



Roj: STS 6214/2012
Id Cendoj: 28079110012012100548
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2103/2008
Nº de Resolución: 552/2012
Procedimiento: CIVIL
Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

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

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los señores al margen indicados, los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación que con el n.º 2103/2008 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de la entidad Munich, S.L., aquí representada por la procuradora D.ª Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia de 25 de julio de 2008, dictada en grado de apelación, rollo n.º 20/2008, por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, dimanante de procedimiento de juicio ordinario n.º 731/2005, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1, Juzgado de Marca Comunitaria, de Alicante. Habiendo comparecido en calidad de parte recurrida la procuradora D.ª Almudena González García, en nombre y representación de Umbro International Limited y Umbro, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Mercantil n.º 1, Juzgado de Marca Comunitaria, de Alicante dictó sentencia de 31 de julio de 2007 en el juicio ordinario 731/2005, cuyo fallo dice:

«Fallo.

»Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Munich, S.L., contra Umbro, S.L. y Umbro International Limited debo declarar y declaro que las demandadas han incurrido en actos de violación de las marcas comunitaria números 002923852 y nacional 1658216 y debo condenar y condeno a las demandadas a:

»- A cesar en el uso en el tráfico económico del signa usado por Umbro objeto de solicitud de la marca comunitaria n.º 3391232 respecto de productos de la clase 25 comprendidos en la marca nacional 1658216 infringida (medias y calcetines, confecciones para señora, caballeros y niños; botas, zapatos y zapatillas; especialmente confecciones y calzado para deporte) y comunitaria 2923852 infringida (calzado deportivo).

»Los efectos se extienden en el primer bloque al mercado español en tanto que en el caso del calzado deportivo, se extiende a todo el EEE.

»- A cesar y abstenerse de importar y exportar, con igual alcance territorial, los productos señalados en el apartado anterior con el referido signo.

»- A destruir, a costa de los demandados, los productos concretados en el apartado anterior así como el material publicitario y de promoción en los términos fijados en el fundamento jurídico n.º 16.

»- A retirar de tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca en los términos fijados en el fundamento jurídico 16.º.

»- A publicar el fallo de la sentencia que recaiga en La Vanguardia y dentro de los diez días siguientes a la firmeza de la sentencia, a costa de las demandadas en los términos fijados en el fundamento jurídico 16.º.

»- A abonar la suma de 16 302,90 # en concepto de daños y el 1% de la cifra de negocios en concepto de perjuicios, a concretar en ejecución de sentencia con arreglo a las bases establecidas en el fundamento jurídico 17.º.

»Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

»Que debo desestimar la demanda Interpuesta por Berneda, S.L. y Bernher, S.L. contra Umbro International Limited con imposición a las actoras de las costas causadas».

SEGUNDO.- La Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.^a, dictó sentencia de 25 de julio de 2008, en el rollo de apelación 20/2008 , cuyo fallo dice:

«Fallamos.

»Que con estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de Umbro International Limited y Umbro, S.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, de fecha 31 de julio de 2007 , en los autos de juicio ordinario 731/2005, debemos revocar y revocamos dicha resolución en el sentido de dictar otra que, con desestimación de la demanda interpuesta en su contra por Municha, S.L., Berneda, S.A. y Bernher, S.A. las absuelve de las pretensiones formuladas en su contra, imponiendo a la demandante las costas de la primera instancia y sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre las mismas».

TERCERO.- Contra la sentencia dictada en segunda instancia la representación procesal de la entidad Munich, S.L. formuló los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, con fundamento en los motivos de impugnación articulados en el escrito de interposición de dichos recursos.

CUARTO.- Por auto de 12 de enero de 2010 se acordó admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación.

QUINTO.- La representación procesal de Umbro International Limited y Umbro, S.L. ha presentado escrito de oposición a los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación.

SEXTO.- En el rollo formado para la tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación constan las siguientes actuaciones, de interés para la presente sentencia:

1. Diligencia de ordenación de 28 de octubre de 2011, en la que se acordó:

«Habiéndose observado que en el presente recurso de casación e infracción procesal no se ha remitido las actuaciones completas seguidas ante el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1 de Alicante correspondientes al procedimiento n.º 731/2005, ofíciase a la Audiencia Provincial de Alicante Sección 8.^a para que informe si en su día le fueron remitidas completas las actuaciones antes reseñadas o únicamente parte de las mismas. Asimismo expídase y líbrese comunicación al Juzgado antes citado para que informe si las actuaciones completas del procedimiento del que dimana el presente recurso fueron remitidas en su totalidad a la Audiencia Provincial de Alicante Sección 8.^a».

2. Oficio remitido a esta Sala por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante, en el que se informa en el siguientes sentido:

«En contestación al oficio remitido, se informa que comprobado el archivo judicial de este Juzgado se comprueba que existen documentos que en su día no fueron remitidos a la Audiencia Provincial sino parte de las mismas y que nadie reclamó».

3. Oficio remitido a esta Sala por la Audiencia Provincial, Sección 8.^a, de Alicante, en el que se informa en el siguientes sentido:

«En contestación a su oficio [...] dirijo a V.I. el presente participándole que esta Sección remitió a esa Sala las actuaciones que a su vez le fueron enviadas por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante y que según comunicación de dicho Juzgado, fueron elevadas de forma parcial».

3. Escrito presentado por la representación procesal de la entidad recurrente, Munich, S.L., y por la representación procesal de Umbro International Limited y Umbro, S.L., de forma conjunta, en el que se efectúan, en síntesis, las siguientes alegaciones:

a) A la vista de los oficios recibidos del Juzgado de Marca Comunitaria y de la Audiencia Provincial se solicita a la Sala que se declare la nulidad de la sentencia dictada en segunda instancia, ya que no se tuvieron en cuenta la totalidad de los documentos aportados a las actuaciones.

b) Se pone en conocimiento de la Sala que ambas partes han firmado un acuerdo extrajudicial ante notario, para su homologación judicial, en virtud del cual, si la sentencia de segunda instancia es declarada nula, la apelante se compromete a retirar el recurso de apelación, y la demandante, apelada, hoy recurrente en casación, se compromete a no ejecutar la sentencia de primera instancia.

c) El interés de ambas partes es que se proceda a declarar nula la sentencia de segunda instancia.

Terminan ambas partes litigantes solicitando a la Sala que: «teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga por efectuadas las anteriores manifestaciones acordando de conformidad con lo solicitado en el cuerpo del presente escrito y declarando la nulidad de la sentencia de 25 de julio de 2008 dictada por parte de la Audiencia Provincial de Alicante ».

SÉPTIMO.- Para la deliberación y fallo se fijó el día 5 de septiembre de 2012, en que tuvo lugar.

OCTAVO.- En los fundamentos jurídicos de esta resolución se han utilizado las siguientes siglas jurídicas:

CE, Constitución Española.

LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

RC, recurso de casación.

RIP, recurso extraordinario por infracción procesal.

SSTC, sentencias del Tribunal Constitucional.

SSTS, sentencias de Tribunal Supremo (Sala Primera, si no se indica otra cosa).

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Rios, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Resumen de antecedentes.*

1. Las entidades demandantes interpusieron demanda sobre violación de derechos de marca, competencia desleal y publicidad ilícita.

2. El Juzgado de lo Mercantil n.º 1, Juzgado de Marca Comunitaria, de Alicante dictó sentencia en primera instancia en la que estimó en parte la demanda.

3. Las entidades demandadas apelaron la sentencia de primera instancia.

4. La Audiencia Provincial, Sección 8.ª, dictó sentencia en segunda instancia, en la que, estimando el recurso de apelación, se desestimó la demanda.

5. La representación procesal de una de las entidades demandantes interpuso los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia de segunda instancia, que fueron admitidos.

6. Las entidades demandadas, como parte recurrida, se han opuesto a la estimación de los recursos.

7. Por diligencia de ordenación de 28 de octubre de 2011, cuyo texto ha quedado transcrito en el antecedente de hecho sexto de esta sentencia, se acordó remitir oficio a la Audiencia Provincial, Sección 8.ª, de Alicante, a fin de que informara a esta Sala si en su día le fueron remitidas por el Juzgado de Marca Comunitaria la totalidad de las actuaciones de las que dimanaban los recursos, o solo parte de las mismas, y remitir oficio al Juzgado de lo Mercantil n.º 1, Juzgado de Marca Comunitaria, de Alicante a fin de que informara a esta Sala, si las citadas actuaciones fueron remitidas en su totalidad a la Audiencia Provincial.

8. El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante, Juzgado de Marca Comunitaria, ha remitido oficio a esta Sala, cuyo texto ha quedado transcrito en el antecedente de hecho sexto de esta sentencia.

9. La Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, ha remitido oficio a esta Sala, en el que se informa que se ha remitido a esta Sala, cuyo texto ha quedado transcrito en el antecedente de hecho sexto de esta sentencia.

10. Los procuradores de las partes litigantes han presentado de forma conjunta el escrito cuyo texto ha quedado reseñado en los sustanciales en el antecedente de hecho sexto de esta sentencia, en el que solicitan, a la vista del contenido de los oficios recibidos del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante, Juzgado de Marca Comunitaria, y de la Audiencia Provincial Sección 8.ª, de Alicante, que se declare la nulidad de la sentencia dictada en segunda instancia y ponen en conocimiento de la Sala haber alcanzado un acuerdo extrajudicial.

SEGUNDO.- *Nulidad de la sentencia de segunda instancia.*

A) En la tramitación del recurso de apelación formulado en el proceso del que dimanaban los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, concurre una circunstancia que, por su naturaleza, justifica que, con carácter excepcional, esta Sala acoja la petición de las partes litigantes -efectuada de común acuerdo- y, sin necesidad de entrar a examinar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, se declare la nulidad de la sentencia de segunda instancia. Esta decisión se basa en los siguientes razonamientos:

1. Consta de forma fehaciente -según lo informado en los oficios cuyo contenido han quedado reseñados en el antecedente de hecho sexto de esta sentencia- que, formulado recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, no fueron remitidas a la Audiencia Provincial todas las actuaciones, y que las actuaciones que no llegaron a ser remitidas no fueron reclamadas al Juzgado que decidió en primera instancia.

2. Esto implica -como se ha expuesto de común acuerdo por las partes litigantes- que la sentencia de apelación se dictó sin tener a la vista la totalidad de los documentos aportados al proceso, y es razonable concluir que esta irregularidad afecta al derecho de tutela efectiva reconocido en el artículo 24 CE, ya que ha provocado una limitación de las posibilidades de defensa de los litigantes (SSTS 6 de diciembre de 2003, RC n.º 2625/2003, 14 de diciembre de 2007, RC n.º 4824/2000).

3. Esta irregularidad no fue conocida por las partes hasta después de admitidos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, lo que genera la indefensión material de los litigantes, dado que se ha producido la preclusión de todas las oportunidades que tenían -en la tramitación ordinaria del proceso- para articular su defensa de forma completa.

4. La irregularidad producida no es imputable a las partes, por lo que la situación de indefensión tiene su origen directo en actos u omisiones de los órganos judiciales, según exige la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 109/2002, de 6 mayo, 87/2003, de 19 de mayo. SSTS de 6 de marzo de 2009, RC n.º 204/2004, 23 de marzo de 2010, RIP n.º 1335/2006).

5. La petición de nulidad de la sentencia de segunda instancia efectuada de común acuerdo por ambas partes, y sus manifestaciones sobre un acuerdo extrajudicial efectuado ante notario, si bien no obligan a esta Sala, constituyen un elemento a tener en cuenta, dado el carácter excepcional de lo acontecido, ya que excluyen -pues hay acuerdo entre ambas- el perjuicio que puede suponer para quien ha obtenido una sentencia favorable -en circunstancias ordinarias- retrotraer las actuaciones al momento anterior a dictarse la sentencia en el recurso de apelación.

B) En consecuencia, procede declarar la nulidad de la sentencia dictada en segunda instancia y retrotraer las actuaciones al momento previo a dictarse la sentencia en el recurso de apelación a fin de que, una vez integradas y formadas las actuaciones, por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, con libertad de criterio, se resuelva sobre la petición de homologación del acuerdo extrajudicial que se ha anunciado por las partes o, en su caso, se dicte nueva sentencia que resuelva el recurso de apelación.

TERCERO.- Costas.

No procede hacer expresa imposición de las costas causadas en la tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, en cuanto no concurren las circunstancias que, con arreglo al artículo 398 LEC, determinan su imposición.

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

FALLAMOS

1. Se declara la nulidad de la sentencia de 25 de julio de 2008, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, en el rollo de apelación n.º 20/2008, cuyo fallo dice:

«Fallamos.

»Que con estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de Umbro International Limites y Umbro, S.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, de fecha 31 de julio de 2007, en los autos de juicio ordinario 731/2005, debemos revocar y revocamos dicha resolución en el sentido de dictar otra que, con desestimación de la demanda interpuesta en su contra por Municha, S.L., Berneda, S.A. y Berbher, S.A. las absuelve de las pretensiones formuladas en su contra, imponiendo a la demandante las costas de la primera instancia y sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre las mismas».



2. En su lugar, acordamos retrotraer las actuaciones al momento previo a dictarse la sentencia en el recurso de apelación a fin de que, una vez integradas y formadas las actuaciones, por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.^a, con libertad de criterio, se resuelva sobre la petición de homologación de acuerdo extrajudicial que se ha anunciado por las partes o, en su caso, se dicte nueva sentencia que resuelva el recurso de apelación.

3. No se hace expresa imposición de las costas del recurso de casación.

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 Rios. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel. Antonio Salas Carceller. Ignacio Sancho Gargallo. Rafael Gimeno-Bayon Cobos. Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Juan Antonio Xiol Rios, 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.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ