

Roj: STS 8865/2012  
Id Cendoj: 28079110012012100758  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
Sede: Madrid  
Sección: 1  
Nº de Recurso: 1227/2010  
Nº de Resolución: 765/2012  
Procedimiento: CIVIL  
Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL  
Tipo de Resolución: Sentencia

### **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Diciembre de dos mil doce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA, representadas por la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García y recurso de casación interpuesto por Mistral, SpA, representada por el Procurador de los Tribunales don Anibal Bordallo Huidobro, contra la sentencia dictada el cinco de abril de dos mil diez, por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Madrid. Ante esta Sala comparecieron las entidades Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA, representadas por la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García y Mistral, SpA, representada por el Procurador de los Tribunales don Anibal Bordallo Huidobro, en concepto de partes recurrentes y recurridas.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.** Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Barcelona el quince de julio de dos mil cinco, el Procurador de los Tribunales don Ángel Quemada Cuatrecasas, obrando en representación de Mistral SpA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA.

En el referido escrito la representación procesal de Mistral SpA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que dicha sociedad italiana se dedicaba, desde el año mil novecientos setenta y uno, al diseño, fabricación y venta de productos textiles y de moda, en particular, de prendas confeccionadas y complementos. Que la demandada Cortefiel, SA era una sociedad española, integrada en el conocido como grupo Cortefiel, que vendía al por menor prendas de vestir y complementos en sus establecimientos rotulados con el nombre Cortefiel. Que Eurofiel Confección, SA era otra sociedad española, integrada en el mismo grupo y titular de las marcas en litigio.

Afirmó que Mistral SpA era titular de varios signos en los que aparecía un ave volando, que identificaba sus productos y que, en particular, lo era de la marca internacional, con efectos en España, número 472.666, gráfica, formada por la figura de un ave volando, la cual había sido solicitada el dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y dos y concedida el tres de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, para diferenciar productos de las clases 3, 14, 18 y 25 del nomenclátor internacional.

Añadió que había tenido conocimiento recientemente de que las demandadas, Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA, habían lanzado una línea de productos al mercado, similares a los suyos y en los que, para la identificación del origen empresarial, aparecía, en la propia prenda o en las etiquetas adyacentes, el gráfico de un ave en vuelo, similar a la de su marca número 472.666.

Que, por acta notarial de treinta y uno de marzo de dos mil cinco, formuló requerimiento de cese a las demandadas, las cuales le respondieron que eran titulares de tres marcas que legitimaban el uso de la mencionada imagen, los números 1.146.255, 1.146.256, mixtas, y 2.601.487, gráfica.

También alegó que las dos primeras marcas señaladas por las ahora demandadas en la referida contestación no habían sido usadas en el plazo exigido para evitar su caducidad y que la tercera debía

ser anulada por haberla solicitado la titular de mala fe y, además, por riesgo de confusión con la marca internacional número 472.666.

Concluyó señalando que ejercitaba en la demanda la acción de infracción de la marca número 472.666, por el uso de la imagen del ave volando; la declarativa de la comisión de actos desleales - los descritos en los artículos 5, 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal -, por los mismos hechos; la declarativa de la nulidad de la marca número 2.601.487, por riesgo de confusión; la declarativa de la caducidad de las marcas números 497.928, 1.146.255 y 1.146.256, por falta de uso; y las consiguientes de condena al cese, a la remoción y al pago de una indemnización de los daños y perjuicios.

En el suplico del escrito de demanda, la representación procesal de Mistral SpA interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia que " 1º) [...] declare que la fabricación, SA de los productos objeto de la presente demanda que incluyen el signo del ave volando en los mismos y/o sus etiquetas infringe la marca internacional núm. 472.666 (gráfica) de Mistral SpA. 2º) [...] declare que la comercialización por Cortefiel, SA de los productos objeto de la presente demanda que incluyen el signo del ave volando en los mismos y/o sus etiquetas o objeto de la presente demanda infringe la marca internacional núm. 472.666 (gráfica) de Mistral SpA. 3º) [...] declare que la puesta en el comercio por las empresas Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA de los productos objeto de la presente demanda, constituyen actos de competencia desleal. 4º) [...] declare la nulidad de la marca núm. 2.601.487 de Eurofiel Confección, SA. 5º) [...] declare la caducidad por falta de uso de las marcas núm. 497.928, 1.146.255 y 1.146.256 de Eurofiel Confección, SA. 6º) [...] condene a Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA al cese en la fabricación, comercialización, publicidad, y cualquier otra forma de actuación en el mercado de cualquier producto o accesorio, etiquetas, catálogos, material publicitario o documentación dentro del sector de la moda que incluyan el signo del ave en posición e volar objeto de la presente demanda o cualquier otro signo semejante al mismo y que pueda causar confusión con la marca internacional núm. 472.666 (gráfica) de Mistral SpA. 7º) [...] condene a Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA a precintar y efectuar inventario y destruir los referidos productos, accesorios, etiquetas, catálogos, material publicitario y documentación en los almacenes, o parte de los almacenes de Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA o de cualquier tercero, en que se hallen los artículos mencionados en el apartado precedente. 8º) [...] condene a las demandadas a indemnizar solidariamente a Mistral, SpA por infracción de marca, en la cuantía que resulte de multiplicar el número total de prendas y accesorios fabricados, importados o comercializados por Eurofiel Confección, SA y por Cortefiel, SA hasta el cese en dicha fabricación, importación o comercialización, por el margen de contribución para Eurofiel Confección, SA y Cortefiel, SA por cada una de dichas prendas, cinturones y accesorios. 9º) [...] condene a las demandadas a indemnizar solidariamente a Mistral SpA por competencia desleal por igual suma a la resultante del párrafo precedente, en relación con las prendas de caballero. 10º) [...] imponga a Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA al amparo del artículo 738.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil una sanción de ciento noventa y ocho mil euros (198.000 #), a razón de diez mil euros (10.000 #) por cada tienda distinguida con el rótulo Cortefiel por cada día de demora en el cumplimiento de cualquiera de las condenas anteriores. 11º) [...] condene solidariamente a las demandadas al pago de las costas del juicio ".

**SEGUNDO.** La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, que la admitió a trámite por auto de uno de septiembre de dos mil cinco .

Personadas las demandadas, Cortefiel, SA y Eurofiel,SA, representadas por el Procurador de los Tribunales don Federico Barba Sopeña, éste, por escrito registrado el veintiséis de septiembre de dos mil cinco, planteó cuestión de competencia por declinatoria, reclamando la inhibición del Juzgado número Dos de lo Mercantil al correspondiente de Madrid.

Por auto de once de enero de dos mil cinco, el Juzgado de lo Mercantil número dos de Barcelona decidió: "Que debía declarar y declaraba la incompetencia territorial de este Juzgado para conocer de la demanda interpuesta por don Federico Barba Sopeña, Procurador de los Tribunales y de sistemas Técnicos de Encofrados, SA, contra Sistemas Forza, SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Ángel Joaniquet Tamburini declinando la competencia a favor de los Juzgados de Murcia, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas. Remítanse los autos al Decanato de dichos Juzgados, previo emplazamiento a las partes para que comparezcan ante él por un plazo de diez días".

En Madrid, el conocimiento del procesó se atribuyó al Juzgado de lo Mercantil número Cuatro, que admitió a trámite la demanda por auto de diecinueve de diciembre de dos mil cinco, con el número de juicio ordinario 481/2005.

Mistral SpA se personó en las actuaciones, representada por el Procurador de los Tribunales don Ángel Quemada Cuatrecasas.

Las demandadas, Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA, también se personaron, representadas por la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García, que, en ejercicio de su poder, contestó la demanda, por medio de escrito en el que alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que negaba las infracciones marcarías que se atribuía a sus representadas, ya que la mismas no hacían otra cosa que utilizar su marca tal como había sido registrada, en lo sustancial. Que, además, la imagen representada en la marca número 472.666 de la demandante, esto es, la de un pato volando, carecía de gran fuerza distintiva y daba lugar a una marca débil, pues debía rechazarse el monopolio de tal tipo de presentación o dibujo sobre temas de la naturaleza. Que, consecuentemente, la infracción de dicha clase de marcas sólo se podía producir si se copiaba el propio dibujo, al no ser bastante con una semejanza o identidad no absoluta. Que, además, había que tener en cuenta, al respecto, que eran muchas las marcas gráficas o mixtas con la imagen de aves volando - las relacionaba en varias páginas de su escrito de alegaciones -. Que, por otro lado, la notoriedad de las marcas de la demandante no resultaba de la documentación que la misma había aportado y que, en todo caso, había que estar, al respecto, a la recomendación conjunta de la Asamblea de la Unión de París y la OMPI sobre las marcas notorias.

Añadió que sus productos, además de estar identificados de forma individual y con letras claramente visibles que exteriorizaban el término Cortefiel y la imagen de una perdiz, se vendían exclusivamente en sus tiendas.

Opuso la falta de legitimación activa de la demandante para ejercitar la acción de caducidad, por entender que carecía del necesario interés legítimo. Que, en todo caso, debían ser tomados en consideración los criterios sobre el método de comparación de los signos. Y, finalmente, insistió en que la marca número 472.666 era débil, por su escasa fuerza distintiva.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA interesó del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Madrid una sentencia que " *desestime íntegramente la demanda interpuesta por la entidad Mistral SpA, con expresa imposición de las costas del procedimiento y con expresa declaración de su temeridad y mala fe* ".

**TERCERO.** Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Madrid dictó sentencia el doce de mayo de dos mil ocho , con la siguiente parte dispositiva: " *Fallo. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Mistral SpA, representada por el Procurador don Aníbal Bordallo Huidobro, contra Cortefiel, SA y contra Eurofiel Confección, SA, representadas por la Procurador doña María Isabel Campillo García, debo declarar: 1º) Que la fabricación, importación y/o comercialización por parte de Eurofiel Confección, SA de los productos objeto de la presente demanda que incluyen el signo del ave volando en los mismos y/o sus etiquetas infringe la marca internacional núm. 472.666 (gráfica) de Mistral, SpA. 2º) Que la comercialización por Cortefiel, SA de los productos objeto de la presente demanda que incluyen el signo del ave volando en los mismos y/o sus etiquetas objeto de la presente demanda infringe la marca internacional núm. 472.666 (gráfica) de Mistral, SpA. 3º) La nulidad de la marca número 2 601 487 de Eurofiel Confección, SA. Asimismo se condena a Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA al cese en la que fabricación, comercialización, publicidad y cualquier producto accesorio, etiquetas, catálogos, material publicitario o documentación dentro del sector de la moda que incluyan el signo del ave en posición de volar objeto de la presente demanda o cualquier otro signo semejante al mismo y que pueda causar confusión con la marca internacional número 472.666 de Mistral SpA. Igualmente se condena a Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA a precintar y efectuar inventario y destruir los referidos productos, accesorio, etiquetas, catálogos, material publicitario y documentación en los almacenes, o parte de los almacenes de Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA o de cualquier tercero, en que se hallen los artículos mencionados en el apartado precedente. Absolviendo a las demandadas del resto de los pedimentos formulados en su contra. Todo ello sin hacer expresa condena en costas, debiendo cada parte abonar los gastos ocasionados a su instancia, incluyéndose entre ellos los honorarios de los peritos solicitados por cada parte* ".

**CUARTO.** La representación procesal de Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Madrid de doce de mayo de dos mil ocho .

La representación procesal de Mistral SpA impugnó la resolución y, cumplido los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se turnaron a la Sección Vigésimoctava de la misma, que tramitó el recurso de apelación con el número 6/2009 y dictó sentencia el cinco de abril de dos

mil diez , con la siguiente parte dispositiva: " *Fallo. Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA y estimando la impugnación formulada por Mistral SpA, contra la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil ocho por el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Madrid , en los autos de juicio ordinario número 481/2005, del que este rollo dimana, acordamos: 1.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento tercero de la resolución recurrida por el que se declara la nulidad de la marca número 2 601 487. 2.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento por el que se condena a Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA al cese en la fabricación, comercialización, publicidad y cualquier otra forma de actuación en el mercado de cualquier producto o accesorio, etiquetas, catálogos, material publicitarios o documentación dentro del sector de la moda que incluyan el signo de ave en posición de volar objeto de la presente demanda o cualquier otro signo semejante al mismo y que pueda causar confusión con la marca internacional número 472 666 (gráfica) de Mistral SpA, exclusivamente en el particular que extiende la condena a <cualquier otro signo semejante al mismo y que pueda causar confusión con la marca internacional número 472 666 (gráfica) de Mistral SpA>. 3.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento por el que se absuelve a las demandadas de los pedimentos contra ellas formulados atinentes a que se declarase la caducidad por falta de uso de las marcas nacionales 497.928, 1.146.255 y 1.146.256 de Eurofiel Confección, SA, acordando en su lugar declarar la caducidad por falta de uso de las referidas marcas. 4.- Confirmar los demás pronunciamientos de la resolución recurrida. 5.- No hacer expresa imposición de las costas ocasionadas por el recurso de apelación interpuesto por Cortefiel SA y Eurofiel Confecciones, SA. 6.- No hacer expresa imposición de las costas originadas por la impugnación formulada por Mistral, SpA "*.

**QUINTO.** La representación procesal de Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA preparó e interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de cinco de abril de dos mil diez .

La representación procesal de Mistral SpA preparó e interpuso contra la misma sentencia recurso de casación.

El referido Tribunal de apelación mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de dieciocho de enero de dos mil once , decidió: " *Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Mistral SpA y admitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA, contra la sentencia dictada, con fecha cinco de abril de dos mil diez, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigesimoctava), en el rollo de apelación número 6/2009 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 481/2005 del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de los de Madrid "*.

**SEXTO.** El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA contra la sentencia de la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de cinco de abril de dos mil diez , se compone de dos motivos, en los que denuncia:

**PRIMERO** . Con fundamento en la norma del artículo 469, apartado 1, ordinales segundo y cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de los artículos 218 de la misma Ley y 24 de la Constitución Española .

**SEGUNDO** . Con fundamento en la norma del artículo 469, apartado 1, ordinal tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de las normas sobre la legitimación para ejercitar las acciones de caducidad por falta de uso de la marca.

**SÉPTIMO.** El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA contra la sentencia de la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de cinco de abril de dos mil diez , se compone de dos motivos, en los que denuncia, con apoyo en la norma del apartado 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil :

**PRIMERO** . La infracción de los artículos 34, apartado 1 , y 39, apartado 2, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

**SEGUNDO** . La infracción del artículo 34, apartado 2, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

**OCTAVO.** El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Mistral SpA contra la sentencia de la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de cinco de abril de dos mil diez , se compone de un solo motivo, en el que denuncia, con apoyo en la norma del apartado 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil :

**PRIMERO** . La infracción del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

**NOVENO**. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Anibal Bordallo Huidobro, en nombre y representación de Mistral, SpA, impugnó el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación, interpuestos por Cortefiel SA y Eurofiel Confección, SA, solicitando se declarase no haber lugar a los mismos. A su vez, la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García, en nombre y representación de Cortefiel, SA y Eurofiel Confección, SA, solicitó se declarase no haber lugar al recurso de casación formulado de contrario.

**DÉCIMO**. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el veintinueve de noviembre dos mil doce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO. Resumen de antecedentes.

I. Para dar respuesta a los recursos extraordinarios interpuestos por ambas parte litigantes, de los pronunciamientos contenidos en la parte dispositiva de la sentencia recurrida interesan los que siguen:

1º.- El consistente en la desestimación de la acción declarativa de la nulidad de la marca española número 2 601 487, puramente gráfica - reproduce la imagen de una perdiz en vuelo ascendente, dentro de un cuadrado de color oscuro -, concedida para distinguir el origen empresarial de productos de la clase 25, a nombre de Eurofiel Confección, SA, una de las demandadas.

Dicha acción había sido ejercitada en la demanda, por Mistral SpA, con fundamento en los artículos 52, apartado 1 , y 6, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , por entender la demandante que el registro de dicho signo generaba riesgo de confusión con la marca internacional número 472 666, con efectos en España y puramente gráfica - reproduce la imagen de un pato en vuelo ascendente -, que le había sido concedida para diferenciar productos de las clases 3, 14, 18 y 25.

La decisión desestimatoria del Tribunal de apelación fue recurrida en casación por la propia demandante.

2º.- El consistente en la estimación de la acción de caducidad por falta de uso de las marcas españolas números 497 928, 1 146 255 y 1 146 256, mixtas, registradas a nombre de Eurofiel Confección, SA.

La acción había sido ejercitada en la demanda por Mistral SpA, con fundamento en los artículos 55, apartado 1, letra c ), y 39, ambos de la Ley 17/2001 .

La decisión desestimatoria de la Audiencia Provincial fue recurrida por las demandadas, Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA, por razones procesales.

3º.- El consistente en la estimación de las acciones declarativa de la lesión de los derechos de Mistral SpA sobre la antes mencionada marca número 472 666 y de condena de las demandadas a cesar en los actos de infracción.

La acción había sido ejercitada por la citada demandante, con fundamento en el artículo 34, apartado 2, letra b), de la Ley 17/2001 .

La decisión estimatoria de la acción ha sido recurrida en casación por las citadas demandadas.

II. Contra la sentencia del Tribunal de apelación Mistral SpA interpuso recurso de casación, por un único motivo.

Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA interpusieron recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, cada uno de ellos integrado por dos motivos.

Los examinamos seguidamente, tras referirnos, con fines meramente sistemáticos, al ámbito objetivo de dichos recursos.

### SEGUNDO. Ámbito de los recursos extraordinarios en relación con las cuestiones planteadas.

Las funciones nomofiláctica y de unificación de la jurisprudencia que, por medio de la protección del "*ius litigatoris*" (derecho subjetivo del litigante), cumple el recurso de casación, se efectúa con el examen de la aplicación a la cuestión de hecho de las normas sustantivas del ordenamiento, no de las procesales, para las

que está indicado el recurso extraordinario por infracción procesal - sentencias 701/2010, de 4 de noviembre , 532/2011, de 18 de julio , y las que en ellas se indican, entre otras muchas -.

El supuesto de hecho al que se ha de proyectar el recurso de casación no es el que pueda haber reconstruido, interesadamente o no, la parte recurrente, sino el que hubiera declarado probado la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración por el Tribunal que la dictó de los medios de prueba que se practicaron en el proceso.

Consecuentemente, si queda fuera del ámbito de la casación la reconstrucción de los hechos declarados probados en las instancias, sucede lo contrario con el recurso procesal, bien que limitadamente, en el sentido de que la revisión de la valoración de los medios de prueba sólo cabe si concurre el supuesto descrito en el ordinal cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que los hechos - necesitados de prueba para que puedan ser considerados como efectivamente acaecidos - constituyen el enunciado de las normas jurídicas que a ellos se quiere aplicar, razón por la que, además de reconstruidos o fijados en el proceso, tienen que ser puestos en relación con el precepto del que forman parte como supuesto, con el fin de identificar su significación jurídica y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes desde tal punto de vista.

Además, en ocasiones el enunciado de la norma está integrado no sólo por hechos, sino también por reglas o conceptos necesitados de una definición previa o integración para poder averiguar su sentido.

Por ello, un enjuiciamiento sobre el fondo puede exigir, en la operación que se ha denominado descriptivamente de incesante ir y venir de los hechos a la norma y a la inversa, además de una correcta fijación de los hechos relevantes para afirmar o negar la consecuencia jurídica pretendida - a cuyo fin no sirve, por lo dicho, el recurso de casación y sí, limitadamente, el de infracción procesal -, la práctica otras serie de operaciones lógicas que, ajenas a lo que se conoce como valoración de la prueba, generan juicios de valor que aportan criterios adecuados para la identificación del enunciado de la norma sustantiva, las cuales son propias de la interpretación o integración de ésta - para las que puede servir el recurso de casación y no el otro-.

Entre esos juicios de valor que aportan pautas o criterios adecuados para la subsunción de los hechos probados en el concepto jurídico de que se trate y cuyo control no queda fuera de la casación, se encuentra el riesgo de confusión, verdadero eje del sistema de marcas, tanto a los efectos de determinar si concurre la prohibición relativa de registro de un signo, como a los de precisar si el uso extraregistro del mismo invade la esfera de exclusión reconocida al titular de una marca protegida. Y lo mismo hay que decir, entre otras, sobre la cuestión de si una marca se usa en forma que altere significativamente o no el carácter distintivo que tiene en aquella en la que fue registrada.

Conforme a lo expuesto, las alegaciones contenidas en el escrito de interposición del recurso de casación de Mistral SpA, referidas a la concurrencia de la prohibición relativa de registro prevista en la norma de la letra b) del apartado 1 del artículo 6, en relación con la del apartado 1 del artículo 52, ambas de la Ley 17/2001 - como causa de nulidad de la marca número 2 601 487 -, serán examinadas, como correctamente la demandante propone, al tratar del único motivo de su recurso de casación.

Mientras que lo serán al tratar del recurso de casación de Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA - no del extraordinario por infracción procesal, como también, incorrectamente, dichas sociedades pretenden - las alegaciones relativas a la aplicación de los criterios y juicios de valor adecuados para poder afirmar si hubo o no invasión por las recurrentes, con el uso de sus signos, del ámbito de exclusión reconocido a la demandante, en cuanto titular de la marca número 472 666.

Lo propio haremos, de ser necesario, respecto de la cuestión de si el uso por dichas demandadas de la marca número 2 601 487 supera o no los límites establecidos en la norma de la letra a), del apartado 2, del artículo 39 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

## **I. RECURSO DE CASACIÓN DE LA DEMANDANTE.**

### **TERCERO. Enunciado y fundamentos del único motivo.**

I. En su escrito de demanda Mistral SpA pretendió la declaración de la nulidad de la marca española número 2 601 487, de la que es titular Eurofiel Confección, SA. Alegó, como causa, la infracción de la prohibición relativa de registro prevista en la norma de la letra b) del apartado 1 del artículo 6, en relación con la del mismo apartado del artículo 52, ambos de la Ley 17/2001 .

Dicha pretensión fue estimada en la primera instancia y desestimada en la segunda y ahora viene a ser defendida por medio del recurso de casación, con el evidente propósito de evitar que el registro de la imagen de una perdiz volando - dentro de un cuadrado de color oscuro - pueda significar un impedimento para el éxito de la acción de violación de la marca número 472 666, cuestionada de contrario.

El Tribunal de apelación entendió que no había riesgo de confusión entre los dos signos - el registrado a nombre de la demandante y el uso por las demandadas -, dadas las diferencias que, en el plano gráfico, entre ellos existían.

II. Mistral SpA en el único motivo de su recurso de casación denuncia la infracción de la norma del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, con el argumento de que el Tribunal de apelación no había dado la necesaria relevancia a tres de las pautas o criterios a de considerar para poder afirmar o negar el riesgo de confusión:

1º.- La impresión de conjunto producida por el signo, teniendo en cuenta el grado de similitud - gráfica, fonética o conceptual - entre los confrontados y, en particular, aquellos elementos del conjunto que cumplen en ellos un papel dominante.

2º.- La determinación del riesgo de confusión desde una visión global, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, incluyendo el carácter distintivo y la notoriedad del signo prioritario.

3º.- La interdependencia existente entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios para los que hubieran sido registradas.

Apoya Mistral SpA el motivo en la doctrina sentada en las sentencias del Tribunal Supremo 169/1995, de 6 de marzo, 335/2004, de 10 de mayo, 806/2006, de 28 de julio, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, que reflejan la que, al respecto, ha fijado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en ellas se citan.

#### **CUARTO. Desestimación del motivo.**

Como se expresó en las sentencias mencionadas por la recurrente, la determinación concreta del riesgo de confusión debe basarse en la impresión conjunta que cada una de las marcas confrontadas produzca en un consumidor medio de los productos o servicios para los que fueron concedidas - normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz -, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en particular, aquellos elementos distintivos que merezcan la consideración de dominantes, así como, en general, todos los factores del supuesto que resulten pertinentes, entre los cuales suele existir una cierta dependencia - en concreto, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los signos y a la inversa-. Sin embargo, siendo plenamente correcto el apoyo del motivo, carece de fundamento la alegación, base del mismo, de que el Tribunal de apelación no tuvo en cuenta la mencionada doctrina sobre criterios o pautas de determinación del riesgo de confusión, pues no sólo la mencionó expresamente, sino que la aplicó de modo correcto al caso.

Al fin, las diferencias - puestas de manifiesto en el segundo de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida - que existen entre las dos marcas confrontadas, puramente gráficas -, extrañas a la generación de representaciones conceptuales que no sean las que directamente expresen - y, en definitiva, entre las figuras de un pato y una perdiz, aunque los dos animales aparezcan volando, no permiten llegar a otra conclusión que no sea - en aplicación de los criterios que la recurrente, con precisión, señala en el motivo - la de entender que el impacto visual global que han de producir en sus respectivos destinatarios excluye toda posibilidad jurídicamente relevante del riesgo de confusión definido en el derecho de marcas.

### **II. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y RECURSO DE CASACIÓN DE LAS DEMANDADAS.**

#### **A. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL.**

#### **QUINTO. Enunciados y fundamentos del primero de los motivos.**

En el primero de los motivos, con fundamento en las normas de los ordinales segundo y cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA denuncian la infracción de los artículos 218 de la citada Ley y 24 de la Constitución Española.

Alegan que la argumentación de la sentencia recurrida es insuficiente y que aquella parte de la misma que trata de explicar la afirmación de que el uso que ellas hacen de la imagen de una perdiz volando no está

amparado por el registro de la marca número 2 601 487 - al prescindir, en el momento de plasmarla en las piezas de ropa que venden, del recuadro negro con el que fue concedida - es arbitraria e ilógica.

Los mismos defectos de arbitrariedad y de patente equivocación atribuyen las recurrentes a las argumentaciones del Tribunal de apelación respecto de la declaración de que el referido uso carecía de la cobertura que, entienden, les otorgaba el registro de la marca número 2 601 487 y de la de que con él invadían el ámbito de exclusión reconocido a la titular de la marca número 472 666.

#### **SEXTO. Razones que determinan la desestimación del motivo.**

El motivo adolece del defecto formal, no intrascendente desde un prisma empírico, de acumular cuestiones heterogéneas y de no identificar suficientemente la norma - en concreto, del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - que se considera infringida. En todo caso, su fracaso resulta del conjunto de razones que siguen y que se exponen para no dejar sin respuesta alguno de los puntos de vista múltiples que parecen haber inspirado la redacción del escrito de interposición.

I. El derecho a una resolución fundada constituye uno de los aspectos del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24, apartado 1, de la Constitución Española . Implica que la resolución deba estar motivada, en el sentido de expresar los criterios fácticos y jurídicos esenciales que llevan a la decisión. Como recuerda nuestra sentencia 791/2011, de 11 de noviembre - con cita de otras -, la infracción constitucional se produce en caso de carencia total de motivación o cuando la que hay es manifiestamente insuficiente o está desprovista de racionalidad, desconectada de la realidad de lo actuado o da lugar a un resultado desproporcionado o paradójico.

El Tribunal de apelación cumplió ese deber de motivar su decisión, que - como recuerda la sentencia 595/2011, de 20 de julio , con cita de otras muchas - se resume en la exigencia de una respuesta fundada en Derecho, que se anude con los extremos sometidos por las partes a debate. Dicho con otras palabras, en modo alguno puede entenderse que la motivación de la sentencia recurrida es arbitraria, inexistente o extremadamente formal y que, por ello, quebranta el artículo 24 de la Constitución Española .

Antes bien, dicha sentencia cumple la exigencia constitucional sobre todos y cada uno de los extremos a que se refiere el motivo, ya que, en ella, el Tribunal de apelación expresó, con argumentos jurídicos, el " *iter* " o trayecto a través del que llegó a las decisiones determinantes de la discrepancia.

II. Si lo que impugnan las recurrentes es la valoración de la prueba sobre los elementos puramente fácticos de las normas aplicadas a las referidas cuestiones, hay que recordar - con la sentencia 509/2011, de 27 de junio , y las que en ella se citan, entre otras muchas - que la denuncia de vulneración del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - cuyo apartado 2 es el que, según parece, implícitamente se dice infringido -, no es cauce adecuado para sustentar la revisión de la valoración probatoria, pues los errores supuestamente producidos en dicha operación procesal no pueden ser canalizados por la vía del ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469, reservado, en lo que aquí interesa, al examen del cumplimiento de " *las normas procesales reguladoras de la sentencia* ", las cuales comprenden el procedimiento para dictarla, su forma, contenido y requisitos internos, pero no las reglas y principios que deben observarse en la valoración de los distintos medios de prueba, premisas de carácter epistemológico o jurídico-institucional a las que debe ajustarse la operación lógica de enjuiciamiento necesario para la resolución del asunto planteado.

Es cierto que tal tipo de denuncia cabe al amparo de la norma del ordinal cuarto del apartado 1 del artículo 469 - también citada en el motivo - y que estará justificada cuando, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica, la valoración de la prueba no llegue a superar el test de razonabilidad constitucionalmente exigible para considerar que se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 de la Constitución Española . Sin embargo, no se denuncia en el motivo la operación de fijación de los hechos que integran el supuesto de las normas aplicadas, con lo que no se cumple la primera de las exigencias a las que el Tribunal Constitucional condiciona su doctrina sobre el error patente - sentencia 55/2001, de 26 de febrero , y las que en ella se citan - que ha de recaer en la " *determinación de los hechos objeto del juicio o [...] la determinación y relación del material de hecho sobre el que se asienta la decisión* " o, al fin, en un " *dato fáctico indebidamente declarado como cierto* ".

III. Realmente, el motivo contiene una constante referencia a la aplicación al caso de los criterios rectores de los juicios de valor que reclama la interpretación de los artículos 34, apartado 2, letra b ), y 39, apartado 2, letra a), de la Ley 17/2001 . Lo que es totalmente ajeno al ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal y resulta propio del de casación, como se expuso en el segundo de los fundamentos, al que nos



remitimos, al igual que lo hacemos al próximo examen de este últimamente mencionado recurso, que ofrece la sede adecuada a tales planteamientos.

### **SÉPTIMO. Enunciado y fundamentos del segundo de los motivos y razones que determinan su desestimación.**

I. Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA denuncian, ahora con apoyo en la norma del ordinal tercero del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de las reglas sobre la legitimación precisa para ejercitar la acción de caducidad por falta de uso de una marca.

Se refieren, sin mencionar la norma que consideran violentada, al reconocimiento de la legitimación de la demandante para el ejercicio de la acción de caducidad de las marcas números 497 928, 1 146 255 y 1 146 256 de que Eurofiel Confecciones, SA es titular.

Niegan las recurrentes que Mistral SpA tenga un interés legítimo para reclamar la caducidad por falta de uso de las referidas marcas.

II. El motivo debe ser desestimado de plano, ya que en él no se menciona la norma legal que rige los actos y garantías del proceso que las recurrentes consideran infringida, en contra de lo que exige el artículo 473, apartado 2, ordinal primero, en relación con el 469, apartado 1, ordinal tercero, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

A mayor abundamiento, no tienen en cuenta las recurrentes que la legitimación " *ad causam* " no constituye un presupuesto procesal, sino el elemento subjetivo de la fundamentación de la pretensión, de modo que pertenece al derecho material - precisamente, la que las recurrentes niegan se regula en el artículo 59, letra a), de la Ley 17/2001 - y el control de su concurrencia debe llevarse al recurso de casación.

Tampoco tienen en cuenta, por último, que concurría en la demandante el interés legítimo que - como alternativa a la condición de " *afectado* " o de titular de un " *derecho subjetivo* " - exige la norma del citado artículo 59, letra a), de la citada Ley 17/2001, en el sentido de búsqueda de una utilidad jurídicamente amparable ante una situación favorable o desfavorable generada por el desuso alegado. Con otras palabras, constituye un interés protegible el de la demandante, opuesta a la persistencia en el registro de asientos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, y, en todo caso, esgrimidos de contrario a modo de cobertura del uso calificado por ella como infractor, en la respuesta al requerimiento que, previamente a la interposición de la demanda, dirigió a Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA.

## **II. RECURSO DE CASACIÓN.**

### **OCTAVO. Enunciado y fundamento de los dos motivos.**

I. En el primero de los motivos, acumulando de nuevo normas heterogéneas y temas diversos, Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA denuncian la infracción de los artículos 34, apartado 1, y 39, apartado 2, letra a), ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

Alegan que la infracción de la norma del artículo 34 - según la que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico - se había producido con la estimación de la acción de violación de la marca internacional de Mistral SpA, número 472 666, a consecuencia de haber entendido el Tribunal de apelación que el uso que ellas hacían de la imagen de una perdiz volando invadía el ámbito de exclusión reconocido a la titular de aquel otro signo.

Añaden que la infracción de la indicada norma del artículo 39 - conforme a la que constituye uso de la marca aquel que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la forma en que fue registrada - se produjo al declarar el Tribunal de apelación que el uso de la imagen de la perdiz volando sin el recuadro oscuro, con el que aparecía en el mundo tabular, no equivalía a la utilización de la marca número 2 601 487.

II. En el motivo segundo denuncian las demandadas la infracción del artículo 34, apartado 2, letra b), de la Ley 17/2001, que, al regular los derechos conferidos por la marca, establece que el titular de la registrada " *podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: [...] b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca* ".

Alegan las recurrentes que el Tribunal de apelación había efectuado una incorrecta aplicación del requisito de la semejanza entre los signos, además de atribuir a la demandante un perturbador monopolio

sobre la imagen de un ave volando, siendo que no había reproducción exacta ni aproximada del animal y que son numerosas las marcas registradas que están constituidas por la imagen del mismo.

#### **NOVENO. Razones que determinan la estimación del segundo de los motivos.**

Alterando el orden propuesto por las recurrentes, examinamos en primer lugar el segundo de sus motivos, ya que encierra la esencia de la cuestión litigiosa, al extremo de que según cuál sea la decisión que sobre él se adopte, resultará innecesaria la decisión sobre el primero.

Procede recordar - como hicimos, entre otras, en la sentencia 569/2009, de 22 de julio - que una interpretación de la normativa española adecuada a la de la Unión Europea, tal como es entendida por el Tribunal de Justicia, lleva a considerar que los criterios imperantes en la materia son, básicamente, los que siguen: (a) el fin primordial de la marca es garantizar la función de identificación del origen empresarial de los productos o servicios para los que es registrada - sentencia de 29 de septiembre de 1.998, C-39/97 , Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (15 y 28) -; (b) el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores que sean pertinentes, entre los cuales suele existir una cierta interdependencia - sentencia de 22 de junio de 2.000, C-425/98 , Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV (40) -; (c) la determinación concreta del riesgo de confusión debe basarse en la impresión conjunta producida en un 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 distintivos dominantes - sentencia de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GMBH c. Klijsen Andel BV (25, 26 y 27) -; (d) el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior - sentencias de 11 de noviembre de 1.997 , C-251/95, Sable BV c. Puma AG Rudolf Dassler Sport ( 24 ) y 29 de septiembre de 1.998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn- Mayer Inc . (18) -.

Establecido lo anterior, para decidir si han sido aplicados esos criterios correctamente, en el punto a que se refiere el motivo, es significativo que el Tribunal de apelación, con ocasión de confrontar las imágenes de la perdiz y el pato volando y de valorar el fundamento de la acción de nulidad de la marca número 2 601 487, hubiera llegado a la conclusión de que existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados, en la cabeza, la cola y la disposición de las alas de las respectivas aves.

Como se expuso, las demandadas usan en las prendas de vestir que venden la imagen de la perdiz iniciando el vuelo, tal como aparece registrada, si bien sin el recuadro negro.

Pues bien, las diferencias antes destacadas, perfectamente establecidas por el Tribunal de apelación, en unas marcas que, como puramente gráficas, no están destinadas a provocar en el consumidor más reacción que la que sean capaz de generar las imágenes que las componen, unida a la ausencia de toda atribución a la número 472 666 de una especial fuerza distintiva ganada con el uso, llevan a entender escasamente relevante el elemento rectangular omitido en los productos, de conformidad con los criterios expuestos.

Lo que nos determina a estimar el motivo y a dejar sin efecto la declaración de la infracción a que el mismo se refiere.

El éxito de este motivo convierte en inútil, a los efectos del recurso, el examen del primero, dado que tanto si Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA usaron la marca número 2 601 487 tal como fue registrada o en forma jurídicamente distinta, el uso no merece, por lo dicho, la calificación de infractor.

#### **DÉCIMO. Régimen de las costas.**

En aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas de los recursos desestimados han de quedar a cargo de las respectivas recurrentes.

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

### **FALLAMOS**

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Mistral SpA contra la sentencia dictada el cinco de abril de dos mil diez, por la Sección Vigésimooctava de la Audiencia Provincial de Madrid .

Las costas de dicho recurso quedan a cargo de la recurrente.

Declaramos no haber lugar al recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA contra la misma sentencia.

Las costas de dicho recurso quedan a cargo de las recurrentes.

Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA contra la repetida sentencia, de modo que la modificamos, exclusivamente, en el doble sentido siguiente:

A. En el de añadir a su parte dispositiva, éste pronunciamiento:

"También estimamos el recurso de apelación interpuesto por Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Madrid, de fecha doce de mayo de dos mil ocho, dictada en el juicio ordinario número 481/2005, en el sentido de dejar sin efecto los pronunciamientos contenidos en los ordinales primero y segundo de su parte dispositiva - según los que < 1º.- *La fabricación, importación y/o comercialización por parte de Eurofiel Confección, SA de los productos objeto de la presente demanda que incluyen el signo del ave volando en los mismos y/o sus etiquetas infringe la marca internacional núm. 472.666 (gráfica) de Mistral SpA. 2º.- La comercialización por Cortefiel, SA de los productos objeto de la presente demanda que incluyen el signo del ave volando en los mismos y/o sus etiquetas objeto de la presente demanda infringe la marca internacional núm. 472.666 (gráfica) de Mistral SpA*> -".

Y B. En el de dejar sin efecto en su integridad, como consecuencia, el pronunciamiento contenido en el apartado 2 de la parte dispositiva de la sentencia de apelación y, en la medida pertinente, el de su apartado 4.

Sobre las costas de este recurso de casación no procede pronunciar condena alguna.

En cuanto a las costas de las dos instancias, mantenemos los pronunciamientos de las sentencias correspondientes.

Líbrense a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.-Ignacio Sancho Gargallo.-Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.