

Id Cendoj: 28079110012009100124
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 507/2004
Nº de Resolución: 104/2009
Procedimiento: Casación
Ponente: JESUS CORBAL FERNANDEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

Voces:

- x RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS) x
- x IRRETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS x
- x SUPUESTO DE LA CUESTIÓN (RECURSO DE CASACIÓN CIVIL) x
- x NOMBRE COMERCIAL x

Resumen:

Propiedad industrial: marcas.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Febrero de dos mil nueve

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Undécima, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Veintiuno de Valencia, sobre propiedad industrial; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad **TELE2** TELECOMMUNICATION SERVICES, S.L., representada por el Procurador D. Javier del Amo Artes; siendo parte recurrida D. Plácido , representado por el Procurador D. José María Rico Maesso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Ignacio Aznar Gómez, en nombre y representación de la entidad TELE 2 TELECOMMUNICATION SERVICE S.L., interpuso demanda de Juicio Declarativo Ordinario de Menor Cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Veintiuno de Valencia, sobre nulidad de registro de marca, siendo parte demandada D. Plácido , alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la cual declare, alternativamente, la nulidad absoluta o relativa de la marca "Teledós" concedida al demandado para la clase 38 con el número 2.389.059, y ordene al Registro de Marcas la cancelación de dicho registro, condenando al demandado a estar y pasar por dicha declaración, y todo ello con expresa imposición al demandado de las costas de este procedimiento."

2.- El Procurador D^a. Elena Gil Bayo, en nombre y representación de D. Plácido , contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que: 1.- Estime las excepciones formuladas en este escrito, y sin entrar en el fondo del asunto, desestime la demanda de la actora con expresa condena en costas. 2.- En su defecto, y para el caso de que las excepciones no fueran aceptadas, se pronuncie sobre el fondo del asunto y desestime de forma íntegra la demanda interpuesta por **TELE2** TELECOMMUNICATION SERVICES, S.L. con expresa imposición de las costas causadas a la actora."

3.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número 21 de Valencia, dictó Sentencia con fecha 23 de junio de 2.003 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la entidad "**Tele2** Communication Services, S.L." contra Don Plácido debo absolver y absuelvo a estas últimas

de las pretensiones formuladas en su contra. Las costas serán satisfechas por la parte actora."

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad **Tele2** Telecommunication Services, S.L., la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Undécima, dictó Sentencia con fecha 29 de noviembre de 2.003 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: PRIMERO.- DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Ignacio Aznar Gómez, en nombre y representación de **Tele2** Telecommunication Services, S.L., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Valencia, el 23 de junio de este año, en el Juicio ordinario nº 1167/2002. SEGUNDO.- Confirmar íntegramente dicha resolución. TERCERO.- E imponer al apelante las costas de esta alzada."

TERCERO.- Por el Procurador D. Ignacio Aznar Gómez, en nombre y representación de la entidad **Tele2** Telecommunication Services, S.L., interpuso recurso de casación respecto la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Undécima, de fecha 29 de noviembre de 2.003, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Se alega por infracción del *art. 51, número 1, apartado b) de la Ley de Marcas*. SEGUNDO .- Se alega por infracción del *art. 52, número 1, de la Ley de Marcas* en relación con el *art. 6 de la misma Ley*. TERCERO .- Se alega por infracción del *art. 52, número 1, de la Ley de Marcas* en relación con el *art. 8 de la misma Ley*. CUARTO .- Se alega infracción del *art. 39 de la Ley de Marcas*. QUINTO .- Se alega por infracción del *art. 52 de la Ley de Marcas* , así como de los *arts. 87.3 y 9.1.d) de la misma Ley* .

CUARTO.- Por Providencia de fecha 24 de febrero de 2.004, se tuvo por interpuesto el recurso de casación anterior y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

QUINTO.- Recibidas las actuaciones ante esta Sala comparecieron, como parte recurrente, la entidad **Tele2** Telecommunication Services, S.L., representado por el Procurador D. Javier del Amo Artes; y como parte recurrida, D. Plácido , representado por el Procurador D. José María Rico Maesso.

SEXTO.- Por esta Sala se dictó Auto con fecha 18 de diciembre de 2.007 , por el que se admitió el recurso de casación interpuesto por la entidad **Tele2** Telecommunication Services, S.L., respecto la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Undécima, de fecha 29 de noviembre de 2.003.

SEPTIMO.- Dado traslado, el Procurador D. José María Rico Maesso, en nombre y representación de D. Plácido , presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

OCTAVO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 4 de febrero de 2.009, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre derecho marcario, y concretamente la demanda ejercitada por la entidad mercantil TELE 2 Telecommunications Services, S.L. contra Dn. Plácido en la que solicita se declare la nulidad absoluta o relativa de la marca "TELEDOS" concedida al demandado para la clase 38 con el número 2.389.059, y ordene al Registro de Marcas la cancelación de dicho registro, condenando al demandado a estar y pasar por dicha declaración.

Las Sentencias dictadas, en primera instancia por el Juzgado de tal carácter número 21 de Valencia el 23 de junio de 2.003 en autos de juicio ordinario núm. 1167 de 2.002, y en apelación por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Valencia el 29 de noviembre de 2.003 , en el Rollo núm. 816 de 2.003, que confirma la anterior, desestiman la demanda y el recurso de apelación, respectivamente.

Por la entidad mercantil TELE 2 ELECOMMUNICATION SERVICES S.L. se interpuso recurso de casación articulado en cinco motivos, los cuales fueron admitidos por Auto de 18 de diciembre de 2.007 . Alegadas en el escrito de impugnación diversas causas de inadmisibilidad del recurso en la perspectiva de la fundamentación del interés casacional, su examen se defiende al estudio individualizado de cada motivo, y a propósito de si concurre o no la infracción de doctrina jurisprudencial que complementa el requisito de fondo de la infracción legal.

SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso se alega infracción del *art. 51.1,b) de la Ley de Marcas* con arreglo al que "el registro de una marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de

cancelación... b) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe"; se resume el supuesto histórico en que la mala fe se deriva de la solicitud de la marca del demandado ("Teledos") con conocimiento de la existencia de un signo solicitado anteriormente ("Tele2 Telecom") y de un nombre comercial usado ("Tele 2") por el recurrente; y se fundamenta el interés casacional en la infracción de la doctrina jurisprudencial sobre el concepto de mala fe que no consiste en la apreciación que efectúa la sentencia recurrida -"actuación torticera sin conexión con la realidad"-, sino en el conocimiento del registro de una marca o un uso de una marca o nombre comercial en el momento del registro por un tercero.

Con independencia de si concurren o no en el caso los datos fácticos que permitan valorar en casación una significación jurídica de mala fe, y también con independencia de que la buena fe o mala fe no se refiere a un mero conocimiento, sino a un conocimiento "modalizado por las circunstancias concurrentes" (S. 25 de enero de 2.007, núm. 29), en cualquier caso el motivo no puede prosperar. La razón determinante de ello es que el *art. 51.1,b) de la Ley de Marcas 17/2.001, de 7 de diciembre*, no es aplicable al caso porque la solicitud de la marca "TELEDOS" para la clase 38 por Dn. Plácido tuvo lugar el 26 de marzo de 2.001, y, por consiguiente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley expresada, sin que existiera un *precepto correspondiente o similar en la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre*. Es más, incluso, si tenemos en cuenta que el *art. 51 alegado figura en el Título VI de la LM 17/2001 (a diferencia del Título V que entró en vigor el 9 de diciembre de 2.001, día siguiente de la publicación en el BOE), ni siquiera regía el 5 de marzo de 2.001 en que fue concedida la marca, pues su vigencia comenzó el 31 de julio de 2.002, conforme a la disposición final tercera de la propia Ley 17/2.001*.

TERCERO.- En el motivo segundo se alega infracción de lo dispuesto en el *art. 52, número 1, de la Ley de Marcas (Nulidad relativa)*, en relación con el *art. 6 de la misma Ley*, por no haber aplicado la sentencia recurrida la jurisprudencia que se cita al desarrollar el motivo y que hubiera dado lugar a la declaración de nulidad relativa. La doctrina jurisprudencial citada se refiere al juicio de confundibilidad y diversas pautas que han de seguir los tribunales para su ponderación (perspectiva del consumidor medio; impresión de conjunto; primacía del elemento denominativo en las marcas mixtas; atención a las palabras especialmente distintivas cuando el elemento denominativo consta de varias; entre otras).

El motivo no se estima porque, con independencia del mayor o menor acierto argumentativo de la fundamentación jurídica de la resolución recurrida, y que no cabe excluir la posibilidad de que en las marcas mixtas se atiende como predominante al aspecto gráfico del signo (aunque la regla general sea el elemento denominativo como se indica en el motivo), en el presente caso, puestas en contraste las marcas "TELE 2. TELECOM" de la entidad actora (solicitada el 12 de diciembre de 2.000 y concedida el 28 de agosto de 2.002) y "TELEDOS" del demandado, no se aprecia riesgo de confusión en el público (ni de asociación), por lo que no es de aplicación la causa de nulidad relativa del *art. 6.1, b) de la LM 17/2.001 (art. 12.1,a) LM 32/1.988)*, tanto más que no es ponderable en el juicio de confundibilidad una hipotética notoriedad de la marca de la actora, la cual se niega en la sentencia recurrida con efecto vinculante para este Tribunal.

CUARTO.- El motivo tercero, en el que se denuncia infracción de lo dispuesto en el *art. 52, número 1, de la Ley de Marcas (Nulidad relativa)*, en relación con el *art. 8 de la misma Ley*, se desestima porque hace supuesto de la cuestión dado que parte del presupuesto de la notoriedad de la marca de la actora, lo que se rechaza expresamente en el fundamento de derecho segundo de la resolución recurrida por no haberse probado, y sin que esta apreciación pueda refutarse en el recurso de casación puesto que no comprende en su ámbito la posibilidad de una nueva valoración probatoria como se pretende en el cuerpo del motivo.

QUINTO.- En el motivo cuarto se alega infracción del *art. 39 de la Ley de Marcas* respecto al uso de una marca o denominación social anterior, por cuanto la falta de uso determina la falta de protección, tanto más cuando -de haber existido dicho uso por la parte demandada-, éste hubiera tenido lugar para servicios distintos de los de telecomunicaciones ahora en pugna. La doctrina jurisprudencial que se denuncia infringida a efectos de interés casacional es la recogida en las Sentencias de 16 de diciembre de 1.989, 2 de abril de 1.990, 17 de marzo de 2.000, 8 de octubre de 2.001 y 26 de junio de 2.003.

El motivo se desestima porque no es de ver la relación del precepto del *art. 39 LM 17/2.001* con el caso. La norma legal se refiere a la obligatoriedad del uso de la marca, y la sanción para el no uso, sin causa justificativa, durante el plazo de cinco años desde la fecha de la publicación de la concesión, y la marca del demandado fue concedida en el año 2.002, siendo la demanda del mismo año; resultando, por lo demás, irrelevante para la decisión de la controversia las alegaciones que se hacen en el cuerpo del motivo.

SEXTO.- En el motivo quinto se aduce infracción del *art. 52 LM*, así como de los *arts. 87.3 y 9.1, d)* de la misma en relación con el nombre comercial usado por la actora. La base de la impugnación radica en que a juicio de la entidad actora el uso por su parte del nombre comercial "TELE 2", que no es preciso que sea notorio, con anterioridad al registro por el demandado de la marca "TELEDOS", justifica la declaración

de nulidad de ésta.

El motivo no puede ser estimado porque, además de que la nueva Ley exige la notoriedad a diferencia de la Ley anterior (SS. 14 de febrero de 2.000, 4 de junio y 2 de octubre y 7 de noviembre de 2.008 , entre otras), en ambos regímenes jurídicos es preciso que el nombre comercial haya sido objeto de un uso efectivo en España, lo que en el caso no ocurre con Tele 2, pues iniciada una publicidad en febrero de 2001, inmediatamente la actora fue requerida el 12 de marzo por el demandado para que se abstuviera de tal utilización, requerimiento que fue seguido de la solicitud de registro de la marca TELEDOS para la clase 38 en fecha 26 de marzo. Por ello, y habida cuenta, además, de las diversas circunstancias concurrentes ponderadas por el juzgador "a quo", no existió una utilización del signo denominativo "Tele 2" en España con la entidad suficiente para obtener la protección solicitada con base en los artículos del enunciado.

SEPTIMO.- La desestimación de los motivos conlleva la declaración de no haber lugar al recurso de casación y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso, de conformidad con lo establecido en los *arts. 487.3 y 398.1 en relación con 394.1 LEC*.

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

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de TELE 2 TELECOMMUNICATION SERVICES, S.L. contra la Sentencia dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Valencia el 29 de noviembre de 2.003, en el Rollo núm. 816 de 2.003, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso. Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Ríos.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesús Corbal Fernández.- José Ramón Ferrándiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- José Almagro Nosete.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, 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.