



Roj: **STS 3011/2006** - ECLI: **ES:TS:2006:3011**

Id Cendoj: **28079110012006100486**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **18/05/2006**

Nº de Recurso: **3108/1999**

Nº de Resolución: **491/2006**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JESUS EUGENIO CORBAL FERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP B 4393/1999,**
STS 3011/2006

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Mayo de dos mil seis.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelación, por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, respecto los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Veintiséis de Barcelona; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad MUTUASPORT, MUTUA DE SEGUROS DEPORTIVOS A PRIMA FIJA, representada por la Procurador D^a. Isabel de la Misericordia García; siendo parte recurrida la entidad "MUTUA SABADELLENSE DE SEGUROS, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL", representada por el Procurador D. José Granda Molero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- La Procurador D^a. Ascensión Riba Roca, en nombre y representación de la entidad "Mutuasport, Mutua de Seguros Deportivos a Prima Fija", interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Veintiséis de Barcelona, siendo parte demandada la entidad Mutua Sabadellense de Seguros, Mutualidad de Previsión Social, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "en la que estimando en todas sus partes la presente demadna, se ACUERDE: 1º.- Que la marca MUTUA SPORT con nº 1.640.211 inscrita a favor de la demanda MUTUA SABADELLENSE DE SEGUROS en el Registro de la Propeidad Industrial, debe ser anulada por su identidad con el nombre comercial y la marca de mi mandante, así como por los derechos prioritarios que ostenta sobre esta denominación, ya que origina un riesgo de error y confusión en el mercado que entraña la coexistencia de tales signos distintivos, al ir además referidos a un mismo tipo de actividad, infringiendo las prohibiciones consignadas en los preceptos de la Ley de Marcas 32/1988 de 10 de noviembre y de la Ley de Competencia Desleal , ley 3/1991 de 10 de enero , que aparecen citados en el cuerpo de este escrito. 2º. Que la titularidad exclusiva de la marca MUTUASPORT corresponde a mis mandantes, teniendo derecho a que, alternativamente a la nulidad, le sea transferida de inmediato el título de propiedad sobre dicha marca, siendo por cuenta del demandado cuantos gastos pudieran ocasionarse por tal concepto, con excepción de los que por Ley correspondan al adquirente. 3º. Como consecuencia de todo ello, condenar a la demandada: a estar y pasar por las anteriores declaraciones; a cesaren todos los actos que supongan, o puedan suponer una violación de los derechos establecidos a favor de mi mandante y protegidos por la Ley de Marcas 32/1988 respecto de los signos distintivos de su personalidad y actividad comercial; y a indemnizar a mi representada por los daños y perjuicios sufridos por la misma a consecuencia de los actos realizados por la demandada, cuyos daños y perjuicios se determinarán y evaluarán oportunamente en el período de ejecución de Sentencia. 4º. Finalmente a pagar todas las costas y gastos causados en esta instancia por entender, y así declararlo expresamente, que en la conducta de la demandada ha mediado notoria temeridad y mala fe."



2.- El Procurador D. Angel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de la entidad "Sabadell Mutual, Mutualitat de Previsió Social" (Mutua Sabadellense de Seguros, Mutualitat de Previsió Social), contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimatorio de la demanda en todas sus partes absolviendo a mi principal de todos los pedimentos, todo ello con imposición de costas a la demandante."

3.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Veintiséis de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 11 de noviembre de 1997 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando la demanda presentada por el Procurador D. Ascensión Roca, en representación de MUTUASPORT, MUTUA DE SEGUROS DEPORTIVOS A PRIMA FIJA, debo ABSOLVER Y ABSUELVO de la misma a MUTUA SABADELLENSE DE SEGURO, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL, condenando a la actora al pago de las costas procesales."

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad "Mutua Seguros Deportivos de Prima Fija, Mutuasport", la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó Sentencia con fecha 6 de mayo de 1.999 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad MUTUASPORT MUTUA DE SEGUROS DEPORTIVOS A PRIMA FIJA, contra la sentencia dictada con fecha 11 de noviembre de 1.997 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 26 de los de Barcelona , cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el primero de los antecedentes de hecho de la presente y REVOCANDOLA EN PARTE, condenamos a la demandada MUTUA SABADELLENSE DE SEGUROS, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL a cesar en el uso de la marca MUTUA SPORT que, con nº 1.640.211, aparece inscrita a favor de ella. Se confirman los demás pronunciamiento de la sentencia apelada. No ha lugar a imponer las costas procesales causadas en ambas instancia a ninguno de los litigantes."

TERCERO.- 1.- La Procurador D^a. Isabel de la Misericordia García, en nombre y representación de la entidad "Mutuasport, Mutua de Seguros Deportivos a Prima Fija", interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de fecha 6 de mayo de 1.999 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC de 1.881 , se alega infracción por inaplicación del párrafo segundo, del art. 3 de la Ley 32/88 de Marcas . SEGUNDO.- Se alega infracción por inaplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 32/88 de 10 de noviembre de Marcas .

2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. José Granda Molero, en nombre y representación de la entidad "Mutua Sabadellense de Seguros, Mutualidad de Previsión Social", presentó escrito de oposición al mismo.

3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 4 de mayo de 2.006, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La controversia se circunscribe en casación a la determinación de si la marca litigiosa tiene o no el carácter de notoria a los efectos de la acción de anulación del art. 3.2 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , ejercitada en la demanda.

El 2 de septiembre de 1.996 por la entidad MUTUASPORT, MUTUA DE SEGUROS DEPORTIVOS A PRIMA FIJA se dedujo demanda contra la MUTUA SABADELLENSE DE SEGUROS, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL, en la que, con fundamento en el art. 3.2 de la Ley de Marcas 32/1.988 , y los arts. 5, 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal 3/1.992, de 10 de enero , interesa: a) que la marca MUTUA SPORT inscrita con el número 1.640.211 [clase 36 del Nomenclátor] a favor de la demandada sea anulada por su identidad con su nombre comercial y su marca y por el riesgo de confusión en el mercado que genera; b) que se declare su titularidad exclusiva de la marca MUTUASPORT y le sea transferida de inmediato el título de propiedad de la misma; c) que se condene a la demandada a estar y pasar por dichas declaraciones, a cesar en todos los actos que supongan o puedan suponer violación de sus derechos y a indemnizarle en los daños y perjuicios irrogados, a valorar en fase de ejecución; y, d) al pago de las costas procesales.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 26 de Barcelona de 11 de noviembre de 1.997, dictada en los autos de juicio de menor cuantía nº 787 de 1.996 , desestimó la demanda por no haberse acreditado el uso notorio de la marca.



La Sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de la misma Capital de fecha 6 de mayo de 1.999, recaída en el Rollo de apelación nº 413 de 1.998, revocó en parte la resolución del Juzgado y condenó a la demandada MUTUA SPORT que, con el número 1.640.211, aparece inscrita a favor de ella. De las tres cuestiones -pretensiones- planteadas en apelación, la Sentencia expresada desestima las dos primeras, en las que se sostiene el carácter notorio de la marca de la actora, y subsidiariamente se pretende la aplicación de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 32/1.988, la primera por falta de prueba y la segunda por tratarse de una "cuestión nueva" por no haberse suscitado en el momento procesal oportuno, y estima la tercera, con fundamento en los arts. 6 de la Ley de Competencia Desleal y 64 de la Ley 30/95 por no poder operar en el tráfico la demandada con el signo distintivo de Mutua, debiendo cesar, por consiguiente, en el acto de confundibilidad.

Contra la Sentencia de la Audiencia se interpuso recurso de casación únicamente por Mutuasport, Mutua de Seguros Deportivos a Prima Fija que lo estructuró en dos motivos, ambos por el cauce casacional del nº 4º del art. 1.692 LEC, y en los que respectivamente acusa infracción del art. 3.2 y de la Disposición Transitoria 3ª, ambas normas de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas.

SEGUNDO.- En el motivo primero del recurso se alega infracción, por inaplicación, del párrafo segundo del art. 3 de la Ley 32/1.988 de Marcas al existir el uso notorio de la marca y nombre comercial MUTUASPORT por la entidad recurrente con anterioridad a la inscripción registral por la Mutua Sabadellense de Seguros, Mutualidad de Previsión Social de su marca MUTUASPORT.

El motivo se desestima porque se pretende una nueva valoración probatoria sin el soporte casacional adecuado.

La anterior conclusión resulta de las dos siguientes apreciaciones. Por un lado resulta claro que el motivo plantea únicamente un tema de valoración probatoria, pues, además, de que con carácter general "se lamenta que la Audiencia no haya valorado los instrumentos documentales que ponen de manifiesto la notoriedad del uso de la marca MUTUASPORT por la actora-recurrente desde la fecha de su constitución el día 3 de julio de 1.971", a continuación dedica el cuerpo del motivo a examinar los diversos documentos obrantes en autos. Por otro lado resulta igual de claro que la denuncia en casación del error en la valoración probatoria exige alegar el precepto con norma valorativa de prueba que se estima infringido, y en el caso no se ha hecho, pues no tiene tal condición el art. 3.2 de la Ley de Marcas de 1.988.

Por lo tanto, si no consta probada la notoriedad no se ha podido conculcar el referido precepto marcario, pues falta la base fáctica para examinar si procede acordar el efecto jurídico pretendido.

TERCERO.- En el motivo segundo se alega infracción, por inaplicación, de la disposición transitoria tercera de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la Jurisprudencia que la interpreta, a cuyo efecto menciona la Sentencia de esta Sala de 1 de julio de 1.997, y las que en ella se citan.

El motivo se desestima porque la aplicación de la norma ahora invocada se suscitó por primera vez en apelación, por lo que, como apreció la resolución recurrida, se trata de una "cuestión nueva" que contradice los principios de preclusión y contradicción, generando indefensión para la contraparte, pues rige en nuestro ordenamiento un sistema de apelación limitada, no plena, en el que la regla general es que no cabe introducir cuestiones nuevas -"pendente appellatione nihil innovetur"-, y sólo excepcionalmente se admiten ciertas innovaciones, siempre que no alteren el objeto del proceso, que no es precisamente lo que ocurre con la pretensión de la recurrente.

Y aunque la parte recurrente pretende rebatir la apreciación de "cuestión nueva" efectuada en la resolución recurrida, el esfuerzo resulta estéril porque carece de consistencia sostener que el ejercicio de la acción de que se trata se deduce de la demanda, pues en absoluto cabe sentar tal deducción. Además, las acciones deben ser ejercitadas con claridad y precisión, sin que quepa el efecto sorpresivo, ni someter a la contraparte y al tribunal al esfuerzo de averiguar el fundamento de lo que realmente se pretende en la demanda. Por ello, aun cuando la individualización e identificación de la "causa petendi" tiene lugar por los hechos jurídicos relevantes a tal efecto, sin embargo, cuando son equívocos o permiten diversas perspectivas jurídicas, debe concretarse la norma jurídica cuyo efecto se pretende, de ahí que en el caso sea especialmente significativo que no se haya mencionado la disposición transitoria tercera de la Ley 32/1.988, omisión que se reconoce explícitamente en el motivo. Por otra parte, y abundando en el rechazo del planteamiento de la recurrente, debe decirse que el "principio iura novit curia" no permite estimar una acción que no se planteó, aunque su ejercicio pudiera haber sido pertinente, ni tampoco puede operar sin la base fáctica adecuada. Y en este punto resulta importante destacar que, aún en el caso de que cupiere entender que en la demanda se planteó la acción que permite la disposición transitoria tercera de la Ley 32/1.988, sucede que la actora no utilizó en su momento los mecanismos procesales de impugnación adecuados, porque, dado que la Sentencia del Juzgado guarda total silencio sobre la referida acción, debió haber denunciado en apelación el vicio de incongruencia, el que obviamente concurre cuando desestimada la acción principal no se examina la ejercitada con carácter



subsidiario, y la repercusión de ello es en este momento procesal de singular relevancia porque la función de la casación veda a este tribunal sentar la base fáctica necesaria para examinar la prosperabilidad de dicha acción, la que, aunque se aduce en el motivo para el soporte de la norma, no está en las resoluciones de instancia, y por lo tanto se trata de versión unilateral.

CUARTO.- La desestimación de los motivos conlleva la declaración de no haber lugar al recurso de casación y la condena en costas de la parte recurrente, de conformidad con lo establecido en el art. 1.715.3 LEC .

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

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Dña. Isabel de la Misericordia García en representación procesal de MUTUASPORT, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA contra la Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 6 de mayo de 1.999, en el Rollo nº 413 de 1.998, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 787 de 1.996 del Juzgado de 1ª Instancia nº 26 de la misma Capital , y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas. Publíquese esta resolución con arreglo 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 .- Juan Antonio Xiol Ríos.- Jesús Corbal Fernández.- Clemente Auger Liñán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, 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.