

Roj: STS 936/2009  
 Id Cendoj: 28079110012009100136  
 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
 Sede: Madrid  
 Sección: 1  
 Nº de Recurso: 1561/2003  
 Nº de Resolución: 95/2009  
 Procedimiento: Casación  
 Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL  
 Tipo de Resolución: Sentencia

#### Voces:

- x MARCA RENOMBRADA x
- x MARCAS x
- x CADUCIDAD (MARCAS) x
- x RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS) x
- x DERECHOS (MARCAS) x
- x ADMISIÓN (RECURSO DE CASACIÓN CIVIL) x

#### Resumen:

Marcas renombradas. Protección en la Ley 17/2001. Caducidad por falta de uso. Regalía hipotética: su fundamento y prueba.

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Marzo de dos mil nueve

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por **COMERCIAL ROSA MARÍA LLADRÓ, SL**, representada por el Procurador de los Tribunales don Ignacio Montes Reig, contra la Sentencia dictada, el día veintidós de abril de dos mil tres, por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Once de Valencia. Es parte recurrida **LLADRÓ COMERCIAL, SA**, representada por la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.** Con fecha de veinte de febrero de dos mil dos, el Procurador de los Tribunales don Carlos Aznar Gómez, interpuso demanda de juicio ordinario, ante el Juzgado Decano de los de Valencia, en representación de **Lladró Comercial, SA**, contra **Comercial Rosa María Lladró, SL**, en ejercicio de acciones de defensa de marcas y de competencia desleal.

En síntesis, alegó la demandante que era titular de cuarenta y tres marcas españolas, renombradas y mixtas, con las que vendía figuras de porcelana notoriamente conocidas; que también era titular de un nombre **comercial** denominativo, registrado - **Lladró** -; que la demandada - cuya única socia y administradora era doña Paloma - tenía por objeto la producción y comercialización de alimentos y bebidas y operaba en el mercado con la denominación "**Comercial Rosa María Lladró, SL**"; que dicha sociedad vendía vino con la marca "**Duque de Lladró**" en las etiquetas; que, pese a que le había solicitado autorización para registrar la marca mixta "**Duque de Lladró**", para distinguir bebidas alcohólicas, sin haberla obtenido, intentó sin éxito registrarla; y que también utilizaba el nombre de dominio en internet "**duquedelladro.com**". Concluyó afirmando que la denominación social de la demandada, la marca con la que distinguía los vinos que comercializaba y el nombre de dominio antes referidos, lesionaban sus derechos sobre las marcas y nombre **comercial** y, en algún caso, eran actos desleales, por lo que, tras citar los *artículos 13.c), 30 a 36 de la Ley 32/1.988, de marcas, y 5 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988, y los artículos 5, 6 y 12 de la Ley 3/1.991*, de competencia desleal, interesó en el

suplico de la demanda: " .... se dicte sentencia en la que se declare: 1. que la entidad **Lladró Comercial**, SA es propietaria de las marcas **Lladró**: nº 1.319.556; nº 1.319.558; nº 1.319.559; nº 1.319.560; nº 1.319.557; nº 1.319.561; nº 1.319.562; nº 1.319.563; nº 1.319.564; nº 1.319.565; nº 1.319.566; nº 1.319.567; nº 1.319.568; nº 1.319.569; nº 1.319.570; nº 1.706342; nº 1.319.572; nº 1.319.573; nº 2.210.795; nº 1.319.574; nº 1.319.575; nº 621.670; nº 2.210.794; nº 1.319.577; nº 1.319.578; nº 1.319.579; nº 1.319.580; nº 1.319.581; nº 1.319.5682; nº 1.319.5683; nº 1.319.5684; nº 1.319.5685; nº 1.319.5686; nº 1.319.5689; nº 1.319.5690; nº 1.319.5691; nº 1.319.5698; nº 1.319.5699; nº 1.319.5600; nº 1.319.5601; nº 1.319.5602 y nº 1.319.5603, el nombre **comercial Lladró** nº 56.712.- 2. Que la utilización por parte de la demandada de la marca Duque de **Lladró** constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial que sobre la marca **Lladró** y nombre **comercial Lladró** ostenta la demandante.- 3. Que la utilización por parte de la demandada del nombre de dominio "duquedelladro.com" constituye una infracción de los derechos que sobre la marca **Lladró** ostenta la demandante, así como un acto de competencia desleal.- 4. Que la utilización por parte de la demandada de la denominación social **Comercial Rosa María Lladró**, SL infringe los derechos de propiedad industrial que la demandante ostenta sobre las marcas indicadas, así como un acto de competencia desleal.- Y en consecuencia se condene a la demandada a: 1º.- Estar y pasar por las anteriores declaraciones.- 2º.- A cesar en el uso de la marca Duque de **Lladró**, en cualquier tipo de producto, así como en cualquier tipo de soporte y material.- 3º.- A cesar en el uso del nombre de dominio "duquedelladro.com".- 4º A retirar del mercado los productos comercializados bajo la marca Duque de **Lladró**.- 5º.- A cesar en el uso de la palabra **Lladró** en su denominación social.- 6º.- A modificar en escritura pública el nombre de la sociedad por otro en el que no aparezca el término **Lladró**, procediendo a inscribir el cambio en el Registro Mercantil.- 7º.- A indemnizar los daños y perjuicios causados a mi representada, en cuantía a determinar en ejecución de sentencia, para lo cual se tendrá en cuenta el precio que el infractor hubiera debido pagar a mi representada por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.- 8º.- A la publicación, a costa de la demandada, de la sentencia en la sección nacional y Sección Económica de un periódico de tirada nacional.- 9º.- Al pago de las costas judiciales causadas en el presente procedimiento".

**SEGUNDO.** La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número once de Valencia, que la admitió a trámite, mandando emplazar a la demandada, la cual se personó en las actuaciones representada por el Procurador de los Tribunales don Ignacio Montés Reig y contestó, oponiendo a la estimación de las pretensiones deducidas por la demandante. En síntesis, opuso las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, así como la violación de las reglas sobre el litisconsorcio; y, por otro lado, negó la realidad de las infracciones que en el escrito de demanda se le imputaban, afirmando que usaba su apellido - el de su única socia y administradora -, lo que constituía en su opinión un límite al derecho sobre la marca.

En el mismo escrito formuló reconvencción, alegando que, de las marcas mixtas con el denominativo "**Lladró**", la actora había utilizado sólo las que identificaban productos del sector de la porcelana, piezas ornamentales de lujo y prendas de vestir - corbatas y pañuelos -, así como *artículos de cuero - maletas -*, razón por la que sostuvo que las treinta y tres no usadas habían caducado por falta de uso.

El suplico del referido escrito es del tenor siguiente: "...se tenga por formulada demanda reconvenccional, en solicitud de declaración de caducidad de marcas; y previo traslado a la parte demandante para contestar a la misma, si de su interés lo entendiera conveniende, y demás tramites legales, dictar Sentencia por la que, acordando su estimación: A) Declare la caducidad por falta de uso, sirviémdose ordenar su cancelación a la Oficina Española de Patentes y Marcas, de las siguientes marcas aún allí inscritas a favor de la actora: " (1) Marca nº 1.319.556, clase 1; (2) Marca nº 1.319.558, clase 2; (3) Marca nº 1.319.559, clase 3; (4) Marca nº 1.319.560, clase 4; (5) Marca nº 1.319.557, clase 5; (6) Marca nº 1.319.561, clase 6; (7) Marca nº 1.319.562, clase 7; (8) Marca nº 1.319.563, clase 8; (9) Marca nº 1.319.564, clase 9; (10) Marca nº 1.319.565, clase 10; (11) Marca nº 1.319.566, clase 11; (12 ) Marca nº 1.319.567, clase 12; (13) Marca nº 1.319.568, clase 13; (14) Marca nº 1.319.570, clase 15; (15) Marca nº 1.706.342, clase 16; (16) Marca nº 1.319.572, clase 17; (17) Marca nº 1.319.5574, clase 19; (18) Marca nº 1.319.577, clase 22; (19) Marca nº 1.319.578, clase 23; (20) Marca nº 1.319.579, clase 24; (21) Marca nº 1.319.581, clase 26; (22) Marca nº 1.319.582, clase 27; (23) Marca nº 1.319.584, clase 29; (24) Marca nº 1.319.585, clase 30; (25) Marca nº 1.319.586, clase 31; (26) Marca nº 1.319.589, clase 34; (27) Marca nº 1.319.590, clase 35; (28) Marca nº 1.319.598, clase 37; (29) Marca nº 1.319.599, clase 38; (30) Marca nº 1.319.600, clase 39; (31) Marca nº 1.319.601, clase 40; (32) Marca nº 1.319.602, clase 41; (33) Marca nº 1.319.603, clase 42".

De dicho escrito se dio traslado a la demandante que lo contestó interesando "... se tenga por contestada la demanda reconvenccional interpuesta de adverso, en tiempo y forma, por opuesta a esta parte, y por realizadas las alegaciones vertidas en el cuerpo del presente escrito, y previos los trámites procedentes, incluido el recibimiento del pleito a prueba que ahora solicito, dicte Sentencia por la que se desestimen íntegramente las pretensiones de la demanda reconvenccional interpuesta contra mi

representada, absolviéndola de la totalidad de los pedimentos que se realizan en su contra, e imponiendo las costas de esta instancia a la contraparte".

**TERCERO.** En el trámite preceptivo las partes propusieron prueba, la cual fue admitida y practicada. Y, tras haber presentado sus escritos de conclusiones, el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia, con fecha de dieciocho de julio de dos mil dos , con la siguiente parte dispositiva: " *Desestimando íntegramente la demanda presentada por la entidad < **Lladró Comercial, SA** >, representada por el Procurador de los Tribunales Don Carlos Aznar Gómez, contra "**Comercial Rosa María Lladró, SL**", representada por el Procurador de los Tribunales Don Ignacio Montes Reig y estimando parcialmente la reconvencción por estos planteada, debo de absolver y absuelvo a la demandada de todos los pedimentos contra ella contenidos en la demanda, y debo declarar y declaro.- 1. La caducidad por falta de uso, ordenando su cancelación a la Oficina Española de Patentes y Marcas, de las siguientes marcas aún allí inscritas a favor de la actora: 1.319.556; 1.319.558; 1.319.559; 1.319.560; 1.319.557; 1.319.561; 1.319.562; 1.319.563; 1.319.564; 1.319.565; 1.319.566; 1.319.567; 1.319.568; 1.319.570; 1706.342; 1.319.572; 1.319.574; 1.319.577; 1.319.578; 1.319.579; 1.319.581; 1.319.582; 1.319.584; 1.319.585; 1.319.586; 1.319.589; 1.319.598; 1.319.599; 1.319.600; 1.319.601; 1.319.602 y 1.319.603.- 2. Condenar y condeno a la actora a estar y pasar por el interior pronunciamiento, así como al pago de la totalidad de las costas".*

**CUARTO.** La referida sentencia fue apelada por la sociedad demandante y su recurso admitido, por lo que los autos se elevaron a la Audiencia Provincial de Valencia, en la que fueron turnados a la Sección Siete de la misma, la cual, cumplido el trámite, dictó sentencia con fecha veintidós de abril de dos mil tres , con la siguiente parte dispositiva: " *Que debemos estimar en parte el recurso de apelación planteado por la parte demandante, **LLADRO COMERCIAL S.A.** contra la sentencia de 18 de julio de 2002, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia nº 11 de Valencia , en el procedimiento ordinario nº 172/02 y revocar la misma, consecuentemente la estimación parcial de la demanda en los siguientes términos, declarándose que:- PRIMERO.- Que la entidad **LLADRO COMERCIAL SA** es propietaria de las marcas **LLADRO**: 1.319.556; 1.319.558; 1.319.559; 1.319.560; 1.319.557; 1.319.561; 1.319.562; 1.319.563; 1.319.564; 1.319.565; 1.319.566; 1.319.567; 1.319.568; 1.319.569; 1.319.570; 1706.342; 1.319.572; 1.319.573; 2.210.795; 1.319.574; 1.319.575; 621.670; 1.319.576; 2.210.794; 1.319.577; 1.319.578; 1.319.579; 1.319.580; 1.319.581; 1.319.582; 1.319.583; 1.319.584; 1.319.585; 1.319.586; 1.319.589; 1.319.590; 1.319.591; 1.319.598; 1.319.599; 1.319.600; 1.319.601; 1.319.602 y 1.319.603 y del nombre **comercial LLADRO** y 56.712.- SEGUNDO Que la utilización por parte de la demandada de la marca **DUQUE DE LLADRO** constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial que sobre la marca **LLADRO** y nombre **comercial LLADRO** ostenta la demandante.- TERCERO.- Que la utilización por parte de la demandada del nombre de dominio "**duquedelladro.com**" constituye una infracción de los derechos que sobre la marca **LLADRO** ostenta la demandante, así como un acto de competencia desleal.- CUARTO.- No se acoge la petición relativa a la infracción de los derechos de propiedad industrial y de competencia desleal respecto de la denominación social "**COMERCIAL ROSA MARIA LLADRO SL**".- Y se solicitaba que se condenase a la entidad demandada:- 1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.- 2. A cesar en el uso de la marca "**DUQUE DE LLADRO**", en cualquier tipo de producto, así como en cualquier tipo de soporte y material.- 3. A cesar en el uso del nombre de dominio "**duquedelladro.com**".- 4. A indemnizar los daños y perjuicios causados a la actora en cuantía a determinar en un momento posterior, pero estableciéndose como base el quantum indemnizatorio del precio que hubiera debido de pagar a la entidad actora por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar cabo su utilización conforme a derecho, en la forma contenida en el punto séptimo del fundamento de derecho segundo de la presente resolución.- 5 A la publicación a costa de la parte demandada, de la sentencia en la sección nacional y sección económica de un periódico de tirada nacional.- 6 Respecto a las costas de primera instancia relativas a la demanda principal, no es preceptivo realizar especial imposición sobre las mismas. Y respecto a la demanda reconvenccional, procede la desestimación de la misma en su integridad, pero de acuerdo con lo establecido en el numero nueve del fundamento segundo de la presente resolución no es procedente realizar especial pronunciamiento sobre las costas de primera instancia, devengadas por la demanda reconvenccional. No es procedente realizar especial imposición sobre las costas de esta alzada".*

Por auto de fecha catorce de mayo de dos mil tres , se aclaró la anterior sentencia, con la siguiente parte dispositiva: "*La Sala acuerda: que ha lugar a aclarar el fallo de la sentencia de fecha 22 de abril de 2.003 nº 262 , solicitado por el Procurador don Carlos Aznar Gómez, en el sentido de corregir el error material cuando dice " Y se solicitaba que se condenase a la entidad demandada", debe decir "Se condena a la entidad demandada".*

**QUINTO.** La representación procesal de **Comercial Rosa María Lladró, SL** interpuso recurso de casación contra la referida sentencia. Elevados los autos a la Sala Primera del Tribunal Supremo, por auto de veintinueve de mayo de dos mil siete , la misma acordó: "*Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad "**Comercial Rosa María Lladró, SL**, contra la sentencia dictada,*

con fecha veintidós de abril de dos mil tres, por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Séptima, en el rollo de apelación 979/02, dimanante de los autos de juicio ordinario 172/02 del Juzgado de Primera Instancia número Once de Valencia. Y 2. Dar traslado a la parte recurrida para que formalizara oposición por escrito en el plazo de veinte días".

Los motivos del recurso de casación de la demandada y actora reconvenional, formulados con apoyo en el artículo 477.1.3º y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, son los siguientes:

**PRIMERO.** Infracción de los artículos 34.2.c), 34.3 - todos los apartados - y 37.a) de la Ley 17/2.001, de 17 de diciembre, de marcas, en relación con los artículos 12.1, 13.a), b), c) y d) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, así como con los artículos 5.2 y 6.1.a) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 y los artículos 7.1 y 109 del Código Civil. Además, la infracción de la doctrina sentada en las sentencias de 5 de julio de 1.993 y 14 de marzo de 1.969, sobre el uso del apellido propio en el mercado.

**SEGUNDO.** Infracción de los artículos 5, 6 y 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal, en relación con el artículo 7.1 del Código Civil.

**TERCERO.** Infracción de la doctrina de los actos propios, sentada por numerosas sentencias, entre ellas, las de 30 de octubre de 1.995 y 9 de julio de 1.999.

**CUARTO.** Infracción de los artículos 40, 41.1 - en todos sus apartados -, 42.1 y 2, 43.1 y 48.1 de la Ley 17/2.001, de 17 de diciembre, de marcas, en relación con el artículo 8.1 de la Directiva 89/104/CEE y con el artículo 18 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal.

**QUINTO.** Infracción de los artículos 4.1, 4.4, 53.a) y 54 de la Ley de 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, en relación con los artículos 10.1, 11.3, 11.4, 12.1 y 13 de la Directiva 89/104/CEE y con los artículos 55.1.c), 58, 39.1 y 60 de la Ley 17/2.001, de 17 de diciembre, de marcas.

**SEXTO.** Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña María Isabel Campillo García, en nombre y representación de **Lladró Comercial**, SA, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

**SÉPTIMO.** Se señaló como día para votación y fallo del recurso el tres de febrero de dos mil nueve, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL**,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.** La sentencia recurrida por **Comercial Rosa María Lladró**, SL - demandada y actora reconvenional - estimó el recurso de apelación de la demandante y, en parte, la demanda interpuesta por **Lladró Comercial**, SA, en defensa de sus derechos sobre las marcas españolas de que la misma es titular.

Declaró el Tribunal de apelación que la demandada, al usar el denominativo "*Duque de Lladró*" para identificar en el mercado un tipo de vino que comercializa, infringe los derechos de exclusiva de que la demandante es titular sobre las marcas por ella registradas. Y, también, que, al utilizar el nombre de dominio "*duquedelladro.com*", lesiona los referidos derechos de la demandante y, además, comete actos desleales. Por ello condenó a la infractora a cesar en el uso de los signos referidos y a abonar a la perjudicada la contraprestación que hipotéticamente hubiera tenido que pagar para obtener de ella una licencia.

La acción de caducidad por falta de uso de treinta y tres de las marcas de la demandante, ejercitada en la demanda reconvenional por **Comercial Rosa María Lladró**, SL, fue estimada en la primera instancia, pero desestimada en la segunda.

El recurso de casación de **Comercial Rosa María Lladró**, SL se compone de cinco motivos, que encuentran apoyo en el artículo 477 - apartado 1, ordinal 3º - de la Ley de Enjuiciamiento Civil y están referidos, los cuatro primeros, a la decisión estimatoria de la demanda y, el último, a la desestimatoria de la reconvenión.

Antes de entrar en el examen de los referidos motivos, se hace necesario señalar, a fin de evitar repeticiones:

1º) Que las marcas de la demandante - formadas por un tulipán dividido en dos por una línea vertical, debajo de la que hay un nudo en forma de número ocho tumbado y sostenido por una barra axial, bajo la que aparece la palabra **Lladró** - son renombradas, según se declara en la sentencia de apelación.

2º) Que, como la demanda y la reconvenición se interpusieron después de haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado la *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, pero antes del treinta y uno de julio de dos mil dos* - fecha en la que dicha *Ley entró plenamente en vigor, de conformidad con su disposición final tercera* -, las cuestiones planteadas en el recurso deben ser decididas conforme a la *Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, salvo aquellas que estén reguladas por artículos* contenidos en el título V de la nueva Ley, ya que tienen vigencia desde " *el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado* " .

**SEGUNDO.** En el primero de los motivos de su recurso, **Comercial Rosa María Lladró, SL** combate la afirmación que contiene la sentencia recurrida de la infracción de los derechos de **Lladró Comercial, SA** sobre sus renombradas marcas mixtas.

Niega la recurrente que de una homonimia parcial pueda derivarse la violación declarada. Y, en relación con ello, afirma concurrente el límite que al derecho sobre la marca impone el reconocimiento legal de la facultad de usar el propio apellido - realmente, el de su única socia, doña Paloma -.

Señala como infringidos los *artículos 34 - apartados 2, letra c), y 3, todos los apartados - y 37 - letra a) - de la Ley 17/2.001, los cuales pone en relación con los artículos 12 - apartado 1 -, 13 - letras a), b), c) y d) -, de la Ley 32/1.988, así como con los artículos 5 - apartado 2 - y 6 - apartado 1, letra a) - de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, 7 - apartado 1 - y 109 del Código Civil.*

También acusa la infracción de la jurisprudencia sobre el uso del apellido propio en el mercado.

Ha de indicarse, antes de entrar en el examen del núcleo del motivo, que la infracción de la jurisprudencia no se ha producido, ya que en aplicación de la norma del *artículo 13 - letra a) - de la Ley 32/1.988* y de su precedente, el *artículo 124 - apartado 3º - del Estatuto de la Propiedad Industrial - Real Decreto Ley de 26 de julio de 1.929 -*, hemos declarado que cuando los apellidos se registran como marcas - o se pretenden registrar o, por lo mismo, se utilizan a tal fin - quedan sometidos al régimen de prohibiciones que aquellas normas establecen para el registro de dichos signos - sentencias de 16 de octubre de 1.991, 5 de julio de 1.993, 20 de junio de 1.994 y 13 de mayo de 1.996 , entre otras -.

**TERCERO.** En relación con los juicios de valor que llevaron al Tribunal de apelación a afirmar invadido por la recurrente el ámbito de exclusiva atribuido a la demandante por los registros de sus marcas, ha de destacarse:

1º) Que los *artículos de la Ley 17/2.001 señalados en el motivo forman parte del título V* de la misma, de modo que, por virtud de lo establecido en su *disposición final tercera* , son aplicables al litigio.

2º) Que, a diferencia de lo que acontecía con la *Ley 32/1.988 - cuyo artículo 31* condicionaba el ejercicio del *ius prohibendi* reconocido al titular de la marca a la existencia de un riesgo de confusión, con independencia de que aquella fuera o no renombrada -, la *Ley 17/2.001 - artículo 34, apartado 2* , letra c), -, siguiendo lo establecido en los *artículos 5 - apartado 2 - de la Directiva 89/104/CEE* y *16 - apartado 3 - del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)*, permite al titular prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico un signo idéntico o semejante a una marca notoria o renombrada en España, aunque sea para identificar productos o servicios no similares, siempre que esa utilización no esté justificada y permita indicar una conexión entre los bienes o servicios marcados y el titular de la marca registrada o cuando el uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o del renombre de la misma.

De modo que la protección de las marcas notoria y renombrada se ha ampliado en la legislación específica vigente hoy, con un correlativo aumento de los supuestos de infracción en este ámbito.

3º) Que en la interpretación del *artículo 5 - apartado 2 - de la Directiva 89/104/CEE* , la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 10 de abril de 2.008 (C-102/2007 ) , citando numerosos precedentes, ha declarado que (28) " *el riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección conferida por la marca registrada, en particular contra el uso por terceros de signos no idénticos* " y que " *el Tribunal de Justicia ha definido esta condición como el riesgo de que el público pueda*

creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente". También ha puesto de manifiesto dicha sentencia que la apreciación de ese riesgo (29) "depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" y que, en todo caso, "debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto". Y que la respuesta a la cuestión de si existe riesgo de confusión (39) "debe basarse en la percepción del público de los productos cubiertos por la marca del titular, por una parte, y de los productos cubiertos por el signo utilizado por el tercero, por otra".

Además, indica el Tribunal que (40) "el artículo 5, apartado 2, de la Directiva insta, en favor de las marcas de renombre, una protección cuya aplicación no requiere la existencia de un riesgo de confusión", ya que "ésta disposición se aplica a situaciones en las que el requisito específico para la protección consiste en la utilización del signo controvertido realizada sin justa causa con el fin de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o de causar perjuicio a los mismos".

Añade el Tribunal (41) que "las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que se constate un grado de similitud tal entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca".

Ello sentado, la infracción denunciada en el motivo no se considera existente, ya que a lo que resulta de la aplicación de la doctrina expuesta debe añadirse, como realidad procesal insuperable, que el llamado juicio de hecho del Tribunal de instancia no admite control casacional, por tratarse del resultado directo de la valoración de la prueba - y porque este extraordinario recurso no abre una nueva instancia: sentencias de 9, 20, 26 y 28 de mayo de 2.008, entre las últimas dictadas -.

De ahí que debemos mantener la afirmación relativa a la existencia de un determinado grado de similitud entre las marcas registradas a nombre de la actora y la meramente usada por la demandada.

Ello sentado, el consiguiente juicio de naturaleza sustancialmente jurídica o de subsunción de los hechos probados en conceptos jurídicos indeterminados, merece también ser mantenido ya que, por el renombre de las marcas "Lladró", es lógico suponer, como hizo el Tribunal de apelación, que el público pertinente relaciona los signos, al vincular a los de la actora el que usa la demandada para la venta de vino, aunque no los confunda.

**CUARTO.** Respecto del uso del término "Lladró", que es parte de la denominación social de la demandada y, a la vez, el primero de los apellidos de la única socia de la misma, se ha de tener en cuenta:

1º) Que el artículo 37 - letra a) - de la Ley 17/2.001 también forma parte del título V de la misma y es aplicable al conflicto.

2º) Que las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de noviembre de 2.004 (C-245/02) y 11 de septiembre de 2.007 (C-17/06), al interpretar el artículo 6 - apartado 1.a) - de la Directiva 89/104/CEE, en relación con la Declaración conjunta del Consejo y la Comisión sobre dicha norma, han puesto fin a las dudas surgidas en torno a si el nombre a que aquel se refiere es sólo el de las personas físicas o, también, el de las jurídicas, al declarar, la primera (80 y 81) que "la importante restricción del concepto de nombre que resulta de la declaración citada... no figura en el texto del artículo 6, apartado 1, letra a) de la Directiva", por lo que aquella declaración "no tiene alcance jurídico", de modo que "un tercero puede invocar la excepción... con el fin de que se le permita utilizar un signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial"; y, la segunda, (31) que la excepción de que se trata "no se limita a los nombres de las personas físicas".

3º) Que, no obstante ello, el límite establecido en el artículo 37 no es aplicable al caso, por cuanto (a) el motivo, tal como está formulado, no se refiere al uso de la denominación social o del nombre comercial de la sociedad demandada, sino al primer apellido de una tercera persona, por más que administradora y única titular de todas las participaciones en que se divide el capital de aquella - supuesto, el relatado, que en principio es distinto del que contempla el artículo 37, letra a), de la Ley 17/2.001 -; (b) los términos "Duque de Lladró" y "duquedelladro.como" no constituyen la denominación social ni el nombre comercial de la demandada, sino tan sólo una parte de ellos, por lo que dicha homonimia parcial, producida por la

presencia del término "**Lladró**", no justifica la aplicación del límite de que se trata; y (c) en todo caso, el artículo 37 condiciona la aplicación del límite a que el uso sea conforme a las prácticas leales en materia industrial - sobre ello y en la interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE, señala la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de septiembre de 2.007 (C-17/06) que el requisito de que el uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o **comercial**, tal como se enuncia en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, (33) "*constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de una marca*"; que (34) "*es necesario recordar que la observancia de dicho requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello*" y que "*otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca que en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección disfruta de cierto renombre, y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos o servicios*" - y la sentencia recurrida ha declarado probado que la demandada obró de mala fe.

**QUINTO.** En el segundo motivo de su recurso **Comercial Rosa Lladró**, SL afirma que han sido indebidamente aplicados los artículos 5, 6 y 12 de la Ley 3/1.991, de competencia desleal.

Afirma que "*no cabe considerar como objetivamente contraria a las reglas de la buena fe la actuación... (consistente en) introducir en el mercado sus vinos con la marca Duque de **Lladró**, estando pendientes de resolver sus recursos ante las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que le deniegan los registros solicitados*".

El motivo debe ser estimado, por las razones que siguen:

1ª) El relatado comportamiento de la demandada no es contrario a la buena fe, como estándar de conducta en nuestro sistema concurrencial. Lo que debe ser calificado como ilícito es introducir en el mercado, sin ninguna cobertura legal, un producto identificado con un signo creado para aprovecharse de la reputación ganada por otro de un tercero. Pero esta conducta sería susceptible de ser tipificada como desleal en aplicación del artículo 12 de la Ley 3/1.991, no del artículo 5, sobre cuya relación con los demás de la misma Ley se ha pronunciado con reiteración esta Sala - sentencias de 23 de mayo de 2.005, 20 y 22 de febrero, 11 de julio y 24 de noviembre de 2.006 y 15 de enero de 2.009 -.

2º) Reducida en esos términos la cuestión y aunque la sentencia recurrida contenga las afirmaciones contra las que la recurrente ha reaccionado, es lo cierto que a su parte dispositiva sólo se llevó la declaración de ilicitud por deslealtad de "*la utilización por parte de la demandada del nombre de dominio <duquedelladro.com>*", también calificada como infracción marcaria.

Ello sentado, se plantea la cuestión de la relación existente entre las infracciones tipificadas en la legislación sobre marcas y sobre competencia desleal, que en este caso se muestra con alguna claridad, dado que en la sentencia se han protegido los derechos de exclusiva de **Lladró Comercial**, SA sobre sus marcas, tal como están registradas, más que el correcto funcionamiento del mercado, según evidencia el que la mayoría de aquellas se hubieran declarado en la primera instancia caducadas por falta de uso - o ausencia de implantación de los productos o servicios con ellas identificados -. Es cierto que la declaración de caducidad por desuso quedó sin efecto en la segunda instancia, pero no por una nueva valoración de la prueba sobre el uso, sino por entender el Tribunal de apelación que era aplicable la ficción de expansión que al mismo atribuía el derogado artículo 4 - apartado 4 - de la Ley 32/1.988.

Consecuentemente, procede negar la declaración de deslealtad contenida en el fallo de la sentencia recurrida, aunque, también, mantener la de las infracciones marcarias, correctamente calificadas.

**SEXTO.** El motivo tercero lo utiliza la recurrente para denunciar la infracción de la llamada doctrina de los actos propios, sancionada en numerosas sentencias de esta Sala Primera.

Basa tal afirmación en la supuesta tolerancia de la demandante, durante años, ante "*la presencia de numerosos terceros que, en el mercado, utilizan el vocablo (o apellido) **Lladró***".

Como señalan las sentencias de 10 de mayo y 15 de diciembre de 2004 y 1 de diciembre de 2.006, la regla que prohíbe ir contra los propios actos, emanada de la cláusula general de buena fe, sirve para impedir que se atribuya el valor jurídico que, en caso distinto tendría, a un comportamiento contradictorio con el anterior del mismo sujeto. Con la inadmisibilidad de la pretensión contradictoria se trata de proteger la

confianza que la conducta previa generó fundadamente en la otra parte de la relación sobre la coherencia de la conducta futura.

Pues bien, como no constan las circunstancias por las que la actora permitió la concurrencia en el mercado de signos con el denominativo "**Lladró**", muchas de las cuales podrían llevar a la concusión de que la tolerancia estaba plenamente justificada, y como ésta no tuvo por destinataria a la ahora recurrente - respecto de la que lo que consta en las actuaciones es que pidió a la demandante autorización para registrar la marca "*Duque de **Lladró***" que le fue negada -, no cabe más que desestimar el motivo.

**SÉPTIMO.** En el motivo cuarto se afirma producida la infracción de los *artículos 40, 41 - apartado 1 -, 42 - apartados 1 y 2 -, 43 - apartados 1 y 2, letras c) - y 48 - apartado 1 -* de la Ley 17/2.001, en relación con el *artículo 8 - apartado 1 - de la Directiva 89/104/CEE y con el 18 de la Ley 3/1.991*, de competencia desleal.

Afirma la recurrente que ha sido condenada a pagar a la demandante el precio que tendría que haber abonado a la misma por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la utilización de los signos "*Duque de **Lladró***" y "*duquedelladró.com*" conforme a derecho, a liquidar en ejecución de sentencia, sin que se hubiera probado la realidad del perjuicio ni sentado las bases precisas para dicha determinación.

El tratamiento de este motivo exige distinguir entre la demostración del perjuicio y la procedencia de dejar para ejecución de sentencia la liquidación de la indemnización.

I. En cuanto a lo primero se ha de señalar:

1º) Que los *artículos invocados en el motivo forman parte del Título V de la Ley 17/2.001*, por lo que son aplicables al litigio.

2º) Que la norma contenida en la *letra c), del apartado 2 del artículo 43 de la referida Ley* se inspira en la doctrina de las *condiciones* por intromisión, ya que contempla el supuesto de que a una persona afluyan valores patrimoniales ajenos, por haberlos obtenido con invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados.

Por otro lado, el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección por la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor con la lesión del derecho del perjudicado. Se trata, al fin, de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción *-manifesta non egent probatione -*. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992, 23 de febrero de 1.998, 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001, 1 de junio de 2.005 y 5 de febrero de 2.008 .

II. En cuanto a la segunda cuestión, la decisión debe ser distinta, tomando en consideración que la demanda se interpuso cuando estaba ya en vigor la *Ley 1/2.000, de 7 de enero*, por las razones que siguen:

1º) La demanda, en la que la actora solicitó la condena de la demandada "*a indemnizar daños causados... en cuantía a determinar en ejecución de sentencia*" - conforme al criterio antes indicado - y la sentencia, en la que la demandada fue efectivamente condenada "*a indemnizar los daños y perjuicios causados a la actora en cuantía a determinar en ejecución de sentencia*", no cumplieron lo que establece el *artículo 219 - apartados 1 y 2- de la vigente Ley procesal*, que imponía, a la demandante y al Tribunal que pronunció la condena, cuantificar "*exactamente*" el importe de la misma sin posibilidad de una determinación en ejecución de sentencia, salvo que se fijaran "*claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación*" y la misma "*consista en una pura operación aritmética*".

Por hallarnos fuera de esos casos, procede, de conformidad con el *artículo 219 - apartado 3 - de la misma Ley Procesal*, en ejercicio de funciones que de oficio asume este Tribunal, dejar sin efecto la reserva de liquidación en fase de ejecución y remitir a las partes a un proceso ulterior a fin de llevar a término en él las operaciones de liquidación del perjuicio declarado como cierto.

**OCTAVO.** El quinto y último motivo del recurso de **Comercial Rosa María Lladró, SL** se proyecta sobre la acción de caducidad que la misma había ejercitado en la demanda reconvenzional.

Los *artículos que señala la recurrente como infringidos son el 4 - apartado 1 y 4 - el 53 - letra a) - y el 54 de la Ley 32/1.988, en relación con los artículos 10 - apartado 1 -, 11 - apartados 3 y 4 - 12 - apartado 1 -*

y 13 de la Directiva 89/104/CEE, así como con los artículos 55 - apartado 1, letra c) - 58, 39 - apartado 1 - y 60 de la Ley 17/2.001 .

En el escrito de reconvención la demandada había ejercitado la acción de caducidad por falta de uso de treinta y tres de las marcas registradas a nombre de **Lladró Comercial**, SA.

Dicha acción fue estimada en la primera instancia respecto de treinta y dos de las referidas marcas, al aplicar el Juzgado el artículo 39 de la Ley 17/2.001, relativo al uso de la marca, y el 53 de la Ley 32/1.988 , regulador de la caducidad con que la falta de uso se sancionaba. Consideró dicho órgano judicial que no se había probado la efectiva utilización de aquellas marcas e hizo efectiva la regla sobre la carga de la prueba contenida en este último artículo.

La Audiencia Provincial de Valencia estimó el recurso de apelación de la demandante y dejó sin efecto el mencionado pronunciamiento, al negar a **Comercial Rosa María Lladró**, SL interés para considerarla legitimada conforme al artículo 56 de la Ley 32/1.988 , y al aplicar la norma del artículo 4 - apartado 4 - de la misma, relativa al efecto expansivo del uso parcial de la marca registrada.

Para decidir la cuestión planteada se hace necesario tener en cuenta:

1º) Que, de conformidad con lo establecido en la *disposición final tercera de la Ley 17/2.001* , aunque las normas reguladoras de la caducidad por falta de uso contenidas en sus artículos 55 y siguientes no estaban en vigor en la fecha en que la ahora recurrente interpuso la reconvención, sí lo estaba el artículo 39 , que regula el uso de la marca y que, por venir incluido en el título V, tuvo vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y, por ello, antes de la interposición de la reconvención - y de la iniciación del proceso - .

Resulta de ello que el Tribunal de apelación aplicó al litigio el artículo 4 - apartado 4 - de la Ley 32/1.988 , que estaba derogado.

2º) Que si bien el artículo 60 de la nueva Ley , regulador de la caducidad parcial , no estaba vigente en aquella fecha, a la conclusión a que llegó el Juzgado de Primera Instancia procedía llegar mediante la interpretación del actual artículo 39 , a la luz del artículo 11 - apartado 4 - de la Directiva 89/104/CEE .

3º) Que, al estar incluidos los artículos 55, 58 y 59 en el título VI de la Ley 17/2.001 , la sanción de caducidad y la legitimación para solicitarla se regían en la fecha a considerar, no por ellos, sino por los artículos 53 y 56 de la Ley de 32/1.988 .

Sentado lo anterior, el motivo debe ser estimado.

La recurrente, como titular de derechos afectados por los registros de **Lladró Comercial**, SA, ostentaba un interés legítimo para ejercitar la acción de caducidad - artículo 56 de la Ley 32/1.988 -.

No se ha probado el uso de las treinta y dos marcas de la demandante que declaró caducadas el Juzgado de Primera Instancia - en particular de orden fáctico no negado por la Audiencia Provincial -.

Procede, por ello, aplicar la regla sobre la carga de la prueba que contiene el artículo 53 de la Ley 32/1.988 y reproducir la decisión en su día apelada.

**NOVENO.** En aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no procede pronunciar condena relativa a las costas del recurso de casación, que en parte estimamos.

Al haber sido estimadas también en parte la demanda y la reconvención, no procede imponer a ninguna de las litigantes las costas de la primera instancia.

Sobre las costas de la apelación cumple repetir el pronunciamiento, de igual contenido, de la sentencia de segundo grado.

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

## **FALLAMOS**

Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por **Comercial Rosa María Lladró**, SL.

contra la sentencia dictada en fecha veintidós de abril de dos mil tres, por la audiencia Provincial de Valencia, Sección Séptima, de modo que la casamos y anulamos en cuanto:

1º) Declara que la utilización por parte de **Comercial Rosa María Lladró**, SL del nombre de dominio <duquedelladro.com> constituye un acto de competencia desleal.

2º) Desestima la reconvencción interpuesta por **Comercial Rosa María Lladró**, SL contra **Lladró Comercial**, SA.

En lugar del primero de los pronunciamientos dejados sin efecto, declaramos que la utilización a que el mismo se refiere constituye exclusivamente una infracción de los derechos de **Lladró Comercial**, SA sobre sus marcas.

En lugar del segundo de los pronunciamientos reproducimos el contenido sobre la reconvencción de la sentencia de la primera instancia.

No pronunciamos condena en costas respecto de las dos instancias y el recurso de casación.

Líbrese 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.- **Juan Antonio Xiol Ríos.-Xavier O'Callaghan Muñoz.-Jesús Corbal Fernández.-José Ramón Ferrándiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-José Almagro Nosete.-Rubricado.** PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **José Ramón Ferrándiz 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.