicitud en segunda instancia y fue admitida por la Audiencia Provincial. Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial no hace mención alguna al resultado de dicha prueba, que resultó muy reveladora, puesto que el codemandado Sr. Roman reconoció haber trabajado como conductor de ambulancias, haber sido socio de DYA, de la que fue presidente de Álava en 2009 y que conocía las marcas de la demandante cuando solicitó el registro de las suyas, así como que apareció en televisión con el uniforme y el logotipo DYA.

Decisión de la Sala

1.- La parte recurrente confunde admisión de la prueba con valoración de la misma. Una cosa es que la Audiencia Provincial admitiera en segunda instancia la prueba de interrogatorio de parte, porque reunía tanto los requisitos de proposición (art. 460 LEC) como de pertinencia (arts. 281 y 283 LEC), y otra que su resultado debiera ser valorado necesariamente como pretende la parte. Es más, ni siquiera tiene que hacerse mención de manera obligatoria o imprescindible al resultado específico de dicha prueba, puesto que en nuestro sistema procesal rige el principio de valoración conjunta de todos los medios probatorios.

2.- Además, tratándose de prueba en segunda instancia, tendría sentido una mención pormenorizada al resultado de la prueba practicada en la alzada si el mismo contradijera, a criterio del tribunal, el resultado de la practicada en la instancia. Pero si, como es el caso, la sentencia de apelación hace suyas las conclusiones probatorias de la de primera instancia, la valoración de la prueba practicada en el trámite de apelación queda englobada en la valoración conjunta que hace la Audiencia. Por lo que este motivo también debe ser desestimado.

QUINTO.- *Cuarto motivo de infracción procesal. Ausencia de tratamiento de una alegación.*

Planteamiento:

1.- Se formula con base en el art. 469.1.2º LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en particular el art. 218.1 LEC, por incongruencia omisiva, al no haber resuelto una alegación sustancial.

2.- Al desarrollarse el motivo, se aduce que no se ha tratado la alegación de la parte recurrente de que sus marcas son notorias. En concreto, la sentencia de primera instancia nada argumentó al respecto, por lo que se solicitó complemento, que fue denegado. Y reproducida la alegación en segunda instancia, al tiempo que se denunciaba la omisión padecida por la sentencia de la primera, tampoco mereció respuesta alguna.

Decisión de la Sala:

1.- El requisito de congruencia de las sentencias al que se refiere el art. 218.1 LEC , se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que la sentencia no puede otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente que no hubiera sido pretendida (sentencias 838/2010, de 9 de diciembre ; 854/2011, de 24 de noviembre ; y 434/2013, de 12 de junio). Es decir, la congruencia supone la correlación o armonía entre las pretensiones de las partes oportunamente deducidas en el pleito y la parte dispositiva de la sentencia. El Tribunal Constitucional ha resumido la doctrina constitucional sobre la incongruencia, en la sentencia 9/1998, de 13 de enero :

«Desde la perspectiva constitucional, este Tribunal ha venido declarando reiteradamente que para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución Española , se requiere que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño o las respectivas pretensiones de las partes»

Además, como dice la Sentencia núm. 176/2010 de 25 marzo , ha de insistirse en el hecho de que la relación debe darse entre las pretensiones y el fallo, no necesariamente respecto de los argumentos empleados en la sentencia u otros extremos del debate; así como que esta relación no tiene que ser absoluta, sino que, por el contrario, basta con que se dé la racionalidad necesaria y una adecuación sustancial.

2.- Desde ese punto de vista, más que incongruencia omisiva, lo que habría sería falta de motivación, pero tratándose de una sentencia absolutoria incluso cabe sobreentender que se desechó tal alegación, puesto que al no darse expresamente como probado que las marcas de la actora sean notorias, lo que afirma, aun implícitamente, es que no lo son.

Lo que sí trata la sentencia, indirectamente, es la posibilidad de que las marcas sean renombradas, al decir en el primer párrafo del fundamento jurídico sexto:

«También en este caso compartimos los razonamientos del juzgador de la instancia, que le llevan a concluir que las marcas de la demandada no son ni idénticas ni semejantes a ninguna de las de la actora, sin que exista riesgo alguno de confusión, conclusión que no se altera aunque se considerase que las marcas de la demandante fuesen unas marcas renombradas»

Es decir, lo que se viene a afirmar por la Audiencia es que las marcas de la actora no son renombradas, y que, aunque lo fueran, no variaría lo concluido respecto de la inexistencia de riesgo de confusión. Y puede sobreentenderse lo mismo respecto de la notoriedad.

En todo caso, el dato de que las marcas de la actora sean o no notorias incide en la valoración del riesgo de confusión, que es una valoración jurídica ajena al recurso extraordinario de infracción procesal. Por lo que será al examinar el recurso de casación cuando, en su caso, se resuelva sobre la corrección de que la sentencia de instancia no tomara en consideración dicho dato de la notoriedad para decidir sobre el riesgo de confusión.

SEXTO.- *Quinto motivo de infracción procesal. Incongruencia en la resolución de la acción reivindicatoria. Reducción del ámbito de aplicación de dicha acción.*

Planteamiento:

1.- Se ampara en el art. 469.1.4.º LEC , por incongruencia al resolver la acción reivindicatoria, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, reconocido en el art. 24 CE .

2.- En el desarrollo del motivo se arguye que las sentencias de ambas instancias reducen ostensiblemente el ámbito de aplicación de la acción reivindicatoria, con unos argumentos que carecen de consistencia jurídica. Como consecuencia de ello, se han impuesto a la parte actora, de manera injustificada, requisitos distintos a los regulados en la Ley de Marcas. En concreto, se impone un requisito adicional no contemplado en el art. 2 LM , cual es que la parte ejercitante no sea titular de marcas anteriores a la marca que se reivindica. El precepto no limita el ámbito subjetivo de los posibles "reivindicantes" a quienes carezcan de marca, sino que permite reivindicar la propiedad de una marca solicitada en fraude de los derechos de un tercero, tanto a quien ya es titular registral de una marca, como a quien no lo es. En todo caso, sin perjuicio

de que la actora sea titular de varias marcas, el ejercicio de la acción reivindicatoria no proviene de dicha titularidad, sino del uso previo que viene dando a la denominación DYA. Y, en suma, la legitimación activa para el ejercicio de la acción reivindicatoria corresponde a la persona perjudicada y no a la persona perjudicada que no sea titular de una marca.

Decisión de la Sala:

El motivo debe ser desestimado de plano. En primer lugar, porque la incongruencia no puede denunciarse al amparo del art. 469.1.4.º LEC, sino -en su caso- con invocación del art. 469.1.2.º, puesto que afecta a las normas reguladoras de la sentencia. Y en segundo lugar, y sobre todo, porque lo que se denuncia es una cuestión estrictamente sustantiva, cual es el ámbito de aplicación de la acción reivindicatoria en materia de marcas, lo que es completamente ajeno a un recurso puramente procesal como éste.

SÉPTIMO.- Sexto motivo de infracción procesal. Incongruencia al resolver la acción de nulidad. Legitimación activa para el ejercicio de la acción reivindicatoria.

Planteamiento:

1.- Se formula al amparo del art. 469.1.4º LEC, por incurrir la sentencia en incongruencia al resolver la acción de nulidad, lo que supone infracción del art. 24 CE.

2.- En el desarrollo del motivo se aduce que la sentencia recurrida relega el ejercicio de la acción reivindicatoria a aquellos casos en que el perjudicado no es titular de marca alguna, privándole del ejercicio del derecho que le asiste, sin tener amparo legal para ello.

Decisión de la Sala:

Con este motivo ocurre como con el anterior. Se plantea como procesal una cuestión que es estrictamente sustantiva, ya que los requisitos para el ejercicio de la acción reivindicatoria en materia marcaria tienen tal naturaleza, por lo que, en su caso, habrán de aducirse en el recurso de casación y no en el extraordinario por infracción procesal. Por lo que debe ser igualmente desestimado.

OCTAVO.- Séptimo motivo de infracción procesal. Valoración ilógica e irracional de la prueba practicada para decidir sobre la acción de nulidad relativa.

Planteamiento:

1.- Se plantea conforme al art. 469.1.4º LEC, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), al resolver la acción de nulidad relativa, por realizarse una valoración ilógica e irracional de la prueba practicada.

2.- Al desarrollarse el motivo, se argumenta que la sentencia prescinde de una comparación detallada de los signos en conflicto y llega a soluciones ilógicas. El riesgo de confusión en materia de marcas es una valoración jurídica hipotética, en la que no cabe plantearse si la confusión se produce realmente o no, sino que se trata de comparar signos y sus respectivos ámbitos aplicativos, de conformidad con los criterios jurisprudenciales aplicables al caso, para llegar a determinar si es posible que se produzca un riesgo de confusión en el consumidor. Desde este punto de vista, es completamente ilógico que la sentencia recurrida prescinda del hecho de que en una de las marcas de los demandados se contiene el término DYA, y pese a ello se concluya que no hay riesgo de confusión.

Decisión de la Sala:

1.- El propio desarrollo del motivo reconoce que el riesgo de confusión entraña una valoración jurídica, con lo que aboca al fracaso toda su argumentación, que es ajena a una cuestión procesal revisable en este tipo de recurso.

2.- Pero es que, además, los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, al contrario que el recurso de apelación, no son recursos ordinarios que posibiliten una revisión completa de la cuestión fáctica, sino recursos extraordinarios en los que queda excluida la posibilidad de realizar una revisión plena de la valoración probatoria hecha en la instancia. Es doctrina jurisprudencial reiterada que la valoración de la prueba es función soberana y exclusiva de los tribunales de instancia (que lo son tanto el Juzgado de Primera Instancia -en este caso, Mercantil- como la Audiencia Provincial, como tribunal de segunda instancia), que no es verificable en el recurso extraordinario y que por tanto solamente y de manera excepcional puede denunciarse en el recurso extraordinario por infracción procesal como infracción del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución, por el cauce del art. 469.1.4º LEC, la valoración manifiestamente errónea, irracional o arbitraria de la prueba, pero no la valoración desacertada de la misma a

juicio de la parte recurrente, si no concurre aquel elemento de manifiesto error, irracionalidad o arbitrariedad. Criterio este que ha sido mantenido en el Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre criterios de admisión para la aplicación de las reformas introducidas por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal de 30 de diciembre de 2011, y recogido en numerosas sentencias posteriores, entre las que pueden citarse, como más recientes, las números 588/2015, de 10 de noviembre , y 623/2015, de 24 de noviembre .

3.- Como decíamos en la Sentencia núm. 550/2015, de 13 de octubre , con cita de la sentencia núm. 77/2014, de 3 de marzo :

« [n]o debe confundirse la revisión de la valoración de la prueba que, al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC , excepcionalmente puede llegar a realizarse en caso de error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (sentencias 432/2009, de 17 de junio ; 196/2010, de 13 de abril ; 495/2009, de 8 de julio ; 211/2010, de 30 de marzo ; y 326/2012, de 30 de mayo), con la revisión de la valoración jurídica.... Como ya hemos declarado en otras ocasiones, una valoración como esta, al margen de que sea o no acertada, es jurídica y debería ser impugnada, en su caso, en el recurso de casación, si con esta valoración se infringe la normativa legal reguladora de la materia y su interpretación jurisprudencial »

NOVENO.- Octavo motivo de infracción procesal. Falta de motivación al resolver la acción de competencia desleal.

Planteamiento:

1.- Se formula al amparo del art. 469.1.2º LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia y, en concreto, del art. 218.2 LEC , por adolecer la sentencia de un defecto de motivación al resolver la acción de competencia desleal.

2.- Se aduce, resumidamente, que al analizar el riesgo de confusión en materia de competencia desleal, a diferencia de lo que sucede en materia de marcas, la valoración ha de ser concreta, en relación con lo que realmente sucede en el mercado. La sentencia no analiza el uso que han dado los demandados a sus signos, dado que tienen que coexistir con los de la demandante; y si tal uso genera confusión en el mercado.

Decisión de la Sala:

1.- Damos por reproducido lo expuesto anteriormente sobre el deber de motivación y la exhaustividad de la misma. La argumentación de la sentencia recurrida puede ser escueta o parca, pero es suficiente para expresar las razones de su decisión. En concreto, se explicita la *ratio decidendi* de la desestimación de las acciones de competencia desleal, que es que la utilización de sus signos por los demandados no entra en colisión con los signos de la demandante.

2.- En cualquier caso, este motivo incurre nuevamente en el vicio de traer al recurso de infracción procesal lo que es propio del recurso de casación. La valoración sobre el riesgo de confusión a efectos de competencia desleal es jurídica y, por tanto, ajena al recurso que ahora nos ocupa.

Recurso de casación.

DÉCIMO.- Alteración del orden en la resolución de los motivos de casación.

La parte recurrente plantea un primer motivo referido a infracción y prohibición, claramente relacionado con la acción de nulidad relativa a que se refiere el motivo cuarto, que, de hecho, se remite en bloque a lo aducido en el primero; y en los motivos segundo y tercero plantea cuestiones referentes a la acción reivindicatoria y la acción de nulidad absoluta. Consideramos más adecuado alterar el orden de resolución de los motivos. Se examinará primero el referido a la acción reivindicatoria, para seguir con el que atañe a la acción de nulidad absoluta, y continuar despues con el análisis conjunto de los motivos primero y cuarto, en tanto que su fundamentación es común, y finalmente acabar con la resolución del atinente a las acciones de competencia desleal.

UNDÉCIMO.- Segundo motivo de casación. Infracción del art. 2.2 LM . Legitimación activa para el ejercicio de la acción reivindicatoria marcaria.

Planteamiento:

1.- Se formula al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 º y 477.3 LEC , por infracción del art. 2.2 LM , por cuanto la sentencia recurrida contraviene la jurisprudencia que establece que cabe interponer una acción

reivindicatoria de marca aunque sea titular de una marca idéntica o semejante a la que se solicita en fraude de derechos por el demandado

2.- En el desarrollo del motivo se afirma resumidamente que es irrelevante que el uso anterior del perjudicado se haga con base en una marca registrada o con base en un mero uso, por lo que no puede desestimarse esta acción por el mero hecho de que el demandante sea titular de marcas anteriores semejantes a la reivindicada

Decisión de la Sala:

1.- Como decíamos en la sentencia 391/2013, de 14 de junio , la acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto".

El artículo 2.1 LM (adquisición del derecho) establece:

«El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley».

Como se observa, se requiere para adquirir el derecho de marca que el registro de la marca sea "válido". Consecuentemente con lo anterior, el número 2 del citado precepto señala:

«Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca».

La sentencia de esta Sala núm. 184/2015, de 14 de abril , señaló lo siguiente:

«La acción reivindicatoria de la marca prevista en el art. 2.2 de la Ley de Marcas , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual".

[....]

»La reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

»El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo».

2.- En este caso, no es correcta la posición restrictiva adoptada por la Audiencia, puesto que el titular de una marca registrada también puede ejercitar una acción reivindicatoria sobre otra marca registrada por un tercero si se cumplen los requisitos indicados, es decir, cuando se demuestre que ha usado el signo anteriormente, y resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante. La Ley sobreentiende que el reivindicante no es titular registral de la marca reivindicada (por

ello, la doctrina considera que se trata de una acción reivindicatoria impropia), pero puede ser tanto el titular de una marca distinta que es infringida por el registro fraudulento, como un usuario de la marca fraudulentamente registrada.

Lo que sucede en este caso es que, aun reconocido que la actora estaba legitimada para el ejercicio de la acción reivindicatoria, no concurren los requisitos de la misma. Ni ha habido defraudación de unos inexistentes derechos contractuales de la actora, ni los demandados han vulnerado ninguna obligación legal o contractual que tuvieran con ella. Al mismo tiempo, ni cabe atribuir al demandante un derecho sobre el signo registrado derivado de su uso, ni por sus características se aprecia que el actor hubiera sido desposeído de un derecho sobre el mismo. En todo caso, se habrán podido infringir las marcas de la demandante, o incurrir en alguna de las causas de nulidad absoluta o relativa, pero ello es ajeno a la acción analizada en este motivo casacional, que exige unos requisitos no previstos para las otras acciones. Es decir, cuando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM, nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria.

DUODÉCIMO.- Tercer motivo de casación. Infracción del art. 51.1 b) LM. Ámbito de aplicación de la acción de nulidad absoluta marcaria.

Planteamiento:

1.- Se enuncia al amparo de los arts. 477.1, 477.2.3.º y 477.3 LEC, por infracción del art. 51.1 b) LM, al contravenir la sentencia recurrida la jurisprudencia que establece que cabe interponer una acción de nulidad de marca basada en el mencionado artículo, aunque sea titular de una marca idéntica o semejante a la que se solicita en contra de la buena fe por el demandado.

2.- En el desarrollo del motivo se alega, de manera sintética, que la sentencia objeto de recurso restringe indebidamente el ámbito de aplicación de los arts. 51.1 b) y 52 LM. Se invocan las sentencias de esta Sala 414/2012; de 29 de junio; 586/2012, de 17 de octubre; 22/2012, de 7 de febrero; 988/2011, de 13 de enero; y la STJCE de 11 de junio de 2009.

Decisión de la Sala:

1.- El art. 51.1 b) LM, que incorporó a nuestro Derecho interno una norma facultativa formulada por el art. 3.2 d) de la Directiva 2008/95/CE, sanciona con nulidad absoluta la marca obtenida con mala fe del solicitante. La jurisprudencia comunitaria (verbigracia, STJCE de 11 de junio de 2009, asunto C-529/07, caso *Lindt*) ha establecido los siguientes requisitos para la apreciación de mala fe a estos efectos:

a) Que el solicitante supiera o debiera saber que un tercero (en este caso, la actora) venía utilizando un signo confundible con la marca solicitada.

b) La intención del solicitante de impedir que un tercero (nuevamente, la demandante) continúe utilizando un signo.

2.- Como reitera la STJUE de 27 de junio de 2013, asunto C-320/12, caso *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.* :

«26. Consta que la redacción del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 no contiene definición alguna del concepto de «mala fe», el cual tampoco se define en los otros artículos de dicha Directiva. Dicha disposición no contiene tampoco ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros en lo que respecta a este concepto. Por tanto, el sentido y el alcance del mencionado concepto deben determinarse a la luz del contexto en el que se inserta la disposición de que se trata de la Directiva 2008/95 y el objetivo perseguido por ésta».

[...]

«36. [...] la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, tales como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar. No obstante, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Además, procede tomar en consideración la intención del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, Rec. p. I-4893, apartados 37 y 40 a 42)».

3.- Conforme a tales criterios, no puede considerarse que las marcas de los demandados sean nulas (en el sentido de nulidad absoluta), porque aunque puedan ser confundibles con las de la actora (lo que se analizará con detalle más adelante), no se aprecia intención de impedir que la demandante siga usando sus marcas y comercializando sus servicios. Al no darse tales premisas, la sentencia recurrida se ha ajustado a la jurisprudencia comunitaria.

DECIMOTERCERO.- *Primer motivo de casación. Infracción del art. 34.2 b) LM . Semejanza entre signos. Riesgo de confusión. Uso de un signo como nombre de dominio.*

Cuarto motivo de casación. Nulidad relativa. Infracción del art. 52.1 LM .

Resolución conjunta.

1.- El primer motivo de casación se formula al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 ° y 477.3 LEC , y denuncia oposición de la sentencia recurrida a la jurisprudencia que interpreta el art. 34.2 b) LM ; con especial referencia al uso de un signo como nombre de dominio - art. 34.3 e) LM .

Aunque en el enunciado del motivo hay un cierto confusionismo, al citarse como infringido el art. 34.2 e) LM , que no existe como tal, de su formulación y desarrollo debe interpretarse que realmente se refiere al art. 34.3 e) LM , que prevé que el titular de la marca registrada pueda prohibir que los terceros, sin su consentimiento, puedan utilizar el signo en el tráfico económico en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

A su vez, en el cuarto motivo de casación, formulado al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 .° y 477.3 LEC , se denuncia infracción del art. 52.1 LM , al oponerse la sentencia recurrida a la jurisprudencia que lo interpreta. El propio desarrollo del motivo, se remite a lo expuesto en el motivo primero. Por lo que ambos motivos, primero y cuarto, se resolverán conjuntamente.

2.- En la argumentación de los motivos objeto de examen se aduce, resumidamente, que: (i) la sentencia no atiende al criterio jurisprudencial de mayor valoración del elemento preponderante o más distintivo, e ignora que siendo el elemento más característico el término "DYA", ello produce riesgo de confusión entre las marcas prioritarias de la actora y los signos utilizados por la demandada. (ii) también se prescinde de la jurisprudencia sobre la interdependencia de factores, porque no se comparan los productos y servicios para los que se utilizan unas y otras marcas. (iii) tampoco se tiene en cuenta que el hecho de que la marca anterior sea notoria incrementa el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas. (iv) no se respeta la jurisprudencia sobre el predominio de los elementos denominativos sobre los gráficos, en particular cuando éstos no son especialmente distintivos. (v) se vulnera la doctrina jurisprudencial relativa a la valoración de los elementos genéricos o descriptivos contenidos en los signos distintivos en la comparación de marcas; (vii) la sentencia se opone a la jurisprudencia sobre la denominada "inmunidad registral"; (viii) la sentencia infringe el art. 34.2 e) y la jurisprudencia que lo interpreta, en relación con el uso del nombre de dominio como infracción marcaria; (ix) también vulnera la jurisprudencia que declara que la marca de cobertura no puede amparar el uso que se efectúa con base en ella.

3.- Como quiera que bajo unos mismos motivos de casación se formulan una multiplicidad de alegaciones, las iremos analizando separadamente, en la medida de lo posible.

DECIMOCUARTO.- *Semejanza entre marcas.*

1.- Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual (STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso *Sabel*). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Resumidamente, la jurisprudencia comunitaria y española ha establecido las siguientes reglas:

a) Las marcas denominativas simples deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad (STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 , *Baby-Dry*). Tesis matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99, (asunto *Postkaantoor*), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear "una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos". Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00 , *Campina Melkunie* (marca *Biomild*).

b) Las marcas denominativas complejas o compuestas también deben ser comparadas conforme a la pauta de la visión de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior (STJCE de 9 de marzo de 2006, caso *Matratzen*). Incluso en el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma (STJCE de 6 de octubre de 2005, caso *Thomson Life*).

c) Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores. Aunque sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores (sentencia de esta Sala 355/2012, de 20 de enero de 2013).

d) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el gráfico y el conceptual. Cuando la comparación gráfica no sea suficiente, habrá que recurrir al criterio conceptual, es decir, habrá que determinar si los signos que desde un punto de vista meramente gráfico son distintos, evocan un concepto concreto o equivalente (STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso *Sabe l*). No obstante, el TJCE matiza que la dimensión conceptual de una marca figurativa ha de tomarse en consideración cuando la marca es fuerte (notoria o intrínsecamente distintiva), pero no cuando su distintividad es débil o normal.

e) En la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa (sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre).

f) En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros (STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, *Limoncello della Costa Amalfitana*).

g) En el caso de marcas tridimensionales, la comparación ha de ser eminentemente visual (sentencias de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo , y 34/2016, de 2 de febrero).

2.- Conforme a tales criterios, ha de partirse de que la actora es titular de dos marcas mixtas y una denominativa simple; y el demandado de dos marcas mixtas. La sentencia recurrida considera que no hay semejanza, porque los colores y los rótulos en la pintura de las ambulancias no están registrados por la actora, y porque, aunque el elemento denominativo DYA es dominante, no es suficiente por sí mismo para generar confusión, dado que los conjuntos fonéticos, gráficos y conceptuales son diferentes y también lo son los signos gráficos en cuanto a su diseño, color y grafía.

3.- Ahora bien, aparte de que dicha conclusión se aparta de la jurisprudencia sobre la preponderancia del elemento denominativo, dada la total coincidencia en la palabra DYA, las letras que la componen y su orden, así como la identidad fonética, la incorporación de una marca anterior y la coincidencia conceptual, tampoco hace una comparación entre los productos y servicios para los que se utilizan las marcas en conflicto, sin que para ello sea suficiente justificación que la actora sea una asociación sin ánimo de lucro y los demandados empresarios mercantiles.

Conforme al artículo 6.1 b) LM , tal y como hace el artículo 4.1 b) de la Directiva 89/104/CEE , la comparación entre dos marcas requiere el análisis de los dos elementos que las conforman, es decir, sus signos constitutivos y el ámbito aplicativo al que están destinadas. El principio de especialidad impone, de esta manera, que el titular de una marca dispone de un *ius prohibendi* en relación con productos o servicios idénticos o similares a los registrados. Así lo declaró el TJCE, en la sentencia 29 de septiembre de 1998, C-39/1997, caso *Canon* , al decir que:

«para apreciar la similitud entre los productos o servicios designados, (...), procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario».

El Tribunal de Justicia no solo se refiere a la necesaria concurrencia de la doble semejanza entre los signos y su ámbito aplicativo, sino que también señala la mutua interrelación entre ambos. En la misma sentencia del caso *Canon* antes citada dijo:

«La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa».

4.- Desde esta perspectiva, resulta claro para este Tribunal que existe semejanza entre las marcas registradas de la demandante y las de los demandados, dado que el elemento denominativo DYA, aparece incorporado tal cual en las marcas de estos últimos, por más que hayan intentado disimularlo mediante una apariencia gráfica diferente, sobre todo en la segunda marca (la n.º 2.941.949), en que la "Y" se superpone en parte con la "D". Cuando, además, basta con observar las marcas registradas por el Sr. Roman para comprobar que las letras D, Y, A. aparecen resaltadas no solo en su conjunto denominativo, sino también individualmente, al aparecer siempre en mayúscula (inclusive la Y, cuando en el interior de la frase "Dedicación y Atención" lo lógico es que estuviera en minúscula). De tal manera que la semejanza entre signos es evidente.

Pero es que, además, también hay semejanza entre los servicios y productos para las que los signos en conflicto fueron registrados, puesto que todos ellos se inscriben para la clase 39, servicios de transporte. Y ha quedado probado que demandante y demandados utilizan ambulancias, como medio específico de transporte.

DECIMOQUINTO.- Riesgo de confusión.

1.- Tenemos dicho en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, caso *Bombay Sapphire*, con cita de la núm. 433/2013, de 28 de junio, que las directrices para apreciar la existencia de riesgo de confusión son las siguientes:

«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95), Sabel c. Puma, de 22 de junio de 1999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [STJUE de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

2.- Afirmada en el fundamento anterior la doble semejanza entre los signos y los productos y servicios para los que están dirigidos, y vista la doctrina jurisprudencial expuesta, cabe concluir que la sentencia recurrida no ha enjuiciado correctamente el riesgo de confusión, al no respetar los criterios indicados sobre la valoración de la similitud de los signos confrontados, ni concluir que la impresión general acerca de la similitud de los signos, aplicados a idénticos o semejantes productos o servicios, genera confusión en el consumidor.

DECIMOSEXTO.- La denominada "inmunidad registral".

1.- Respecto a la denunciada infracción del conocido como principio de *inmunidad registral* , es cierto que la jurisprudencia admitía tal principio (por ejemplo, sentencias de esta Sala de 23 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995 , entre otras), al aplicar, a su vez, el principio *qui suo iure utitur neminem laedit* (quién usa de su derecho a nadie lesiona). De acuerdo con esta doctrina, en los casos en que dos partes tenían registradas sus respectivas marcas, la que tenía el derecho anterior debía instar la nulidad de la segunda previa o coetáneamente a instar la declaración de infracción de su derecho, y solamente obtendría una indemnización si la acción de nulidad prosperaba y, además, se declaraba que el segundo registro fue obtenido concurriendo mala fe del solicitante. Es decir, no se estimaba la acción de infracción de una marca en los casos en que existiera otra marca registrada, salvo que se acometiera el examen de una acción de nulidad previa, o acumulada en la demanda por infracción.

2.- Sin embargo, como consecuencia de la incorporación de las pautas establecidas por la jurisprudencia comunitaria, estos criterios se han modificado, a partir de la sentencia de esta Sala 177/2012, de 4 de abril , al indicar que la eficacia retroactiva o *ex tunc* de la declaración de nulidad de una marca, en los casos de un ejercicio acumulado de las acciones de nulidad y violación con éxito de esta última, determina que el asiento practicado a favor de dicho titular, al ser anulado, no puede justificar el uso del signo que amparaba, dado que la marca nunca fue válida (en el mismo sentido, sentencia 414/2012, de 29 de junio).

Además, la cuestión parece definitivamente decantada por la STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11 , que se pronuncia sobre una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil y de Marca Comunitaria n.º 1 de Alicante. En dicha sentencia, se reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir, a cualquier tercero, el uso sin su consentimiento en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca, independientemente de si ese tercero también tiene una marca comunitaria registrada o no. Con la única excepción de que el titular de la marca comunitaria prioritaria haya tolerado el uso de la marca comunitaria posterior durante más de cinco años consecutivos, caso en que, salvo que concurra mala fe del titular de la segunda marca comunitaria, ya no podrá oponerse a su utilización ni solicitar su nulidad. Doctrina del TJUE que ha sido plenamente acogida por las sentencias de esta Sala núm. 520/2014, de 14 de octubre ; y 586/2014, de 24 de octubre .

3.- La argumentación de la Audiencia, al referirse a que los demandados se han limitado a utilizar lícitamente sus marcas, induce a cierta confusión en relación con lo expuesto. Y tampoco parece que sea acorde con la doctrina jurisprudencial vigente.

DECIMOSÉPTIMO. - El uso del nombre de dominio "dyasI".

1.- En cuanto al uso del nombre de dominio "dyasI", como es sabido, no es un signo distintivo, sino que, desde un punto de vista empresarial, es una dirección identificable desde cualquier ordenador y que es única y diferenciable en la Red. En este sentido, la OMPI define el nombre de dominio como la dirección fácilmente comprensible para el usuario de un ordenador, normalmente en forma sencilla de recordar o identificar.

No obstante lo cual, los conflictos entre los signos distintivos y los nombres de dominio pueden surgir cuando exista coincidencia entre una denominación registrada como marca y un nombre de dominio. En este caso, el conflicto vendría constituido por la coincidencia de los términos "dya" (marca denominativa de la actora), si bien en el caso del nombre de dominio no aparecen únicamente las tres letras que forman la denominación, sino que se añaden las letras "sI", que a juicio de la Audiencia, introducen un elemento diferenciador que disipa la posibilidad de confusión, ya que no existe ni identidad denominativa, ni gráfica, ni

fonética. Además, como indica, para acceder a la página de la demandada no basta con introducir las letras "dya", sino el conjunto "dyasl", por lo que no hay confusión posible. Criterio interpretativo que resulta razonable y que no vulnera ninguna norma legal.

DECIMOCTAVO.- *Quinto motivo de casación. Infracción arts. 6 y 12 LCD . Riesgo de confusión. Incremento por la proximidad geográfica del uso.*

Planteamiento:

1.- Se enuncia al abrigo de los arts. 477.1 , 477.2.3 .º y 477.3 LEC , por infracción de los arts. 6 y 12 LCD , por resolver la sentencia cuestiones sobre las que existe jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.

2.- Aparte de justificar la existencia de distintos pronunciamientos judiciales en la materia, se argumenta que la resolución objeto de recurso no tiene en cuenta que, en materia de competencia desleal, la proximidad geográfica del uso que realizan tanto el titular de una marca anterior como el tercero demandado incrementa el riesgo de confusión.

Decisión de la Sala:

1.- El motivo se limita a aludir a dos sentencias de Audiencias Provinciales que contienen pronunciamientos divergentes a la hora de estimar la existencia de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena y riesgo de confusión, en relación con la proximidad geográfica de los competidores, pero no explica realmente en qué y cómo infringe la sentencia recurrida los arts. 6 y 12 LCD .

2.- Como consecuencia de ello, ante dicha parquedad expositiva y argumentativa, este motivo de casación debe ser desestimado. Porque únicamente va orientado a la admisibilidad del motivo casacional, pero no a su prosperabilidad.

DECIMONOVENO.- *Conclusiones sobre el recurso de casación y efectos de su estimación parcial.*

1.- Conforme a lo expuesto, deben desestimarse los motivos segundo, tercero y quinto; y estimarse parcialmente los motivos primero y cuarto. En consecuencia, debe casarse la sentencia recurrida y declarar que las marcas registradas de los demandados, objeto de litigio, infringen el *ius prohibendi* que a la actora le confieren sus marcas también registradas. Así como declarar la nulidad de las marcas españolas números 2.874.610 y 2.941.949, con las consecuencias previstas en el art. 54.1 LM . Así se resolvió en la antes citada sentencia 520/2014, de 14 de octubre , que hizo suyas las conclusiones de la tan bien citada STJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/2011), pese a que esta última se refería sólo a marcas comunitarias. Para ello, dijimos en nuestra sentencia:

«[e]s cierto, como se expuso, que esas argumentaciones se utilizaron para responder a una cuestión prejudicial referida a una situación de conflicto entre dos marcas comunitarias -cuyo régimen de anulación ofrece significativas particularidades -; pero no lo es menos que las normas del Reglamento 207/2009 [...], en particular las contenidas en sus artículos 9 y 12 -referidas al derecho conferido por la marca comunitaria y a la limitación de sus efectos- coinciden sustancialmente con los correspondientes -5 y 6- de la Directiva 2008/95/CE [...], conforme a cuya letra y finalidad procede interpretar el ordenamiento nacional, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por la misma, de acuerdo con la conocida como regla de la interpretación conforme - consecuencia de entender que el deber de adoptar las medidas aptas para garantizar el cumplimiento del resultado previsto en las Directivas alcanza a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas las jurisdiccionales: sentencias de 10 de abril de 1984 (C- 14/83), 8 de octubre de 1987 (C-80/86) y 13 de noviembre de 1990 (C-106/89)-. Por ello, en evitación de la posibilidad de que sea diferente la protección que el titular de la marca anterior reciba en éste que en otros Estados miembros, según que el Derecho nacional respectivo le permita o no ejercitar la acción de violación de su marca sin tener que interponer, previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora, procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad -al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio -. Cumplimos, así, las exigencias del imperativo amparo del derecho a la tutela judicial efectiva - sentencias del Tribunal Constitucional 76/2005, de 4 de abril , 22/2006, de 30 de enero , y 61/2006, de 27 de febrero , entre otras -, para justificar el cambio de doctrina, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos confiere el artículo 117, apartado 3, de la Constitución Española ».

2.- En cuanto a la indemnización, primeramente hemos de determinar si las marcas de la actora son notorias, como se afirma en su recurso, dado que las sentencias de instancia no se pronunciaron expresamente sobre dicho particular (aunque, como hemos dicho al resolver el recurso de infracción procesal, parece que lo hicieron implícitamente con sentido desestimatorio) y puede tener influencia a efectos de cálculo de dicha indemnización. La sentencia de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo, con cita de la sentencia 505/2012, de 23 de julio, declaró:

«[a] pesar de que ni el Reglamento de Marca Comunitaria ni la Ley de Marcas española contienen una definición de marca notoria, ni precisan los requisitos que deben concurrir, el Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas, ha precisado el contenido del concepto "notoriamente conocido". La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto "supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente" (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento "debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca" (ap. 24). Para ello, "el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla" (ap. 25).

»De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados».

3.- Conforme a dicha jurisprudencia, no cabe considerar que las marcas de la actora sean notorias. En primer lugar, no consta cuál sea la cuota de mercado de la demandante, ni las inversiones realizadas para promocionar sus marcas. Según la demanda, la asociación demandante presta al año 1.500 servicios de cobertura sanitaria preventiva y realiza 90 cursos relacionados con tales materias, pero no consta qué porcentaje representan tales actuaciones en relación con el total de actuaciones idénticas o similares realizadas anualmente en su ámbito geográfico. A su vez, según sus propios datos, tiene implantación en 13 de las 50 provincias españolas, lo que no parece una extensión geográfica demasiado relevante, sobre todo cuando en 8 de las 13 provincias la presencia no es en la capital de provincia. Además, como estableció la STJCE de 22 de noviembre de 2007, asunto C-328/06 (*Fincas Tarragona*), el artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE ha de interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste; lo que, por lo expuesto, no consta que suceda en este caso, ya que lo que se desprende de la prueba obrante en las actuaciones es una fuerte implantación en el País Vasco y una presencia dispersa en menos de la tercera parte del territorio nacional.

4.- Como consecuencia de ello, conforme a los datos obrantes en las actuaciones y el informe pericial emitido en primera instancia, debe utilizarse el criterio del art. 43.5 LM, que referencia la indemnización en el 1% de la cifra de negocios realizada con el producto litigioso. La cual, conforme al mentado dictamen, debe ascender a 2.939,86 €.

Asimismo, dado la procedencia de la condena a la cesación de los actos de violación de las marcas de la actora, debe fijarse una indemnización coercitiva de 300 € diarios por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación, como determina el art. 44 LM. Por el contrario, no cabe acceder a la publicación de la sentencia en diarios de gran difusión, al no apreciarse justificación para ello.

VIGÉSIMO.- Costas y depósitos.

1.- De conformidad con lo previsto en los arts. 394.1 y 398.1 LEC, las costas del recurso extraordinario por infracción procesal deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Conforme a los arts. 394.2 y 398.2 LEC, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas por los recursos de apelación y casación.

3.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido para el recurso de infracción procesal y la devolución del prestado para el recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, LOPJ

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Asociación de Ayuda en Carretera, DYA Guipúzcoa, contra la sentencia de fecha 14 de octubre de 2013, dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 4ª, en el recurso de apelación núm. 696/12 . **2.º** - Estimar el recurso de casación interpuesto por la misma recurrente contra dicha sentencia, que casamos y anulamos. **3.º**- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Asociación de Ayuda en Carretera, DYA Guipúzcoa, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao, con fecha 17 de mayo de 2012 , en el juicio ordinario 822/2010. **4.º**- Declarar la nulidad relativa de las marcas nacionales núm. 2.874.610 "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN", y 2.941.949 "D/A DEDICACIÓN Y ATENCIÓN". **5.º**- Declarar que la conducta de la codemandada DEDICACIÓN Y ATENCIÓN S.L. al explotar en el mercado las marcas nacionales núm. 2.874.610 "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN", y 2.941.949 "D/A DEDICACIÓN Y ATENCIÓN", supone una violación de los derechos exclusivos y excluyentes que corresponden a la actora, ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUIPÚZCOA, derivados de la titularidad de las marcas nacionales núm. 2.581.576 y núm.2.644.939. **6.º**- Condenar a D. Roman a cancelar el registro de las marcas nacionales núm. 2.874.610 "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN", y 2.941.949 "D/A DEDICACIÓN Y ATENCIÓN". **7.º**- Condenar a D. Roman y a Dedicación y Atención, S.L. a cesar en el uso inmediato y permanente, en cualquier forma, de la denominación "DYA" o cualquier otra similar como "D/A" para distinguir servicios de las clases 39 y 41 o cualquier otro producto o servicio relacionado, así como a la retirada del tráfico económico y comercial de cuantos documentos, publicidad y páginas web, a través de los cuales se haya materializado la violación del derecho de marca de la actora. **8.º**- Condenar a dichos demandados a indemnizar mancomunadamente a la actora en 2.939,86 €. **9.º**- Condenar a los demandados a abonar a la demandante, en concepto de indemnización coercitiva, de la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300€), por cada día transcurrido en la violación, debiéndose fijar el inicio del cómputo y su montante total en ejecución de sentencia. **10.º** - No haber lugar al resto de pretensiones deducidas en la demanda. **11.º**- Imponer a la recurrente las costas del recurso extraordinario por infracción procesal. **12.º**- No hacer expresa imposición de las costas de los recursos de casación y apelación, ni de las causadas en primera instancia. **13.º**- Ordenar la devolución del depósito constituido para el recurso de casación y la pérdida del prestado para el recurso extraordinario de infracción procesal. Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Así se acuerda y firma. Francisco Marin Castan Ignacio Sancho Gargallo Francisco Javier Orduña Moreno Rafael Saraza Jimena Pedro Jose Vela Torres