



Roj: **STS 5693/2015** - ECLI: **ES:TS:2015:5693**

Id Cendoj: **28079110012015100729**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **30/12/2015**

Nº de Recurso: **2221/2013**

Nº de Resolución: **759/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP A 2759/2013,**  
**STS 5693/2015**

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Diciembre 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 Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria, sección 8ª, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil de Marca Comunitaria núm. 2 de Alicante.

Los recursos fueron interpuestos por la entidad Bierzo Paradise A.I.E., representada por la procuradora María del Carmen Giménez Cardona.

Es parte recurrida la entidad DeA Planeta S.L.U., representada por la procuradora Montserrat Sorribes Calle.

## ANTECEDENTES DE HECHO

### Tramitación en primera instancia

1. El procurador Juan Carlos Olcina Fernández, en nombre y representación de la entidad Bierzo Paradiso A.I.E., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, contra la entidad DeA Planeta S.L.U., para que se dictase sentencia:

*"en la que: 1. Declare que DeA Planeta S.L.U. ha realizado actos de violación de la marca comunitaria registrada número 009391574 Templario en clases 9, 38 y 41 registrada y **propiedad** de Bierzo Paradiso, A.I.E., mediante la utilización del signo distintivo Templario para identificar una película cinematográfica y los servicios correlativos a tal película.*

2. Condene a DeA Planeta, S.L.U. a la cesación en la utilización del signo distintivo Templario.

3. Prohíba a DeA Planeta S.L.U. realizar en el futuro actos consistentes en la utilización del signo distintivo Templario o cualquier otro que incorpore la denominación Templario (o semejantes, que pudieran vulnerar los derechos de Bierzo Paradiso, A.I.E.)

4. Condene a DeA Planeta S.L.U. a la retirada del tráfico económico de todos los elementos en los que se materialice la violación de la marca Templario de Bierzo Paradiso, A.I.E.. Especial, pero no exclusivamente, las copias de la película en cualquier formato, el acceso a copias en las redes mundiales de comunicación, las páginas web destinadas a la promoción de la película Templario que vulnera los derechos de Bierzo Paradiso, A.I.E., los anuncios, folletos, carteles y cualquier otro elemento de publicidad y/o merchandising que incorpore la marca Templario. Dichos elementos podrán estar en poder de DeA Planeta S.L.U. o podrá tener acceso a ellos

antes de ser entregados al consumidor final, y deberá establecer un mecanismo para que cualquier que lo desee y se encuentre en posesión de uno de los citados elementos, pueda canjearlo a expensas de DeA Planeta S.L.U. a fin de poderlos destruir.

5. Condene a DeA Planeta, S.L.U. a la destrucción de los productos ilícitamente identificados con el signo distintivo Templario. Dichos elementos podrán estar en poder de DeA Planeta S.L.U., o podrá tener acceso a ellos antes de ser entregados al consumidor final, y deberá establecer un mecanismo para que cualquier que lo desee y se encuentre en posesión de uno de los citados elementos, pueda canjearlo a expensas de DeA Planeta S.L.U. a fin de poderlos destruir.

6. Condene a DeA Planeta S.L.U., a:

- Aportar cuentas detalladas sobre la cifra de negocios que haya obtenido con la vulneración de la marca Templario.

- Someterse al dictamen de un perito experto que audite las citadas cuentas.

- Emitido el dictamen del perito, pagar a Bierzo Paradiso, A.I.E. la cantidad que se concrete en el acto del juicio conocidas las cantidades de la cifra de negocios calculada de conformidad con las bases descritas en el fundamento de derecho XI del presente escrito, aplicando el 10% en concepto de hipotética regalía al haberse acogido esta parte a ese modo de cálculo de la indemnización.

7. Ordene la publicación de la Sentencia recaída en estos autos en todos los diarios de difusión nacional así como en las publicaciones de difusión nacional especializadas en cine, que esta parte reseñará en el momento de ejecución de Sentencia, siendo los gastos de la publicación a costa de la demandada.

8. Todo ello con expresa condena de costas de la presente litis a la parte demandada, en el caso de que su postura fuera otra distinta al allanamiento total."

2. El procurador Vicente A. Miralles Morera, en representación de la entidad DeA Planeta S.L.U., contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

"por la que, desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la actora, y absolviendo, en su consecuencia, de ella a mi mandante, no se de lugar a las pretensiones contenidas en el suplico del expresado escrito de demanda, condenándose a la parte adversa a estar y pasar por las anteriores declaraciones y al pago de las costas causadas en este juicio en virtud de lo prevenido en el art. 394 de la LEC , con expresa declaración de temeridad."

3. El Juez de lo Mercantil núm. 2 de Alicante dictó Sentencia con fecha 24 de enero de 2013 , con la siguiente parte dispositiva:

"FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Juan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil BIERZO PARADISO A.I.E. contra la mercantil DEAPLANETA, S.L.U. y en consecuencia:

A) Declaro que la mercantil DEAPLANETA, S.L.U. ha realizado actos de violación de la marca comunitaria de la demandante nº009391574 denominativa TEMPLARIO, registrada para las clases, 9, 38 y 41 mediante la utilización del signo distintivo TEMPLARIO para identificar una película cinematográfica:

B) Condeno a la demandada:

- A la cesación en la utilización del signo.

- A la prohibición de realizar en el futuro actos consistentes en la utilización del signo TEMPLARIO o cualquier otro que incorpore la denominación TEMPLARIO (o semejantes) que puedan vulnerar los derechos de BIERZO PARADISO A.I.E.

- A la retirada del tráfico económico de todos los elementos en los que se materialice la violación de la marca TEMPLARIO, en especial pero no exclusivamente, las copias de la película en cualquier formato, el acceso a copias en las redes mundiales de comunicación, las páginas destinadas a la promoción de la película que vulneran los derechos de la actora, los anuncios, folletos, carteles y cualquier otro elemento de publicidad y/o merchandising que incorpore la marca TEMPLARIO.

- A la destrucción de los productos ilícitamente identificados con el signo distintivo TEMPLARIO que no estén ya en posesión el consumidor final.

- Al pago de las costas del procedimiento."

**Tramitación en segunda instancia**



4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad DeA Planeta S.L.U.

La resolución de este recurso correspondió a la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria, mediante Sentencia de 18 de julio de 2013 , cuya parte dispositiva es como sigue:

*"FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación entablado por la parte demandada, la mercantil Deplaneta S.L.U., representada en este Tribunal por el Procurador D. Vicente Miralles Morera, y desestimando la impugnación formulada por la demandante Bierzo Paradiso I.A.E., representada en este Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos Olcina Fernández, recursos ambos formulados contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número dos de los de Alicante de 24 de enero de 2013 , debemos revocar y revocamos dicha resolución y en su virtud, debemos absolver y absolvemos a la demandada de cuantas pretensiones se han deducido frente a ella por la parte actora, con expresa imposición de las costas de la instancia a la parte actora; y sin expresa imposición de las costas procesales de esta alzada a la parte apelante Deplaneta S.L.U. y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte impugnante Bierzo Paradiso A.I.E.."*

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

5. El procurador Juan Carlos Olcina Fernández, en representación de la entidad Bierzo Paradiso A.I.E., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria, sección 8ª.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

*"1º) Infracción del art. 218, apartado 1, de la LEC .*

*2º) Infracción del art. 218, apartado 2, de la LEC al interpretar equivocadamente los preceptos de la Ley de Marcas (arts. 9 apartado 1.c y 32 apartados 1 y 2) y del RMC ( arts. 8.4 y 9 apartados 1 y 2 )."*

El motivo del recurso de casación fue:

*"1º) Infracción de los arts. 4 y 9 apartados 1 y 2, del Reglamento (CE ) núm. 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre Marca Comunitaria, los arts. 4 apartados 1 y 2 , y 34, apartados 1 y 2 de la Ley 17/2001 de Marcas ; e interpretación errónea de la jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea."*

6. Por diligencia de ordenación de 26 de septiembre de 2013, la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria, sección 8ª, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y 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 Bierzo Paradise A.I.E., representada por la procuradora María del Carmen Giménez Cardona; y como parte recurrida la entidad DeA Planeta S.L.U., representada por la procuradora Montserrat Sorribes Calle.

8. Esta Sala dictó Auto de fecha 27 de mayo de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue:

*"ADMITIR LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de la entidad "Bierzo Paradiso A.I.E." contra la sentencia dictada, el día 18 de julio de 2013, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª, Tribunal de la Marca Comunitaria), en el rollo de apelación n.º 227/2013 , dimanante del juicio ordinario n.º 288/2012 del Juzgado de la Marca Comunitaria nº 2 de Alicante."*

9. Dado traslado, la representación procesal de la entidad DeA Planeta S.L.U., 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 17 de diciembre 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.

Bierzo Paradiso, A.I.E. se constituyó para producir una película basada en la novela de Enrique Gil y Carrasco, "El Señor de Bembibre". La producción de película fue anunciada con el título «Templario. El Señor de Bembibre».

El 21 de septiembre de 2010, Bierzo Paradiso, A.I.E. solicitó el registro de la marca comunitaria denominativa «Templario» (núm. 00939154), que le fue concedida el 6 de marzo de 2011, para los siguientes productos y servicios: de la clase 9ª, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de información y ordenadores; extintores; de la clase 38ª, telecomunicaciones; y de la clase 41ª, educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

El 22 de julio de 2011, DeA Planeta, S.L.U. estrenó en España la película titulada «Templario», cuyo título original en inglés es «Ironclad».

El 27 de julio de 2011, Bierzo Paradiso, A.I.E. dirigió un burofax a DeA Planeta, S.L.U. en el que le comunicaba que tenía el derecho de exclusiva para la utilización de la marca «Templario» para productos de la clase 9ª y servicios de la clase 41ª, que incluyen las películas cinematográficas y los servicios de entretenimiento que su exhibición pretende, y le instaba a que cesara en el empleo del signo para identificar su película. Este requerimiento fue desatendido por DeA Planeta, S.L.U., bajo la justificación de que su actuación se ajustaba a la legalidad.

**2.** Bierzo Paradiso, A.I.E. formuló, al amparo del art. 9.1.a) RMC, una demanda por infracción de su marca comunitaria denominativa «Templario», porque existía una identidad absoluta entre los signos (esta marca y el título de la película comercializada por la demandada), y también entre los productos y servicios que se protegen y/o comercializan con dichos signos.

En la demanda se pedía no sólo la declaración de que el uso del signo «Templario» para identificar una película cinematográfica y los servicios correlativos, por parte de la demandada, constituía una infracción de la marca de la demandante, sino también: i) la condena de la demandada a cesar en esta utilización del signo; ii) la prohibición a la demandada de realizar actos consistentes en el empleo o uso del signo distintivo «Templario» o cualquier otro que lo incorpore, que pudiera vulnerar los derechos de la demandante; iii) la condena a la remoción de efectos (retirada del tráfico económico de todos los elementos en que se haya materializado la infracción...); y la condena de la demandada a pagar una indemnización consistente, a modo regalía hipotética, en el 10% de la cifra de negocio alcanzada con la comercialización de la película en España.

**3.** En primera instancia, la demanda fue estimada en parte por el juzgado de lo mercantil. La sentencia razonaba que las películas cinematográficas se encuentran, por extensión, dentro de la clase 9ª del Nomenclátor de Niza, y el signo usado por la demandada para identificar su película es idéntico a la marca denominativa. Razonaba que había existido una infracción de la marca comunitaria, al amparo del art. 9.1.b) RMC, por riesgo de confusión. Pero no estimó totalmente la demanda, pues redujo la indemnización al 5% de la cifra de negocio alcanzada con la comercialización de la película (como regalía hipotética).

**4.** La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandada (DeA Planeta, S.L.U.), porque entendía que no había existido infracción marcaria, e impugnada por la demandante (Bierzo Paradiso, A.I.E.), respecto del pronunciamiento de la indemnización, pues consideraba procedente el 10% de la cifra de negocio solicitado en la demanda.

La Audiencia estima el recurso de apelación de la demandada, al entender que no ha existido infracción marcaria, y, como consecuencia, desestima la impugnación de la demandante.

El tribunal de apelación parte de la consideración de que, si bien «es cierto que, con carácter general, se ha admitido que los títulos de las obras intelectuales incluyendo los títulos de películas, series de televisión, libros y otras obras intelectuales puedan tener la consideración de marca, reconociéndoseles por tanto la correspondiente capacidad distintiva, tal apreciación se ha efectuado no sin ciertas matizaciones que son relevantes en el caso que nos ocupa».

E invoca la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI), hoy, Tribunal General, de 30 de junio de 2009 (asunto T-435/05, Danjac LLC contra OAMI), conocida por Dr. No. A juicio de la Audiencia, en esta sentencia el TPI diferencia «la función que cumple el título de una película respecto de la función que cumple una marca respecto de los productos y servicios que aspira a distinguir en el tráfico económico de los idénticos o similares de otros competidores. Se cuestiona por tanto, la capacidad distintiva del título de una obra concreta, entendida



en el sentido de cumplir la función identificadora del origen empresarial del producto, cuando el título no cumple una misión distinta que la de designar esa obra en particular».

Y bajo estas premisas, la Audiencia entiende, a modo de conclusión: «el requisito a que se refiere la jurisprudencia no se cumple en el caso desde la perspectiva que lo sea de identidad del signo y cuestionable similitud aplicativa, cuando el signo se utiliza en exclusiva como título de una película pues, en tal caso, aunque se realiza con ocasión de una comercialización de la película con la finalidad de penetrar en el mercado, se hace en relación a una obra intelectual, no respecto de las producciones en general u otros productos o servicios de las clases para las que el signo Templario está registrado, en modo tal que como título de una producción cinematográfica con temática relativa a los caballeros de la Orden del Temple, el uso del signo en absoluto contribuirá a crear un mercado, no ya para las producciones del titular de la marca sino en su uso para el presunto infractor, y ni siquiera permite distinguir, en interés del consumidor, dichos objetos de los productos de otras empresas pues, insistimos, el consumidor percibirá el signo Templario -que además no tiene especial fuerza distintiva- tal y como se le presenta, no como distintivo de un origen empresarial, de una productora, sino como un título cinematográfico, de ese producto intelectual en particular, sin que nada indique que le permitirá vincularlo al productor, al distribuidor o a cualquiera otras de las empresas que participan en el ámbito cinematográfico».

5. La sentencia de apelación es recurrida por la demandante, quien formula recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de dos motivos, y recurso de casación, articulado en un solo motivo.

#### **Recurso extraordinario por infracción procesal**

6. *Formulación del motivo primero* . El motivo se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC , por haber infringido la sentencia recurrida el art. 218.1 LEC , porque decide sobre un aspecto o cuestión que las partes no habían mencionado, lo que ocasiona indefensión para el demandante. La sentencia entiende que no ha existido infracción de la marca de la demandante porque la demandada ha empleado el signo «Templario» no a título de marca, para identificar productos o servicios, sino como título de la película. Esta objeción no había sido planteada en el procedimiento, razón por la cual no podía ser estimada por el tribunal de apelación, sin ocasionar indefensión a la demandante e incurrir la sentencia en incongruencia.

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

7. *Desestimación del motivo primero* . En este motivo el recurrente denuncia que la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia por haber desestimado la demanda por una razón distinta a los motivos de oposición formulados por el demandado en su contestación a la demanda. Conviene advertir que esta sentencia es absolutoria y por lo tanto desestimatoria de todas las pretensiones ejercitadas en la demanda, que se basaban en la apreciación de la infracción marcaría, precisamente por haber entendido que no había existido tal infracción.

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 , 31/2014, de 12 de febrero , y 467/2015, de 21 de julio ).

En el caso de las sentencias absolutorias, como la presente, es jurisprudencia que «las sentencias absolutorias no pueden ser por lo general incongruentes, pues resuelven sobre todo lo pedido, salvo que la desestimación de las pretensiones deducidas por las partes se hubiera debido a una alteración de la causa de pedir o a la estimación de una excepción no opuesta por aquellas ni aplicable de oficio por el juzgador» ( Sentencias 476/2012, de 20 de julio , y 365/2013, de 6 de junio ). De tal forma que, como puntualiza esta última Sentencia 365/2013, de 6 de junio , «la sentencia desestimatoria de la demanda es congruente salvo que ignore injustificadamente un allanamiento, la desestimación de la demanda principal venga determinada por la estimación de una reconvencción o una excepción no formuladas (en este último caso, salvo cuando sea apreciable de oficio), o pase por alto una admisión de hechos, expresa o tácita, realizada por el demandado».

Cuando el tribunal de apelación aprecia que no ha existido infracción marcaría porque la utilización de la denominación «Templario» por parte de la demandada, en el título de la película que comercializa, no lo es a título de marca, no altera el objeto litigioso con una cuestión ajena a la suscitada por el demandante con su demanda. Las acciones marcarias ejercitadas en la demanda se fundan en la infracción de la marca denominativa «Templario», titularidad de la demandante, por el empleo que la demandante hace de este signo en el título de su película; y la demandada niega que este uso sea infractor del derecho que al demandante confiere el registro de su marca denominativa.

En estos términos, entre los presupuestos exigidos para que pueda prosperar la demanda se encuentra que el uso del signo «Templario» por la demandada esté dentro del *ius prohibendi* que el art. 9.1 RMC confiere



al titular de la marca comunitaria en sus letras a) y b). De hecho, la decisión del tribunal de apelación no es fruto de haber contrariado los hechos admitidos por las partes, sino de la valoración jurídica que hace del uso del signo como título de una película, para excluir la aplicación del art. 9.1.a) RMC y también del art. 9.1.b) RMC. Esta valoración jurídica del uso realizado por la demandada del signo «Templario», en relación con la interpretación del art. 9.1 RMC, podría cuestionarse en casación, como de hecho lo ha sido, pero en ningún caso provoca la incongruencia de la sentencia.

**8. Formulación del motivo segundo** . El motivo se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC , y se basa en que la sentencia recurrida ha infringido el art. 218.2 LEC , «al interpretar equivocadamente los arts. 9.1.c ) y 32.1 y 2 LM , y los arts. 8.4 y 9 RMC, a la luz de la única sentencia que al respecto existe, interpretándola incorrectamente, lo que ha originado que la motivación sea incorrecta, con la consiguiente aplicación indebida del Derecho aplicable a este caso, lo que produce indefensión por no ser efectiva la tutela judicial ( art. 24 CE)».

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

**9. Desestimación del motivo segundo** . Como hemos declarado en otras ocasiones, «deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la *ratio decidendi* que ha determinado aquella» ( Sentencias 294/2012, de 18 de mayo , y 95/2014, de 11 de marzo ). La sentencia justifica las razones por las que entiende que el empleo del signo «Templario» por parte de la demandada, como título en castellano de la película que comercializa en España, no infringe el derecho que le confiere al demandante la titularidad de su marca denominativa «Templario».

En realidad, lo que se denuncia en el motivo no es falta de motivación, sino que la motivación empleada en la sentencia es equivocada porque interpreta de forma errónea la normativa legal aplicable. Esta eventual «aplicación indebida del Derecho aplicable» -expresión utilizada en el encabezamiento del motivo- no puede ser combatida por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal, sino en su caso por el recurso de casación, como de hecho lo ha sido.

#### Recurso de casación

**10. Motivo único** . El motivo se funda en que «la sentencia recurrida infringe los artículos 4 y 9, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre marca comunitaria (RMC), los artículos 4, apartados 1 y 2 , y 34, apartados 1 y 2, de la Ley 17/2001, de Marcas (LM), y con desconocimiento e interpretación errónea de la jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea en su única sentencia dictada parcialmente sobre la posibilidad de que un título de película pueda constituir marca.

»La violación del artículo 4 del RMC y del artículo 4 de la LM se produce al desconocer la sentencia que una marca es todo signo representable gráficamente capaz de distinguir entre sí productos y servicios de los de la competencia.

»La violación del artículo 9 RMC y del artículo 34, apartados 1 y 2 de la LM se produce porque no se tiene en cuenta en la sentencia combatida la capacidad que el RMC y la LM otorga al titular de una marca a prohibir el uso de signos idénticos para proteger idénticos y/similares».

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

**11. Desestimación del motivo** . Conviene partir de la consideración de que en el presente caso no se cuestiona la falta de uso por parte del demandante de su marca denominativa «Templario», conforme al art. 39 LM . Entre otras razones, porque, como constató el tribunal de instancia, desde que se obtuvo el registro de la marca hasta que se ejercitó por su titular la demanda de infracción marcaria no había transcurrido el plazo de cinco años previsto en aquel precepto.

La cuestión que se suscita no es tanto ésta, como la relativa al alcance del *ius prohibendi* que el registro de la marca denominativa comunitaria «Templario» confiere en este caso a su titular, conforme al art. 9.1 RMC, y en relación al uso que la demandada ha hecho del signo «Templario», al emplearlo como título de la película que comercializa en España.

Conforme al art. 9 RMC:

« 1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;



b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos».

Descartado que la marca comunitaria denominativa «Templario» sea notoria, se trata de determinar si el uso que de este signo ha realizado la demandada como título en castellano de una obra cinematográfica, que se comercializa en España después de que fuera registrada la marca, constituye un uso en el tráfico económico susceptible de ser prohibido al amparo de las letras a) o b) del reseñado art. 9.1 RMC.

**12.** Aplicar el signo a una película que se comercializa en España y es objeto de una campaña publicitaria no deja de ser un acto realizado en el tráfico económico, en la medida en que se trata de una actividad económica -la comercialización de la película con este título- con ánimo de lucro. Como recuerda la STJUE de 16 de julio de 2015, C-379/14 (Top Logistics), «de una jurisprudencia reiterada se deriva que el uso de un signo idéntico a la marca se produce en el tráfico económico si se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada ( sentencias Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, apartado 40; Céline, C-17/06 , EU:C:2007:497, apartado 17, y Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartado 50)».

**13.** Para que este uso entrara dentro de la prohibición prevista en la letra a) del art. 9.1 RMC, que no exige riesgo de confusión, sería necesario que existiera doble identidad: que el signo registrado y el título de la película sean idénticos; y que el producto o servicio para el que es aplicado el signo por la demandada sea idéntico a alguno de los productos o servicios para los que está registrada la marca.

No se discute que la denominación en que consiste la marca de la demandante, «Templario», sea idéntica al título de la película que comercializa en España la demandada. Por lo que la primera identidad se cumple. Sin embargo, no existe identidad entre alguno de los productos o servicios para los que está registrada la marca «Templario» y el producto al cual ha aplicado este signo la demandada, una obra cinematográfica. Entre los productos para los que se ha registrado la marca no se encuentra la identificación de una concreta obra cinematográfica. Y la demandada se ha limitado a emplear este signo para identificar esta obra, al designarla con este título. Si la demandada hubiera empleado el signo para identificar algún producto o servicio relacionado con la obra cinematográfica, que coincidiera con alguno de los mencionados en el registro de la marca de la demandante, en ese caso, cabría hablar de identidad aplicativa, pero, insistimos, no es el caso.

Es aquí donde, para ilustrar por qué no se encuentra registrada la marca de la demandante para identificar obras cinematográficas, tiene sentido advertir que el título de una película de cine, como de cualquier otra obra susceptible de protección por la Ley de **Propiedad** Intelectual, puede ser registrada como marca, con las restricciones derivadas de las prohibiciones del art. 9 LM , para identificar productos o servicios, excluida la obra intelectual, cuyo título, en cuanto identificación de la obra no es susceptible de protección marcaria.

**14.** Descartada la prohibición de identidad, debemos analizar si este uso del termino «Templario» en el título en castellano de la película comercializada por la demandada en España se encuentra afectado por la prohibición de la letra b) del art. 9.1 RMC. En este ámbito, en atención a la exigencia de que el uso del signo para identificar productos y servicios idénticos o semejantes a aquellos para los que se encuentra registrada la marca genere riesgo de confusión, es preciso que dicho uso sea percibido por los consumidores como indicador de la procedencia empresarial del producto.

Así se desprende de la doctrina del Tribunal de Justicia, dictada en interpretación del art. 5.1.b) de la Directiva 89/104 (en adelante, DM), que es equivalente al art. 9.1.b) del Reglamento de la Marca Comunitaria .

La Sentencia de 12 de junio de 2008, C-533/2006 (caso O 2 Holding), recuerda que «como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [ sentencias 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01 ) ; de 16 de noviembre de 2004 , Anheuser-Busch, C-245/02; de 6 de octubre de 2005, Medion (C-120/04 ) ; de 25 de enero de 2007 , Adam Opel (C-48/05); y de 11 de septiembre de 2007, Céline (C-17/06 ) ], el titular de una marca registrada únicamente puede prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a su marca, en aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 , cuando se reúnan los cuatro requisitos siguientes:

- dicho uso debe producirse dentro del tráfico económico;
- tiene que producirse sin el consentimiento del titular de la marca;



- tiene que producirse para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada, y
- debe menoscabar o poder menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios, debido al riesgo de confusión por parte del público (apartado 57).

»Por otra parte, según jurisprudencia reiterada, constituye riesgo de confusión en el sentido de dicha disposición el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véanse, en particular, las sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97), apartado 17, y Medion, antes citada, apartado 26). Así pues, el uso del signo idéntico o similar a la marca que da lugar al riesgo de confusión por parte del público menoscaba o puede menoscabar la función esencial de la marca» (apartado 59).

En la Sentencia de 23 de marzo de 2010, C-236/08 a C-238/08 (Google France), el Tribunal de Justicia advierte que «(l)a protección conferida por los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 es, a este respecto, más amplia que la prevista en la letra b) del mismo apartado de ambos artículos, cuya puesta en práctica exige la existencia de riesgo de confusión [véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de enero de 2003, C-292/00 (Davidoff), apartado 28, y 18 de junio de 2009, C-487/07 (L'Oréal y otros), apartado 59]» (apartado 78).

La Sentencia 18 de junio de 2009, C-487/07 (L'Oréal), se extendió más al respecto, y remarca que la puesta en práctica de la protección prevista en el 5.1.b) DM [equivalente al art. 9.1.b) RMC] «exige la existencia de riesgo de confusión y, por lo tanto, la posibilidad de un perjuicio para la función esencial de la marca [véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas, Davidoff, apartado 28, así como O2 Holdings y O2 (UK), apartado 57]. Efectivamente, con arreglo al décimo considerando de la Directiva 89/104, la protección conferida por la marca registrada es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, mientras que, en caso de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, el riesgo de confusión constituye el requisito específico para la protección» (apartado 59).

**15.** En nuestro caso, el uso del término «Templario» como título de una obra cinematográfica no encierra una conexión idónea para indicar el origen empresarial de la película (por ejemplo, del productor o de quien la comercializa). El título de la obra cinematográfica guarda relación (descriptiva, sugestiva o alegórica) con el contenido de la obra, de tal forma que para un consumidor medio no informa sobre su origen empresarial y no resulta idóneo para generar confusión.

Por eso, el uso de la denominación «Templario» realizado por la demandada, que se limita a comercializar una concreta obra cinematográfica con ese título, no es idóneo para generar riesgo de confusión y, por ello, no se encuentra bajo la prohibición del art. 9.1.b) RMC.

#### **Costas**

**16.** Desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, procede imponer a la recurrente las costas del recurso ( art. 398.1 LEC ).

Desestimado el recurso de casación, procede imponer a la recurrente las costas de su recurso ( art. 398.1 LEC ).

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

#### **FALLAMOS**

Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Bierzo Paradiso, A.I.E. contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 18 de julio de 2013 (rollo núm. 227/2013) que resolvió la apelación planteada contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante de 24 de enero de 2013 (juicio ordinario 288/2012), con imposición de las costas del recurso extraordinario a la parte recurrente.

Desestimar el recurso de casación interpuesto por Bierzo Paradiso, A.I.E. contra la reseñada Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 18 de julio de 2013 (rollo núm. 227/2013), con imposición de las costas del recurso extraordinario a la parte recurrente.

Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvase a la Audiencia de procedencia 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.- Pedro Jose Vela Torres.- 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 Letrado/a de la Administración de Justicia de la misma, certifico.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ