



Roj: **STS 3196/2015** - ECLI: **ES:TS:2015:3196**

Id Cendoj: **28079110012015100407**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **06/07/2015**

Nº de Recurso: **2318/2013**

Nº de Resolución: **375/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP BU 635/2013,**
STS 3196/2015

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a seis de Julio de dos mil quince.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Burgos, sección 3ª, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos.

Los recursos fueron interpuestos por la entidad Autoram S.L., representada por la procuradora María Dolores de Haro Martínez.

Es parte recurrida la entidad Autorama, S.L., representada por la procuradora María Teresa Puente Méndez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Tramitación en primera instancia

1. El procurador José María Manero de Pereda, en nombre y representación de la entidad Autorama, S.L. (en liquidación), interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, contra la entidad Autoram S.L., para que se dictase sentencia:

"por la que estimando la presente demanda, condene a la demandada a:

1º) Cesar en la utilización como nombre comercial o signo distintivo de la denominación AUTORAM.

2º) Indemnice a mi representada en la cantidad de treinta mil euros (30.000,00 ?) importe de los perjuicios sufridos por la misma al no haber podido transmitir los derechos de propiedad sobre los signos distintivos de su titularidad como consecuencia de la violación de la demandada o, subsidiariamente, para el caso en que se considere oportuno en la cantidad que hubiera tenido que abonar como precio a mi representada por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, cantidad que se determinaría en ejecución de sentencia."

2. La procuradora Elena Cano Martínez, en representación de la entidad Autoram S.L, contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

"por la que desestimándose íntegramente la demanda interpuesta por Autorama S.L. en base a esta nuestra oposición, se absuelva a mi representada de todos los pedimentos y se condene en costas a la actora."

3. El Juez de lo Mercantil núm. 1 de Burgos dictó Sentencia con fecha 8 de marzo de 2013 , con la siguiente parte dispositiva:



"FALLO: Que desestimando como desestimo la demanda presentada por el Procurador Sr. Manero de Pereda, en nombre y representación de la mercantil "AUTORAMA, S.L.", debo absolver y absuelvo a la Sociedad "AUTORAM, S.L.", de los pedimentos ejercidos en su contra, en cuanto a las costas procede su imposición a la demandante."

Tramitación en segunda instancia

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Autorama, S.L. (en liquidación).

La resolución de este recurso correspondió a la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Burgos, mediante Sentencia 17 de julio de 2013, cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don José María Manero de Pereda contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Burgos en los autos de juicio ordinario 30/2012, con revocación de la misma se dicta otra por la que se estima parcialmente la demanda formulada por AUTORAMA SL (en liquidación) contra AUTORAM SL y se condena a la parte demandada a:

- 1) Cesar en la utilización como nombre comercial o signo distintivo de la denominación AUTORAM.
- 2) Indemnizar a la parte actora con el 1% de la cifra de negocios obtenidos por el demandado a partir del 16 de abril de 2010 y hasta que se produzca el cese definitivo en el uso de la marca, lo que se determinará en ejecución de sentencia.

No ha lugar a la imposición de costas en ambas instancias."

Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

5. La procuradora Elena Cano Martínez, en representación de la entidad Autoram S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Burgos, sección 3ª.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

"1º) Infracción del art. 218.1 LEC .".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Infracción e interpretación errónea del art. 45 de la Ley de Marcas y del Principio General del Derecho "venire contra factum proprium nom valet".

2º) Infracción e interpretación errónea del art. 34.2, párrafo b, en relación con el art. 37, párrafo a, de la Ley de Marcas .".

6. Por diligencia de ordenación de 15 de octubre de 2013, la Audiencia Provincial de Burgos, sección 3ª, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

7. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente la entidad Autoram S.L., representada por la procuradora María Dolores de Haro Martínez; y como parte recurrida la entidad Autorama, S.L., representada por la procuradora María Teresa Puente Méndez.

8. Esta Sala dictó Auto de fecha 24 de junio de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

"ADMITIR LOS RECURSOS EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN interpuestos por la representación procesal de "AUTORAM, .SL." contra la sentencia dictada, en fecha 17 de julio de 2013, por la Audiencia Provincial de Burgos (Sección Tercera), en el rollo de apelación nº 143/2013 dimanante del juicio ordinario nº 30/2012 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos."

9. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Autorama S.L., presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

10. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 10 de junio de 2015, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **Ignacio Sancho Gargallo**,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Resumen de antecedentes



1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

i) La demandante, Autorama, S.L., en liquidación, es titular de la marca nacional 2.313.397, mixta, que contiene la denominación Autorama, para servicios de venta al por menor en comercio de vehículos nuevos, usados y de repuestos, de la clase 35 del Nomenclator. Esta marca fue concedida el 5 de diciembre de 2000.

Autorama, S.L., en liquidación, es titular del nombre comercial 171.945, que consiste en la denominación "Autorama", para la clase 35 (actividad de compraventa de vehículos), que le fue concedido el 1 de agosto de 2003. También es titular del nombre comercial 209.785, mixto, que contiene la denominación "reestrenos de autorama", concedido el 16 de noviembre de 2006.

Autorama, S.L., en liquidación, ha sido concesionaria oficial de vehículos de la marca Volvo y desarrollaba su actividad en Valladolid.

ii) la demandada, Autoram, S.L., se constituyó con esta denominación social el 6 de octubre de 2003. Explota un concesionario de vehículos BMW en Zamora y se dedica también al negocio de venta de vehículos de segunda mano.

2. Autorama, S.L., en liquidación, interpuso una demanda frente a Autoram, S.L. por infracción de su marca y de sus nombres comerciales, en la que pedía que la demandada fuera condenada a cesar en la utilización de la denominación "Autoram" como nombre comercial o signo distintivo; y también a indemnizar a la demandante en 30.000 euros por los daños y perjuicios sufridos al no haber podido vender sus derechos sobre los reseñados signos distintivos como consecuencia de la infracción de la demandada. Subsidiariamente, pedía la condena a pagar la cantidad que la demandada hubiera tenido que abonar como precio a la demandante por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, cantidad que se determinaría en ejecución de sentencia.

3. El juzgado mercantil desestimó la demanda al entender que no había riesgo de confusión, porque los signos de la demandante no se usan como consecuencia de que se encuentra en liquidación, y porque cabe distinguir entre los concesionarios de cada una de las partes, uno en Zamora y otro en Valladolid, que operan con marcas de coches diferentes.

La Audiencia Provincial estimó íntegramente la apelación interpuesta por la demandante frente a la sentencia dictada en primera instancia. El tribunal de apelación razona que el hecho de que Autorama, S.L. se encuentre ahora en liquidación, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo legal de 5 años sin haber hecho un uso real y efectivo de los signos distintivos, no le deslegitima para el ejercicio de las acciones de infracción.

Luego, el tribunal analiza la semejanza de los signos y la de las actividades económicas para las que la demandante tenía registrados sus signos distintivos y para las que la demandada empleaba su denominación social como signo distintivo. El tribunal entiende que existe riesgo de confusión y condena a la demandada a cesar en la utilización como nombre comercial o signo distintivo de la denominación "Autoram" y a indemnizar a la demandante con el 1% de la cifra de negocio de la demandada desde el 16 de abril de 2010 y hasta que se produjera el efectivo cese definitivo en el uso de la marca, lo que debía determinarse en ejecución de sentencia.

4. Frente a la sentencia de apelación, Autoram, S.L. interpone recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de un único motivo, y recurso de casación, basado en dos motivos.

El motivo único del recurso extraordinario por infracción procesal y el primer motivo de casación afectan al pronunciamiento que determina la indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción de la marca en un 1% de la cifra de negocio de los productos o servicios marcados. En ambos casos se impugna que esta condena pueda dar lugar a una indemnización superior a la solicitada, aunque por razones distintas.

El segundo motivo de casación afecta al pronunciamiento que aprecia la existencia de la infracción marcaría. Por ser este pronunciamiento, en un orden lógico, previo a la cuantificación de la indemnización, que requiere que se haya determinado primero la existencia de una infracción marcaría, analizaremos en primer lugar el segundo motivo de casación. Caso de ser estimado, resultará innecesario entrar a resolver el recurso extraordinario por infracción procesal y el motivo primero de casación.

Motivo segundo del recurso de casación

5. *Formulación del motivo segundo de casación* . El motivo se basa en la infracción del art. 34.2.b) LM , en relación con el art. 37 a) LM . En el desarrollo del motivo se razona que la sentencia recurrida, si bien establece como indiscutiblemente probado que Autoram, S.L. actúa en el tráfico con su denominación social, no considera que utilice esta denominación como nombre comercial y menos aún como marca. Razona que, conforme a la doctrina, si el signo se emplea únicamente como denominación social, para identificar a la



persona jurídica en el tráfico como sujeto de derechos y obligaciones, no debe existir incompatibilidad. La incompatibilidad, y la consiguiente infracción, se produce cuando se emplea la denominación social como marca o nombre comercial para productos o servicios.

También se razona que el riesgo de confusión debe analizarse en función de determinados factores que integran la denominada impresión de conjunto, para el consumidor medio, que en este caso debería llevar a negar la existencia de riesgo de confusión.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

6. Desestimación del motivo segundo de casación. La denominación de una sociedad mercantil cumple, como en el caso de cualquier persona jurídica, la función de identificar dicha entidad de entre otras, en el marco de las relaciones jurídicas, permitiéndosele ser sujeto de derechos y obligaciones, y por lo tanto capaz de adquirir bienes o celebrar negocios jurídicos con las limitaciones derivadas de su naturaleza jurídica. Pero la denominación de una persona jurídica, especialmente en el caso de las sociedades mercantiles, es susceptible de ser empleada como signo distintivo, cuando sea asociado por el público al crédito o reputación que, a su juicio, merecen los productos o servicios que ofrece la empresa.

En torno a esta distinción, esta Sala ha desarrollado su jurisprudencia, que se contiene, entre otras, en la Sentencia 476/2006, de 18 de mayo :

«la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas. La denominación social es un signo de identidad personal, identifica al titular –empresario– a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico. En principio, parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo, pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión».

En este sentido, el art. 34.2 LM , al regular el alcance del *ius prohibendi* que se reconoce al titular de la marca, se dirige al uso por terceros del signo registrado en el tráfico económico. Esta limitación del *ius prohibendi* al uso del signo en el tráfico económico del art. 34.2 LM (que supone una transposición prácticamente literal del art. 5.1 de la Directiva 89/104/CEE) guarda relación con el propio concepto legal de marca, que según el art. 4 LM debe servir para identificar "en el mercado" los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Como recordábamos en la Sentencia 228/2013, de 12 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea , en su Sentencia de 11 de septiembre de 2007, (C- 17/2006), entiende que la denominación social se emplea para distinguir productos o servicios, en el sentido del art. 5.1 de la Directiva, no sólo «cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social [...] en los productos que comercializa», sino también cuando lo utiliza «de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social [...] y los productos que comercializa o los servicios que presta [...]». Y en este sentido debemos entender la enumeración ejemplificativa que hacíamos de usos de la denominación social como signo distintivo en el mercado, a los efectos del art. 34.2 LM : « cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequian a los clientes, etc. » (Sentencia 485/2004, de 27 de mayo , citada por las posteriores Sentencias 632/2008, de 4 de julio , y 228/2013, de 12 de abril).

Para acabar de delimitar el ámbito de protección de una marca y de un nombre comercial, como los que tiene registrados la demandante, frente a una denominación social igual o semejante, también es necesario tener en cuenta el límite al derecho de marca previsto en el art. 37 a) LM . Este último precepto prescribe que «(e)l derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: de su nombre y de su dirección; [...]». En otras ocasiones, ya nos hemos hecho eco de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contenida en su Sentencia de 16 de noviembre de 2004 (C-245/2002), y reiterada después por la sentencia 916/2011 , de 21 de diciembre, de que la referencia al empleo de "su nombre", no debe quedar limitado al de la persona física, sino que puede alcanzar también al de la persona jurídica (Sentencias 916/2011, de 21 de diciembre , y 97/2012, de 6 de marzo).

De este modo, en el conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social, desde la perspectiva de la acción de infracción ejercitada por el titular del signo marcario, lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico. Si este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación, de tal forma que, conforme a las prácticas leales en materia comercial, no puede desprenderse que con ello se pretenda generar en el



mercado la percepción de un vínculo o conexión entre la denominación social y los productos o servicios en que consiste su actividad empresarial, en ese caso no existirá infracción del signo marcario.

7. De ahí que, partiendo de que la mera titularidad de la denominación social no justifica la infracción de los signos marcarios de la demanda, es preciso especificar en qué ha consistido su empleo en el tráfico económico, para juzgar si la identificación de la sociedad puede generar esa percepción de conexión entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta.

La Audiencia, al estimar la acción de violación, parte como hecho acreditado de que "la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social", sin perjuicio de que en ocasiones la demandada empleó también la denominación Autoram junto con BMW, para lo que está autorizado por ser concesionario de esa marca de coches. Aunque hubiera sido deseable que la sentencia de instancia especificara en qué consistió el uso de la denominación social, por el empleo del calificativo de comercial y por las referencias que se hacen al uso de la denominación Autoram junto con el signo de BMW, cabe entender que esta referencia a que "la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social", implica algo más que un uso de la denominación social para identificarse la sociedad en la documentación jurídica.

Por otra parte, si la demandada pretendía acogerse al límite del art. 37 a) LM, no bastaba su invocación. Era necesario que previamente hubiera quedado acreditado en la instancia que el uso realizado por la demandada de su denominación social en el tráfico económico lo fue conforme a las prácticas leales en materia comercial, y no tenemos constancia de ello en la sentencia. Entrar a juzgar si fue así, sin que además consten acreditados en la instancia hechos de los que pueda derivarse esa apreciación, excede de la casación.

En nuestro caso, a la vista de lo que se declara probado en la instancia, que no podemos revisar en casación, como parece que pretende el recurrente, partimos del hecho de que la demandada ha utilizado con esta finalidad su denominación social, ya sea aisladamente ya sea junto al signo BMW. Por ello, siempre que se aprecie el riesgo de confusión, en los términos previstos en el art. 34.2.b) LM, deberemos entender correcta la estimación de la infracción marcaria.

8. Conforme al art. 34.2.b) LM, « (e)l titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: [...] b) 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; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. [...]». 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].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre



los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).

»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).»

9. El tribunal de apelación al juzgar sobre la confusión no ha contradicho estas directrices, pues no ha dejado de realizar una apreciación global, sin perjuicio de resaltar las similitudes que, en el conjunto de la valoración, generan el riesgo de confusión.

El tribunal tiene en consideración que existe una identidad de servicios: la demandante tenía registrada su marca para servicios de venta al por menor en comercio de vehículos nuevos, usados y de repuestos (clase 35 del Nomenclator), y el nombre comercial "Autorama" para la actividad de compraventa de vehículos (clase 35); y la demandada emplea su denominación social en el curso de su actividad comercial de concesionario de vehículos y de venta de vehículos de segunda mano.

Y existe una gran semejanza de signos, sobre todo de la denominación ("Autorama") empleada en la marca mixta de la demandante y en su nombre comercial, y del que constituye la denominación social de la demandada, "Autoram". La semejanza fonética y gráfica es innegable. Todo ello provoca en el consumidor, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, la impresión de que los servicios prestados por la demandada tienen el mismo origen empresarial que los de la demandante titular de los signos registrados, o cuando menos existe una vinculación empresarial.

Recurso extraordinario por infracción procesal

10. *Formulación del motivo único* . El motivo se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia. En concreto se denuncia la infracción del art. 218.1 LEC , por haber incurrido la sentencia en incongruencia *ultra petita* , porque condena a pagar una indemnización de daños y perjuicios del 1% de la cifra de negocios de la recurrente, que es muy superior y de sentido diferente a la solicitada en la demanda.

En la demanda, se pedía una indemnización de 30.000 euros, en que se cuantificaba el valor de las marcas, que la demandante no pudo vender porque quien las iba a comprar se enteró de que la demandada venía usando una denominación muy parecida como nombre comercial. Subsidiariamente, la demanda pedía la condena al pago de la regalía hipotética, esto es, el importe que hubiera cobrado a la demandada por licenciarle sus marcas. Sin embargo, la sentencia condenó a pagar el 1% de la cifra de negocio de la demandada, desde el 16 de abril de 2010 y hasta que se produjera el efectivo cese definitivo en el uso de la marca.

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

12. *Estimación del motivo* . Con carácter general, venimos considerando que «el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el *petitum* [petición] y la *causa petendi* [causa de pedir] y el fallo de la sentencia» (Sentencias 173/2013, de 6 de marzo). «De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (" *ultra petita* "), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (" *extra petita* ") y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (" *infra petita* "), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige por ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutive de las sentencias que deciden el pleito» (Sentencia núm. 468/2014, de 11 de septiembre).



La demanda al establecer la petición indemnizatoria cuantifica la indemnización en 30.000 euros, que es el precio que le ofrecían a la demandante por la venta frustrada como consecuencia de la infracción de la marca por parte de la demandada. De forma subsidiaria, pedía la regalía hipotética, el precio que por licencia hubiera tenido que abonar la demandada. Lógicamente, esta petición subsidiaria presupone que el importe por la licencia sería inferior al precio de venta de los signos distintivos. La Audiencia, después de apreciar la infracción, no acoge la primera petición indemnizatoria, ni tampoco la segunda, solicitada subsidiariamente, y opta por condenar a pagar el 1% de la cifra de negocios de la demandada, en aplicación de la previsión contenida en el art. 43.5 LM .

Dos son las cuestiones que debemos analizar a la hora de examinar la posible incongruencia *ultra petita* de la sentencia. La primera, si cabía aplicar el criterio seguido en el art. 43.5 LM para fijar la indemnización derivada de la infracción marcaría, en un caso en que, aunque se había pedido indemnización de daños y perjuicios, no se había solicitado la condena conforme al criterio del art. 43.5 LM . La segunda cuestión, si cabía condenar a la demandada a indemnizar en una cifra superior a 30.000 euros.

i) La primera cuestión ya fue resuelta por esta Sala en la Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre . En aquella ocasión, en relación con la aplicación de la indemnización del 1% de la cifra de negocios en caso de infracción marcaría, prevista en el art. 43.5 LM , razonábamos que:

«(s)e podrá discrepar razonablemente acerca de si cabe la aplicación del art. 43.5 LM cuando la demanda omitió toda petición de indemnización de daños y perjuicios, pero no resulta discutible su concesión cuando hay tal petición. El precepto claramente habla de "en todo caso" y de la posibilidad de exigir, además, una indemnización mayor de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, si bien la indemnización mayor a diferencia de la mínima requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido.

»Por consiguiente, nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados».

En nuestro caso, desde el momento en que se había ejercitado la acción de indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción marcaría, y se había pedido explícitamente como criterio de cuantificación el de la regalía hipotética prevista en el art. 43.2.b) LM , cabía aplicar en defecto de la prueba necesaria para su cálculo, el criterio previsto en el art. 43.5 LM , sin que con ello se pueda haber incurrido en incongruencia.

ii) La incongruencia en nuestro caso deriva, sin embargo, de que la propia demanda había establecido una cuantía de reclamación, en su petición primera o principal, de 30.000 euros, que operaba como límite implícito respecto de la petición subsidiaria de la regalía hipotética. Es lógico que si en primer lugar se pedía una indemnización que coincidía con el valor que la demandante atribuía a los signos infringidos (30.000 euros), por entender que la infracción de la demandada frustró la venta por este precio, la petición subsidiaria del valor que la demandada hubiera tenido que pagar por la licencia no pudiera ser superior, sino igual o inferior, de tal forma que la suma de 30.000 euros cuantificaba la cifra máxima que se solicitaba. Esto es, si con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 2 del art. 43 LM se pide una suma concreta de dinero, no cabe que el tribunal condene a una cifra superior a esta mediante la aplicación del art. 43.5 LM .

Por ello, en la medida en que la aplicación del 1% de la cifra de negocio como criterio para cuantificar la condena a indemnizar daños y perjuicios ocasionados a la demandante, pueda dar lugar a una suma superior a 30.000 euros, la sentencia habría incurrido en incongruencia *ultra petita* , al conceder más de lo pedido.

12. Consecuencias de la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal . La estimación del recurso conlleva que dejemos sin efecto aquella parte del pronunciamiento con la que se incurre en incongruencia y sólo en la medida en que sea incongruente la sentencia. La consecuencia es reducir la condena indemnizatoria contenida en la sentencia al límite de la suma solicitada en la demanda, de 30.000 euros.

Además, resulta innecesario pronunciarnos sobre el motivo primero de casación que denuncia la infracción del art. 45 LM y el principio general del derecho " *venire contra fatum propium nom valet* ". En el desarrollo motivo se razona que la indemnización del 1% de la cifra de negocios de los productos o servicios marcados es subsidiaria y paliativa de la indemnización por regalía hipotética, y que la sentencia desconoce la prueba del perjuicio que ofrece la propia demandante, al reconocer en su demanda que éste se cifra en el precio de venta de la marca dejado de obtener y fijado en 30.000 euros. No es necesario resolver el motivo porque afecta al pronunciamiento que hemos dejado sin efecto como consecuencia de la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal.

Costas



13. Estimado el recurso extraordinario por infracción procesal, no procede hacer expresa condena en costas (art. 398.2 LEC). Tampoco imponemos a ninguna de las partes las costas del recurso de casación, pues no hemos podido entrar a analizar el primer motivo porque afectaba a la parte del pronunciamiento de la sentencia recurrida que hemos dejado sin efecto como consecuencia de la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal.

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

FALLAMOS

1º Desestimar el recurso de casación formulado por la representación de Autoram, S.L. contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (sección 3ª) de 17 de julio de 2013, que resolvió el recurso de apelación (rollo núm. 143/2013) interpuesto por Autorama, S.L. contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos de 8 de marzo de 2013 (juicio ordinario núm. 30/2012), sin hacer expresa condena en costas.

2º Estimar el recurso extraordinario por infracción procesal formulado por la representación de Autoram, S.L. contra la reseñada Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (sección 3ª) de 17 de julio de 2013 , que modificamos en el sentido de: 1º) confirmar la condena de la demandada a "cesar en la utilización como nombre comercial o signo distintivo de la denominación Autoram"; y 2º) concretar que la condena de la demandada a "indemnizar a la parte actora con el 1% de la cifra de negocios obtenidos por el demandado a partir del 16 de abril de 2010 y hasta que se produzca el cese definitivo en el uso de la marca, lo que se determinara en ejecución de sentencia", en ningún caso puede ser superior a la suma pedida en la demanda de 30.000 euros. No imponemos las costas del recurso extraordinario por infracción procesal a ninguna de las partes.

Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ignacio Sancho Gargallo.- Francisco Javier Orduña Moreno.- Rafael Saraza Jimena.- Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Ignacio Sancho Gargallo** , 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.