



Roj: **SAP B 710/2014 - ECLI: ES:APB:2014:710**

Id Cendoj: **08019370152014100021**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **12/02/2014**

Nº de Recurso: **116/2013**

Nº de Resolución: **51/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP B 710/2014,**
STS 415/2017

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 116/2013 3ª

Juicio Ordinario núm. 558/2010

Juzgado Mercantil núm. 6 Barcelona

SENTENCIA núm.51/2014

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUÍS GARRIDO ESPA

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

En la ciudad de Barcelona, a doce de febrero de dos mil catorce.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 6 de esta localidad, por virtud de demanda de La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A. contra Sacramento Ruth y Delmar 04, S.A., pendientes en esta instancia al haber apelado la actora la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 15 de mayo de 2012. Inicialmente también fue demandado el Sr. Patricio Teofilo , frente a quien más tarde desistió la actora.

Han comparecido en esta alzada la apelante La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A., representada por el procurador de los tribunales Sr. López Chocarro y defendida por la letrada Sra. Autó, así como Sacramento Ruth y Delmar en calidad de parte apelada, representadas por el procurador Sr. Acín y defendidas por el letrado Sr. Barroso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: << *Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMOVILES, S.A., representada por el procurador Sr. Barba Sopeña, contra Dª Sacramento Ruth y DELMAR 04, S.A. representados por el procurador Sr. Acín Biota, con imposición de las costas causadas al demandante.*



Asimismo se estima parcialmente la demanda reconvenional formulada por Delmar 04, S.A. y D^a Sacramento Ruth , representados por el procurador Sr. Acin Biota, contra La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A., representada por el procurador Sr. Barba Sopeña, y se efectúan los siguientes pronunciamientos:

1º) Se declara la caducidad por falta de uso del nombre comercial nº 111.027 LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMOVILES, S.A.

Líbrese, firme que sea la presente, testimonio de la sentencia a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que proceda inmediatamente a la cancelación de la inscripción del registro, y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, como previene el art. 61.3 de la LM .

Ello sin expresa imposición de las costas causadas a ninguna de las partes

Asimismo, se declara la falta de jurisdicción para el conocimiento de la acción sobre excepción de falta de uso de la Marca internacional nº 138.574 LA HISPANO SUIZA (mista) (sic), ejercitada por la actora reconvenional>>.

La referida resolución fue objeto de posterior aclaración por medio del auto de fecha 25 de septiembre de 2012 cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

<< Se acuerda completar la sentencia recaída en los presentes autos, en el sentido de añadir, al final del Fundamento de Derecho quinto, el párrafo siguiente:

"Asímismo, en virtud de lo expuesto, si bien no ha sido cuestionada por los demandados, la legitimación de la demandante, para el ejercicio de la acción reivindicatoria, debe decaer la misma, no apreciando que la conducta de aquellos al solicitar la inscripción de la marca aludida ante la OEPM, alcance el carácter de fraudulenta o subrepticia, dado que la actora tenía perfecto conocimiento de la intención de los demandados, con los cuales había entablado previamente negociaciones para compartir un proyecto de fabricación del automóvil X10V, con la denominación HISPANO SUIZA, e incluso posteriormente a aquellos incluso renunció a la oposición a la inscripción de la marca solicitada por los demandados, ante la OEPM, tras haberse cancelado en el año 2009, las marcas titularidad de la misma en el Registro de la Propiedad Industrial, en fase de ejecución de sentencia, una vez practicada la anotación de la sentencia definitiva recaída en el juicio de menor cuantía nº 1290/1990, sustanciado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Barcelona".

Asimismo, al final del Fundamento de Derecho Sexto, se adicionará el párrafo siguiente: "Acerca de la referida acción de nulidad, reiterando lo expuesto, no se ha estimado procedente la protección del nombre y de la marca no registrados, a los que alude la demandante como notoriamente conocidos, por cuanto habiéndose cancelado por caducidad la marca y el nombre registrado titularidad de la actora, han dejado de producir efectos jurídicos los mismos, como previene el art. 55.2 de la Ley de Marcas , mientras que se advierte que la notoriedad y renombre de los no registrados, se refiere únicamente al ámbito de la fabricación, reparación y compraventa de automóviles, actividad que en modo alguno ha realizado la parte demandante, durante todo el tiempo transcurrido desde que se produjo la inscripción del nombre comercial nº 111.027, titularidad de la misma, dado que los vehículos HISPANO SUIZA dejaron de fabricarse en el año 1936".

No ha lugar a rectificar, completar o añadir otros extremos a la sentencia dictada en autos >>.

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 15 de enero pasado.

Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN, presidente de la Sección.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO . Términos en los que aparece planteado en esta instancia el conflicto que enfrenta a las partes

1. La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A. (en lo sucesivo, Hispano Suiza) ejercitó frente a la Sra. Sacramento Ruth , Don. Patricio Teofilo (más tarde desistido) y Delmar 04, S.A. (en lo sucesivo, Delmar) las siguientes acciones (que el recurso sintetiza con gran claridad):

a) Reivindicatoria de la marca núm. 2.901.221, "HISPANO SUIZA", inscrita a nombre de los demandados, con fundamento en los arts. 2 y 10 de la Ley de Marcas (LM).

b) Subsidiariamente, para el caso de que la acción anterior no fuera estimada, la acción de nulidad de la marca referida, con un doble fundamento: (i) el artículo 52 LM , en relación con los arts. 2.2 , 6.2.d) , 8.1.a) , 9.1d) y 10.2 LM , por incidir en las prohibiciones de registro invocadas en la demanda; y (ii) el artículo 51.1.b) LM , por haberse solicitado el registro de mala fe.



c) La acción declarativa de que los actos de utilización de la marca referida por parte de los demandados infringían los derechos de la actora sobre el nombre comercial LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMÓVILES, S.A., que la demandante tiene registrado con el número 111.027, y sobre la marca internacional número 138.574 "LA HISPANO SUIZA", asimismo registrada a nombre de la actora. Concretamente, las acciones de infracción marcaría que afirma ejercitar son tres distintas: (i) la de los derechos de exclusiva sobre el nombre comercial referido; (ii) la acción que otorga el artículo 6-bis del Convenio de la Unión de París (CUP) a favor de las marcas notorias y renombradas; y (iii) la acción de infracción fundada en el artículo 8 CUP, por violación del nombre comercial no registrado HISPANO SUIZA, con independencia de la protección derivada del registro del nombre comercial núm. 111.027.

d) La acción declarativa de haber incurrido en actos de competencia desleal, concretamente: (i) actos de confusión, al utilizar el signo HISPANO SUIZA y los emblemas de los famosos automóviles para promocionar el automóvil procedente de los demandados; (ii) actos de engaño, al presentarse en el mercado como «LA HISPANO SUIZA», llegando incluso a exhibir un vehículo de la actora junto al de nueva procedencia; (iii) omisiones engañosas, al no desmentir las demandadas las confusiones producidas como consecuencia de su actuación y la errónea asociación generada en el público; (iv) actos de explotación de la reputación ajena y (v) actos de publicidad desleal, al intentar (y de hecho obtener) un beneficio indebido como consecuencia de la errónea vinculación creada con los automóviles de la actora.

e) La condena de los demandados a abstenerse, en lo sucesivo, de utilizar el referido signo a título de marca o de nombre comercial, como nombre de dominio o en cualquier otro concepto.

f) La condena de los demandados a retirar del tráfico económico y destruir todo material, publicidad, documentos e impresos en los que se utilice el signo HISPANO SUIZA, incluida la retirada de la información que aparece en la página web <<www.hispanosuiza.de>>.

g) La condena de la Sra. Sacramento Ruth a transferir a favor de la actora los nombres de dominio que ha obtenido, consistentes en el signo HISPANO SUIZA.

h) La condena de los demandados a publicar, a sus costas, el encabezamiento y el fallo de la sentencia que recaiga en los medios de comunicación especificados.

i) La condena de los demandados a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios que le han causado en la cantidad que se concrete durante el curso del procedimiento.

2. La Sra. Sacramento Ruth y Delmar contestaron a la demanda oponiéndose a todas y cada una de las acciones ejercitadas. Y particularmente opusieron la excepción de falta de uso de la marca internacional núm.138.574 LA HISPANO SUIZA, invocada en la demanda, al amparo de lo establecido en el artículo 52.3 de la Ley de Marcas (LM). Asimismo interpusieron reconvencción en solicitud de que se declarara la caducidad por falta de uso del nombre comercial 111.027 LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMÓVILES, S.A.

3. La demandada reconvenicional opuso defecto legal en el modo de proponer la demanda reconvenicional, por falta de claridad. En cuanto a la excepción se opuso la actora alegando que el juzgado de mercantil carecía de competencia para conocer de la misma, ya que estaba referida a una marca internacional. Y respecto del fondo de la reconvencción se opuso alegando que no podía ser estimada la caducidad del nombre comercial porque el mismo había venido siendo objeto de uso, aparte de porque no podía ser de aplicación al nombre comercial una institución como la de la caducidad de la marca.

4. La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda, estimó en parte la reconvencción y declaró caducado por falta de uso el registro del nombre comercial núm. 111.027 y declaró que carecía de competencia para el conocimiento de la "acción sobre excepción de falta de uso" (sic) de la marca internacional núm. 138.574.

5. El recurso de Hispano Suiza se funda en los siguientes motivos (citamos los títulos):

a) Infracción del artículo 218.1 LEC, por incongruencia omisiva, al no haberse resuelto una de las acciones ejercitadas.

b) Infracción por la sentencia de lo establecido en el artículo 218.2 LEC, por falta de claridad y motivación.

c) Impugnación del relato fáctico del que parte la sentencia para resolver las cuestiones objeto de controversia (error en la valoración de los hechos y de las pruebas practicadas).

d) Impugnación del pronunciamiento de la sentencia estimatorio de la reconvencción.

e) Impugnación del pronunciamiento de la sentencia desestimatorio de las acciones ejercitadas en la demanda.



SEGUNDO . Hechos que la resolución recurrida considera probados

6. La resolución recurrida considera acreditados los siguientes hechos, que estima que son los relevantes para la decisión de la controversia que enfrenta a las partes:

a) La actora, Hispano Suiza, es una sociedad constituida en 1904 y que se dedicó desde entonces y hasta 1936 a la fabricación y venta de coches.

b) La actora fue titular de las marcas núm. 13 929 LA HISPANO SUIZA y núm. 36 871 HS (mixta).

c) En el año 1990 la entidad Grupo Hispano Suiza, S.A. interpuso una demanda, que dio lugar a los autos 1210/1990 del Juzgado de Primera Instancia 24 de Barcelona, que resolvió por medio de sentencia de 22 de abril de 1993 declarando caducadas por falta de uso, además de las dos marcas antes citadas, las siguientes: 1 066 485, 1 066 487, 1 066 488. También declaró la improcedencia del registro de las marcas meramente solicitadas números 1 524 352, 1 524 976, 1 525 213, 1 526 112, 1 526 815, 1 526 112 y 1 527 670, por haber sido solicitadas en fraude de ley.

d) La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sec. 11.ª) de 31 de mayo de 1994 , confirmó la caducidad de las marcas 13 929 y 36 871, a la vez que declaró nulas, por haberse obtenido en fraude de ley, las marcas 1 066 485, 1 066 487, 1 066 488 y confirmó el pronunciamiento de la improcedencia de registro de las restantes.

e) La Sentencia de 1 de marzo de 1999 del Tribunal Supremo confirmó la resolución de la Audiencia Provincial en sus propios términos. No obstante, hasta finales de 2009 no se llegaron a tomar los oportunos asientos en el Registro de la Propiedad Industrial que eran consecuencia de la ejecución de sus pronunciamientos.

f) La Sra. Sacramento Ruth y Don. Patricio Teofilo , tras fracasar las negociaciones establecidas con la actora al objeto de compartir el proyecto de fabricación del automóvil X10V con la denominación HISPANO SUIZA, solicitaron el registro de la marca 2 901 221 HISPANO SUIZA y de la marca comunitaria 7 415 011 HISPANO SUIZA para identificar productos de las clases 12, 14 y 25 en fecha 22 de noviembre de 2008. La demandante formuló oposición ante la OAMI aduciendo la titularidad de las marcas españolas 13 929 (caducada), así como de las marcas 1 066 485, 1 066 487, 1 066 488 (que habían sido declaradas nulas). Posteriormente fue retirada la oposición.

Como más adelante veremos, este relato de hechos probados no podemos considerar que constituya más que una primera aproximación a los hechos relevantes del caso. Por ahora creemos que el mismo es suficiente, ya que nos permite contextualizar los motivos del recurso, particularmente el que está directamente relacionado con este relato fáctico, del que nos ocuparemos en el fundamento quinto.

TERCERO. Sobre la incongruencia omisiva

7. Como primer motivo de su recurso alega Hispano Suiza que, a pesar de que ejerció como acción principal la reivindicatoria de la marca 2.901.221, con fundamento en los arts. 2.2 y 10 de la Ley de Marcas (LM), el juzgado no ha dado respuesta a la misma, ni en la sentencia ni en el posterior auto de complemento.

8. Frente a ello alegan los recurridos que no existe la incongruencia denunciada porque, si bien es cierto que no se cita el artículo 10 LM , en cambio sí que se hace referencia al artículo 6 *septies* del CUP , que regula exactamente lo mismo.

Valoración del tribunal

9. Creemos que tiene razón la recurrida, aunque la cuestión es algo dudosa. El propio juzgado reconoce, en el auto de complemento, la ausencia de un pronunciamiento explícito sobre la acción reivindicatoria, como resulta evidente de la lectura de la propia sentencia. El juzgado, si bien comenzó, en el párrafo 4.º del fundamento segundo a examinar la acción reivindicatoria ejercitada como principal, lo cierto es que no tuvo continuidad y no llegó a entrar en si la referida acción podía prosperar o no.

El posterior auto de complemento, de 25 de septiembre de 2012, tampoco hace un examen propiamente de fondo de la referida acción, pues el juzgado se limita a expresar que el pronunciamiento desestimatorio debe estimarse que «se desprende» del «relato fáctico acreditado que se reseña en dicha resolución». A ello añade una escueta consideración sobre la legitimación de la demandante (pese a afirmar que nadie la había cuestionado) para concluir que no existía legitimación activa («debe decaer», afirma literalmente) al no apreciar que la conducta de los demandados fuera fraudulenta o subrepticia, dado que la actora tenía perfecto conocimiento de la acción de los demandados, con los cuales había entablado previamente negociaciones.

10. Por consiguiente, a partir de esos antecedentes, es lógico que pueda parecer que existe incongruencia porque aparentemente el juzgado no ha entrado en el fondo, ya que no lo hizo en la sentencia y en el auto de



complemento solo se refiere a la legitimación activa, o al menos eso es lo que afirma. No obstante, la realidad es otra distinta pues el argumento que da el juzgado para negar la legitimación activa en realidad entra en una cuestión de fondo de la acción reivindicatoria. Que el argumento sea o no acertado no lo podemos examinar desde la perspectiva de la incongruencia omisiva sino que es una cuestión de fondo en la que entraremos más adelante, en el fundamento séptimo, donde analizaremos la acción reivindicatoria.

CUARTO. Sobre la falta de motivación y exhaustividad

11. El segundo motivo del recurso denuncia que la resolución recurrida contiene una motivación insuficiente y confusa en relación con las acciones ejercitadas.

También a este motivo se opone la adversa alegando que la desestimación de todas las acciones ha sido debidamente justificada, por más que respecto de algunas de ellas la argumentación haya sido conjunta.

12. Tampoco en este motivo le falta algo de razón a la recurrente, pues la claridad y exhaustividad de la resolución recurrida son claramente mejorables, particularmente si se pone en relación con los escritos de las partes. Ciertamente que la argumentación es en muchos extremos confusa y carente del necesario rigor. No obstante, no por ello creemos que incurre en las infracciones denunciadas.

No basta, para la existencia del defecto legal, que la claridad y exhaustividad sean discutibles o mejorables sino que es preciso que impidan conocer las razones que justifican la decisión, obstaculizando con ello de forma irrazonable el derecho de la parte a discutirla adecuadamente en el recurso, lo que creemos que no se produce.

QUINTO. Error en la valoración de la prueba

13. El tercer motivo del recurso cuestiona el relato de hechos probados. Estima la recurrente que el juzgado ha tomado en consideración, como hechos probados, hechos que son irrelevantes desde la perspectiva de las acciones ejercitadas y, en cambio, no ha tomado en consideración otros que sí que lo son, lo que ha impedido, afirma, la correcta resolución de las acciones ejercitadas por su parte.

La queja se concreta en los siguientes términos:

A) La resolución recurrida ha tomado en consideración unas marcas actualmente inexistentes (porque fueron declaradas caducadas o nulas), y que no fueron invocadas por la demanda, como si constituyeran el fundamento de las acciones ejercitadas por su parte, lo que no es correcto.

B) En la audiencia previa quedaron fijados los hechos del proceso en dos claras categorías. En la de hechos no controvertidos, expresamente admitidos por las partes, se incluían los siguientes:

a) La notoriedad del signo HISPANO SUIZA, con la matización de que las demandadas admitieron la notoriedad en el pasado pero negaron que continuara ostentándola.

b) Que los demandados conocían el prestigio y la notoriedad del signo.

c) Que las demandadas utilizan el signo HISPANO SUIZA haciéndose pasar por o como continuadoras de la entidad actora.

d) Que se acercaron a la entidad actora para intentar que participara en el proyecto de retorno de la marca HISPANO SUIZA.

e) Que el automóvil de las demandadas provocó críticas en los medios, tanto por asociarse el diseño a otro fabricante ajeno al pleito, como por el diseño y calidad del vehículo presentado, críticas que afectaron a la actora.

f) Que las actividades de los demandados provocaron la difusión de informaciones erróneas que no procuraron que se rectificaran, con la matización de que no se habían aportado pruebas que acreditaran que había procurado la rectificación.

g) Que la actora no vende ni repara coches desde hace más de 30 años, con la matización opuesta por la actora de que estaba acreditada la fabricación de algunos prototipos de vehículos HISPANO SUIZA, el último de ellos del año 2001.

h) El hecho de que varias marcas HISPANO SUIZA habían resultado caducadas por falta de uso o anuladas como consecuencia de la Sentencia del TS de 12 de marzo de 1999, con la matización, opuesta por la actora, de su carácter irrelevante en este proceso.

C) Como hechos controvertidos se fijaron los siguientes en la audiencia previa:

i) Si cabía entender que había uso del signo por parte de la actora a título de marca o nombre comercial en relación con la fabricación de automóviles o con el sector de los automóviles.



- ii) Que el signo invocado por la actora conservara el carácter notorio y renombrado, así como el prestigio que la actora le atribuye.
- iii) Si cabía entender que había existido infracción del signo como consecuencia de su uso por las demandadas.
- iv) Si cabía entender que el uso por las demandadas de los signos gráficos característicos de los automóviles HISPANO SUIZA constituía un acto de competencia desleal.
- v) Si el juzgado es competente para conocer del uso de una marca no protegida en España.
- vi) Si había de otorgarse relevancia a la caducidad/nulidad de las marcas antes referidas.
- vii) La existencia y cuantificación de los daños.

Si bien acepta la recurrente que una parte importante de esas cuestiones no se refieren a hechos sino a su valoración y estima que, en realidad, los hechos controvertidos fueron los siguientes:

- a) Si se había probado el uso por la actora del signo HISPANO SUIZA en relación con la fabricación de automóviles o con el sector de los automóviles, a título de marca o de nombre comercial.
- b) Si conservaba el signo notoriedad o renombre.
- c) Si la caducidad/nulidad de las marcas a que se refería la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1999 podía enervar las acciones ejercitadas.

14. A partir de esa exposición, que utiliza como preámbulo, expone la recurrente sus conclusiones sobre el resultado de la prueba practicada, que concreta en los siguientes apartados:

- a) Debe estimarse probado el uso por la actora del signo HISPANO SUIZA en relación con la fabricación de automóviles y el sector de los automóviles, tanto a título de marca como de nombre comercial, tal y como la propia sentencia refleja. Por ello estima que la resolución recurrida debió haber incluido entre sus hechos probados que la actora concurría en el mercado utilizando el signo referido al realizar y promocionar diversas actividades relacionadas con el sector del automóvil, tales como la organización de rallies, el patrocinio de eventos deportivos, la organización de exposiciones, etc.
- b) También estima probada la notoriedad y renombre actuales del signo HISPANO SUIZA.
- c) Y resulta irrelevante la caducidad/nulidad de las marcas HISPANO SUIZA que resulta de la Sentencia del TS de 1 de marzo de 1999, por cuanto la actora se funda en títulos diferentes.

15. La recurrida discrepa de las valoraciones que hace el recurso y afirma que es esencial el hecho de que cuando la Sra. Sacramento Ruth entró en contacto con la recurrente para que participase en su proyecto ya había solicitado el registro de la marca comunitaria 7 415 011 HISPANO SUIZA. Es relevante la caducidad por falta de uso del signo dispuesta por las sentencias recaídas en el proceso anterior porque acreditan la mala fe con la que actuó la actora al oponerse al registro de su marca comunitaria. Y es irrelevante la notoriedad de la marca cuando hace más de 70 años que no es utilizada para fabricar, vender y reparar vehículos.

Valoración del tribunal

16. A diferencia de lo que ocurre en otros órdenes jurisdiccionales (penal y social), no resulta imprescindible que la sentencia civil establezca un relato de hechos probados, al menos en el sentido de que deba tratarse de un relato exhaustivo de los mismos realizado de forma separada. No obstante, ello no exonera a la sentencia civil de motivar el juicio sobre los hechos, lo que implica que deba reflejar cuáles son las conclusiones a las que llega el juez civil sobre cada uno de los hechos esenciales para la suerte del proceso. La particularidad de la sentencia civil es, por consiguiente, exclusivamente de carácter formal: no exige un relato separado de hechos probados, de manera que el juez civil tiene libertad para articular el juicio sobre los hechos con mayor flexibilidad que el penal o el social, lo que suele favorecer un discurso ordenado y racional porque evita referirse a hechos intrascendentes y permite que la referencia a los trascendentes se haga desde la perspectiva que resulta más adecuada para comprender su significado.

17. Las anteriores razones nos llevan a concluir que no podemos considerar un defecto relevante que la resolución recurrida no haya incluido dentro del relato de hechos probados aquellos a los que el recurso se refiere, si bien sí que debemos reconocer que tiene razón el recurso cuando imputa a la resolución recurrida que, una vez ha decidido hacer un relato de hechos probados, el mismo no haya sido más exhaustivo y haya incluido todos los relevantes para la suerte del proceso, sea porque en sí mismo tengan ese carácter o bien porque, aun no teniéndolo y tratándose de meros hechos accesorios, sirvan de contexto necesario para el más adecuado examen de las acciones ejercitadas.



18. Si en nuestra exposición sobre este motivo del recurso nos hemos extendido tanto, como también ha hecho el recurso, ha sido exclusivamente para contextualizar mejor los motivos de fondo, a los que nos referiremos a continuación. No obstante, no creemos que resulte de provecho dar respuesta ahora a las concretas cuestiones que el recurso plantea en este motivo sino que preferimos hacerlo cuando entremos en el examen de los motivos de fondo del recurso con los que están directamente relacionados. Solo anticipar que el conflicto que enfrenta a las partes no es esencialmente fáctico sino que su carácter es más bien valorativo, tal y como se plasmó en el relato de hechos controvertidos y no controvertidos hecho durante la audiencia previa, relato del que habría debido partir la resolución recurrida.

SEXTO. Sobre la caducidad por falta de uso

19. Hispano Suiza comienza la impugnación de fondo haciendo referencia, como primer motivo, al pronunciamiento que dicta la resolución recurrida respecto de la acción de caducidad del nombre comercial opuesta por la demandada en su demanda reconvenional. La impugnación se funda en la alegación de que la resolución recurrida ha seguido las consideraciones de la STS de 1 de marzo de 1999 y se ha olvidado que lo cuestionado en este proceso no es una marca sino un nombre comercial, que identifica al empresario, no productos o servicios, como ha considerado el juzgado mercantil. Por ello estima que el juzgado mercantil no ha dado respuesta a las cuestiones que opuso a la pretensión reconvenional de caducidad. Al nombre comercial, alega la recurrente, no le resultan de aplicación sin más las normas del artículo 39.1 LM sino que resulta preciso razonar si la falta de uso se aprecia con respecto al signo que identifica a la empresa en el tráfico mercantil y la distingue de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Continúa el recurso alegando que la sentencia reconoce el uso del signo a modo de identificación de la actora como empresario, pues alude a las distintas actividades que realiza, si bien entiende que no enervan la caducidad del registro, dado que no se refieren a la fabricación, venta y reparación de automóviles, con lo que aplica el criterio como si de una marca se tratara. También alega que las demandadas han admitido su condición de agente o representante de la actora al utilizar el signo a título de marca y nombre comercial, lo que supone que no pueden alegar que el signo no ha sido utilizado sin incurrir en una contradicción en los términos.

20. Las recurridas, esto es, las actoras reconvenionales Delmar y Sra. Sacramento Ruth, se oponen a las alegaciones de la recurrente aduciendo que el artículo 91.2 LM establece que la caducidad del nombre comercial procederá en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompatible con su propia naturaleza. En su opinión, el principio de especialidad no solo rige para las marcas sino también para el nombre comercial, ya que ambos signos están equiparados en la regulación establecida por la vigente Ley de Marcas. A ello añade que la recurrente no había demostrado un uso ininterrumpido en los cinco años anteriores al momento de la interposición de la demanda del nombre comercial 111.027 LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMOVILES, S.A., que está registrado para la clase 12 («fabricación de automóviles de todas clases y sistemas»), la clase 35 («venta al por mayor y al por menor en comercios de automóviles de todas las clases y sistemas») y la clase 37 («reparación de automóviles de todas clases y sistemas»). Es la propia recurrente, afirma, quien admite que ni fabrica, ni vende ni repara automóviles de ninguna clase, de donde resulta que no ha utilizado el nombre comercial. Por último, también negó que hubiera admitido haber actuado en momento alguno como agente o representante de la actora.

Valoración del tribunal

21. De forma previa, no creemos que exista ningún conflicto fáctico relevante que enfrente a las partes en los hechos relevantes para decidir sobre esta cuestión sino que la diferencia entre ellas creemos que es esencialmente valorativa.

No cuestionan las partes que la caducidad instada por medio de la reconvenición está exclusivamente referida al nombre comercial 111.027 LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMOVILES, S.A., que está registrado desde el 2 de marzo de 1988 (fecha de la concesión, pues la solicitud fue de 26 de septiembre de 1986) para la clase 12 («fabricación de automóviles de todas clases y sistemas»), la clase 35 («venta al por mayor y al por menor en comercios de automóviles de todas las clases y sistemas») y la clase 37 («reparación de automóviles de todas clases y sistemas»).

22. Tiene razón la recurrida en que la vigente LM asimila la protección del nombre comercial inscrito a la de la marca. Aunque el registro del nombre comercial se hizo antes de la entrada en vigor de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, su régimen jurídico es el mismo establecido en esta Ley por disponerlo así la disposición transitoria segunda de la misma en su apartado 1.

23. El artículo 91.2 LM establece que la caducidad del nombre comercial procederá en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompatible con su propia naturaleza.



24. El nombre comercial es un instrumento de identificación del empresario o de la empresa en el ejercicio de la actividad económica, a diferencia de la marca cuyo destino es identificar un producto o servicio. No obstante, de esa diferencia conceptual no se deriva que el alcance de la protección del nombre comercial no esté sometido al principio de especialidad y, lo que es más importante a los efectos que aquí interesan, que la obligación de uso efectivo que establece el artículo 39.1 LM no deba considerarse referido a los productos y servicios para los que se encuentra registrado. El nombre comercial, en la regulación que efectúa la vigente LM, prescinde de su función identificadora del empresario en el ejercicio de su actividad (concepción a la que respondía el artículo 76.1 LM de 1988) y se centra en la función identificadora de la empresa en el ejercicio de una actividad, para así distinguirla de otras empresas que desarrollan actividades idénticas o similares (artículo 87.1 LM).

En suma, la LM conceptúa el nombre comercial como un signo distintivo y por esa razón ha aproximado su régimen jurídico al de la marca. Solo así se explica la obligada especificación de las actividades que pretenden distinguirse bajo el nombre comercial agrupándolas por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (artículo 89.1 LM), clasificación que previamente únicamente estaba reservada para las marcas.

25. El artículo 55.1 c) LM , norma que resulta de aplicación al nombre comercial por la remisión que efectúa el artículo 91.2 LM , establece la caducidad de los signos que no hayan sido usados conforme a lo que se establece en el artículo 39 LM . Esta última norma establece la obligación de uso efectivo e ininterrumpido del signo para los productos y servicios para los que se encuentra registrado.

26. La cuestión a dilucidar consiste en si los usos que la actora afirma haber hecho del nombre comercial (lo recordamos, en organización de rallys, el patrocinio de eventos deportivos, organización de exposiciones, etc.), que en lo sustancial no discuten las demandadas, suponen un uso efectivo del signo a los efectos del artículo 39.1 LM .

27. El concepto de «uso real y efectivo» de la marca registrada ha sido analizado con detalle en la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2.005 , como también lo ha sido el de «uso efectivo», contemplado en la normativa comunitaria, por las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003 y 13 de septiembre de 2007 . En ambos ámbitos, el nacional y el comunitario, se considera que una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca.

28. El concepto de uso real y efectivo de la marca se fijó en la STJCE de 11 de marzo de 2003 -C 40/01-, caso *Ansul c. Ajax* , precedente jurisprudencial que establece las siguientes pautas:

i) Debe tratarse de un uso que no sea meramente simbólico o aparente, un uso simulado, sin ánimo de continuación y efectuado con la finalidad principal de evitar que la marca sea caducada, total o parcialmente, por la falta de uso.

ii) Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen de un producto o servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o servicio de los que tienen otra procedencia.

iii) Deben tenerse en consideración la totalidad de los hechos y circunstancias de cada caso, especialmente los usos normales en cada sector del mercado, la naturaleza del producto o del servicio, las características del mercado, y la magnitud y frecuencia del uso de la marca. Por lo tanto, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente.

29. En resoluciones más recientes, como la STJCE de 15 de enero de 2009 -C 495/07-, asunto *Silberquelle* , se precisa en sus apartados 17 y 18 lo siguiente:

<< Según reiterada jurisprudencia, el concepto de «uso efectivo», en el sentido de la Directiva, ha de entenderse como un uso realizado efectivamente conforme a la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias de 11 de marzo de 2003 , Ansul, C 40/01, Rec. p. I 2439, apartados 35 y 36, así como de 9 de diciembre de 2008 , Verein Radetzky-Orden, C 442/07, Rec. p. I 0000, apartado 13).

De dicho concepto de «uso efectivo» se desprende que la protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que



consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados por el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otra empresas (sentencias antes citadas *Ansul*, apartado 37, y *Verein Radetzky- Orden*, apartado 1)>>.

30. Como ha señalado el Tribunal General de la Unión Europea en su Sentencia de 15 de septiembre de 2011, la *ratio legis* del requisito de que una marca haya sido objeto de un uso efectivo para estar protegida radica en que el registro de la misma no puede asimilarse a un hito estratégico y estático que confiera a un titular inactivo un monopolio legal por tiempo indefinido, sino que debe corresponderse con las indicaciones que las empresas estén utilizando efectivamente en el mercado para distinguir sus productos y servicios en la vida económica.

31. La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005 concluye que la doctrina jurisprudencial emanada de los órganos de justicia comunitarios « es sustancialmente aplicable al régimen jurídico interno anterior a la Ley de Marcas de 2001 -y, lógicamente, al establecido por dicha Ley- porque, como la misma declara, debe seguirse en relación con el tema una interpretación uniforme en toda la Comunidad, para que la adquisición y conservación de un derecho sobre la marca registrada estén, en principio, sujetos, en todos los estados miembros, a las mismas condiciones, y el concepto de uso efectivo constituye el elemento determinante del mantenimiento de los derechos de la marca; a lo que debe añadirse, que, sin desconocer las importantes diferencias de regulación en la materia entre las normativas de 1988 y la de 2001, sin embargo, ambas, recogen el mismo concepto con el doble adjetivo "real" y "efectivo" con relación al uso obligatorio ».

32. En el supuesto que enjuiciamos, no creemos que los usos que la actora ha realizado del signo invocado, cuya caducidad pretende la adversa, revistan esos requisitos a los que hemos hecho referencia, dado que ni siquiera se discute en el recurso que sea cierto que la entidad actora no ha usado su nombre comercial en el desarrollo de las actividades de fabricación, venta y reparación de automóviles, únicas para las que el signo se encuentra registrado.

33. Tampoco podemos compartir con la recurrente que sea cierto que las demandadas hayan admitido haber utilizado el signo de la actora al actuar en su condición de agentes o representantes. Ni han admitido su condición de representantes o agentes ni el signo que han utilizado es el de la actora sino el registrado a su favor. No es suficiente, para poder apreciar la existencia de ese carácter de agente o representante, que las actoras reconventionales hubieran entrado en contacto con la demandada reconventional intentando la cesión de sus signos, por las razones que más ampliamente exponemos en los apartados 40 a 44 de esta resolución, al examinar la acción reivindicatoria.

34. La conclusión que de ello se deriva es que tampoco este motivo del recurso puede prosperar, lo que significa que concurren los presupuestos para el éxito de la acción de caducidad ejercitada por las demandadas respecto del nombre comercial HISPANO SUIZA que la actora tiene registrado en España.

SÉPTIMO. Sobre la acción reivindicatoria de la marca española HISPANO SUIZA 2 901 221

35. La actora ejercitó, como se ha adelantado, como acción principal, la reivindicatoria de la marca núm. 2.901.221 "HISPANO SUIZA", inscrita a nombre de los demandados, con fundamento en los arts. 2 y 10 de la Ley de Marcas (LM) y 6 septies CUP. Como justificación de su pretensión se exponen los siguientes datos:

- a) La titularidad de la marca internacional "HISPANO SUIZA" número 138 574 (aparte del nombre comercial que, según hemos visto, se encuentra caducado).
- b) La condición de agentes o representantes que cabe atribuir a los demandados.
- c) El registro de la marca por el agente sin el consentimiento del titular de la marca preexistente.
- d) No ha transcurrido el plazo de cinco años que marca el artículo 10 LM.

36. Las demandadas se oponen con los siguientes argumentos:

- a) Cuando la Sra. Sacramento Ruth entró en contacto con la recurrente para que participara en su proyecto ya había solicitado la marca comunitaria núm. 7 415 011 "HISPANO SUIZA" y todos los signos de la actora se encontraban incursos en caducidad por falta de uso.
- b) La actora no ha acreditado la titularidad de la marca internacional 138 574, ya que no ha aportado certificación de la misma a las actuaciones, a pesar de haber aportado el informe ROMARIN que sí que hace referencia a la existencia del título, aunque no es una certificación válida del mismo.
- c) La marca se solicitó en el año 1948, cuando ya era patente la falta de intención de la recurrente de usarla para los productos y servicios que distinguía.
- d) No concurren los requisitos que exige el éxito de la acción ejercitada, por cuanto:



i) la actora no ostenta derecho alguno que pueda justificar su reivindicación, ya que el nombre comercial se encuentra caducado y la titularidad de la marca internacional no está acreditada ni tampoco ha acreditado la actora que haya hecho uso de la misma en ningún país del mundo; y,

ii) la Sra. Sacramento Ruth no ha detentado injustamente la marca "HISPANO SUIZA" porque solicitó la marca comunitaria 7 415 011 sabiendo que las marcas existentes hasta entonces estaban en desuso y caducadas o anuladas y, por tanto, estaban a la libre disposición de cualquiera.

Valoración del tribunal

37. El art. 2.2 LC concede a la persona perjudicada por el registro de una marca la posibilidad de reivindicarla ante los tribunales cuando el registro hubiera sido solicitado con fraude los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual. En un sistema como el nuestro, que se funda en el principio de que la adquisición de los signos se hace por su registro (art. 2.1 LM), de forma que la inscripción tiene eficacia constitutiva, parece un contrasentido la denominación de acción reivindicatoria para designar la acción que se atribuye al tercero que se considere perjudicado por el registro de un signo. Es obvio que ese tercero no puede ser titular del signo reivindicado, al menos en el país en el que reclame su titularidad. Por consiguiente, en materia de marcas, no estamos ante una acción reivindicatoria en el sentido del Código Civil sino ante una reivindicatoria impropia, cuyo ejercicio no presupone la titularidad del signo. Por consiguiente, no son exigibles los requisitos que la doctrina jurisprudencial exige para el éxito de la acción reivindicatoria.

38. El artículo 10, bajo el título «marcas de agentes o representantes» establece que el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular, a menos que justifique su actuación. El apartado 2 concede al titular perjudicado, entre otros, el derecho a reivindicar el signo inscrito contrariando la anterior prohibición, conforme a lo previsto en la propia Ley (el referido artículo 2.2 LM) y el artículo 6 *septies del CUP* .

39. El artículo 6 *septies CUP* , bajo el título «Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización», establece:

« 1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo ».

40 . El término «agente» se interpreta en sentido amplio, susceptible de ser aplicado a todo distribuidor, intermediario, concesionario, franquiciado o licenciario de una marca meramente usada que registren la marca de su principal o licenciante. Y también incluye a quienes hayan iniciado tratos preliminares para ser autorizados al uso de la marca aunque los mismos no hubieran desembocado en la conclusión del posterior contrato.

41. Pero no alcanza el concepto a las personas que tengan una mera relación de trabajo o arrendamiento de servicios con el titular ni a los socios o asociados de una asociación, sin perjuicio de que en tales casos se pueda obtener la reivindicación por el cauce del artículo 2.2 LM .

42. Es cierto que la demandada Sra. Sacramento Ruth entró en contacto con la actora proponiéndole llegar a un acuerdo sobre la utilización del signo HISPANO SUIZA. Aunque la resolución recurrida sitúe en el tiempo ese contacto antes de haber solicitado el registro reivindicado, no creemos que fuera así, particularmente porque el relato de hechos de la propia demanda desmiente esa idea. Así, podemos leer en el tercer párrafo de la página 18 de la demanda (hecho cuarto) lo siguiente:

« Con carácter previo a la presentación de aquellos automóviles en el Salón Internacional de Ginebra (marzo de 2010) , la Sra. Sacramento Ruth y el Sr. Patricio Teofilo se habían puesto en contacto con mi representada LA HISPANO SUIZA, FÁBRICA DE AUTOMÓVILES, S.A. para llegar a un acuerdo sobre la utilización de la Marca HISPANO SUIZA, pero sin formular ninguna propuesta concreta, y ocultando la solicitud de aquellas Marcas comunitaria y española, cuya detección por mi representada motivó que se formularan las respectivas oposiciones ...» (el subrayado es nuestro, así como la fecha del Salón Internacional, que extraemos del propio relato de la demanda) .



43. Por consiguiente, es la propia demanda la que desmiente que las demandadas puedan ser consideradas agentes de la actora, en el sentido amplio que según hemos visto tiene esa expresión legal. También los documentos aportados con la demanda (doc. 115) permiten datar los primeros contactos entre las partes en el mes de enero de 2009, mientras la marca comunitaria 7 415 001 fue solicitada el 22 de noviembre de 2008. Ése creemos que es un dato relevante, aunque la marca nacional reivindicada sea de fecha posterior a esos contactos, pues se solicitó el 6 de noviembre de 2009.

44. Debemos tomar asimismo en consideración, para descartar que resulte de aplicación en el caso el artículo 10 LM (o bien el 6 septies CUP) que la solicitud de la marca nacional fue posterior a esos contactos pero no podemos considerar que fuera un acto de aprovechamiento de los mismos. No podemos ignorar que las demandadas, aunque creyeran en su fuero interno que el signo se encontraba libre en el mercado a disposición de cualquiera que quisiera registrarlo y usarlo, no podían ignorar que aún se encontraban vigentes en el registro a principios de 2009 los registros caducados o anulados, registros que la actora había utilizado para impugnar su signo comunitario, dado que los mismos no se cancelaron hasta 18 de diciembre de 2009. Esa circunstancia puede explicar su voluntad de evitar un contencioso sobre la utilización de los signos mediante la aproximación a quien aparecía como su titular aparente. Pero no permite justificar que ese acto de aproximación pueda ser considerado como un dato que nos lleve a considerar su ulterior conducta de registro del signo como de fraudulenta. Y no podemos olvidar que el fraude está presente tanto en el artículo 2.2. LM como en el artículo 10 LM. En el primero de forma explícita y en el segundo implícita.

45. A ello debemos añadir que, a pesar de que la actora no haya aportado la certificación del registro internacional que invoca, no por ello podemos negar su existencia, que propiamente no cuestiona la parte demandada, que se limita a poner en duda su debida acreditación. Pese a ello, y aunque no tengamos competencia para conocer de la acción de caducidad de ese registro, no por ello nos está vedada la posibilidad de analizar, a los solos efectos prejudiciales, si consideramos que el mismo atribuye derechos a su titular o bien debe considerarse caducado por falta de uso, como alegan las demandadas.

46. La posibilidad de oponer la caducidad (el no uso) por vía de la excepción está prevista en el artículo 41.2 LM, para el caso de las acciones de infracción. Aunque ahora no estamos enjuiciando la referida acción sino la reivindicatoria, creemos que sí podemos extraer el principio de que el no uso no solo puede oponerse por la vía de la reconvencción sino que también es admisible oponerlo por la de la excepción, como en el caso ha ocurrido.

47. Opuesto válidamente por la demandada el no uso del signo internacional que la actora tiene registrado, correspondía a ésta acreditar el uso del signo registrado.

No es obstáculo para ello, al contrario de lo que ha parecido entender la resolución recurrida, que los tribunales nacionales carezcan de competencia para conocer de acciones relativas a marcas internacionales, porque ello no incluye a la excepción de nulidad sino que la competencia está exclusivamente referida a las acciones (no a las «excepciones»).

48. La actora no ha acreditado que lo haya venido usando de forma efectiva para aquellas actividades para las que el signo se encuentra registrado, y la conclusión no puede ser otra que la de considerar que no conserva derecho alguno sobre el signo, a pesar de que mantenga su registro.

Las anteriores consideraciones nos llevan a la misma conclusión alcanzada por la resolución recurrida, esto es, que no puede prosperar la acción reivindicatoria ejercitada por la actora.

OCTAVO. Acción subsidiaria de nulidad de la marca española 2 901 221 por vulneración de los arts. 10 y 2.2. LM

49. Para el supuesto de que no prosperara la acción reivindicatoria, Hispano Suiza instó la nulidad de la marca con fundamento en lo establecido en los arts. 2.2. y 10.2. LM. El fundamento de tal acción es el mismo que justifica la acción reivindicatoria, razón por la que la recurrente se remite a la misma argumentación.

50. También nosotros estimamos que es suficiente con la argumentación expuesta a propósito de la acción de reivindicación para justificar la desestimación de esta acción, ya que, como hemos razonado antes, no concurren los requisitos para poder apreciar que el registro se obtuvo de mala fe cuando a la solicitante le constaba la caducidad por no uso de los signos previamente registrados y cuando disponía previamente del registro de otro signo comunitario similar para las mismas clases.

NOVENO. Acción subsidiaria de nulidad de la marca española 2 901 221 por mala fe en el registro

51. Al amparo de lo establecido en el artículo 51.2. LM, y por estimar que la marca se hallaba incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los arts. 8.1. a), 6.2. d) y 9.1.d) LM, Hispano Suiza pretende la nulidad del registro de las demandadas. Al justificar el motivo se refiere la recurrente a la mala fe en el registro,



razón por la que deducimos que en realidad la acción ejercitada es la del artículo 51.1. b), como ha entendido la recurrida.

52. La justificación de la mala fe en el registro también se funda en las mismas razones expuestas para fundar la acción reivindicatoria y, particularmente, en el hecho de que es contrario a la buena fe la conducta de las demandadas consistente en pretender la autorización para el uso del signo y simultáneamente proceder a su solicitud como marca. Entiende la recurrente que, caducada o no la marca HISPANO SUIZA, es una marca notoria y renombrada, de manera que la falta de uso determinante de la caducidad no afecta a ese carácter notorio y renombrado.

53. Frente a ello la recurrida alega que no puede existir mala fe porque no se han perjudicado los derechos de la actora, ya que cuando solicitó el registro ya no ostentaba derecho alguno sobre los signos en los que funda su demanda. Ha sido la actora, afirma, quien pretendió engañar a las demandadas creando una apariencia de titularidad sobre los signos que no se correspondía con la realidad, tanto cuando se opuso a su solicitud de registro de la marca europea como cuando siguió pagando los derechos registrales por unas marcas que años antes habían sido declaradas nulas o caducadas.

Valoración del tribunal

54. Como decíamos en nuestra Sentencia de 26 de julio de 2012 (Roj: SAP B 11622/2012) sobre el concepto de mala fe, con cita de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de Junio de 2009, (Asunto C-529/07), caso *Lindt contra Franz Hauswirth*, resolviendo una cuestión prejudicial relativa a la interpretación del art. 51.1. b) del Reglamento Europeo sobre la marca comunitaria (40/94), norma muy similar a nuestro art. 51.1. b) LM, «(p) ara apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, así como

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita ».

55. De la argumentación de esa resolución de TJUE se pueden deducir los siguientes criterios:

1.º) El momento pertinente para apreciar la existencia de mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado.

2.º) La existencia de mala fe se debe apreciar globalmente, teniendo en cuenta todos los datos que se conocen.

3.º) Entre los concretos factores a tomar en consideración para apreciar si existe mala fe en el registro se encuentran los siguientes:

A) *De carácter subjetivo* :

a) El conocimiento del solicitante de que un tercero utiliza un signo idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita. Debiendo presumirse el conocimiento cuando la misma pueda resultar de la duración de la utilización o del conocimiento general de la misma en el sector económico de que se trate.

b) La intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo.

B) *De carácter objetivo*:

i) Cuando posteriormente resulta que el registro como marca se hizo sin la intención de utilizarla, únicamente con el propósito de impedir la entrada de un tercero en el mercado.

ii) La naturaleza de la marca registrada, cuando el signo consista en la forma o presentación del producto y la libertad de elección de los competidores pueda venir restringida por consideraciones de orden técnico o comercial, de forma que la marca pueda llegar a impedir la comercialización de productos comparables.

iii) El grado de notoriedad de que goza un signo en el momento de presentar la solicitud, pues ese grado de notoriedad podría justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible.

56. En el supuesto enjuiciado, como más arriba hemos razonado más extensamente al referirnos a la acción de reivindicación, no creemos que en el momento del registro las demandadas conocieran que la actora



estaba utilizando el signo que por su parte quería registrar. Más bien nos parece lo contrario, que estaban en condiciones de conocer que la demandante no lo venía utilizando, al menos para distinguir aquellos productos o servicios para los que se encontraba registrado.

Por consiguiente, si actuaron convencidas de la caducidad de los registros de la actora, como hemos razonado, esa circunstancia excluye que pueda existir la mala fe que la actora les imputa.

57. No cambia nuestra apreciación por el hecho de que el signo de las actoras hubiera ostentado el carácter de marca notoria o renombrada y pudiera seguir incluso ostentándolo en la actualidad. El hecho de que un signo notorio tenga protección más allá del principio de especialidad y se extienda a cualquier género de productos, servicios o actividades (artículo 8.3. LM), no es razón suficiente que permita justificar la pervivencia de los derechos sobre el signo cuando el mismo ha dejado de utilizarse para los servicios y actividades para los que se encuentra registrado y únicamente ha persistido para productos y servicios distintos a los amparados por el principio de la especialidad.

DÉCIMO. Nulidad de la marca 2 901 221 por incurrir en la prohibición de registro prevista en el artículo 6.2.d) LM

58. También insiste la recurrente en que el registro del signo 2 901 221 que la demandada Sra. Sacramento Ruth tiene registrado es nulo por ser contrario a lo que establece el artículo 6.2. d) LM que prohíbe el registro de marcas idénticas o semejantes para productos idénticos o similares con respecto a una marca no registrada que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud fuera notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis CUP . La caducidad de los signos registrados no impide aplicar esta causa de prohibición de registro, dada su condición de marca no registrada notoria en diversos países firmantes del CUP. También alega que no le puede ser opuesta la nulidad/caducidad de los registros de marcas nacionales cuando lo que invoca como fundamento de su derecho es un registro internacional.

59. La recurrida muestra su sorpresa hacia lo que considera como una incongruencia en la que, en su opinión, incurriría la adversa al afirmar: por un lado, que es titular de una supuesta marca notoria no registrada en España y, por otro, que la marca internacional es la que sirve de base a su acción. También alega que el artículo 34.5 LM concede al titular de una marca no registrada en el sentido del artículo 6 bis CUP todos los derechos a los que se refiere el artículo 34, menos los que se detallan en la letra c) del apartado 2, esto es, que el titular de la marca notoria no registrada puede (i) impedir el registro de la misma marca para productos o servicios idénticos (letra a) a aquellos para los que la misma sea utilizada y (ii) para productos idénticos y similares cuando también sean idénticos o semejantes los signos (letra b), pero no puede impedir el registro del signo para productos y servicios que no sean similares (letra c), como ocurriría en el caso concreto, ya que la actora, si ha venido utilizando su signo, no ha sido para productos idénticos o similares para los que lo ha registrado la demandada.

Valoración del tribunal

60. Las consideraciones que más arriba hicimos respecto de la no pervivencia de efectos del signo internacional invocado por la recurrente nos eximen de volver sobre esa cuestión. Aunque no podamos declarar su caducidad, porque ni tenemos competencia para ello ni nadie lo ha pretendido, sí podemos apreciar que el mismo no ha sido utilizado por la actora para aquellas actividades o servicios para los que se encuentra registrado, razón por la que el mismo se encuentra incurso en causa de caducidad, de manera que no puede ser esgrimido para justificar una prohibición de registro de otro signo idéntico o semejante.

61. También creemos que tiene razón la recurrida en su alegación respecto de la invocación que hace el recurso como signo no registrado sino meramente utilizado. Aunque es cierto que esos signos tienen protección en España, el artículo 34.5 LM establece que el ámbito de protección frente al registro de otros signos idénticos o similares debe considerarse restringida al que sea el propio para el que aquellos signos vienen siendo objeto de utilización. Por consiguiente, para que la actora pudiera obtener la nulidad del registro que pretende, debiera haber acreditado que su signo no registrado y presuntamente «notoriamente conocido» en España lo ha venido utilizando para distinguir productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que el signo se encuentra registrado. Ya hemos adelantado que no es así, ya que el signo impugnado únicamente se encuentra registrado para distinguir productos de las clases 12, 14 y 25 y la actora no ha acreditado haberlo utilizado para ellos desde hace más de 70 años ni en España ni en ningún otro país.

UNDÉCIMO. Acción de nulidad de la marca 2 901 221 por incurrir en la prohibición de registro del artículo 8.1.a) LM

62 . Considera la demandante que la marca de la Sra. Sacramento Ruth es nula por haber incurrido en la prohibición de registro establecida en el artículo 8.1.a) LM , que prohíbe el registro de aquellos signos que, por ser idénticos al nombre comercial registrado notorio o renombrado anterior, aunque la marca se solicite para



productos o servicios que no sean similares a los amparados por el nombre comercial, cuando el uso de la marca pueda indicar conexión entre los productos y servicios amparados por la misma y el titular de aquellos otros signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores.

63. La recurrida niega la notoriedad o el renombre del nombre comercial, que afirma que no es HISPANO SUIZA, como pretende hacer creer la recurrente, sino HISPANO SUIZA FÁBRICA DE AUTOMÓVILES, S.A. y también insiste en que el mismo debe considerarse caducado.

64. Las consideraciones que más arriba hicimos sobre la caducidad del nombre comercial creemos que son suficientes para justificar la desestimación de esta acción de nulidad. Por consiguiente, tampoco en este punto puede prosperar el recurso.

DUODÉCIMO. Acción de nulidad de la marca núm. 2 901 221 por incurrir en la prohibición de registro del artículo 9.1.d) LM

65. Estima la recurrente que también concurre en el registro de la marca la prohibición de registro del artículo 9.1.d) LM que protege el nombre comercial no registrado, así como la denominación o razón social que antes de la presentación o prioridad de la marca identifique en el tráfico económico a una persona jurídica distinta del solicitante si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión del público.

Razona la recurrente que los requisitos para que resulte de aplicación este precepto son el uso y el conocimiento notorio en el territorio nacional, y ambos concurren en el supuesto enjuiciado. En cuanto al uso del nombre comercial, afirma, la propia sentencia admite que había existido el uso, si bien erróneamente estimó que, al haber sido declarado caducado, constituiría un manifiesto abuso de derecho acceder a la petición de la parte.

En opinión de la recurrente, no es aceptable la apreciación que realiza la resolución recurrida respecto de que la caducidad del registro del nombre comercial para las clases 12, 35 y 37 determinaría que constituyera abuso de derecho la estimación de esta causa de nulidad. En su opinión, no es aceptable acudir al abuso de derecho en materia de derechos marcarios porque ello supone desconocer el principio básico a que responde su regulación, el principio de prioridad. Y, por otra parte, también alega, no existe ningún dato que permita sostener la idea de que haya sobrepasado los límites normales en el ejercicio de sus derechos sobre sus signos.

66. La recurrida se opone a la estimación del recurso en este punto alegando que la actora quiere introducir un factor de confusión cuando no especifica que su nombre comercial no es HISPANO SUIZA sino HISPANO SUIZA, FÁBRICA DE AUTOMÓVILES, S.A. Además, alega que no puede prosperar esta acción basada en un nombre comercial usado pero no registrado cuando ha sido declarado caducado por falta de uso ese mismo derecho sobre el nombre comercial registrado. En su opinión, para que pueda prosperar esa acción es preciso que resulte acreditado el uso o conocimiento notorios de dichos signos en el conjunto del territorio nacional para identificar las actividades a que se destina en la actualidad, que están exclusivamente dirigidas a perpetuar en la memoria el prestigio adquirido en su tiempo por unos automóviles que hoy ya no se fabrican. Estima que tal prueba no se ha producido porque el club de amigos HISPANO SUIZA y el resto de actividades de la recurrente no pueden considerarse notorias y nada tienen que ver con el sector de la automoción. Y tampoco puede estimarse que el uso se haya producido en todo el territorio nacional, ya que a lo sumo se ha utilizado de forma esporádica en Barcelona y su provincia.

Valoración del tribunal

67. El artículo 9.1. d) LM regula específicamente el conflicto entre la solicitud de registro de una marca y los medios de identificación de la empresa (nombre comercial y denominación social) cuando los mismos no se encuentran registrados en la OEPM.

Establece ese precepto que « *Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: (...)*

d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado ».



68. La norma en examen plantea importantes problemas de interpretación si se pone en relación con el artículo 4.4 de la Directiva 89/104/CEE, sobre marcas, de la que es desarrollo, que especifica con carácter tasado qué derechos pueden constituir prohibiciones relativas de acuerdo con la discrecionalidad del Estado miembro. El apartado b) de ese precepto determina que constituyen prohibición relativa: « *los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico... [siempre que] concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior* ».

69. El problema esencial que plantea la interpretación de la norma nacional, puesta en relación con la comunitaria, es qué concretos derechos conceden a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca anterior, pues solo a ellos puede ser referida la autorización que se concede a los Estados miembros para constituir prohibición relativa de registro. No existen dudas sobre el nombre comercial; sí que las existen respecto de la denominación y la razón social.

El nombre comercial usado tendría su apoyo en ese artículo de la Directiva de marcas, puesto en relación con el artículo 8 CUP. En cambio, no creemos que resulte compatible con la Directiva la inclusión que efectúa la norma nacional de las denominaciones y razones sociales, ya que en estos dos casos no se cumple uno de los requisitos a los que condiciona la Directiva que puedan servir como causa de prohibición, esto es, que se trate de derechos que concedan a su titular el derecho de prohibir el uso de la marca posterior.

70. Ello nos hubiera permitido plantear cuestión prejudicial sobre el precepto referido, que consideramos contrario a lo dispuesto en la Directiva 89/104/CEE. No obstante, si no lo hicimos fue porque consideramos que la cuestión carecía de relevancia en el caso de que no se cumpliera el presupuesto común para que todos esos derechos puedan producir el efecto que les atribuye el artículo 9.1 d) LM, esto es, que se hubiera acreditado el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Creemos que no concurre ese presupuesto en el supuesto enjuiciado, como a continuación razonamos.

71. Para que pudiera prosperar esta causa de nulidad es preciso que resulte probado « *el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional* ».

La norma no exige que exista uso y conocimiento sino que basta que concurra uno de ellos. « Uso » es equivalente a utilización en el tráfico mercantil del nombre comercial en cuestión. Y « conocimiento » significa que el público o los círculos interesados sepan de ese signo a través de canales distintos al uso.

72. La notoriedad entendemos que únicamente está referida al conocimiento, de manera que el nombre comercial meramente usado puede ser opuesto a la concesión de una marca y, por tanto, también para justificar su nulidad.

73. Tanto el uso como el conocimiento notorio deben abarcar el conjunto del territorio nacional.

El sentido de la expresión « conjunto del territorio nacional » creemos que admite interpretación y que para indagar su sentido correcto puede ser de utilidad la que se ha hecho a efectos de la notoriedad, esto es, de la interpretación y aplicación del artículo 8 LM.

74. El criterio seguido por nuestros tribunales se encontraba dividido sobre el alcance territorial de la notoriedad. Mientras algunos pronunciamientos se inclinaban por una notoriedad local (SSAP Vizcaya de 18 de junio de 1998 -AC 1998,1224- y de 17 de marzo de 1998 -AC 1998, 474-, SAP Valencia de 21 de septiembre de 1998 -AC 1998, 1702-) otros lo hacían por una notoriedad general (STS, 3.ª, de 15 de diciembre de 1986 -RJ 1986, 7442-, SAP Valencia de 10 de julio de 1997 y de Badajoz de 4 noviembre de 1997 -AC 1997, 2248-).

No obstante, más recientemente el criterio predominante es el que resulta de la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus resoluciones, que exigen que la marca sea notoria en todo el territorio nacional o en una parte sustancial del mismo. Así resulta de pronunciamientos tales como el de 27 de septiembre de 2012 o en la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, las sentencias del Tribunal General de 13 de diciembre de 2004, T-8/03, de 10 de mayo de 2007, T-47/06, y la de 22 de noviembre de 2007, C-328/06.

Esa misma doctrina creemos que resulta de aplicación a estos efectos, de manera que el uso o el conocimiento notorio deben entenderse referidos a la totalidad o una parte sustancial del territorio nacional.

75. La recurrente no indica en el recurso (ni tampoco en la demanda) qué concretos usos, de la totalidad que afirma haber llevado a cabo del signo HISPANO SUIZA, son los relevantes a estos efectos, esto es, constituyen uso en España del nombre comercial no registrado. Y esa distinción es muy relevante porque no cualquier uso de la marca referida puede ser considerado como uso del nombre comercial. Al contestar a la acción reconvenzional de caducidad por falta de uso hizo referencia a los siguientes usos concretos del nombre comercial registrado:



- a) La oferta de un museo alojado en su página *web*.
- b) La organización de rallies y otras actividades relativas a la presencia de los vehículos HISPANO SUIZA en diversas manifestaciones del sector.
- c) La difusión de la historia de la firma.
- d) La presencia en eventos del sector del automóvil.
- e) La firma de diversos contratos concediendo licencia para la fabricación de modelos en miniatura de automóviles HISPANO SUIZA.
- f) La fundación del CLUB HISPANO SUIZA en el año 2002.

76. Ninguno de esos actos creemos que nos puedan llevar a estimar acreditado que el uso del nombre comercial o de la denominación o razón social se llevara a cabo en una parte sustancial del territorio nacional.

En su mayor parte, se trata de actividades de promoción del signo HISPANO SUIZA en la red Internet. Y también en su mayor parte lo usado es el signo HISPANO SUIZA, no la denominación social o el nombre comercial «LA HISPANO SUIZA, FÁBRICA DE AUTOMOVILES, S.A.». Los casos en los que se usa esta última expresión son esencialmente los contratos y no nos permiten concluir que haya existido un uso en una parte sustancial del territorio nacional ni tampoco que, por consecuencia de ese uso, el signo haya adquirido un conocimiento con entidad suficiente como para ser estimado notorio en todo el territorio nacional. Aunque pueda resultar notorio el conocimiento de la marca HISPANO SUIZA en una parte sustancial del territorio nacional ello no estimamos que sea consecuencia del uso del nombre comercial LA HISPANO SUIZA, FÁBRICA DE AUTOMOVILES, S.A. sino exclusivamente de la pervivencia del recuerdo de los automóviles legendarios a los que tal marca se aplicó.

77. Por consiguiente, al no cumplirse ese requisito, no puede prosperar tampoco la acción de nulidad del signo registrado por la Sra. Sacramento Ruth con amparo en lo establecido en el artículo 9.1. d) LM .

78. A ello podemos añadir, como consideración *ad abundantiam* , que aún cuando tal presupuesto concurriera tampoco podría prosperar esta causa de nulidad porque ni la denominación y razón sociales lo pueden justificar (por las razones antes apuntadas) ni el uso del nombre comercial puede dar soporte a esa pretensión a la vista de las consideraciones que hemos hecho al examinar la acción de caducidad.

DECIMOTERCERO. Acción de cesación fundada en el artículo 6 bis CUP

79. No hacemos referencia alguna a la acción por infracción del nombre comercial núm. 111.027 a la vista del resultado del motivo del recurso que guarda relación con la acción de caducidad del mismo, que nos exime de ello. Pero la parte actora, ahora recurrente, invoca su derecho sobre la marca renombrada HISPANO SUIZA, carácter que afirma le reconoció la STS de 1 de marzo de 1999 , para justificar que debe prosperar la acción de cesación invocada, ya que se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 6 bis CUP para merecer la protección establecida en el mismo. Admite que la fama y reputación alcanzados por el signo se debió a la fabricación de automóviles y el uso que se ha realizado de la misma en los últimos tiempos se ha referido a otros productos y/o actividades relacionadas, pese a lo cual la marca continúa indiscutiblemente asociada a la actora y a los automóviles de su procedencia. Este renombre afirma que presupone que la marca goce de notoriedad y deba considerarse como notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis CUP . A ello debe unirse, afirma la recurrente, el hecho de que los productos para los que los demandados utilizan la marca son idénticos a los productos a los que se asocia la notoriedad de la marca.

Para justificar la cesación invoca tanto lo establecido en el artículo 34.5 LM como lo establecido en la Ley de Competencia desleal.

Valoración del tribunal

80. No podemos compartir que la STS de 1 de marzo de 1999 reconociera a la actora ningún derecho sobre la marca renombrada HISPANO SUIZA. Lo que nosotros deducimos de su lectura es diametralmente opuesto, ya que lo que la Sentencia afirma es que no ostenta la actora derecho alguno sobre un signo que no usa de forma efectiva.

81. La protección de la marca notoria no registrada, aunque sí usada, se extiende a impedir a los terceros que la utilicen en el tráfico para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que haya ganado la notoriedad. No obstante, la cuestión está en que está acreditado que la actora no ha venido utilizando la marca para los productos y servicios para los que ganó la notoriedad, luego no puede pretender conservar la protección que le brinda el artículo 6 bis CUP para tales productos o servicios.

Por otra parte, no creemos que haya alcanzado notoriedad para los productos o servicios para los que ha venido siendo utilizada durante los últimos decenios, razón por la que tampoco podría invocar esa notoriedad para



impedir su uso por terceros para tales productos y servicios. Menos aún para productos o servicios distintos para los que ha venido siendo usada porque ello no queda dentro de la esfera de protección que le concede el artículo 34.5 LM .

DECIMOCUARTO. Sobre las acciones en materia de competencia desleal

82. La actora imputó a las demandadas haber incurrido en los ilícitos concurrenciales siguientes:

- a) Actos de confusión.
- b) Actos de engaño y prácticas engañosas por confusión.
- c) Omisiones engañosas.
- d) Actos de explotación de la reputación ajena.
- e) Y actos de publicidad desleal.

83. La resolución recurrida, después de razonar en abstracto sobre cada uno de esos medios, concluye razonando en concreto, de forma conjunta, que del examen de la prueba practicada no se deriva la acreditación de ninguno de esos ilícitos y que la demandante no utiliza ni la marca ni el nombre comercial con fines comerciales, como se desprende de la escasa facturación del año 2008, que cifra en 3.111,44 euros, y que solo realiza actividades tendentes a la conservación de la memoria histórica de la marca legendaria HISPANO SUIZA, en desuso desde hacía más de setenta años.

84. El recurso de la actora distingue en dos grupos los motivos:

- a) Acción de cesación fundamentada en el artículo 8 CUP .
- b) Otras acciones de competencia desleal, apartado en el que se refiere a: (i) actos de confusión; (ii) actos de engaño y prácticas engañosas por confusión; (iii) omisiones engañosas; (iii) actos de explotación de la reputación ajena y (iv) actos de publicidad desleal.

Una ordenada exposición nos obliga a dar respuesta de forma separada a cada una de las cuestiones.

DECIMOQUINTO. La protección del nombre comercial no registrado a través de las normas sobre competencia desleal

85. Alega la recurrente que el nombre comercial no registrado se halla protegido por el artículo 8 CUP a través de las acciones de competencia desleal.

86. Las recurridas alegan que esta protección no es autónoma a la que se solicita por actos de confusión o de explotación de la reputación ajena, razón por la que no merece un examen separado. También se defienden las demandadas alegando que los actos concurrenciales llevados a cabo por recurrente y recurrida son mínimos y que no concurren los requisitos para que pueda considerarse que existen actos de competencia desleal. Y particularmente alega que los actos que imputa a las demandadas no han mermado la actual ventaja económica que pudiera llegar a tener la recurrente en relación con su actual actividad.

Valoración del tribunal

87. Estamos de acuerdo con esa apreciación sistemática de la recurrida y estimamos que el hecho de que la protección del nombre comercial no registrado se pueda llevar a cabo a través de las normas de la competencia desleal no le presta una naturaleza especial a la acción de tutela, razón por la que debe analizarse si existe infracción al amparo de cada uno de los concretos tipos de ilícitos concurrenciales.

88. Por otra parte, no creemos que resulte especialmente trascendente, a los efectos de analizar si se ha incurrido en un ilícito concurrencial, lo (poco) numerosos que hayan podido ser los actos de infracción o de concurrencia entre las partes en el mercado. Lo que resulta innegable es que ha existido concurrencia de ambas partes en el mercado, hecho que no se cuestiona.

89. Tampoco creemos que sea relevante la otra cuestión que apunta la recurrida, al menos desde esta perspectiva general. Si ha resultado o no mermada la ventaja competitiva de la actora creemos que debe ser analizado, en su caso, desde la perspectiva de cada uno de los ilícitos que se imputan, no de forma general.

90. No obstante lo anterior, en lo que sí creemos que tiene razón la actora es que el hecho de que hayamos estimado que el nombre comercial que utiliza no ostente protección al amparo de la normativa marcaría no permite descartar que pueda merecerla al amparo de la de la competencia desleal. Habrá que analizar, por consiguiente, cada uno de los tipos que la demanda invoca para determinar si se cumplen en cada caso los requisitos para merecer esa protección.

DECIMOSEXTO. Actos de confusión



91. Estima la recurrente que a través de este ilícito de competencia desleal, previsto en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal (en lo sucesivo LCD), se protegen tanto los derechos que la actora tiene sobre el signo HISPANO SUIZA como sobre el nombre comercial y sobre los signos gráficos consistentes en el escudo alado de un radiador y en una cigüeña, que gozan del mismo grado de prestigio en el mercado que la denominación HISPANO SUIZA. E imputa a las demandadas que se hayan intentado apropiarse de estos signos gráficos permitiéndose llevar a cabo una burda deformación de los mismos. Ello ha determinado la confusión entre las prestaciones de las partes, particularmente con ocasión de la celebración del Salón Internacional de Ginebra, evento en el que las demandadas comparecieron y exhibieron un vehículo de su fabricación que ha sido asociado con la actora, particularmente porque, además de usar el signo HISPANO SUIZA, las demandadas utilizaron un vehículo histórico fabricado por la actora que contribuía a realizar esa asociación. También afirma que la confusión se deriva del hecho de que la presentación del vehículo se hiciera como el «renacimiento de una leyenda».

92. Las recurridas se defienden alegando que la actora no ostenta ningún derecho de exclusividad sobre ninguno de los signos a los que hace referencia para justificar la existencia de este ilícito. Y si utilizó en el Salón de Ginebra la marca HISPANO SUIZA es porque era titular de la marca comunitaria 7 415 001 HISPANO SUIZA para identificar productos de las clases 12, 14 y 25 y de la marca española 2 901 221 HISPANO SUIZA para identificar productos de la clase 12. A ello añade que poca confusión podía producirse con el automóvil de las demandadas cuando la actora lleva más de 70 años sin fabricar automóviles. En su opinión, y atendido que el centro de la deslealtad parece situarse en la expropiación de las ventajas competitivas, no existe actuación desleal por confusión porque no se lesiona ninguna actividad de la recurrente en relación con la fabricación, mantenimiento o venta de automóviles.

Valoración del tribunal

93. Como hemos dicho en resoluciones anteriores, la protección de un signo no registrado a través de las normas sobre la competencia desleal ha venido siendo admitida por nuestra doctrina y jurisprudencia y es consecuencia del principio de complementariedad relativa que regula las relaciones entre el sistema de protección que brinda la legislación sobre marcas y el que ofrece la legislación sobre competencia desleal. Por virtud de tal principio, resulta posible acudir a la normativa de competencia desleal para impedir a los terceros la utilización de signos que por su naturaleza no sean susceptibles de ser protegidos a través de la normativa sobre propiedad industrial o bien cuando siéndolo no se cumplan todos los requisitos para obtener esa protección a su amparo.

94. Por otra parte, el registro de un signo atribuye a su titular no solo el derecho de usarlo (art. 34 LC), sino incluso la obligación de hacerlo (art. 39 LM), para impedir que caduque. De manera que no se puede hacer reproche alguno a las demandadas por usar los signos que tienen registrados.

95. No obstante, tener registrado un signo denominativo no justifica cualquier uso que con él se pueda efectuar. Será preciso examinar si ese uso respeta otros derechos, y en este sentido es donde la protección que brinda la Ley de Competencia Desleal ofrece a los sujetos que participan en el mercado un plus de protección sobre la que concede la legislación marcaria.

96. El art. 6 LCD reputa desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

La finalidad que se persigue con este ilícito concurrencial no está tanto en la protección a las empresas sino en proteger a los consumidores (entendidos en el amplio sentido que también comprendería a profesionales, esto es, a los clientes) en su toma de decisiones de mercado. De manera que no todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión encuentra protección en esta norma sino exclusivamente cuando la confusión recae sobre el origen de la prestación.

La LCD trata de evitar que se introduzcan factores de distorsión que afecten a la libre decisión del consumidor. Mediante los actos de confusión se trata de sancionar todas aquellas conductas que pueden hacer dudar al consumidor acerca de la procedencia empresarial de los productos o servicios ofertados.

97. El acto de confusión se compone de dos elementos: una acción desleal y un resultado que se quiere evitar. La acción desleal está descrita en el art. 6 LCD como « *todo comportamiento idóneo para crear confusión en el consumidor acerca de la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos* », lo que se puede hacer a través de la imitación o copia de los signos de un competidor. El resultado es el riesgo de confusión, tanto directo como indirecto (riesgo de asociación), siendo necesario destacar que no es preciso que se produzca una confusión real y efectiva sino que basta con la idoneidad objetiva de la conducta enjuiciada para provocarla.

98. El objeto de la confusión son la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. Es decir, la procedencia empresarial de los productos o servicios. Al consumidor se le está haciendo dudar sobre la



identidad del oferente del producto o servicio. Y existe aunque el consumidor pueda distinguir entre ambas empresas, cuando de algún modo se le ha llevado a pensar en la existencia de una relación entre ellas (SAP Valencia de 28 de enero de 2004 -AC 2004/880 -).

99. En el ámbito de la competencia desleal el riesgo de confusión tiene un carácter eminentemente práctico, de forma que no afecta exclusivamente a los signos enfrentados sino que alcanza a todas aquellas circunstancias susceptibles de crear una situación que objetivamente pueda inducir a confusión al consumidor sobre la procedencia empresarial de los productos. Por ello, no es descartable que pueda no existir infracción del derecho de marca y en cambio apreciarse la existencia de competencia desleal por confusión a la vista de todas las circunstancias concurrentes.

Y, por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en el derecho de marcas, tampoco suponen un límite a la posibilidad de apreciar la confusión los principios de registro y especialidad. Es irrelevante si los signos se encuentran o no inscritos y no es estrictamente necesario que existan identidad o similitud de los productos o servicios, aunque cuanto mayor sea la proximidad entre ellos mayor será la posibilidad de apreciar el riesgo de confusión.

100. La valoración del riesgo de confusión debe hacerse desde la perspectiva del destinatario de los productos o servicios sobre los que se puede producir la confusión. En nuestro supuesto no podemos perder de vista que el acto esencial al que se imputa la confusión consistió en la presentación de un vehículo en el Salón Internacional de Ginebra. Por consiguiente, nuestro consumidor medio informado no es propiamente el público en general, esto es, los compradores de vehículos, sino un segmento de los mismos especialmente interesados por la automoción, así como los profesionales del sector, público que con mucha probabilidad conoce la existencia de los automóviles de leyenda que en su día fabricaba la actora, así como los diversos signos que los distinguían. Las demandadas se presentaron ante ese público usando unos signos que tenían derecho a usar porque los tenían registrados como marca. No obstante, no se limitaron a ello sino que también utilizaron otros signos que no tenían registrados, como son la cigüeña y el escudo alado de un radiador, que ese público informado asocia con facilidad con los automóviles de leyenda que la actora fabricó en su día y con lo que pretendieron inducirles a creer que eran los continuadores de la fabricante de esos automóviles.

101. Es cierto que la actora no ha acreditado que conserve un derecho de exclusiva para el uso de esos signos o emblemas (la cigüeña y el radiador alado) que fueron en su día tan característicos de sus productos, como también es cierto que tampoco lo ostentan las demandadas. No obstante, lo relevante no es, desde la perspectiva que aquí se lo contempla, si tiene derecho alguno sobre esos emblemas sino si los medios continúan siendo instrumentos que permitan identificar las prestaciones de la actora y creemos que la respuesta a esa cuestión es afirmativa. Aunque la actora no haya utilizado esos signos como marca, ni pueda reivindicar para sí un derecho de exclusiva, sí que tiene derecho a alegar que los mismos pueden ser instrumentos que pueden permitir a terceros confundir a los consumidores sobre el origen empresarial de sus productos, relacionándolos con ella misma y con sus propios productos y prestaciones en el mercado.

102. Por otra parte, reforzaron esa impresión al presentar su vehículo, cuyo origen empresarial no guardaba relación alguna con los de la legendaria marca HISPANO SUIZA, junto a otro vehículo de época de ese origen empresarial, esto es, producido en su día por la actora.

A ello debe unirse el hecho de que la presentación se hizo utilizando una expresión, «el renacimiento de una leyenda», que contribuía a hacer pensar a los destinatarios de esa información que el origen empresarial de ese vehículo era el mismo que el que había venido explotando la antigua marca HISPANO SUIZA.

103. Creemos que ese público destinatario de los actos que la actora imputa a las demandadas no ignoran la presencia en el mercado de la actora, con una actividad que puede considerarse simbólica, es cierto, pero bien publicitada en los medios de comunicación, como se ha acreditado con el importante arsenal de documentos acompañados a la demanda, que en su mayor parte muestran la presencia en los medios de la actora o de las personas físicas que le ponen cara, esto es, los miembros de la familia Gracia Yolanda Valentin Gines , entre ellos la Sra. Gracia Yolanda , nieta del fundador Sr. Valentin Gines , que se han esforzado durante decenios por mantener vivo el recuerdo de la marca HISPANO SUIZA y de los productos que con ella se significaron.

104. Y también creemos que, atendidas todas las circunstancias que rodearon la presentación de su automóvil en el Salón de Ginebra de 2010, el riesgo de que ese público informado pudiera pensar en que el origen empresarial del vehículo presentado estaba relacionado con la actora Hispano Suiza es muy elevado, lo que es razón suficiente para que debamos considerar que las demandadas incurrieron en el ilícito concurrencial en examen.

105. No creemos que constituya un obstáculo para apreciar la existencia de confusión el hecho de que la actora no haya venido desarrollando ninguna actividad relacionada con la fabricación, el mantenimiento o la



venta de automóviles. Esa circunstancia puede disminuir el riesgo de confusión pero no hacerlo desaparecer. Y en el supuesto que enjuiciamos no creemos que impida que se pueda producir la confusión.

DECIMOSÉPTIMO. Actos de engaño y prácticas engañosas

106. La recurrente estima que son asimismo constitutivas de actos de engaño del artículo 5 LCD los actos de las demandadas consistentes en presentarse como LA HISPANO SUIZA, utilizar expresiones tales como «el retorno de una leyenda», «primeras fotos oficiales» y otras similares, así como exhibir un vehículo original junto al nuevo vehículo de su procedencia. Y particularmente relevantes estima que son las informaciones que aparecen en la página web (doc. 121 de la demanda), en las que alude a la historia y logros de la marca.

107. Las recurridas afirman que no se cumple el requisito de que los actos de engaño o las prácticas engañosas sean susceptibles de alterar el comportamiento económico de los destinatarios.

Valoración del tribunal

108. El artículo 5.1. LCD dispone que « se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico ».

109. Creemos que tiene razón la parte recurrida cuando afirma que las conductas imputadas, aún cuando puedan inducir a error al público relevante, como hemos visto al examinar la confusión, en cambio no creemos que puedan alterar su comportamiento económico. No podemos ignorar que el producto con el que se presentaron las demandadas es un vehículo de lujo (cuyo precio aproximado se fijó en la cantidad de 700.000 euros) y que la decisión de adquirirlo, reservada a un segmento muy pequeño de entre los destinatarios de los actos que se imputan a las demandadas, no creemos que sea una decisión impulsiva que pueda responder a la concreta incidencia de los actos de engaño.

DECIMOCTAVO. Omisiones engañosas

110. Estima la recurrente que los actos de engaño y las prácticas engañosas por confusión que los demandados han llevado a cabo se complementan con otras prácticas que la LCD considera omisiones engañosas. Y particularmente se refiere al empeño que las demandadas han puesto en no desmentir las confusiones derivadas de su actuación, que han provocado la asociación errónea que se produce por parte del público, al que han llevado a que les identifique como La Hispano Suiza.

111. También a este ilícito oponen las recurridas el mismo argumento de que no se ha acreditado que los actos que le imputa la actora hayan podido influir en la conducta del consumidor, particularmente cuando ni siquiera se ha acreditado que hayan iniciado las demandadas la comercialización de automóviles.

Valoración del tribunal

112. Aunque creemos que tiene razón la recurrente al afirmar que las demandadas debían haber hecho un esfuerzo especial para evitar la confusión que podían generar al utilizar los signos que tienen registrados, no estimamos que concurran los requisitos para apreciar este ilícito concurrencial, por las mismas razones a las que hemos hecho referencia al tratar sobre los actos de engaño.

A ello debemos añadir que la conducta de confusión consideramos que ha absorbido todo el reproche que debe hacerse al acto.

DECIMONOVENO. Sobre los actos de explotación de la reputación ajena

113. También estima la recurrente que los actos que imputa a las demandadas, que sustancialmente son los mismos a los que se ha hecho referencia al examinar los anteriores ilícitos, constituyen actos de explotación de la reputación ajena.

114. Las recurridas se defienden alegando que para que la explotación de la reputación ajena se repunte desleal debe tratarse de un aprovechamiento indebido, lo que no se ha producido en el supuesto enjuiciado porque la actora no puede hacer perdurar en el tiempo las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional que hubieran podido adquirir hacía más de setenta años.

Valoración del tribunal

115. El artículo 12 LCD regula el aprovechamiento indebido de la reputación ajena como acto desleal que se define básicamente por su resultado, a diferencia de lo que ocurre con el resto de supuestos previstos en dicha ley. Establece dicho precepto que «se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas



acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase y similares».

116. Como señalábamos en la Sentencia de 20 de abril de 2007 , " *El artículo 12 de la Ley 3/1991 trata de proteger, además del mercado, al competidor que ha logrado reputación industrial, comercial o profesional, y tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento de las ventajas que la misma proporciona. Aunque la acción puede ser de cualquier tipo, con tal que tenga aptitud para producir aquél efecto, que la cualifica y define, normalmente consistirá en el empleo de signos distintivos ajenos, notorios o implantados en el mercado y, además, con buena fama o reputación o prestigio. Pero, en cualquier caso, la acción no se refiere a la imitación de las prestaciones, amparadas en su caso por el art. 11 LCD , sino como en el caso del art. 6 LCD a la forma de presentación de las prestaciones que induzca a asociarla a un origen empresarial bien reputado en el mercado, con idea de aprovecharse de las ventajas de tal reputación "*.

117. Los presupuestos para que concurra el ilícito del artículo 12 LCD son: (i) el prestigio o reputación de un tercero, (ii) la realización de un comportamiento apto para lograr un aprovechamiento o ventaja de esa reputación ajena y (iii) que el aprovechamiento sea indebido.

118. Las demandadas no niegan el primero y el segundo de los requisitos y se limitan a cuestionar que concurra el tercero, alegando que la reputación no se mantiene en el mercado cuando no se lleva a cabo en el mismo la actividad para la que se ganó.

No creemos que sea así. La reputación es el prestigio que ostenta en el mercado un producto o servicio. Es obvio que su existencia será tanto más fácil de acreditar si el mismo se encuentra presente en el mercado de forma activa. No obstante, de ello no se deriva que no pueda mantenerse el prestigio a pesar de que el producto o actividad ya no esté en el mercado o no lo esté de forma muy activa. En nuestro supuesto creemos que el prestigio se ha mantenido y precisamente por ello es por lo que las demandadas han tenido tanto interés en aproximarse (y pretender confundirse) a la actora, presentando su producto como continuador de los de la misma. Por consiguiente, también consideramos que concurre este ilícito concurrencial.

VIGÉSIMO. Publicidad desleal

119. Hispano Suiza imputa a las demandadas haber llevado a cabo actos de publicidad que son constitutivos de este ilícito concurrencial. Entre ellos destaca las informaciones aparecidas en Internet, entre ellas una entrevista a un «empleado de HISPANO SUIZA». Concretamente, la actora estima que las demandadas habían incurrido en la conducta de publicidad ilícita establecida en el artículo 3, apartado e) de la Ley General de Publicidad , que considera ilícita « *la publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal* ».

Valoración del tribunal

120. El artículo 18 LCD dispone que la publicidad considerada ilícita por la Ley General de Publicidad, se reputará desleal.

121. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 2013, asunto C 657/11 , en su párrafo 34 afirma que « *(e)l artículo 2, punto 1, de la Directiva 84/450 , y el artículo 2, letra a), de la Directiva 2006/114 definen el concepto de publicidad como toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios* ».

122. El Tribunal de Justicia ya ha señalado que, teniendo en cuenta esta definición especialmente amplia, la publicidad puede presentarse bajo muy variadas formas (véase, en particular, la sentencia de 25 de octubre de 2001, Toshiba Europe, C 112/99 , Rec. p. I 7945, apartado 28) y que por lo tanto, en modo alguno se limita a las formas de publicidad clásica.

123. Y añade que « *para determinar si cierta práctica es una forma de publicidad en el sentido de dichas disposiciones, debe tenerse en cuenta la finalidad de las Directivas 84/450 y 2006/114, que es, como resulta del artículo 1 de dichas Directivas, proteger a los comerciantes contra la publicidad engañosa y sus consecuencias injustas y establecer las condiciones en las que está permitida la publicidad comparativa* ».

124. En el supuesto que enjuiciamos, los actos de publicidad que la actora tacha de ilegales son los siguientes, todos ellos contenidos en el documento 116 de la demanda (folios 1017 a 1032):

a) Un artículo datado el 23 de febrero de 2010 y firmado por Julian Melchor , publicado en la web www.highmotor.com con el título "Hispano Suiza V10 Supercharged, un monstruo de 750 caballos en el salón de Ginebra".



- b) Una reseña aparecida el 15 de abril de 2010 en www.cosasdelujo.es en la que aparece una representación del radiador alado y una referencia al vehículo de las demandadas, bajo el título «el regreso de Hispano Suiza».
- c) Una referencia, en lengua francesa, a la presencia de Hispano Suiza en Ginebra, bajo el título « *Hispano Suiza à Genève?* », publicada el 16 de febrero de 2010 en www.kabachir.com en cuyo encabezamiento aparece una reproducción de la cigüeña y el radiador alados incorporados en el frontal de los automóviles clásicos de la actora.
- d) Otra referencia, también en lengua francesa, y bajo el título « *Genève 2010 live: Hispano Suiza Granturismo , la vilaine R8* », publicada el 15 de abril de 2010 en www.caradisiac.com.
- e) Una entrevista a un empleado de Hispano Suiza, con el título « *When Classics Return- Hispano Suiza Interview* », publicada el 16 de marzo de 2010 en www.autoevolution.com, en lengua inglesa.
- f) Finalmente, también en lengua inglesa, una reseña publicada en www.carmagazine.co.uk el 16 de abril de 2010 bajo el título « *Hispano Suiza V10 Supercharged (2010) at Geneva motor show* ».

125. Creemos que también han incurrido las demandadas en este ilícito concurrencial por cuanto esas publicaciones las consideramos como acto publicitario y las mismas pretenden ofrecer una directa conexión entre el vehículo presentado por las demandadas en el Salón de Ginebra de 2010 que no se correspondía con la realidad. Únicamente en la primera de ellas se deja reflejo de que estaban pendientes de las autorizaciones de los titulares de las marcas, el Grupo Perelada, en España y Safrán, en Francia.

VIGESIMOPRIMERO. Acción de cesación

126. El éxito de la acción de la acción declarativa de competencia desleal debe determinar que también prosperen las de condena que estén directamente relacionadas con ella. Este es el caso de la acción de cesación. La solicitud que en ese sentido hizo la demanda fue la condena de la demandada a cesar en las prácticas desleales. En la mayor parte de los casos el alcance práctico de la acción de cesación creemos que será escaso, pues se trata de conductas ya agotadas en el tiempo, de manera que el alcance de la condena debe entenderse exclusivamente referido a la prohibición de reiterarlas.

127. La cesación, como puede desprenderse de la argumentación realizada respecto de cada uno de los ilícitos, no incluye la utilización de los signos propios que la demandada Sra. Sacramento Ruth tiene registrados sino exclusivamente lo que se le prohíbe es la utilización junto con otros signos o emblemas que puedan relacionar las prestaciones de las demandadas con las de la actora. Podríamos sintetizarlos en la evocación histórica de la marca y de los signos o emblemas usados en los vehículos clásicos de la actora.

Las demandadas tienen derecho a usar sus signos, pero no a utilizarlos de forma que puedan inducir al público destinatario de sus prestaciones a pensar que las mismas guardan relación alguna con las prestaciones que la actora desarrolla en la actualidad y tampoco con las que desarrolló en el pasado.

VIGESIMOSEGUNDO. Acción de resarcimiento

128. La actora reclama indemnización por los siguientes conceptos:

- a) Gastos de investigación: 36.620,69 euros (doc. 125).
- b) Lucro cesante y daño emergente, al amparo de lo establecido en los arts. 42 y 43 LM .
- c) Daño moral derivado de la competencia desleal, por el perjuicio causado al perjuicio de la marca y a la reputación de la actora.

129. Aunque la justificación de la reclamación se hace de forma separada, invocando las normas de la LM (artículos 42 y 43) y el artículo 32 de la LCD , no resulta fácil deslindar que concretos conceptos se relacionan con cada una de las acciones ejercitadas.

Debemos advertir, no obstante, que no podemos conceder indemnización alguna por el perjuicio de la marca, atendido que no han prosperado las acciones ejercitadas con amparo en la legislación marcaria, de manera que debemos limitar nuestro examen a las que estimamos que guardan relación con la competencia desleal.

130. El artículo 32.1 LCD determina que entre las acciones que se pueden ejercitar se encuentran las siguientes:

« 5.^a Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

6.^a Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico » .



131. Descartada la acción de enriquecimiento, porque no consideramos que la conducta que hemos considerado desleal haya supuesto una lesión de una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva, nos centraremos en el examen de la acción de resarcimiento.

132. Aunque los gastos de investigación no se encuentran explícitamente mencionados en el artículo 32.1 LCD, a diferencia de lo que ocurre en el artículo 43.1 LM, no por ello creemos que su resarcimiento no pueda considerarse amparado dentro de la acción de resarcimiento establecida con carácter general en su regla 5.ª.

Reclama por este concepto la actora la cantidad de 36.620,69 euros, que en su mayor parte corresponde a una factura de 35.560 euros emitida por Durán-Corretjer, S.L.P., agentes de la propiedad industrial. La factura describe con detalle el conjunto de operaciones de averiguación que la justifican, que no se limitan estrictamente a cuestiones de defensa de los signos sino que creemos que también son actuaciones útiles desde la perspectiva de la preparación de la acción de competencia desleal. Por ello creemos que la condena debe extenderse al importe íntegro de esa factura de 35.560 euros, ya que todas las actividades amparadas por la misma se consideran útiles desde la perspectiva de la averiguación de los ilícitos concurrenciales.

133. No creemos en cambio que esté acreditado que el prestigio empresarial de la actora haya podido resultar comprometido o dañado por los actos desleales que hemos imputado a las demandadas. El hecho de que el vehículo presentado en el Salón de Ginebra no esté a la altura del prestigio que se le supone a la marca no es un dato relevante porque, según hemos argumentado, la actora no ostenta un derecho sobre el signo HISPANO SUIZA.

VIGESIMOTERCERO. Acción de publicación

134. Solicita la actora que se condene a los demandados a publicar a sus costas la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en tres diarios de gran difusión nacionales.

135. El artículo 32.2. LCD dispone que « *(e)n las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, números 1.ª a 4.ª, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora* ».

136. En el supuesto enjuiciado creemos que está justificada la estimación de esa acción, atendido que los actos de las demandadas, tal y como hemos razonado, son susceptibles de producir confusión con las prestaciones de la actora, y de hecho los han producido, de manera que es razonable dar satisfacción al interés de la actora, una entidad cuya actividad se ha mantenido muy atenta en todo momento a la publicidad que proporcionan los medios, de que se publicite a través de los mismos los ilícitos cometidos.

137. En cuanto al alcance de esa obligación estimamos que debe ser más restringida de lo que solicita la actora y limitarse a un único medio de difusión nacional, el que la actora elija en su momento. Y en cuanto al contenido de lo que se debe publicar, no creemos que tenga demasiado interés que lo publicado sea el encabezamiento y el fallo de la sentencia sino que estimamos más razonable que se trate de una breve nota elaborada por la actora, de extensión no superior a diez líneas, con los caracteres usados en la demanda, en la que se deje fiel reflejo de la condena y de los hechos que la han determinado. Será el órgano de la ejecución quien deberá velar porque el contenido se acomode al pronunciamiento de condena.

VIGESIMOCUARTO. Costas

138. Estimada en parte la demanda, no procede hacer imposición de las costas de la primera instancia.

139. En cuanto a las de la reconvenición, mantenemos el pronunciamiento de la primera instancia, que no ha sido objeto de recurso.

140. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas del recurso, al haberse estimado en parte, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

FALLAMOS

Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 6 de Barcelona de fecha 15 de mayo de 2012, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que modificamos en el sentido de estimar en parte la demanda de La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A. y declarar que las codemandadas Sacramento Ruth y Delmar 04, S.A. han incurrido en los actos de competencia desleal que se describen en el cuerpo de la demanda, condenándoles a abstenerse en lo sucesivo de la realización de las conductas que se han descrito en el fundamento jurídico vigesimoprimer y a indemnizar a la actora con la cantidad de 35.560 euros.



Ordenamos la publicación de la sentencia en un diario de tirada nacional en los términos que hemos descrito en el apartado 137 de esta resolución.

No se imponen las costas de ninguna de las instancias.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ