



Roj: **STS 956/2016** - ECLI: **ES:TS:2016:956**

Id Cendoj: **28079110012016100120**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **25/02/2016**

Nº de Recurso: **2403/2013**

Nº de Resolución: **100/2016**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP A 2777/2013,**
STS 956/2016

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Presidente Excmo. Sr. D.Francisco Marín Castán

SENTENCIA

Sentencia Nº: 100/2016

Fecha Sentencia : 25/02/2016

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Recurso Nº : 2403 /2013

Fallo/Acuerdo:

Votación y Fallo: 21/01/2016

Ponente Excmo. Sr. D. : Rafael Sarazá Jimena

Procedencia: AUD.PROVINCIAL de Alicante, SECCIÓN N. 8

Secretaría de Sala : Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

Escrito por : ACS

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL Num.: 2403/2013

Ponente Excmo. Sr. D.: Rafael Sarazá Jimena

Votación y Fallo: 21/01/2016

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

SENTENCIA Nº: 100/2016

Excmos. Sres.:

D. Ignacio Sancho Gargallo



D. Francisco Javier Orduña Moreno

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Febrero de dos mil dieciséis.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados indicados al margen, ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y de casación interpuesto por Montextil, S.L., representada ante esta Sala por la procuradora D.^a María Luisa González García y asistida por la letrada D.^a María Jesús Sanmartín Sanmartín, contra la sentencia núm. 313/2013 de 12 de julio dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el recurso de apelación núm. 181/2013 dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 976/2011 del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, sobre marcas, diseño industrial y competencia desleal. Han sido partes recurridas Mery y Celim, S.A. y Robest, S.L., representadas ante esta Sala por la procuradora D.^a Rosa Sorribes Calle y asistidas por la letrada D.^a Elisabet Alier Benages.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia.*

1.- La procuradora D.^a Amanda Tormo Moratalla, en nombre y representación de Mery y Celim, S.A. y Robest, S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra Montextil Artículos Textiles, S.L. en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] estimando íntegramente la demanda y se dicten los siguientes pronunciamientos:

» 1.- La declaración de que la explotación por Montextil, S.L. de una fregona lila como la protegida por los derechos de propiedad industrial de mis representadas y cualquiera confundible con aquella, es constitutiva de un acto de competencia desleal.

» 2.- La condena a Montextil, S.L. a cesar de inmediato, directa e indirectamente, en la fabricación, importación, uso y explotación de una fregona lila como la protegida por los derechos de propiedad industrial de mis representadas y cualquiera confundible con ésta.

» 3.- La condena a Montextil, S.L. a abonar a las actoras, en concepto de reparación de los daños y perjuicios sufridos, la cantidad que se determine en periodo de prueba y/o ejecución de sentencia, sobre las bases que se han fijado en la presente demanda.

» 4.- La condena a Montextil, S.L. a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, la condena a que se retiren del tráfico económico las fregonas lila objeto del presente procedimiento y cualquier material publicitario, catálogo u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y diseño, incluida la página web de la demandada.

» 5.- La condena a Montextil, S.L. a la destrucción, a su costa, de las fregonas lilas objeto del presente procedimiento que estén en su posesión y las que hayan sido retiradas del mercado.

» 6.- La condena a Montextil, S.L. a la publicación, a su costa, de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en dos revistas del sector y en su propia página web www.betistextil.es por un periodo prudencial, que a juicio de esta parte no debería ser inferior a un mes.

» 7.- La condena a Montextil, S.L. a pagar a mis representadas una indemnización coercitiva de cuantía determinada, no inferior a 600 euros por día transcurrido, hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción, según prevén los arts. 44 LM y 55.6 LD, a determinar en ejecución de sentencia.

» 8.- La condena a Montextil, S.L., a las costas del proceso, declarando su temeridad en caso de que se opongan a la demanda».

2.- La demanda fue presentada el 28 de noviembre de 2011, y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, y fue registrada con el núm. 976/2011. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- El procurador D. Juan T. Navarrete Ruiz, en representación de Montextil, S.L., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] dictar sentencia por la que desestimando la misma, absuelva a mi representado de todas las pretensiones deducidas en su contra, con expresa imposición de costas a las actoras».



4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Alicante, dictó sentencia núm. 306/2012, de 28 de noviembre, con la siguiente parte dispositiva:

«Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles Mery y Celim, S.A. y Robest, S.L. contra la mercantil Montextil, S.L. y en consecuencia condeno a Montextil, S.L. en los siguientes términos:

»- A cesar de inmediato, directa o indirectamente, en la fabricación, importación, uso y explotación de una fregona lila como la protegida por los derechos de propiedad industrial de las demandantes y cualquiera confundible con ésta;

» - A abonar a las actoras, en concepto de reparación de los daños y perjuicios, la cantidad que se determine en periodo de prueba y/o de ejecución de sentencia, según la opción que realice la demandante entre los beneficios dejados de obtener o los ilícitamente conseguidos por la demandada en los términos y con las bases fijadas en esta sentencia;

» - A adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, a que se retiren del tráfico económico las fregonas lila objeto del procedimiento y cualquier material publicitario, catálogo y otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y diseño, incluida la página web de la demandada;

»- A la destrucción, a su costa, de las fregonas lilas objeto del presente procedimiento que estén en su posesión y las que hayan sido retiradas del mercado;

»- A la publicación, a su costa, de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en dos revistas del sector.

»- A pagar a los actores una indemnización coercitiva de seiscientos euros (600 €) por día transcurrido, hasta que se produzca la efectiva cesación;

»- A pagar las costas del procedimiento».

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia.*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Montextil, S.L. La representación de Mery y Celim, S.A. y Robest, S.L., se opuso al recurso interpuesto de contrario.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que lo tramitó con el número de rollo 181/2013 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 313/2013 en fecha 12 de julio, cuya parte dispositiva dispone:

« **FALLAMOS:** Con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por Montextil Artículos Textiles, S.L. y con estimación de la impugnación deducida por Mery y Celim, S.L. y Robest, S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número 2 de fecha once de diciembre de dos mil doce, en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos revocar y revocamos la mencionada resolución y en su lugar.

» 1.-) Que estimando sustancialmente la demanda promovida por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, en nombre y representación de Mery y Celim, S.L. contra Montextil Artículos Textiles, S.L.,

» a) debemos declarar y declaramos la infracción de las marcas española número 6.895.651 y comunitaria número 2.864.864 como consecuencia de la fabricación y comercialización por Montextil Artículos Textiles, S.L. de la fregona controvertida;

» b) debemos condenar y condenamos a Montextil Artículos Industriales, S.L. a:

» i) cesar de inmediato, directa o indirectamente, en la fabricación, importación, uso y explotación de una fregona lila como protegida por las marcas de las actoras;

» ii) abonar a Mery y Celim, S.L. en concepto de reparación de daños y perjuicios, la cantidad que se determine en ejecución de sentencia con arreglo a las bases fijadas en el fundamento jurídico quinto de la sentencia de instancia;

» iii) adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, a que se retiren del tráfico económico las fregonas lilas objeto del procedimiento y cualquier material publicitario, catálogos u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca, incluida la página web de la demandada;

» iv) la destrucción, a su costa, de las fregonas lila objeto de este procedimiento que estén en su posesión y las que hayan sido retiradas del mercado;



- » v) La publicación, a su costa, de la presente Sentencia en dos revistas del sector.
- » vi) pagar a Mery y Celim S.L. una indemnización coercitiva de seiscientos euros (600,00.-€) por día transcurrido hasta que se produzca la efectiva cesación.
- » vii) pagar las costas causadas en la instancia a Mery y Celim, S.L.
- » 2.-) que desestimando la demanda promovida por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, en nombre y representación de Robest, S.L. contra Montextil Artículos Textiles S.L. fundada en la infracción del diseño industrial español número 502523-01 debemos de absolver y absolvemos a ésta de todas las pretensiones deducidas en su contra, sin efectuar especial imposición a ninguna de las partes sobre las costas causadas en la instancia;
- » 3.-) no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada:
- » 4.-) Se devolverán a todas las partes los depósitos constituidos para la interposición del recurso de apelación y para la impugnación».

TERCERO.- *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.*

1.- El procurador D. Juan Navarrete Ruiz, en representación de Montextil, S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primero.- Por violación de las normas reguladoras de la sentencia, dada la defectuosa motivación de la resolución recurrida, artículo 469.1 motivos 2º y 4º LEC, en correlación con el artículo 218.2 LEC y los artículos 457, 465.4 de igual norma así como 24 CE.»

«Segundo.- (formulado como Tercero) De la interposición de un recurso por infracción procesal por violación de las normas reguladoras de las sentencias y de las normas que rigen los actos y garantías procesales con causación de indefensión, artículo 469.1 motivos 2, 3º y 4º en correlación con los artículos 217 LEC».

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Por vulneración. Aplicación errónea de: el artículo 34 LM puesto en relación la infracción asimismo de los artículos 2, 4, 5, 12 y 33 de igual ley además de los artículos 1 y 2 del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, los artículos 2 y 3 de la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de legislaciones en materia de Marcas así como los artículos 6, 7 del Código Civil; y los artículos 1, 2, 9 y 48 del Reglamento (CE) número 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (RCM)».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 8 de Julio de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

«1º). *Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Montextil, S.L. contra la sentencia dictada el 12 de julio de 2013 por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), en el rollo de apelación n.º 181/2013, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 976/2011 del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid.*

» 2º). *Entréguese copias de los escritos de interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación formalizados con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría».*

3.- Se dio traslado a las partes recurridas para que formalizaran su oposición al recurso, lo que hicieron mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 30 de noviembre de 2015, se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 21 de enero de 2016, en que ha tenido lugar, no habiéndose dictado la sentencia en el plazo establecido por haberse prolongado su deliberación.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **Rafael Sarazá Jimena**, Magistrado de Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.- Antecedentes del caso.**

1.- Las entidades Mery y Celim, S.A. (en lo sucesivo, Mery y Celim) y Robest, S.L. (en lo sucesivo, Robest) interpusieron demanda contra Montextil Artículos Textiles, S.L. (en lo sucesivo, Montextil). En ella se alegaba que la demandada comercializaba desde noviembre de 2010 una fregona lila de microfibra llamada "lagis", que infringía los derechos de exclusiva que ostentaba Mery y Celim derivados de la titularidad de sendas marcas, española (núm. 2.684.864) y comunitaria (núm. 6.895.651), para distinguir productos de la clase 21 («utensilios y recipientes para el menaje y la cocina [que no sean de metales preciosos ni chapados]; peines y esponjas; cepillos [con excepción de los pinceles]; materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado [con excepción del vidrio de construcción]; cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases»); e infringía también el diseño industrial español nº 502523-01 del que era titular Robest.

En la demanda se ejercitaban acciones de infracción de las marcas, de infracción del diseño industrial y de competencia desleal, y se solicitaba la declaración de que la demandada había realizado conductas constitutivas de competencia desleal, la condena a la cesación en la fabricación, importación, uso y explotación de la fregona, a indemnizar daños y perjuicios, a retirar del tráfico económico las fregonas lilas objeto del litigio y cualquier material publicitario o catálogo en los que se haya materializado y a su destrucción, así como a la publicación de la sentencia y al pago de una indemnización coercitiva hasta la cesación efectiva de la infracción.

2.- La marca, tanto la española como la comunitaria, registrada por Mery y Celim tenía la siguiente representación gráfica:

La demandada, Montextil, comercializa así su producto:

3.- El Juzgado Mercantil desestimó la acción de infracción de las marcas comunitaria y española, estimó la acción de infracción del modelo industrial español, y desestimó la acción de competencia desleal.

En relación con la estimación de la acción de infracción del modelo industrial, condenó a Montextil a abonar a las demandantes, en concepto de reparación de los daños y perjuicios, la cantidad que se determinara en ejecución de sentencia, según la opción que realice la demandante entre los beneficios dejados de obtener o los ilícitamente conseguidos por la demandada en los términos y con las bases fijadas en la sentencia; a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación; a la destrucción, a su costa, de las fregonas lilas objeto del proceso; a la publicación, a su costa, de la sentencia en dos revistas del sector; a pagar una indemnización coercitiva de seiscientos euros por día transcurrido, hasta que se produzca la efectiva cesación; y a pagar las costas del procedimiento.

4.- Montextil recurrió en apelación la sentencia del Juzgado Mercantil, al considerar que había infringido los arts. 10 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por falta de exhaustividad y congruencia, y que asimismo había incurrido en error en la valoración de la prueba.

Por su parte, las demandantes, Mery y Celim y Robest, al serles dado traslado del recurso de apelación, no solo se opusieron a él, sino que también impugnaron la sentencia, en el sentido de solicitar que, además de confirmar la estimación de la acción de infracción del modelo industrial, fuera estimada la acción de infracción de las marcas comunitaria y española.

5.- La sentencia de la Audiencia Provincial consideró que la demandante se había aquietado a la desestimación de la acción de competencia desleal, por lo que no entró a decidir sobre la misma.

Respecto de las cuestiones planteadas en el recurso y en la impugnación, estimó el recurso de Montextil en lo relativo a la imposición de las costas de primera instancia, así como respecto de la condena por infracción del modelo industrial del que era titular Robest, que revocó; pero estimó la impugnación formulada por la parte demandante, estimó sustancialmente la demanda formulada por Mery y Celim, y declaró la infracción de las marcas española y comunitaria como consecuencia de la fabricación y comercialización por Montextil de la fregona lila, y realizó los pronunciamientos que se solicitaban en la demanda con relación a las acciones marcarias ejercitadas, tal como se recoge en los antecedentes de esta resolución.

6.- Montextil, disconforme con la sentencia de la Audiencia Provincial, ha interpuesto contra ella recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Las cuestiones relativas a la desestimación de las acciones de protección del diseño industrial y de competencia desleal no han sido planteadas, puesto que las demandantes no han recurrido su desestimación, por lo que el ámbito de los recursos se circunscribe a las acciones marcarias.

Recurso extraordinario por infracción procesal.

**SEGUNDO.-** *Formulación del primer motivo recurso extraordinario por infracción procesal.*

1.- El epígrafe que encabeza el motivo es el siguiente:

«Por violación de las normas reguladoras de la sentencia, dada la defectuosa motivación de la resolución recurrida, artículo 469.1 motivos 2º y 4º LEC, en correlación con el artículo 218.2 LEC y los artículos 457, 465.4 de igual norma así como 24 CE.»

2.- La recurrente alega que la sentencia adolece de la necesaria motivación al no contener razonamiento alguno para desestimar las causas de oposición que Montextil alegó frente a la impugnación de la sentencia formulada por Mery y Celim.

Afirma asimismo que la Audiencia Provincial incurre en error patente cuando afirma, sin ser cierto, que no se discutieron en apelación los efectos de la infracción de las marcas incluido, obviamente, el tema de los daños y perjuicios, por considerarlos prácticamente coincidentes con aquellos que hubiera determinado el mantenimiento de la declaración del Juzgado de infracción del diseño industrial de Robest.

Y, por último, alega que se falta a la lógica y a la razón cuando se considera a las marcas de Mery y Celim como tridimensionales pese a solicitarse como gráficas, no ofrecerse varias perspectivas, ni realizarse una descripción que diera a entender que se reivindica la imagen de un producto como tal, así como por afectar las marcas a varios productos y no solo a fregonas o cuando se da por probada la notoriedad de las marcas.

TERCERO.- *Decisión de la Sala. Inconsistencia del motivo.*

1.- La formulación del motivo del recurso incurre en importantes defectos. Se invocan preceptos legales que estaban derogados, como es el caso del art. 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se cita también como infringido el art. 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No se explica en el recurso cómo se ha infringido este precepto legal, ni es posible imaginar cómo ha podido infringirlo la sentencia recurrida.

Además, buena parte de estos recursos están relacionados con las cuestiones sustantivas objeto del proceso, que no pueden ser abordadas en el recurso extraordinario por infracción procesal.

2.- La denuncia de defectuosa motivación porque la sentencia de la Audiencia Provincial no contiene razonamiento alguno relativo a las causas de oposición a la impugnación expuestas por Montextil es inconsistente, pues las cuestiones a que hace referencia Montextil son abordadas por la Audiencia Provincial en la primera parte del fundamento cuarto de su sentencia.

Que la forma en que lo hace no convenza a Montextil no supone que se haya infringido el art. 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3.- Otra alegación del motivo es la relativa a que la Audiencia Provincial incurre en un error patente al considerar que no se había discutido en apelación la cuestión de los daños y perjuicios.

Lo que la sentencia de la Audiencia Provincial declara sobre esta cuestión es que los efectos de la infracción relacionados con la indemnización de daños y perjuicios que la sentencia del Juzgado Mercantil había establecido respecto de la infracción del modelo industrial y que la sentencia de la Audiencia Provincial refiere a la infracción de las marcas «no han sido objeto de especial impugnación por ninguna de las partes». La concreción de tal indemnización había sido dejada a ejecución de sentencia por el Juzgado.

Tal declaración de la Audiencia Provincial no supone un "error patente", como pretende la recurrente, puesto que las alegaciones que sobre esta cuestión había hecho Montextil en su recurso de apelación se insertaban en el apartado titulado «infracción del artículo 218 LEC por falta de exhaustividad y de congruencia de la sentencia», lo cual era completamente ajeno a la cuestión sustantiva de la indemnización de daños y perjuicios. Además de lo anterior, las alegaciones sobre este extremo eran inconsistentes, ininteligibles en algunas de sus afirmaciones, y otras venían referidas a extremos que deberían discutirse cuando, en ejecución de la sentencia, se fijara la indemnización.

Por lo expuesto, la afirmación de que esta cuestión no había sido objeto de "especial impugnación" no puede considerarse constitutiva de un error patente, como se pretende.

La recurrente no ha planteado que se haya infringido la prohibición de incongruencia omisiva, ni ha solicitado la subsanación de una omisión de pronunciamiento por la vía del art. 215.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que no procede abordar la existencia de una infracción de esta naturaleza.

4.- Otras alegaciones que se formulan en este motivo hacen referencia a que la Audiencia Provincial falla el recurso sin ajustarse a las reglas de la lógica y la razón.



5.- Las alegaciones que se refieren a una valoración incorrecta de la prueba no tienen encaje en el art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni en realidad en ninguno de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal, puesto que la valoración de la prueba no puede revisarse en el recurso extraordinario por infracción procesal, más que en casos excepcionales de error patente o arbitrariedad, que no concurren en este caso.

CUARTO.- *Formulación del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal.*

1.- El segundo motivo (que en el recurso se numera como tercero) tiene este encabezamiento:

«De la interposición de un recurso por infracción procesal por violación de las normas reguladoras de las sentencias y de las normas que rigen los actos y garantías procesales con causación de indefensión, artículo 469.1 motivos 2, 3º y 4º en correlación con los artículos 217 LEC».

2.- El desarrollo de este motivo del recurso es, literalmente, el siguiente:

«La sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Alicante recurrida da por probadas y exonera de su carga de probar a la impugnante de todas las manifestaciones hechas por la misma en su demanda así como en su recurso de impugnación de la sentencia en relación con la singularidad de sus marcas, su carácter distintivo así como la presunción de la causación a la misma de perjuicios por la comercialización de fregonas violetas e incluso lilas denominadas e identificadas como Lagis de Montextil.»

QUINTO.- *Decisión de la Sala. Inconsistencia del motivo.*

1.- La formulación del motivo del recurso revela su clara inconsistencia, no solo por la invocación acumulada de tres cauces distintos (los apartados 2, 3 y 4 del art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sino, sobre todo, por la falta del necesario desarrollo y fundamentación adecuada de sus alegaciones.

2.- En todo caso, la Audiencia Provincial no ha podido infringir el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque no ha aplicado las reglas de la carga de la prueba.

Recurso de casación.

SEXTO.- *Formulación del recurso de casación.*

1.- El párrafo que encabeza el motivo del recurso es el siguiente:

«Aplicación errónea de: el artículo 34 LM puesto en relación la infracción asimismo de los artículos 2, 4, 5, 12 y 33 de igual ley además de los artículos 1 y 2 del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, los artículos 2 y 3 de la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de legislaciones en materia de Marcas así como los artículos 6, 7 del Código Civil; y los artículos 1, 2, 9 y 48 del Reglamento (CE) número 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (RCM)».

2.- En el motivo se realizan alegaciones relativas a la infracción de esas normas legales, y de las reglamentarias que las desarrollan, en la comparación realizada para determinar la existencia de infracción marcaria; la ausencia de distintividad (o debilidad de tal carácter distintivo) de las marcas de la demandante; la improcedencia de monopolizar el color morado en dos tonalidades; la necesidad de atender a la solicitud de la marca para determinar su ámbito de protección; la necesidad de prueba de la existencia del daño para acordar su indemnización; y la valoración irracional y absurda hecha para determinar la notoriedad de la marca.

3.- En concreto, se alega que el juicio comparativo hecho por la Audiencia Provincial para concluir que ha existido infracción de las marcas registradas por Mery y Celim (tanto la marca española como la marca comunitaria) es incorrecto, puesto que no ha utilizado para ello el signo registrado por la demandante (las marcas española y comunitaria invocadas por la parte demandante son marcas gráficas consistentes en una reproducción fotográfica de una única vista de una parte de una fregona con dos tonalidades de color) y no lo ha comparado con el signo utilizado por Montextil, sino que ha comparado el producto comercializado por Mery y Celim, una fregona lila, frente al producto comercializado por Montextil, obviando los signos denominativos claramente presentes en el mismo.

Según la recurrente, la Audiencia Provincial ha interpretado las marcas de Mery y Celim de manera extensiva o más allá del Registro, de igual manera que si se tratara de un diseño industrial, con lo que se le permitiría eludir el filtro de acceso al Registro de una marca tridimensional. No es posible, alega la recurrente, que una marca sea, al mismo tiempo, tridimensional y gráfica.

SÉPTIMO.- *Decisión de la Sala. La delimitación del ámbito de protección de la marca figurativa que consiste en una imagen bidimensional, en color, de la forma del producto.*

1.- Sobre esta cuestión, la sentencia del Juzgado Mercantil afirmó en su fundamento segundo:



«Sin embargo nos encontramos con que al comprobar la certificación aportada vemos que se trata de una marca gráfica bidimensional. En modo alguno es una marca tridimensional, de tal manera que aunque el signo que aparece recogido es una fotografía de la propia fregona sólo podemos llegar a la conclusión de que con el registro de dicha marca se está protegiendo la utilización de la propia fotografía u otra representación semejante de una fregona lila abierta como forma de identificación del producto y del origen empresarial, pero que en modo alguno es el propio producto con determinadas formas y colores el que queda protegido por los derechos exclusivos del signo.

» Así, que una marca sea denominativa, gráfica o tridimensional y así se diga en su registro y en las certificaciones no obedece a una necesidad meramente descriptiva, sino que viene a definir de forma clara cuáles son los límites de la protección del derecho en exclusiva, de manera que no puede admitirse como ajustada a derecho la invocación de la infracción del derecho de una marca gráfica bidimensional a través de la comercialización de un producto que no incorpora el signo, sino que reproduce la forma y color del propio producto representado en el signo gráfico bidimensional, porque para ello es preciso la existencia de un registro de marca tridimensional. De lo contrario, se estaría permitiendo vulnerar los filtros de acceso a los registros nacional y comunitario de la marca tridimensional, de tal manera que mediante la solicitud de una bidimensional se podría estar obteniendo un privilegio de exclusiva sobre determinadas formas y apariencias de producto que no habrían sido registradas como marcas tridimensionales habida cuenta sus características.

» Por lo anterior, debe concluirse que con la comercialización de la fregona de la demandada no se produce infracción alguna de marca comunitaria y lo mismo cabe concluir de la marca española, igualmente gráfica y bidimensional.

» La protección de ambas, en su vertiente negativa, vendrá limitada al derecho de excluir a un tercero el uso de la fotografía o representación gráfica equivalente de la fregona en su producto, página web, ofertas de publicidad, etc, pero nunca del producto en sí mismo considerado».

2.- La Audiencia Provincial consideró incorrecto el enfoque que de esta cuestión había realizado la sentencia apelada, y declaró:

«Hemos de partir, pues, de la posibilidad de que el objeto del registro sea la misma forma del producto y que su forma de reproducción consista en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional.

»En segundo lugar, no existe obstáculo alguno para que un signo constituido exclusivamente por la forma del producto pueda constituir una marca española o comunitaria siempre que se cumplan con los requisitos de la distintividad y de la representación gráfica y, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los criterios de valoración del carácter distintivo de las marcas constituidas por la forma misma del producto no son distintos de los que se aplican a otras categorías de marcas [...].

»La primera de las cuestiones planteadas se centró en si para apreciar el carácter distintivo, en el sentido del artículo 3.1.b) de la Directiva, de una marca tridimensional constituida por la forma del producto, debía aplicarse un criterio más estricto que el que se utiliza para otros tipos de marca.

»La apreciación del Tribunal que de manera sintética se desprende de los epígrafes 37 a 49 de la Sentencia es la siguiente: Los signos tridimensionales pueden, en principio, constituir una marca a condición de que cumplan los requisitos de la representación gráfica y siempre que estos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. [...] Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales no son distintos de los aplicables a otras clases de marcas, si bien se ha de tener en cuenta las prohibiciones establecidas en el artículo 3.1.e) de la Directiva que enumera las causas específicas de denegación de estos signos.

»Sin embargo no es menos cierto que el carácter distintivo de una marca constituida por la forma de un producto puede resultar más difícil de acreditar que el de una marca denominativa o figurativa y que la distintividad puede obtenerse debido al uso que se haga de ellas y ser registradas como marcas sobre la base del artículo 3, apartado 3 de la Directiva [...]. No deben aplicarse criterios más severos a las marcas de forma de los productos que los que se aplican a las otras modalidades de marcas.

»En conclusión, ningún obstáculo existe para que la marca consista en la forma del producto con un color determinado siempre y cuando esta forma y color les dote de distintividad al informar de su origen empresarial respecto de productos idénticos o similares de sus competidores».

Para la Audiencia, las marcas española y comunitaria de Mery y Celim consisten en la propia forma del producto (una cabeza de fregona) de un determinado color (morado o lila, más intenso en la parte rígida superior y más suave en las fibras) y constituye un signo tridimensional, sin perjuicio de que haya sido representado por una fotografía en la solicitud de registro de la marca y en la publicación y registro de esta.



3.- De acuerdo con el art. 4 de la Ley 17/2001, de 7 diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, LM), aplicable a la marca española, que traspone el art. 2 de la Directiva 1989/104/CEE, de 21 diciembre 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, la Directiva de marcas), se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Tales signos podrán ser, entre otros: 1) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos (apartado "b" de la enumeración contenida en el precepto). Son las denominadas marcas gráficas, en las que puede diferenciarse entre las puramente gráficas (que solo suscitan en el consumidor la imagen del signo en que consiste la marca) y las figurativas (que no solo suscitan la imagen visual sino también un determinado concepto). 2) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación (apartado "d" de la enumeración contenida en el precepto), cuyo registro como marca exige que la forma del producto o de su presentación tenga aptitud distintiva, esto es, permita identificar el origen empresarial del producto. Son las llamadas marcas tridimensionales.

El art. 4 del Reglamento [CE] núm. 40/1994, de 20 diciembre 1993, de la Marca Comunitaria (en lo sucesivo, RMC), contiene una regulación similar para esta marca.

4.- El Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 julio (en lo sucesivo, Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas), al regular la solicitud de registro de la marca que no sea puramente denominativa, tras prever en el art. 2.3º que en la solicitud se hará mención a la naturaleza gráfica, tridimensional, sonora, mixta o denominativa en caracteres no estándar de la marca solicitada, establece en el art. 2.4º:

«Cuando se solicite el registro de una marca tridimensional, la reproducción de la misma consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, pudiendo constar de hasta seis perspectivas diferentes, siempre que se agrupen formando una única y misma reproducción que no exceda de las dimensiones establecidas en el apartado 2. Si la reproducción no mostrara suficientemente los detalles de la marca, se podrá exigir al solicitante que proporcione hasta seis vistas diferentes de la marca y una descripción escrita de la misma».

La regla 3, apartado 4, del Reglamento (CE) núm. 2868/95, de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento núm. 40/94 del Consejo, sobre la Marca Comunitaria (en lo sucesivo, Reglamento de Ejecución de la Marca Comunitaria), prevé:

«Cuando se solicite el registro de marcas tridimensionales, se hará mención de ello en la solicitud. La representación consistirá en una reproducción fotográfica o una representación gráfica de la marca. La representación podrá constar de hasta seis perspectivas diferentes de la marca».

5.- Que pueda registrarse como marca la forma de un producto, que sean admisibles las marcas tridimensionales, y que, en tal caso, la forma de reproducir el signo en la solicitud y en el registro sea mediante reproducciones gráficas o fotográficas bidimensionales, no significa que en el caso objeto de este recurso se haya registrado una marca tridimensional consistente en la forma de un mocho de fregona de color lila, puesto que en la inscripción de la marca no solo no consta su carácter tridimensional, sino que, al contrario, se indica que se trata de un signo gráfico, en la marca española, o figurativo, en la marca comunitaria.

El examen de las certificaciones del registro de las marcas aportadas con la demanda, tanto española como comunitaria, muestra que las marcas en las que Mery y Celim basa las acciones de infracción marcaría no son marcas tridimensionales, sino marcas gráficas (así se dice en la inscripción de la marca española), más exactamente figurativas (así se dice expresamente en la inscripción de la marca comunitaria), que consisten en la reproducción bidimensional de la forma de un producto.

6.- La recurrente argumenta que la sentencia recurrida interpreta las marcas de Mery y Celim de manera extensiva, más allá del Registro, de igual manera que si se tratara de un diseño industrial. Y que la sentencia recurrida otorga a Mery y Celim una ventaja competitiva indebida, como premio a la ambigüedad de su registro, para eludir el filtro al registro de la marca tridimensional, establecido en los arts. 4 y 7 RMC y 4 y 5 LM.

7.- El TJUE, en la sentencia de 20 octubre 2011, asuntos acumulados C-344/10 P y C-345/10 P, caso Freixenet, declaró:

«45 Según jurisprudencia asimismo reiterada, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas (véanse, en particular, las sentencias Mag Instrument/OAMI, antes citada, apartado 30; de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartado 27; Storck/OAMI, antes citada, apartado 26, y de 4 de octubre de 2007, Henkel/OAMI, C-144/06 P, Rec. p. I-8109, apartado 36).



»46. No obstante, hay que tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dichos criterios, que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (véanse, en particular, las sentencias antes citadas Mag Instrument/OAMI, apartado 30; Deutsche SiSi-Werke/OAMI, apartado 28, y Storck/OAMI [TJCE 2006, 175] , apartado 27).

»47. En tales circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 40/94 (véanse, en particular, las sentencias antes citadas Mag Instrument/OAMI, apartado 31; Deutsche SiSi-Werke/OAMI, apartado 31, y Storck/OAMI, apartado 28)».

8.- Lo expresado es aplicable a los signos que consistan en la forma del producto, tanto tridimensionales, que será lo habitual, como también en los supuestos, ciertamente más excepcionales, en que se trate de un signo figurativo consistente en la reproducción bidimensional de la forma de un producto.

La sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2006, asunto C-25/05 P, caso August Storck KG, tras exponer los razonamientos expresados en el anterior apartado respecto de los requisitos que debe reunir una marca tridimensional que consista en la forma de un producto, añade:

«29 Esta jurisprudencia, desarrollada en relación con marcas tridimensionales constituidas por el aspecto del propio producto, también es válida cuando, como ocurre en el presente asunto, la marca solicitada es una marca figurativa constituida por la representación bidimensional de dicho producto. En efecto, en ese caso, la marca tampoco consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa.»

9.- En consecuencia, tanto los signos figurativos como los tridimensionales deben superar el examen de las prohibiciones absolutas que establece la normativa de registro para ser inscritos como marcas. Entre estas prohibiciones figuran una serie de reglas que son aplicables únicamente a los signos, tanto tridimensionales como figurativos, que consisten en la forma del producto y, por tanto, constituyen unos requisitos específicos que estos signos deben reunir para lograr su registro como marcas.

Los artículos 3.1.e) LM y 7.1.e) RMC contienen estas prohibiciones absolutas específicas para los signos que consistan en la forma del producto. Estos preceptos prohíben el registro de aquellos signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.

10.- La razón de ser de estas prohibiciones absolutas específicas radica en que el objeto del derecho de marca lo constituye la forma del producto o la de su presentación comercial, que, en principio, son signos menos aptos que una denominación o un elemento gráfico para transmitir mensajes relativos a su origen empresarial, calidad, procedencia geográfica u otras características del producto más allá de su especie.

Estas prohibiciones absolutas específicas para las marcas que consistan en la forma del producto o de su presentación están destinadas a evitar que pueda registrarse como marca signos que no son aptos para identificar el origen empresarial de los productos y los demás mensajes asociados a la marca.

11.- La demandada no ha planteado como excepción ni como reconvenición la nulidad, con base en esas prohibiciones absolutas, de las marcas de Mery y Celim. Tampoco ha excepcionado correctamente la falta de uso efectivo y real de la marca registrada, por más que hayan hecho en el recurso algunas alusiones imprecisas a esta cuestión, ni ha reconvenido ejercitando la acción de declaración de caducidad por falta de uso, tal como permite el art. 41.2 LM. Por tanto, ha de partirse de la validez y plena eficacia de tales marcas.

Ahora bien, la regulación de estas prohibiciones absolutas específicas para las marcas consistentes en la forma del producto no solo sirve como criterio para enjuiciar la nulidad de las marcas, en el caso de que se ejercite una acción de nulidad por contravención de tales prohibiciones. También suministra criterios útiles para delimitar el ámbito de la protección de estas marcas. Además, el hecho de que el signo sea figurativo y consista en la reproducción bidimensional de una cierta perspectiva de la forma del producto también tiene influencia en la delimitación de este ámbito de protección de las marcas de la demandante.

La correcta delimitación del ámbito de protección de las marcas es un elemento fundamental para juzgar si se ha producido la infracción que se alega en la demanda.



12.- Tanto el art. 34.2 LM como el 9.2 RMC prevén que el ejercicio del *ius prohibendi* permite al titular de la marca registrada impedir que los terceros, sin su consentimiento, pongan el signo en los productos o en su presentación, utilicen el signo en los documentos mercantiles y la publicidad, usen el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio, o pongan el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, esto es, que utilicen en el tráfico económico cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca, y por ser idénticos o similares los productos o servicios, implique un riesgo de confusión del público.

La acción marcaría ejercitada por Mery y Celim atribuye a Montextil la infracción de sus marcas por haber incurrido en imitación confusoria. Es preciso por tanto determinar si ha existido riesgo de confusión, incluido el de asociación.

13.- La marca tiene como función principal indicar el origen empresarial del producto y distinguirlo de otros productos que tengan un diferente origen empresarial, otra calidad, etc. Por tanto, la primera comparación que exige la apreciación del riesgo de confusión de acuerdo con lo previsto en el art. 34.2 LM y el art. 9.1 RMC (signo idéntico o semejante a la marca) hay que hacerla entre los signos que sean aptos para indicar el origen del producto. Esto es, ha de hacerse la comparación entre la marca de quien ejercita la acción marcaría, tal como ha sido registrada, y los signos empleados por los competidores contra quienes dirige su acción, no entre los productos en sí mismos considerados.

El examen de las alegaciones de Mery y Celim muestra que el derecho de exclusiva que invoca, con base en las marcas española y comunitaria que tiene registradas, no lo hace recaer sobre un signo indicativo del origen del producto, sino sobre el producto en sí. La demandante no realiza correctamente el primero de los exámenes necesarios para apreciar el riesgo de confusión, la confrontación del signo registrado con el signo utilizado por la demandada en su producto. Realiza la comparación entre el producto que ella comercializa, puesto que considera que ha registrado como marca la forma tridimensional del producto, y el producto comercializado por la demandada.

La sentencia de la Audiencia, al partir del presupuesto incorrecto de que la marca registrada es tridimensional, esto es, que la marca es la propia forma del producto, un mocho de fregona, de color lila, y al compararlo con el producto comercializado con Montextil, llega al mismo resultado erróneo.

La recurrente lleva razón en este extremo. Las marcas registradas por Mery y Celim no le otorgan la exclusiva sobre el producto consistente en un mocho de fregona de color lila con cordones de microfibra. Se la otorga sobre un signo distintivo, registrado con unas determinadas características, que sirve para identificar la procedencia del producto y otras características asociadas a dicha procedencia, como puede ser la calidad.

14.- Como se ha dicho, el otro término de comparación no debe ser el producto comercializado por Montextil, sino el signo que esta utiliza en sus productos, que sirve para identificar su procedencia y distinguirlo de otros productos.

El Tribunal de Justicia, desde su sentencia de 12 de noviembre de 2002 (asunto C-206/01, caso Arsenal), ha declarado, y reiterado en otras más recientes como la de 22 de septiembre de 2011, asunto C-323/09, caso Interflora:

«[...] el ejercicio de este derecho [el *ius prohibendi* del titular de la marca] debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto.»

De ello se desprende que el titular de la marca solo puede invocar el *ius prohibendi* cuando un tercero no autorizado utilice en el tráfico económico y a título de marca un signo idéntico o confundible con la marca registrada para indicar el origen empresarial de los productos y distinguirlos de los de otra procedencia. Y un tercero usa un signo a título de marca cuando el signo ocupa un lugar tan destacado en el propio producto, en su envoltorio o en la publicidad, que previsiblemente captará la atención de los consumidores, que lo interpretarán como la indicación del origen del producto.

15.- Una vez sentado cuál debe ser el primer paso de la comparación necesaria para decidir si hay infracción marcaría por riesgo de confusión (comparación de signo con signo), ha de aplicarse al caso objeto del recurso. Para ello, debe fijarse cuál es el ámbito de protección de las marcas registradas por Mery y Celim (primer término de la comparación) y cuál es el signo que está siendo utilizado por Montextil en sus productos a título de marca (segundo término de la comparación).

16.- La sentencia de la Audiencia Provincial otorga a Mery y Celim el derecho de exclusiva sobre cualquier mocho de fregona, cuya forma no se aparte de la usual de los mochos de fregona, con los hilos de microfibra de color lila, y el casquillo de plástico de color lila en un tono más oscuro.



Esta premisa no es correcta. En lo referente a la forma tridimensional del producto, no puede admitirse que la marca registrada otorgue a Mery y Celim el monopolio sobre la forma del mocho de fregona, puesto que esa forma es la impuesta por la naturaleza del producto y no identifica el origen empresarial del mismo, por lo que carece de cualquier distintividad. Además, no debe olvidarse que Mery y Celim no ha registrado marcas tridimensionales consistentes en el mocho de una fregona, sino una marca figurativa, bidimensional, que consiste en una determinada visión frontal de un mocho de fregona con los cordones extendidos, en forma aproximadamente triangular.

17.- En la sentencia recurrida se considera que, junto con la forma del producto, el color lila es el signo indicativo del origen empresarial de su producto. El resultado práctico es que el propio color lila, aplicado al mocho de fregona, es la marca registrada.

Esta tesis tampoco es admisible. No es correcto afirmar que se ha registrado como marca un determinado color, en este caso el color lila, en dos tonos, para determinados productos, los mochos de fregona, de forma que cualquier mocho de fregona de color lila, en cualquiera de sus tonalidades, simplemente con una tonalidad más oscura en el casquillo rígido que en los hilos, infrinja las marcas, española y comunitaria, de Mery y Celim.

Respecto del registro del color como marca, la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de mayo de 2003, asunto C- 104/01, caso Libertel, afirmó:

«Un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104/CEE [...], a condición, principalmente, de que pueda ser objeto de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Este último requisito no puede satisfacerse mediante la simple reproducción en papel del color de que se trate, pero puede cumplirse mediante la designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido.»

En las certificaciones de los registros de las marcas española y comunitaria se observa que Mery y Celim no ha registrado como marca el signo consistente en un color aplicado a un determinado producto. No se trata de realizar en este momento un examen de validez, que sería improcedente puesto que no se ha excepcionado ni reconvenido sobre la nulidad de la marca, y que exigiría además analizar el resto de requisitos precisos para el registro del color como marca (fundamentalmente, la distintividad adquirida antes del registro o su carácter inusual y arbitrario). Se trata de valorar, en base a los requisitos del registro de determinadas marcas, en concreto las marcas consistentes exclusivamente en un color, si lo registrado ha sido tal marca. Y la conclusión ha de ser que lo registrado como marca no ha sido el color lila para un determinado tipo de productos, puesto que no se ha identificado adecuadamente el color. La mención al color del signo figurativo es altamente imprecisa en el registro de las marcas de la demandante, puesto que el color no se identifica con arreglo a un código de identificación de los colores internacionalmente reconocido, y se observa incluso que pese a que la parte rígida y la parte flexible son de tonos distintos, la mención al color es única: lila.

La mención que los registros de la marca hacen al color lila no supone que se haya registrado como marca el color como tal para los productos consistentes en mochos de fregona. Al no ser un signo denominativo ni un signo gráfico sin cromatismo, se ha mencionado el color utilizado porque así lo prevé el art. 2.5 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas y el 3.5 del Reglamento de Ejecución de la Marca Comunitaria, pero no se han identificado los distintos tonos de lila empleados en la parte rígida y en la parte flexible del mocho mediante sistema de clasificación de los colores reconocido.

18.- Como conclusión a lo expuesto, lo que Mery y Celim ha registrado como marca es un signo figurativo de carácter bidimensional, consistente en la vista frontal de un mocho de fregona con los cordones extendidos, en forma aproximadamente triangular, con una combinación de colores, distintos tonos de lila.

19.- Hay que fijar el otro término de la comparación, esto es, cuál es el signo utilizado por Montextil para indicar la procedencia de sus productos, puesto que, como ya se ha dicho, lo que puede infringir el derecho de exclusiva que a la demandante otorga las marcas que tiene registradas no es el producto comercializado por Montextil, sino el signo que utiliza a título de marca.

Se trata por tanto de identificar cuál es la característica exterior de los productos de la demandada, o de su presentación, que, por su carácter distintivo, sirve para identificar su procedencia y distinguirlos de los productos que tienen otro origen empresarial.

Esta Sala es consciente de que no estamos ante una acción de competencia desleal y que los criterios de comparación que han de aplicarse son los propios del Derecho de marcas, en que el riesgo de confusión posee carácter normativo. Sin embargo, ha de tomarse en consideración la naturaleza del producto y la forma en que se comercializa por Montextil, porque sirve para determinar cuál es el signo que, cara a los consumidores, contiene los mensajes propios de la marca, con el que ha de compararse la marca registrada por



la demandante. Así lo hizo el Tribunal de Justicia en su sentencia de 3 de septiembre de 2009, asunto C-498/07 P, caso Aceites del Sur-Coosur, S.A. contra Koipe Corporación, S.L., en el que el tribunal tuvo en cuenta que se trataba de productos de consumo muy corriente, que se adquieren casi siempre en las grandes superficies o en establecimientos comerciales en los que los productos se exponen en las estanterías y en que el consumidor obedece más al impacto visual de la marca que busca.

En el caso de los productos comercializados por Montextil, se observa que se trata de mochos de fregona, que son también productos de consumo muy corriente que se adquieren con frecuencia en establecimientos comerciales en los que estos productos se exponen en un envoltorio plástico, que les confiere una forma aproximadamente cilíndrica. En ese envoltorio plástico existe una gran franja de color anaranjado, que tapa una parte sustancial de los cordones del mocho de fregona, en la que hay un dibujo de forma aproximada de estrella y en la que aparece destacada la denominación "lagis" con una determinada grafía, y otras menciones y grafismos.

Se trata por tanto de un signo mixto, denominativo y gráfico.

Una vez fijados los términos de la comparación (marca registrada de la demandante, signo utilizado por la demandada a modo de marca), procede realizar la comparación para apreciar si existe riesgo de confusión.

20.- En nuestra sentencia 375/2015, de 6 de julio, declaramos:

«Como hemos expuesto en otras ocasiones, resulta de aplicación la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el riesgo de confusión que, como hemos hecho en otras ocasiones (Sentencias 433/2013, de 28 de junio, y 95/2014, de 11 de marzo), podemos sintetizar en las siguientes pautas o directrices:

«i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

»ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

»iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado [...], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma]. [...]

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre).»



21.- En la comparación entre signos que no son puramente denominativos ha de tenerse en cuenta tanto el plano conceptual como el gráfico.

Ni en uno ni en otro plano existe una mínima similitud entre el signo registrado como marca, una imagen frontal de un mocho de fregona con los cordones extendidos en forma aproximadamente triangular y dos tonos de lila, y el signo utilizado por la demandada, el signo mixto gráfico y denominativo a que se ha hecho referencia. Los signos son tan distintos que, pese a tratarse de productos de uso muy común y de escaso precio, pese al escaso grado de atención que por ello les presta el consumidor medio y que este no realiza una comparación directa entre los signos, y pese a la identidad en los productos, puesto que el producto comercializado por Montextil está incluido en la clase 21 del Nomenclátor, para los que están registradas las marcas de Mery y Celim, un consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no podría confundir uno y otro signo y considerar que ambos productos tienen una misma procedencia, o que existe asociación entre los productores de uno y otro producto, por la diferencia tan acusada entre las marcas de Mery y Celim y el signo empleado por Montextil.

22.- La demandada Montextil no ha puesto en sus productos un signo idéntico o similar al registrado como marca por Mery y Celim, ni lo ha utilizado en documentos mercantiles o en la publicidad, ni en las redes de comunicación.

En la impresión del contenido del sitio web de la demandada que se aporta con la demanda, se observa que las representaciones gráficas utilizadas son muy diferentes a la marca registrada por Mery y Celim, puesto que consisten en diversos mochos de fregona envueltos en envolturas plásticas, en forma aproximadamente cilíndrica, y destacando una gran franja central en diversos colores el signo denominativo "lagis", y solo en algunas de ellas se adivina una tonalidad lila.

23.- En conclusión, las marcas nacional y comunitaria registradas por Mery y Celim dan derecho a esta sociedad a impedir que el signo en que consisten las marcas sea utilizado en el tráfico económico como signo de otros productos de la clase para la que han sido registradas, o se incorporen a esos productos o a la publicidad que de los mismos se haga. Pero no permite a Mery y Celim impedir que se fabriquen y comercialicen otras cabezas de fregonas de color lila que se comercializan con signos diferentes al suyo, como es el caso del signo mixto, denominativo y gráfico, utilizado por Montextil, puesto que sus derechos de marca, española y comunitaria, no le otorgan la exclusividad en el mercado sobre los mochos de fregona de color lila, cualquiera que sea el signo con que son marcados.

24.- La estimación del motivo por estas razones determinan la revocación de la sentencia y la desestimación de la impugnación de Mery y Celim, lo que determina a su vez la plena desestimación de la demanda, y hace innecesario analizar el resto de las alegaciones realizadas por la recurrente en su recurso de casación.

OCTAVO.- *Costas y depósitos.*

1.- La estimación del recurso de casación conlleva que, en cuanto a costas, no se haga especial declaración de las costas de este recurso, y que se impongan a Mery y Celim las costas de su impugnación en apelación y las de primera instancia, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal determina que se imponga a la recurrente Montextil las costas de este recurso.

2.- Procédase a la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación, y se acuerda la pérdida del depósito constituido para el recurso extraordinario por infracción procesal, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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

FALLAMOS

1.º- Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y estimar el recurso de casación interpuesto por Montextil Artículos Textiles, S.L. contra la sentencia núm. 313/2013, de 12 de julio, dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el recurso de apelación núm. 181/2013.

2.º- Casar la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni efecto alguno en lo relativo a la estimación de la impugnación de la sentencia del Juzgado Mercantil formulada por Mery y Celim, S.A., y en su lugar acordamos:

2.º-1. Desestimar la impugnación formulada por Mery y Celim, S.A. contra la sentencia núm. 306/2012, de 28 de noviembre, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante

2.º-2. Imponer a Mery y Celim, S.A. las costas de la impugnación



2.º-3. Desestimar totalmente la demanda interpuesta por Mery y Celim, S.A. y Robest, S.L. contra Montextil Artículos Textiles, S.L.

2.º-4. Condenar a Mery y Celim, S.A. y Robest, S.L. al pago de las costas de primera instancia.

3.º- No hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación y condenar a la recurrente Montextil Artículos Textiles, S.L. al pago de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal. Devuélvase al recurrente el depósito constituido para interponer el recurso de casación, y se acuerda la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso extraordinario por infracción procesal.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Ignacio Sancho Gargallo.- Francisco Javier Orduña Moreno.- Rafael Sarazá Jimena.- Pedro José Vela Torres.- FIRMADO y RUBRICADO. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Rafael Sarazá Jimena**, 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 Letrado/a de la Administración de Justicia de la misma, certifico.

FONDO DOCUMENTAL CENDO