



Roj: STS 6899/2012
Id Cendoj: 28079110012012100613
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 595/2010
Nº de Resolución: 586/2012
Procedimiento: CIVIL
Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Octubre 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 Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María , representados por la Procurador de los Tribunales doña Trinidad Cantos Galdamez, contra la sentencia dictada el uno de febrero de dos mil diez, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Tres y de lo Mercantil de Albacete. Ante esta Sala compareció el Procurador de los Tribunales don Adolfo Morales Hernández-San Juan, en representación de Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María , en concepto de partes recurrentes. Es parte recurrida Qualia Lácteos, SLU, representada por el Procurador de los Tribunales don Ramón Rodríguez Nogueira.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito que fue registrado por el Juzgado Decano de Albacete el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, la Procurador de los Tribunales doña Manuela Cuartero Rodríguez, obrando en representación de Qualia Lácteos, SLU, interpuso demanda de juicio ordinario contra Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María .

En dicho escrito de demanda la representación procesal de Qualia Lácteos, SL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la referida sociedad demandante se había constituido, por escritura de tres de mayo de mil novecientos noventa, con la denominación Eulalio Chirveches, SL y el objeto de fabricar y vender quesos y mantequilla, además de dedicarse al comercio al mayor de carnes, huevos y caza.

Que, en sus inicios, Eulalio Chirveches, SL - como se ha dicho, anterior denominación de Qualia Lácteos, SLU - estuvo participada exclusivamente por la familia Juan María Mariana , si bien hubo ampliaciones de capital por virtud de las que ingresaron en la sociedad personas ajenas a esa familia.

Que, sin embargo, en el año dos mil dos, Nozar, SA compró todas las participaciones en que se dividía el capital de Eulalio Chirveches, SL, de modo que, el uno de agosto de ese año, adquirió de don Juan María las doscientos sesenta y ocho mil doscientas cincuenta participaciones de que el mismo era titular, por el precio de seis millones doscientos noventa y ocho euros (6.298.510 #); en igual fecha, adquirió de doña Mariana , cónyuge del anterior, las quinientas suyas a cambio de once mil setecientos cuarenta euros (11.740 #). Que el veintisiete de diciembre de dos mil dos Nozar, SA compró las diez mil setecientos cincuenta participaciones del matrimonio formado por don Lucio y doña Regina , por un precio de trescientos seis mil novecientos doce euros, con cincuenta céntimos (306.912,50 #). Que, igualmente, compró las tres mil participaciones de que era titular doña Santiago , por ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta euros (85.650 #). Y que lo mismo aconteció con las siete mil setecientos cincuenta de que eran titulares don Prudencio y doña Marí Trini , por doscientas veintiún mil doscientos sesenta y dos euros, con cincuenta céntimos (221.262,50 #). Que efectuadas esas adquisiciones y al ser Nozar, SA titular de todas las participaciones de Eulalio Chirveches,

SL, se procedió a declarar la condición unipersonal de ésta, el veintiuno de enero de dos mil tres, así como a cambiar la denominación social, que pasó de Eulalio Chirveches, SLU a ser Qualia Lácteos, SLU.

Añadió la representación procesal de Qualia Lácteos, SLU que tenía por principal actividad la fabricación y venta de quesos manchegos, de oveja, cabra y mezcla, con fábrica en Almodóvar del Campo, Ciudad Real. Que la imagen de la demandante en dicho mercado estaba constituida por un círculo con un conjunto de ovejas, signo no registrado. Que, en todo caso, era titular de varias marcas españolas: las números 1.915.350, denominativa, "*El Valle de Almodóvar*", concedida para productos lácteos, entre otros (clase 29); 2.179.322, denominativa, "*Diana Chirveches*", concedida para los mismos productos (clase 29); 2.551.991, mixta, "*El Abuelo Artesano*" en un círculo con un pastor y unas ovejas, concedida para quesos y servicios de distribución de quesos (clases 29 y 39); 2.551.995, "*El Valle de Almodóvar*", concedida para quesos y servicios de distribución de quesos (clases 29 y 39); 2.551.996, mixta, "*Eulalio Chirveches, SL*", bajo un círculo con letras, concedida para productos de las clases 29 y 30 y servicios de la clase 39; 2.551.997, denominativa, formada con letras de distinto tamaño, "*Delicias el Valle de Almodóvar*", y concedida para productos o servicios, respectivamente, de las clases 29, 30 y 39; 2.551.998, mixta, "*Diana Chirveches*" en un círculo con un pastor, concedida para productos de las clases 29, 30 y servicios de la clase 39; 2.555.718, mixta o gráfica "*El Valle de Almodóvar*", en una cinta, concedida para productos de la clase 29; 2.555.719, mixta "*El Valle de Almodóvar*" en una etiqueta, concedida para embutidos (clase 29); 2.584.314, denominativa, "*Gusto por la Vida*" con letras especiales, concedida para productos y servicios de las clases 29 y 39. Que también era titular del nombre comercial número 235.772, denominativo, "*Eulalio Chirveches*", concedida para distinguir una empresa de fabricación de queso. Que había solicitado otras marcas, las cuales le fueron denegadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuyas decisiones estaban pendientes de recurso.

Alegó que había tenido gastos de publicidad considerables para la difusión de la marca "*El Valle de Almodóvar*", como demostraban las facturas y comentarios en la prensa que acompañaba, lo que, en definitiva, la había convertido en una marca notoria.

Añadió que la sociedad demandada, Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL, se constituyó, en Ciudad Real, por los cónyuges don Juan María y doña Mariana, el veinticinco de noviembre de dos mil dos, con el objeto de realizar actividades agrícolas y ganaderas, aunque, realmente, ofrecía al mercado productos lácteos y, en particular, quesos.

Que la denominación de la sociedad incluía el apellido "*Juan María*", que, como expuso, estaba incluido en diversos signos suyos. Que, además, el hijo de los fundadores de la sociedad, don Juan María, realizaba actos de competencia desleal en su perjuicio. Que, en concreto, los quesos de la demandada se ponían en el mercado con el signo "*El Valle de Argamasilla*" y la imagen de unas ovejitas.

Que, además, Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL era titular de las marcas españolas números 2.531.099, mixta, "*Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL*", concedida para servicios de clase 44 (de agricultura y ganadería); 2.543.553, denominativa, "*Quesos Chirveches*", para productos de la clase 29 - denegada por su oposición -; 2.567.419, denominativa "*El Valle de Argamasilla*", concedida para productos de la clase 29; 2.617.986, mixta "*El Valle de Argamasilla*" en un círculo, para productos de la clase 29, al parecer no concedida todavía. Que, por su parte, don Juan María era titular de la marca española número 2.575.367, denominativa "*El Valle de Eulalio*", concedida productos de la clase 29.

Añadió que las marcas de los demandados "*El Valle de Argamasilla*" y "*El Valle de Eulalio*" eran incompatibles con las suyas "*El Valle de Almodóvar*" 1.915.350 (clase 29) y 2.551.995, (clases 29 y 39); que la marca "*El Valle de Eulalio*" también lo era con la propia "*Eulalio Chirveches*" 2.551.996 (clases 29, 30 y 39); que la marca "*Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL*" era incompatible con las suyas "*Eulalio Chirveches, SL*" 2.551.996 (clases 29, 30 y 39) y "*Diana Chirveches*", 2.179.322 y con su nombre comercial 235.772, denominativo, "*Eulalio Chirveches*".

Alegó que esa incompatibilidad generaba riesgo de confusión, pero que, además, los demandados habían actuado de mala fe al solicitar los registros. Que todo ello le había producido daños y perjuicios.

Que, en definitiva, interesaba la declaración de nulidad absoluta por mala fe - artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - de las marcas de la sociedad demandada números 2.531.099, mixta, "*Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL*", para clase 44 (servicios de agricultura y ganadería), 2.567.419, "*El Valle de Argamasilla*", clase 29, y 2.617.986, "*El Valle de Argamasilla*", clase 29; y de la marca de don Juan María 2.575.367, "*El Valle de Eulalio*", clase 29. Que también interesaba la declaración de nulidad relativa, por riesgo de confusión - artículos 52, 6, 7, 8 y 9 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas - de las marcas de los demandados que empleaban el término "*Valle*" ("*El Valle de Argamasilla*" y "

El Valle de Eulalio ") en relación con sus preferentes marcas 1.915.350, "*El Valle de Almodóvar*", 2.551.995, "*El Valle de Almodóvar*", 2.551.997, "*Delicias del Valle de Almodóvar*", 2.555.718, "*El Valle de Almodóvar*", y 2.255.719, "*El Valle de Almodóvar*". Así como de las marcas de la demandada que contenían el término "*Chirveches*", por ser incompatible con su prioritario nombre comercial 235.772, "*Eulalio Chirveches*". Y de las marcas de los demandados que emplean el término "*Abuelo*", como es el caso de "*El Abuelo Ángel*", incompatible con su preferente marca "*El Abuelo Artesano*".

Que igualmente ejercitaba la acción de violación y condena al cese del uso - artículos 34 , 40 , 41 Ley 17/2001, de 7 de diciembre - de las marcas citadas y la de indemnización de daños - artículos 42 , 43 , 44 Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas -, con la condena al pago del uno por ciento de la cifra de negocios y seiscientos euros diarios en caso de incumplimiento de la sentencia.

Alegó que también ejercitaba la acción declarativa de la competencia desleal - artículos 5 , 6 , 7 , 10 , 12 Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal -, así como la de condena al cambio de la denominación social de Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SLU - disposición adicional 17 Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas -.

En conclusión, en el suplico de la demanda la representación procesal de Qualia Lácteos, SLU pretendió del Juzgado de lo Mercantil de Albacete una sentencia con los siguientes pronunciamientos: " *A. Declarativos. 1. Se declare que la imagen del <rebaño de ovejitas> ha sido utilizada en la distintividad de quesos por primera vez por la entidad Eulalio Chirveches, SL, hoy Qualia Lácteos, SLU 2. Que la citada imagen es asociada a la entidad Qualia Lácteos, SL, a quien pertenece como titular extraregstral. 3. Que dicha imagen es de carácter notorio por la amplia difusión dada por Qualia Lácteos, SLU antes Eulalio Chirveches, SL. 4. Se declare, respectivamente, la nulidad de los registros Marcas números 2.531.099 y 2.567.419 pertenecientes a Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y, caso de concederse administrativamente, el propio de la Marca número 2.617.986 cual no ha sido todavía resuelta. 5. Se declare la nulidad del registro de marca número 2.575.367 perteneciente a don Juan María . 6. Se declare que la actuación de Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL es manifiestamente temeraria y contraria a toda buena fe. 7. Se declare que la actitud mercantil de Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María ha sido desleal. 8. Se declare que el uso por la codemandada del término <Valle> provoca error en el mercado para y con la actora y sus registros de marcas particularmente con la número 1.915.350; 2.551.995; 2.551.997; 2.555.718; 2.555.719. 9. Se declare que el uso por la mercantil codemandada del término <Chirveches> o <EA Chirveches> provoca error en el mercado para y con la actora resultando incompatible con el nombre comercial de mi mandante número 235.772 y marca número 2.179.322; 2.551.996; 2.551.998. 10. Se declare que el uso por la demandada del término <Valle> atenta contra los registros y usos marcarios de la actora siendo el mismo incompatible. 11. Se declare que el uso por la mercantil demandada del término <El Abuelo Ángel> provoca error en el mercado para y con la marca de la actora número 2.551.991, denominada con el <Abuelo Artesano>. B. De condena. 1. Se condene a los codemandados, según proceda, a pasar por los pronunciamientos declarativos anteriores. 2. Se condene a Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y/o don Juan María a la prohibición del uso de la imagen a que se refiere el pronunciamiento declarativo 1 ya sea por sí sola o adjuntada a cualquier denominación. 3. Se condene a Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y/o don Juan María a la prohibición del uso y registro en materia de propiedad industrial de los términos <Chirveches> o <Valle> o <El Abuelo> por sí solos o acompañados de cualquier otro término. 4. Se condene a la mercantil Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL a la retirada del tráfico mercantil de todos los productos distribuidos y que se encuentren ofertados en el mercado con los signos distintivos <Chirveches> o <Valle> o la imagen a que se refiere el declarativo anterior 1 o <El Abuelo>. 5. Se condene a la mercantil Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL a la retirada y destrucción ante el fedatario público de la totalidad de las etiquetas, folletos, catálogos, material publicitario y demás donde se hubiere insertado cualquiera de los dos términos <Chirveches> o <Valle> o imagen a que se refiere el declarativo anterior 1 o <El Abuelo> ya sean solos o acompañados de otros términos. 6. Se condene a la entidad mercantil Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL a la no utilización de la expresión <Chirveches> y/o o <Valle> o <El Abuelo> en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio. 7. Se condene a la mercantil Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL, a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la actora de conformidad con los criterios mercados en el seno de la presente demanda, fundamento de derecho -segundo letra A.-, y como mínimo al uno por ciento de la cifra de negocios de la codemandada. 8. Se condene a los codemandados a publicar, a su costa, el íntegro contenido de la Sentencia resultando en dos periódicos de máxima circulación nacional. 9. Se condene a la codemandada Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL, a cambiar imperativamente su razón social por cualquier otra que no conlleve el término <Chirveches>. 10. Se condene a la entidad Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL, a la multa coercitiva de seiscientos euros/*

día (600#) de conformidad con el contenido del artículo 41 de la Ley de Marcas 17/2001. 11. Se condene a la entidad Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL al no uso del registro sanitario alimenticio perteneciente a mi mandante e identificado con el ordinario 1500496-CR. 12. Se condene a los codemandados al abono a esta parte de toda las costas causadas consecuencia del presente procedimiento".

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil de Albacete, que la admitió a trámite, por auto de diez de octubre de dos mil cinco, conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 800/05.

Los demandados fueron emplazados y se personaron en las actuaciones representados por la Procurador de los Tribunales doña Trinidad Cantos Galdamez, la cual, en ejercicio de tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de los demandados alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que resultaba improcedente acumular acciones de nulidad y de violación de marcas. Además, precisó cuál era el verdadero alcance legal de la escritura de compraventa de las participaciones sociales de Eulalio Chirveches, SL por parte de Nozar, SA. Añadió que no concurrían los presupuestos para la declaración de nulidad de sus marcas, por mal fe y por riesgo de confusión. Que negaba, en concreto, la infracción de los artículos 8 y 9 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, así como la supuesta infracción de los derechos de marca y los actos de competencia desleal. Que se oponía a la procedencia de la condena a indemnizar daños, por falta de perjuicio y relación causal.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de los demandados interesó del Juzgado de lo Mercantil de Albacete una "sentencia desestimando íntegramente la demanda con imposición de costas a la actora Qualia Lácteos, SLU por su temeridad y mala fe".

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicadas las pruebas que, propuestas, habían sido admitidas, el Juzgado de lo Mercantil de Albacete dictó sentencia con fecha doce de enero de dos mil nueve, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. 1. Estimo parcialmente la demanda interpuesta por Qualia Lácteos, SLU, en los que respecta a los codemandados Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María y, en su consecuencia, efectuó los siguientes pronunciamientos: A. Declaro. 1º. La nulidad absoluta de la marca nacional número 2.531.099 <Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL> (mixta), marca nacional número 2.567.419 <El Valle de Argamasilla> (denominativa) y marca nacional número 2.575.367 <El Valle de Eulalio> (denominativa). 2º. Que el uso por parte de la codemandada Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL del signo <El Valle de Argamasilla> que lleva incorporada la imagen del rebaño de ovejas en la forma que siendo utilizado por la actora para identificar las actividades de fabricación, importación, comercialización de productos lácteos, en concreto quesos, e incluso con nombre de dominio, que constituye un acto de competencia desleal conforme a los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal. B. Condeno al codemandado Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL. 1º. A cesar en el uso de la denominación <El Valle de Argamasilla> que lleva incorporado el rebaño de ovejas en la forma que viene siendo utilizado por la actora, para designar actividades, productos o establecimientos relacionados con la fabricación, importación y comercialización de productos los lácteos, mas concretamente quesos, ya se de forma escrita, oral o audiovisual como nombre de dominio a efectos publicitarios de promoción o comunicación de sus productos, actividades o establecimientos tales como etiquetas folletos anuncios carta carteles rótulo tarjetas de visita facturas o cuales quiera otros. 2º. A retirar del mercado todos los elementos en los que se plasma la denominación <El Valle de Argamasilla> que lleva incorporado el rebaño de ovejas en la forma que viene siendo utilizado por la actora y en particular en etiquetas folletos anuncios carta carteles rótulos tarjetas de visita facturas productos, todo ello a costa de la demandada, procediéndose y retención de los mimos en poder de los demandados y a disposición de este Juzgado para su posterior destrucción o cesión con fines humanitarios. 3º. A publicar, a su costa, la inserción de un anuncio o nota informativa que contenga el fallo de la sentencia en dos periódicos con ámbito de publicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 4º. A la obligación de pagar a la actora un mínimo de seiscientos euros diarios de indemnización hasta que se produzca la cesación efectiva del acto de competencia desleal del uso en el mercado de la denominación <El Valle de Argamasilla> que lleva incorporado el rebaño de ovejas en la forma que viene siendo utilizado por la actora, cuyo importe concreto y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia. III) Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

CUARTO. Las representaciones procesales de las dos partes litigantes recurrieron en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Albacete de doce de enero de dos mil nueve.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Albacete, en la que se turnaron a la Sección Primera de la misma, que tramitó el recurso, con el número 252/09 y

dictó sentencia con fecha uno de febrero de dos mil diez , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Procurador de los Tribunales doña Manuela Cuartero Rodríguez, en nombre y representación, en nombre y representación de Qualia Lácteos, SLU, contra la sentencia del Juez de lo Mercantil de Albacete, de doce de enero de dos mil nueve , y desestimando el interpuesto por la Procurador de los Tribunales doña Trinidad Cantos Galdámez, en nombre y representación de Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María , debemos revocar y revocamos parcialmente la referida resolución, y sustituimos su parte dispositiva por lo que se expresa a continuación: A. Declaramos la nulidad de la marca nacional número 2.531.099 <Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL> (mixta), de la marca nacional número 2.567.419 <El Valle de Argamasilla> (denominativa) y de la marca nacional número 2.617.986 <El Valle de Argamasilla> (mixta), todas ellas titularidad de la codemandada, la mercantil Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL, por haber mediado mala fe en las respectivas solicitudes. B. Declaramos la nulidad de la marca nacional número 2.575.367 <El Valle de Eulalio> (denominativa), titularidad del codemandado don Juan María , por haber mediado mala fe en la solicitud. C. Declaramos que el uso por parte de la codemandada Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL de las denominaciones <El Valle de Argamasilla>, <Chirveches>, <E.A. Chirveches>, <El Abuelo Ángel> y su propia razón social, por sí mismas o como parte de una expresión, para identificar actividades de fabricación, importación, comercialización de productos lácteos, en concreto quesos, e incluso como nombre de dominio, infringe los derechos de exclusiva de Qualia Lácteos, SLU, por ser confundibles e incompatibles con los registros inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en concreto con el nombre comercial 235.772 <Eulalio Chirveches> y marcas nacionales números 1.915.350, 2.551.995, 2.555.718 y 2.555.719 denominadas todas ellas <El Valle de Almodóvar>, marca nacional número 2.179.322 <Diana Chirveches> y marca nacional 2.551991, <El Abuelo Artesano>. D. Declaramos que el registro, por parte de la codemandada Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL, de las denominaciones <El Valle de Argamasilla>, <Explotaciones Agropecuarias Chirveches> y la imagen del rebaño de ovejas y el uso de las anteriores expresiones así como <Chirveches>, <E.A. Chirveches> y <El Abuelo Ángel>, por sí mismas o como parte de una expresión, para identificar las actividades de fabricación, importación, comercialización de productos lácteos, en concreto quesos, constituye un acto de competencia desleal conforme a la Ley de Competencia Desleal. E. Declaramos que el registro por el codemandado Juan María de la denominación <El Valle de Eulalio>, para identificar actividades de fabricación, importación, comercialización de productos lácteos, en concreto quesos constituye un acto de competencia desleal conforme a la Ley de Competencia Desleal. F. Condenamos a la entidad mercantil Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL a cesar en el uso de la denominación <El Valle de Argamasilla>, <Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL>, <Chirveches>, "EA Chirveches", <El Abuelo Ángel> y a reproducir la imagen correspondiente al rebaño de ovejas u otras similares, para designar actividades, productos o establecimientos relacionados con la fabricación, importación y comercialización de productos lácteos, mas concretamente quesos, ya sea de forma escrita, oral, audiovisual, como nombre de dominio, a efectos publicitarios, de promoción o comunicación de sus productos, actividades o establecimientos, tales como etiquetas folletos, anuncios, carta, carteles, rótulos, tarjetas de visita, facturas o cualesquiera otros. G. Condenamos a Juan María a retirar la denominación <El Valle de Eulalio> para designar actividades, productos, establecimientos relacionados con la fabricación, importación y comercialización de productos lácteos, más concretamente quesos, ya sea de forma escrita, oral, audiovisual, como nombre de dominio, a efectos publicitarios, de promoción o comunicación de sus productos, actividades o establecimientos, tales como etiquetas, folleto, anuncios, carta, carteles, rótulos, tarjetas de visita, facturas o cualesquiera otros. H. Condenamos a Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL a retirar del mercado todos los elementos en los que se plasma la denominación <El Valle de Argamasilla>, <Chirveches>, "EA Chirveches", su propia razón social, <El Abuelo Ángel> y la imagen del rebaño de ovejas, y en particular en etiquetas, folletos, anuncios, cartas, carteles, rótulos, tarjetas de visita, facturas, productos, así como de la fábrica sita en el polígono industrial Cabezuelo II., parcela 8, 13440 de Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real, de la tienda sita en el mismo domicilio, o cualesquiera otros donde se hubieras insertado, todo ello a su costa, procediéndose al depósito y retención de los mismos, en su poder y a disposición de este Juzgado para su posterior destrucción o cesión con fines humanitarios. I. Condenamos a la mercantil Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL a indemnizar a la demandante en la cantidad de noventa y tres mil ciento cincuenta y dos euros (93.152 #) en concepto de daños y perjuicios. J. Condenamos a las demandadas a las demandadas a publicar, a su costa, un anuncio o nota informativa que contenga el fallo de la sentencia en dos periódicos con difusión en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. K. Condenamos a la codemandada Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL, a cambiar imperativamente su razón social por cualquiera otra que no conlleve los términos <Eulalio> o <Chirveches> o <El Valle de Argamasilla>. L. Condenamos a la codemandada Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL a pagar a la actora un mínimo de seiscientos euros (600 #) diarios de indemnización hasta que se produzca el cese efectivo de los actos de competencia

desleal, quedando para ejecución de sentencia la fijación del importe concreto y el día a partir del cual surgirá la obligación a indemnizar. M. No se hace pronunciamiento condenatorio respecto de las costas de la primera instancia. Se condena a Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y a Juan María al pago de las costas de su recurso, y no se hace pronunciamiento condenatorio respecto de las costas del recurso interpuesto por Qualia Lácteos, SLU".

QUINTO. La representación procesal de los demandados Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María preparó e interpuso, contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete de uno de febrero de dos mil diez, recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Dicho Tribunal de apelación, por providencia de veintitrés de marzo de dos mil diez, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de once de enero de dos mil once, decidió: " 1º. No admitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la entidad mercantil Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María, contra la sentencia dictada con fecha uno de febrero de dos mil diez por la Audiencia Provincial de Albacete (Sección Primera), en el rollo de apelación número 252/2009, dimanante de los autos de juicio ordinario número 800/2005 del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Albacete. 2º. Admitir el recurso de casación interpuesto por la entidad mercantil Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María, contra la sentencia dictada con fecha uno de febrero de dos mil diez por la Audiencia Provincial de Albacete (Sección Primera), en el rollo de apelación número 252/2009, dimanante de los autos de juicio ordinario número 800/2005 del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Albacete".

SEXTO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete de uno de febrero de dos mil diez, único admitido, se compone de cuatro motivos en los que los recurrentes, con apoyo en la norma del ordinal tercero del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia.

PRIMERO. La infracción de los artículos 6, 7 y 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, así como de la jurisprudencia que los interpreta.

SEGUNDO. La infracción de los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, así como de la jurisprudencia que los interpreta

TERCERO. La infracción del artículo 43, apartado 1, 2 y 5, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, así como de la jurisprudencia que los interpreta

CUARTO. La infracción del artículo 41, apartado 1, letra f) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, y 18, apartado 5, de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de Qualia Lácteos, SLU, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el diecinueve de septiembre 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. Breve resumen de los antecedentes.

I. Qualia Lácteos, SLU - antes denominada Eulalia Chirveches, SLU - se dedica, principalmente, a la producción y venta de quesos manchegos, que fabrica en Almodóvar del Campo.

Es titular de diversas marcas y de un nombre comercial, unas y otros registrados por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Con dichos signos diferencia en el mercado, respectivamente, sus referidos productos, los servicios complementarios y su empresa.

Son demandados Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL, constituida por quienes habían transmitido onerosamente a su actual única socia las participaciones en que se dividía el capital social de la demandante, así como la persona que está al frente de la actividad de aquella sociedad.

II. Qualia Lácteos, SLU ejercitó en la demanda diversas acciones acumuladas. Unas tienen apoyo en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre: (a) las declarativas de la nulidad absoluta de diversas marcas de los demandados - las números 2.531.099, " *Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL* ", 2.567.419, " *El Valle de Argamasilla* ", 2.617.986, " *El Valle de Argamasilla* " y 2.575.367, " *El Valle de Eulalio* "-, por haberse solicitado su registro de mala fe - artículo 51, apartado 1, letra b) -; (b) las declarativas de la nulidad relativa de las marcas de los demandados que incorporan los términos " *Valle* ", " *Chirveches* ", " *EA Chirveches* " y " *Abuelo* ", por generar riesgo de confusión con varias de sus marcas - artículos 52, apartado 1, en relación con los artículos 6, 7 8 y 9 -; (c) la declarativa de que el uso de todos los mencionados signos implica una invasión de las facultades de exclusión atribuidas a sus propios y preferentes registros - artículos 34 y 41 -, con las consiguientes condenas al cese en el uso, a la remoción de los efectos, a la indemnización de daños y a soportar la publicación de la sentencia - artículos 41, apartado 1, letras a), c) y e), 43 y 44 -; y (d) la de condena a cambiar la denominación de la sociedad demandada, eliminando de ella el término " *Chirveches* ".

Otras acciones ejercitadas en la demanda se basan en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. Tal sucede, específicamente, con la declarativa de la comisión por los demandados de los actos desleales tipificados en los artículos 5 , 6 , 7 , 10 y 12 de la misma.

III. No obstante la oposición de los demandados - dedicados a similares actividades industrial y comercial que la actora -, el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial estimaron en lo sustancial la demanda.

En concreto el Tribunal de apelación (1º) declaró (a) la nulidad de las marcas registradas a nombre de Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL con los números 2.531.099, " *Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL* ", 2.567.419, " *El Valle de Argamasilla* ", y 2.617.986 , " *El Valle de Argamasilla* ", así como de la número 2.575.367, " *El Valle de Eulalio* ", titularidad de don Juan María , en todos los casos por haber mediado mala fe en las correspondientes solicitudes; (b) que el uso por la sociedad demandada de los signos " *El Valle de Argamasilla* " y " *Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL* " - registrados y anulados, como se ha dicho - , " *Chirveches* ", " *EA Chirveches* " y " *El Abuelo Ángel* " - no registrados, pero sí utilizados - constituía la invasión del ámbito de exclusión reconocido a la demandante como titular de los registros de marcas números 1.915.350, 2.551.995, 2.555.718 y 2.555.719 y del nombre comercial número 235.772; (c) que el registro y el uso de tales denominaciones de los demandados, así como el uso, en la presentación de sus productos, de la imagen de un rebaño de ovejas - carente de protección tabular y tradicionalmente utilizada por la demandante -, constituía una actuación ilícita tipificada en la Ley 3/1991. También (2º) condenó a los demandados, en sus respectivos casos, (a) a cesar en el uso de los repetidos signos, a la remoción de sus efectos, así como (b) a cambiar la denominación social Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL, sin incluir en ella los términos señalados como confundibles con las prioritarias marcas, (c) a abonar a la demandante el uno por ciento de la cifra de negocios obtenido por la infractora - lo que consideró el Tribunal se debía liquidar, según la prueba pericial, en la suma de noventa y tres mil ciento cincuenta y dos euros (93.152 #) - y la cantidad de seiscientos euros diarios por día transcurrido desde la firmeza de la sentencia hasta el efectivo cese de la violación y (d) a publicar el fallo de la sentencia en dos periódicos con difusión en Andalucía, que era el ámbito geográfico en que el que, principalmente, operaba la sociedad demandada.

IV. Contra la sentencia de apelación interpusieron los demandados recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, de los cuales solo fue admitido el segundo.

SEGUNDO. Enunciado y fundamento del primero de los motivos del recurso de casación y razones que determinan su desestimación.

I. Denuncian Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María la infracción de los artículos 6 , 7 y 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, y de la jurisprudencia que los interpreta.

Alegan que el Tribunal de apelación no había seguido los criterios señalados por la jurisprudencia para identificar la existencia del riesgo de confusión, en la aplicación de dicha normas y de conformidad con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

No obstante, al explicar el motivo lo refieren exclusivamente a los pronunciamientos sobre los signos " *El Valle de Argamasilla* ", " *El Valle de Eulalio* " y " *El Abuelo Ángel* ".

II. No tienen en cuenta que los dos primeros, registrados como marcas, han sido anulados, en las dos instancias, en aplicación del artículo 51, apartado 1, letra b), de aquella Ley y no del artículo 52, apartado 1, ni, por lo tanto, que la condena a cesar en el uso infractor que el Tribunal de apelación les ha impuesto - artículo

41, apartado 1, letra a) -, no vino causada por la existencia de un riesgo de confusión - intrascendente a estos efectos -, sino por la mala fe de los solicitantes de los respectivos registros.

Cosa distinta acontece con el signo " *El Abuelo Ángel* ", que no consta registrado y queda fuera del ámbito del precepto aplicado para declarar la mencionada nulidad absoluta.

En cuanto a él cabe considerar justificado el motivo, si bien solo en principio, dado que los criterios aplicados por el Juzgado de Primera Instancia, expresamente aceptados por la Audiencia Provincial al llevar a cabo la comparación de los términos a que se refiere el motivo y la marca mixta confrontada - según la demanda -, esto es, la registrada con el número 2.551.991 a nombre de la demandante, resultan plenamente conformes con la interpretación jurisprudencial de las normas señaladas por los recurrentes, teniendo en cuenta cuales son los componentes denominativos y gráficos de los signos, así como la visión de conjunto del consumidor medio a considerar y el tipo de productos a que uno y otro se aplican.

Por otro lado, no se precisa en el motivo el punto o puntos específicos en que la infracción se hubiera podido producir, para lo que no basta con una mera relación de los criterios seguidos generalmente ni con la indicación de que el Juzgado de Primera Instancia había adoptado otra decisión al respecto.

TERCERO. Enunciado y fundamentos del segundo motivo.

Denuncian Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María la infracción de los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

Alegan los recurrentes que la referida violación normativa tuvo lugar al declarar el Tribunal de apelación desleal el registro y el uso de sus marcas "*Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL* ", "*El Valle de Argamasilla* " y "*El Valle de Eulalio* ", así como el uso de los signos "*Chirveches* " , "*E.A. Chirveches* " y "*El Abuelo Ángel* " .

Añaden que la jurisprudencia considera que, cuando se han lesionado derechos sobre marcas, la legislación aplicable es la reguladora de tales signos, no la de competencia desleal.

CUARTO. Razones que determinan la estimación en parte del motivo.

En los mercados inspirados en las ideas de libertad, el consumidor asume el papel de árbitro de la lucha económica - en afortunada expresión de cierta doctrina - y su decisión sólo merece ser considerada, como tal, en la medida en que sea emitida mediante decisiones libres y no mediatizadas.

Es evidente y generalmente admitido que la marca constituye un instrumento esencial para el adecuado funcionamiento del sistema competitivo, ya que ofrece información a los consumidores sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se introducen en el mercado. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de octubre de 1990 (C-10/89) destacó que la marca "*constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener*", así como que "*las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo que únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos o servicios* " y que "*para que la marca pueda desempeñar este cometido debe constituir una garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa a la que puede hacer responsable de su calidad* " .

Ello sentado, es cierto que los actos tipificados como ilícitos por la legislación sobre la competencia desleal y por la relativa a las marcas pueden tener similares componentes. También lo es que el derecho sobre la competencia desleal se ha servido de conceptos elaborados en el ámbito de las marcas - en particular, el riesgo de confusión, en sus distintas manifestaciones, o las conductas de aprovechamiento de la reputación ajena -. Igualmente, las acciones concedidas al perjudicado por unas y otras normas tienen, en ciertos casos, similar contenido.

No es de extrañar, por lo tanto, que se plantee cuestión sobre la posibilidad de que ambas normas concurren y, en caso afirmativo, sobre si la concurrencia se ha de resolver con la exclusión de una o, por el contrario, admitiéndola de modo cumulativo o alternativo. A ello se refiere, propiamente, el motivo.

Para resolver la expuesta cuestión hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia "*erga omnes* " que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada - como regla, que admite excepciones - al previo registro, no al uso - en tanto la caducidad no se declare - .

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado - en sus aspectos sustanciales -, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo.

Lo expuesto se traduce, en lo que importa para la decisión del recurso, en que el riesgo de confusión en materia de marcas se determine - como regla - comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma.

Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento.

En este sentido, en la sentencia 1167/2008, de 15 de diciembre, destacamos que la legislación sobre la competencia desleal no tiene por función proteger los signos registrados. Y en la 418/2001, de 22 de junio - con cita de otras -, tras interpretar el artículo 6 de la Ley 3/1991, que a ésta no le corresponde " *proteger los derechos de exclusiva sobre los signos registrados, sino [...] servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado [...]. Por ello, aunque los puntos de contacto entre la legislación sobre competencia desleal y sobre marcas son numerosos y variados, cuando se denuncia la infracción de un signo protegido por la segunda - por generar el uso del infractor un riesgo de confusión o por establecer una conexión entre los productos o servicios o dar lugar a un aprovechamiento indebido o menoscabar el carácter distintivo o la notoriedad o renombre del prioritario, en sus respectivos casos - ha de ser la segunda la aplicable* ", ya que ese es el ámbito de la protección que reconoce .

En definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez.

En la demanda rectora del proceso del que dimana este recurso, Qualia Lácteos, SLU se limitó a alegar sus titularidades registrales y a afirmar la infracción de las facultades integradas en sus correspondientes derechos, invocando conjuntamente, pese a tal limitado fundamento, normas de la Ley 17/2001 y de la Ley 3/1991, cual si ambas contemplaran un idéntico supuesto de hecho.

Por ello, debemos estimar el motivo en cuanto denuncia la infracción de la referida doctrina por haber declarado el Tribunal de apelación desleal el registro y el subsiguiente uso de las marcas registradas " *Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL* " y " *El Valle de Argamasilla* ". Dichos actos están específicamente regulados por la Ley 17/2001, en los apartados referidos a la validez y a los derechos sobre las marcas. Además, en todo caso, serían ajenos a los tipos descritos en la Ley 3/1991 - el uso del signo registrado, en cuanto amparado por el correspondiente asiento, y la concesión del mismo, en cuanto decidida por la Administración competente y sometida a un control judicial específico - .

Por lo mismo, entra de lleno en el ámbito de la legislación de competencia desleal la utilización por los demandados, como medio de presentación de sus productos en el mercado, de la imagen de un rebaño de ovejas y de los signos " *Chirveches* ", " *EA Chirveches* " y " *El Abuelo Ángel* ", ninguno registrado como marca o nombre comercial ni merecedor de protección como tales.

La estimación del motivo es, por ello, sólo en parte.

QUINTO. Enunciado y fundamentos del tercer motivo y razones que determinan su desestimación.

I. Denuncian Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María la infracción del artículo 43, apartados 1, 2 y 5, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, y de la jurisprudencia que lo interpreta.

Alegan que el Tribunal de apelación se había alejado de la correcta interpretación de dichas normas, al calcular la indemnización de los daños y perjuicios que declaró habían causado a la demandante.

En particular, afirman que Qualia Lácteos, SLU debería haber probado, y no lo había hecho, que los actos que les imputa son aptos para inducir a error al consumidor, así como que sufrió un perjuicio real, efectivo y económicamente cuantificable y, además, que existe una relación de causalidad adecuada entre el comportamiento supuestamente ilícito y el daño producido.

II. Además de incurrir en una petición de principio - dado que las infracciones marcarias y concurrenciales han sido declaradas en la instancia como efectivamente producidas -, pretenden los recurrentes servirse de la casación para, en el fondo, obtener una revisión de la prueba pericial, sobre la que el Tribunal de apelación basó su decisión de condenarles al pago de la suma de noventa y tres mil ciento cincuenta y dos euros (93.152 #), con olvido de que este recurso no admite tal tipo de control en materia de prueba.

Sobre la condena a las indemnizaciones coercitivas - impuesta también, en aplicación del artículo 44 de la Ley 17/2001 - ninguna cuestión se ha planteado en el motivo.

SEXTO. Enunciado y fundamentos del cuarto motivo y razones que determinan su desestimación.

I. Por último, Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María denuncian la infracción de los artículos 41, apartado 1, letra f), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, y 18, apartado 5, de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal - en la redacción anterior a la reforma operada por Ley 29/2009 -.

Alegan que el Tribunal de apelación, al condenarles a publicar, a sus costas, el fallo de la sentencia en dos periódicos con difusión en Andalucía, había interpretado deficientemente aquella norma, ante la ausencia de una justificación bastante de la medida.

II. Las finalidades resarcitoria que a la publicación de la sentencia atribuía el artículo 18 de la Ley 3/1991, en la redacción a la que ajustamos nuestra decisión, y de remoción de efectos que parece atribuirle el artículo 41, apartado 1, letra e), de la Ley 17/2001, así como la proporcionalidad que exigimos, en la aplicación de aquella norma, en la sentencia 19/2011, de 11 de febrero, se cumplen en el caso con la medida adoptada por el Tribunal de apelación en tal sentido, para "*paliar en lo posible los efectos de los actos de infracción de ambas normativas llevados a cabo por los demandados*".

En particular, que la publicación deba hacerse en dos periódicos se justifica por la extensión territorial de Andalucía.

SÉPTIMO. Régimen de las costas.

Al proceder la estimación en parte del recurso de casación no ha lugar a pronunciamiento de condena al pago de las costas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

FALLAMOS

Declaramos haber lugar, en parte, al recurso de casación interpuesto por Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL y don Juan María contra la sentencia dictada el uno de febrero de dos mil diez, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete.

En consecuencia dejamos sin efecto dicha sentencia tan sólo en cuanto declara desleal el registro y el uso por la demandada Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL de los signos "*El Valle de Argamasilla*" y "*Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL*".

En todo lo demás, desestimamos el recurso y mantenemos la sentencia recurrida.

No ha lugar a pronunciamiento de condena al pago de las costas de la casación.

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.-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.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ