



Roj: **STS 4297/2013 - ECLI:ES:TS:2013:4297**

Id Cendoj: **28079110012013100463**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **14/06/2013**

Nº de Recurso: **1233/2011**

Nº de Resolución: **391/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Oviedo, núm. 2, 27-11-2009,**

SAP O 602/2011,

STS 4297/2013

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a catorce de Junio de dos mil trece.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Oviedo.

El recurso fue interpuesto por Esperanza , representada por la procuradora María Concepción Delgado Azqueta.

Es parte recurrida Juan Manuel , representado por el procurador Antonio Ortega Fuentes.

ANTECEDENTES DE HECHO

Tramitación en primera instancia

1. La procuradora Isabel García-Bernardo Pendás, en nombre y representación de Juan Manuel , interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Oviedo, contra Esperanza , para que se dictase sentencia:

"por la que se acuerde:

a) Se declare que el registro del nombre comercial número 276.850 "ALVARGONZALEZ ABOGADOS & ASESORES", registrado por Dª. Esperanza , fue solicitado en fraude de los derechos del demandante, condenándose, en consecuencia, a la demandada a la restitución a D. Juan Manuel .

b) Subsidiariamente, para el supuesto de que no fuese estimada la anterior pretensión relativa a la restitución a D. Juan Manuel del referido nombre comercial, se declare la nulidad del nombre comercial nº 276.850 "ALVARGONZALEZ ABOGADOS & ASESORES" registrado por Dª. Esperanza , ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas la cancelación del mismo.

c) Se declare la nulidad del nombre de dominio "alvargonzalezabogadosyasesores.es" y su correspondiente página web, así como la dirección de E-Mail " DIRECCION000 " y, en consecuencia, se ordena su cancelación en el Registro correspondiente.

d) Se declare que Dª. Esperanza ha realizado actos constitutivos de competencia desleal.



e) Se condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones; a cesar en la utilización del nombre " Esperanza ", sustituyéndolo por otro que no sea susceptible de inducir a error o confusión con la denominación social "ALVARGONZALEZ & ASOCIADOS ABOGADOS" e, igualmente, se condene a la demandada a la retirada del tráfico económico derivado del ejercicio de su actividad profesional de los rótulos, placas, papel de carta, material publicitario y cualquier otro soporte comercial de cualquier otra naturaleza que lleven el citado nombre " Esperanza ", así como a abstenerse en el futuro de utilizar el citado apellido; y a suprimir de su página Web, de su nombre de dominio y de su dirección de correo electrónico, todo signo que incluya dicho nombre o similares que puedan inducir a asociación o confusión de los consumidores.

f) Se condene a la demandada a indemnizar al actor en una cantidad equivalente al 1% del volumen de su negocio desde el inicio de la actividad profesional como abogado de la demandada hasta el cese efectivo en el uso del nombre comercial; indemnización que se determinará en ejecución de sentencia, de conformidad a las bases anteriormente expuestas.

g) Se condene a la demandada al pago de una indemnización coercitiva de 600 € por día desde la Sentencia de primera instancia hasta que se produzca el cese definitivo de la infracción.

h) Y con imposición de las costas procesales a la demandada."

2. El procurador Ana María Roldán Vidal, en representación de Esperanza , contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

"en la que se desestime la demanda y se absuelva a mi representada de todos los pedimentos con expresa imposición de costas a la parte demandante."

3. El Juez de lo Mercantil núm. 2 de Oviedo dictó Sentencia con fecha 27 de noviembre de 2009 , con la siguiente parte dispositiva:

"FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por Juan Manuel frente a Esperanza , debo declarar y declaro que el registro del nombre comercial nº 276.850 "ALVARGONZALEZ ABOGADOS & ASESORES" registrado por Esperanza fue solicitado en fraude de los derechos del demandante y constituye un acto de competencia desleal, declarándose igualmente la nulidad del nombre del dominio "alvargonzalezabogadosyasesores.es" y su correspondiente página Web así como la dirección de correo " DIRECCION001 "; y se condena a la demandada a estar y pasar por tales pronunciamientos, a la restitución al actor del nombre comercial "Alvargonzalez Abogados & Asesores", a cesar en la utilización del nombre "Alvargonzalez" sustituyéndolo por otro que no sea susceptible de inducir a error o a confusión con la denominación social "ALVARGONZALEZ & ASOCIADOS ABOGADOS", a la retirada del tráfico económico derivado del ejercicio de su actividad profesional de los rótulos, placas, papel de carta, material, material publicitario y cualquier otro soporte comercial de cualquier otra naturaleza que lleven el citado nombre " Esperanza " en forma que sea confundible con la denominación "Alvargonzalez & Asociados Abogados", así como a abstenerse en el futuro de utilizar el citado apellido y a suprimir de su página Web, de su nombre de dominio y de su dirección de correo electrónico todo signo que incluya dicho nombre o similares que puedan inducir a confusión con la denominación social "ALVARGONZALEZ & ASOCIADOS ABOGADOS"; y a indemnizar al actor en cantidad equivalente al 1% de su volumen de negocio desde el inicio de la actividad profesional como abogado hasta el cese efectivo en el uso del nombre comercial y a una indemnización coercitiva del 600 € por día desde la sentencia de primera instancia hasta que se produzca el cese definitivo de la infracción. Asimismo, se acuerda la cancelación de cuantas inscripciones se hayan practicado en la OEPM en relación con el nombre comercial "Alvargonzalez Abogados & Asesores" o cualquier otro organismo de publicidad respecto de la página de dominio. Y todo ello con expresa imposición de costas a la demandada."

Tramitación en segunda instancia

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Esperanza .

La resolución de este recurso correspondió a la sección 1ª de la Audiencia Provincial Oviedo, mediante Sentencia de 31 de marzo de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLO: Estimar parcialmente el recurso de apelación presentado por Dª. Esperanza contra la sentencia dictada en los autos del que el presente rollo dimana que se REVOCA en el sentido de dejar sin efecto la condena de la demandada "a una indemnización coercitiva de 600 euros por día desde la sentencia de primera instancia hasta que se produzca el cese definitivo de la infracción", que en su caso deberá acordarse en ejecución de sentencia, todo ello manteniendo el resto de pronunciamientos de la sentencia apelada, sin hacer expresa condena al pago de las costas de ambas instancias."

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



5. La procuradora Ana María Roldán Vidal, en representación de Esperanza , interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, sección 1ª.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

1º) Infracción de los arts. 209 , 216 , 217 y 218 de la LEC en relación con el art. 24 de la Constitución Española .

2º) Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión al amparo del art. 469.1.3º.

3º) Vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 de la Constitución .".

El motivo del recurso de casación fue:

1º) Infracción de normas aplicables para resolver la cuestión objeto del proceso e interés casacional por oponerse la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Supremo (arts. 477.1.2.3 º y 3 LEC).".

6. Por Diligencia de Ordenación de 30 de mayo de 2011, la Audiencia Provincial de Oviedo, sección 1ª, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

7. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente Esperanza , representa por la procuradora María Concepción Delgado Azqueta; y como parte recurrida Juan Manuel , representado por el procurador Antonio Ortega Fuentes.

8. Esta Sala dictó Auto de fecha 14 de febrero de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuesto por la representación procesal de Dª Esperanza contra la Sentencia dictada, en fecha 31 de marzo de 2011, por la Audiencia Provincial de Oviedo (Sección 1ª), en el rollo nº 168/2010 dimanante de los autos de juicio ordinario nº 98/2009, del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Oviedo."

9. Dado traslado, la representación procesal de Juan Manuel , presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

10. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 22 de mayo de 2013, en que ha tenido lugar.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Resumen de antecedentes

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

i) El demandante, Juan Manuel , es un abogado que ejerce esta profesión con despacho abierto en Gijón desde 1985 y en Oviedo desde 2007. Es conocido en el desarrollo de su actividad profesional por su apellido, " Juan Manuel " y desde 1993 viene identificándose en el foro y en el ámbito profesional con la denominación "Alvargonzález & asociados abogados". En el año 2005, para prestar sus servicios profesionales, Juan Manuel constituyó la sociedad "Alvargonzález & asociados abogados, S.L.", de la que es socio y administrador único.

El 28 de marzo de 2008, Juan Manuel solicitó la marca núm. 2.820.603, consistente en la denominación "Alvargonzález & asociados abogados", que le fue concedida el 1 de septiembre de 2008.

El 4 de abril de 2008, Juan Manuel solicitó el registro del nombre comercial núm. 280.059, "Alvargonzalez & asociados abogados", que le fue concedida el 22 de agosto de 2008.

ii) La demandada, que en la actualidad se llama Esperanza , comenzó su actividad profesional como abogada en las localidades de Gijón y Candás, en el año 2007, en sendas oficinas que se identifican con la placa "Alvargonzález abogados & asesores".

El 27 de octubre de 2007, Esperanza solicitó el registro del nombre comercial núm. 276.850 "Alvargonzález abogados & asesores", que le fue concedido el 29 de febrero de 2008. En ese año 2008 también solicitó y obtuvo el nombre de dominio en Internet "Alvargonzálezabogadosyasesores.es" y la dirección de correo DIRECCION001 .



En el momento en que Esperanza solicitó el registro de su nombre comercial se llamaba Esperanza . Su padre, que inicialmente tenía los apellidos Heraclio , solicitó el cambio de su primer apellido, para que pasara a ser Esperanza , el 10 de mayo de 2008, y así se le reconoció el 5 de febrero de 2009. A continuación, Esperanza solicitó y le fue concedido el 16 de junio de 2009, cambiar su primer apellido por Esperanza .

2. La sentencia de primera instancia entiende que concurren los requisitos para estimar la acción reivindicatoria respecto del nombre comercial núm. 276.850 "Alvargonzález abogados & asesores", porque fue solicitado en fraude de los derechos del demandante. También entiende que este registro y los del nombre de dominio y la dirección de correo constituyen actos de competencia desleal. Luego estima las acciones de infracción, en concreto, las de cesación y prohibición respecto del empleo de aquellos signos, así como la de indemnización de daños y perjuicios, consistente en el 1% de su volumen de negocio desde el inicio de su actividad profesional como abogado. La sentencia de primera instancia también condena a lo que denomina "indemnización coercitiva de 600 euros por día desde la sentencia de primera instancia hasta que se produzca el cese efectivo de la infracción".

La sentencia de apelación confirma la sentencia de primera instancia, salvo lo referente a esta condena de indemnización coercitiva, por entender que en su caso, debería operar en ejecución de sentencia.

3. Frente a esta sentencia de apelación, Esperanza interpone los recursos de casación, sobre la base de un único motivo, y extraordinario por infracción procesal, que articula a través de tres motivos.

Recurso extraordinario por infracción procesal

4. *Formulación del motivo* . El primer motivo, a tenor de su contenido, y aunque no lo invoca expresamente, se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC , en la medida en que en su encabezamiento se refiere a la infracción de los arts. 209 , 216 , 217 y 218 LEC , en relación con el art. 24 CE . Mediante este motivo se denuncia que la sentencia es arbitraria y adolece de falta de claridad, precisión y congruencia, conforme exigen los arts. 209 , 216 y 218 LEC , y, además, vulnera las normas que regulan la carga de la prueba.

En el desarrollo del recurso, respecto del primer submotivo, se afirma que "la motivación que conduce a la estimación de las pretensiones del actor es insuficiente, errónea, arbitraria e ilógica al basarse exclusivamente en: 1º hipótesis y subjetividades, no en hechos probados, para confirmar la existencia de mala fe (...); 2º conductas inexigibles a la recurrente (la demandada debía conocer el desarrollo de la actividad profesional del demandante, mediante su comprobación en la lista de colegiados del Colegio de Abogados de Gijón); 3º hechos ajenos al objeto del litigio -ya que rechazada la notoriedad del signo en instancia no cabe hablar de confusión, sino de fraude- y actividades legítimas como es el de simple hecho de inscribir un nombre comercial (...); y 4º hechos igualmente ajenos al objeto del litigio, referidos a su nombre civil (el cambio de apellido de la demandada)".

La denunciada infracción de las normas que regulan la carga de la prueba, según el desarrollo del recurso, se refiere a la acreditación de la existencia de mala fe al momento de la solicitud de inscripción del nombre comercial, que debiera corresponder al demandante.

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

5. *Desestimación del primer motivo* . Bajo la denuncia de que la sentencia recurrida es arbitraria y adolece de claridad, precisión y congruencia, se pretende una revisión del enjuiciamiento llevado a cabo por el Juzgado Mercantil y por la Audiencia Provincial, como si se tratara de una tercera instancia. Propiamente, no se denuncia la incongruencia de la sentencia, entendida como falta de la "correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el *petitum* [petición] y la *causa petendi* [causa de pedir] y el fallo de la sentencia" (Sentencia 173/2013, de 6 de marzo). Lo que la recurrente cuestiona es la valoración de los hechos que la sentencia de instancia lleva a cabo para concluir que ha existido un registro de mala fe y en fraude de los derechos del demandante. De hecho, es este enjuiciamiento el que se descalifica en el recurso como arbitrario y falto de claridad, aunque para justificarlo se enreda en un ejercicio de contradecir valoraciones aisladas realizadas por la Audiencia, que en ningún caso, si se aprecian respecto de la globalidad del enjuiciamiento, que es como deben ser juzgadas, son arbitrarias ni pueden justificar la revisión pretendida.

Y así, si atendemos a las cuatro justificaciones aducidas en el recurso de por qué la motivación de la sentencia es "insuficiente, errónea, arbitraria e ilógica", advertimos la inconsistencia del motivo: la sentencia de instancia, cuando aprecia que el registro por parte de la demandada del nombre comercial controvertido se hizo de mala fe y en fraude de los derechos del demandante, se apoya en los hechos acreditados de los cuales cabe alcanzar, mediante un juicio de inferencia, aquella conclusión. Si se parte de que el demandante llevaba 17 años ejerciendo la profesión de abogado en Gijón y era conocido por su primer apellido (Esperanza), que empleaba para identificar la sociedad mediante la que actuaba profesionalmente y su propio despacho, cuando la demandada comenzó a trabajar como abogada en Gijón y registró el nombre comercial objeto de



reivindicación, en el cual aparecía la denominación Esperanza , sin que en ese momento fuera este su primer apellido, sino Regina , y que procedió a cambiarlo cuando surgió la controversia judicial, no es absurdo ni arbitrario que los tribunales de instancia concluyeran que el registro del nombre comercial se hizo de mala fe y para apropiarse del signo con el que venía identificándose el demandante y aprovecharse así de su implantación en aquel foro.

Tampoco ha existido una vulneración de las reglas de la carga de la prueba, previstas en el art. 217 LEC , pues la sentencia no ha hecho uso de ellas para apreciar la mala fe en el registro del nombre comercial, sino que esta valoración jurídica es extraída de una serie de hechos probados, reseñados en el fundamento jurídico 1 de esta sentencia.

Segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal

6. Formulación del motivo . Este motivo se ampara en el ordinal 3 del art. 469.1 LEC , esto es, en la infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiere podido producir indefensión.

En el desarrollo del recurso se deja constancia de la existencia de un error de la sentencia de primera instancia que, en el curso de la argumentación, se refiere a nombre comercial cuando explica el cambio de apellidos ante el registro civil. Aunque este error fue rectificado por la Audiencia, después de advertir que se trataba de un simple error de transcripción. Y, a continuación, el recurso vuelve a denunciar que los tribunales de instancia incurren en la incoherencia y arbitrariedad de considerar que existió fraude y mala fe al instar el cambio de apellidos el padre de la demandada.

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

7. Desestimación del segundo motivo . El simple error de transcripción en que incurrió el juez de primera instancia, además de constar corregido por la Audiencia, no constituye ningún motivo de nulidad de actuaciones. Y en cuanto a la denunciada incoherencia y arbitrariedad en la valoración que la sentencia hace del cambio de apellidos del padre de la demandada, esta cuestión ya ha sido resuelta en el fundamento jurídico 5, con ocasión del primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, en donde aclaramos que esta valoración debe ponerse en relación con la globalidad del enjuiciamiento sobre la concurrencia de mala fe y fraude en el registro del nombre comercial. En ese contexto, el cambio de apellidos constituye un hecho que, junto con otros, contribuye a que pueda concluirse que el registro del nombre comercial fue de mala fe y con fraude de los derechos del demandado.

Tercer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal

8. Formulación del motivo . Este tercer motivo se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC , la vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE . En el desarrollo del motivo vuelve a remitirse a los dos motivos anteriores, de los que se deduciría la situación de indefensión que se ha creado a la demandada "ya que, ante la objetiva evidencia de inexistencia de mala fe o intención fraudulenta en al solicitud del registro de nombre comercial en octubre de 2007, se acude en 1ª y 2ª instancia a argumentos de 'ingeniería jurídica' para hacer prosperar la acción reivindicatoria en base a la existencia de la mala fe, que residencia en un expediente de unión registral de apellidos por el padre de la demandada en mayo de 2008 y que retrotraen a la solicitud del nombre comercial en octubre de 2007".

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

9. Desestimación del tercer motivo . Se desestima porque no aporta ningún motivo nuevo y distinto de los dos anteriores, sino que vuelve a reiterar lo argumentado en aquellos, y en concreto la arbitrariedad en la valoración realizada por el tribunal de instancia al apreciar la mala fe y el fraude en el registro del nombre comercial por parte de la demandada. De este modo, basta lo ya argumentado antes para desestimar el motivo.

Recurso de casación

10. Formulación del único motivo . Según la dicción literal del encabezamiento del único motivo de casación, éste se funda en la " infracción de normas aplicables para resolver la cuestión objeto del proceso e interés casacional por oponerse la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Supremo (arts. 477.1.2.3 º y 3 LEC)".

Aunque no está correctamente formulado, porque su encabezamiento omite la identificación de los concretos preceptos legales que se denuncian infringidos, a lo largo del desarrollo del motivo de casación, el recurso hace mención de distintos preceptos legales que considera infringidos: primero se refiere a los arts. 51 y 2 LM , en relación con la apreciación de la mala fe y el fraude en el registro del nombre comercial que ha sido objeto de la acción reivindicatoria; después menciona otros preceptos de la ley de marcas, como son el art. 9.1, en



relación con la exigencia del uso o conocimiento notorio de un nombre para que pueda impedir su registro como marca por otro, y los arts. 34 , 37 , 41 , 42 y 43 , respecto de la infracción marcaria y de las consiguientes acciones; y, finalmente, en relación con la declaración de acto de competencia desleal, se refiere a la infracción de los arts. 6 , 11 y 12 LCD . Nos hallamos ante diferentes submotivos, que analizaremos por separado.

Procede desestimar el recurso de casación por las razones que exponemos a continuación.

11. Desestimación del motivo de casación basado en la infracción de los arts. 2.2 y 51.1.b) LM . En la demanda, frente a la solicitud y concesión del nombre comercial núm. 276.850 ("Alvargonzález abogados & asesores"), se ejerció la acción reivindicatoria y, subsidiariamente, la de nulidad por registro de mala fe. La sentencia de primera instancia estimó la acción reivindicatoria, en aplicación del art. 2.2 LM , y la Audiencia confirmó la procedencia de esta acción, al apreciar que se cumplían los requisitos exigidos por este precepto. En consecuencia, ni resultaba de aplicación, ni se aplicó el art. 51.1.b) LM , que regula la nulidad de la marca por registro de mala, razón por la cual, no cabe fundar la casación de la sentencia en la infracción de este precepto.

La acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos como el presente, de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto".

En nuestro caso, lo determinante para que prospere la acción reivindicatoria no es que el actor se apellide Esperanza y que la demandada, cuando pidió el registro del nombre comercial "Alvargonzález abogados & asesores", todavía no se apellidara así. Sobre la base de los hechos acreditados en la instancia, lo esencial es que el demandante es un abogado que en aquel momento (el de solicitud de registro del signo distintivo), llevaba muchos años ejerciendo en una ciudad (Gijón), mediante un despacho profesional para cuya identificación usaba un signo ("Alvargonzález & asociados abogados"), y que, como consecuencia de ello, había alcanzado una buena posición en aquel foro. De tal forma que el registro de un nombre comercial muy semejante, casi idéntico porque en la denominación "Alvargonzález" se concentra su fuerza distintiva, por la demandada, que entonces comenzaba a ejercer esa profesión en aquel mismo foro, supone para ella un aprovechamiento desleal del prestigio y de la posición alcanzada por el demandante, a la par que obstaculiza el normal aprovechamiento de aquella posición por parte de quien la había alcanzado mediante años de actividad profesional.

La modificación del primer apellido de la demandada, consiguiente y posterior a la obtenida por su padre, mediante la cual pasó de apellidarse " Esperanza ", en vez de " Regina ", tan solo constituye una circunstancia más que ahonda en la mala fe y el fraude con que se solicitó el registro del nombre comercial "Alvargonzález abogados & asesores". Aunque el cambio de apellidos sea unos meses posterior a la solicitud del registro del nombre comercial, pone en evidencia aquella mala fe empleada para el registro del signo distintivo.

De esta forma no cabe apreciar ninguna infracción del art. 2.2 LM , cuya aplicación por los tribunales de instancia en este caso se adecua a su correcta interpretación.

12. Desestimación de la casación basada en la infracción del art. 9.1.b) LM . El recurso, al denunciar esta infracción, incurre en el defecto de hacer supuesto de la cuestión, tal y como venimos denominándolo. No cabe apreciar una infracción de aquel precepto, pues la acción ejercitada por el demandante y estimada los tribunales de instancia no era la de nulidad relativa del registro basada en la prohibición contenida en el art. 9.1.b) LM , sino la reivindicatoria, de tal forma que no es necesario exigir el cumplimiento de requisitos distintos de los propios de la acción ejercitada.

13. Estimación de la casación basada en la infracción de los arts. 37 , 41 , 42 y 43 LM . La sentencia recurrida, por lo que ahora interesa, estima la acción reivindicatoria y, consiguientemente, partiendo de este presupuesto, la acción de infracción del nombre comercial. La acción de violación se funda en la infracción de los derechos que el registro del nombre comercial confiere a su titular, merced a la remisión que los arts. 87.3 y 90 LM hacen, de forma indirecta, al art. 34 LM . Las acciones de violación ejercitadas no se fundaban en la titularidad de otro signo distintivo del que fue objeto de la acción reivindicatoria, ni en que éste tuviera la consideración de nombre comercial notorio. No estamos ante un supuesto en que la nulidad de la marca de cobertura, por sus efectos *ex tunc* (art. 54.1 LM), permite apreciar la posible infracción de otros signos distintivos que el



instante de la nulidad tuviera frente al uso del signo registrado declarado nulo, como hemos reconocido en otras ocasiones (Sentencias 177/2012, de 4 de abril , y 484/2012, de 20 de julio).

En nuestro caso, el art. 34 LM tan sólo legitima el ejercicio de las acciones de violación, basadas en el *ius prohibendi* que el registro del nombre comercial confiere a su titular y en su infracción por el uso que un tercero haya podido hacer del mismo signo en el tráfico económico, desde que el demandante tuviera registrado el signo. De este modo, la acumulación de las acciones reivindicatoria y de violación de la marca, respecto del uso del signo realizado por la demandada con anterioridad a la estimación de la reivindicatoria, está justificada en cuanto esta utilización del signo pone en evidencia el riesgo de que siga haciéndolo en el futuro. Por esta razón, el ejercicio de las acciones de violación de la marca previsto en el art. 41, debe quedar limitado a la de cesación. Por el riesgo de que se pudiera seguir usando por la demandada este signo distintivo, cuya titularidad ha perdido con la reivindicatoria, tiene sentido que se le condene a dejar de usarlo y a prohibirle este uso en el futuro.

En cuanto al alcance de la condena a la cesación y la prohibición de uso futuro es necesario hacer alguna precisión, en relación con el límite previsto en el art. 37 LM , pues los términos en que fue estimada la petición de condena podrían contrariar el referido límite legal.

En el fallo de la sentencia de primera instancia, confirmada por la de apelación, después de estimar la acción reivindicatoria, se condena a la demandada a "la restitución al actor del nombre comercial "Alvargonzalez Abogados & Asesores", a cesar en la utilización del nombre " Esperanza " sustituyéndolo por otro que no sea susceptible de inducir a error o a confusión con la denominación social "ALVARGONZALEZ & ASOCIADOS ABOGADOS", a la retirada del tráfico económico derivado del ejercicio de su actividad profesional de los rótulos, placas, papel de carta, material, material publicitario y cualquier otro soporte comercial de cualquier otra naturaleza que lleven el citado nombre "Alvargonzalez" en forma que sea confundible con la denominación "Alvargonzalez & Asociados Abogados", así como a abstenerse en el futuro de utilizar el citado apellido y a suprimir de su página Web, de su nombre de dominio y de su dirección de correo electrónico todo signo que incluya dicho nombre o similares que puedan inducir a confusión con la denominación social "ALVARGONZALEZ & ASOCIADOS ABOGADOS"."

La titularidad del nombre comercial "Alvargonzález abogados & asesores" confiere al demandante el *ius prohibendi* previsto en los apartados a) y b) del art. 34.2 LM , esto es, le legitima para impedir que otro use en el tráfico económico un signo idéntico para distinguir los mismos servicios, o un signo idéntico o semejante para servicios idénticos o similares, siempre que generen riesgo de confusión. Pero, de acuerdo con la limitación prevista en el art. 37.a) LM , no puede impedir que la demandada use su nombre en el tráfico económico, siempre que lo haga conforme a las prácticas comerciales leales. Por eso, la condena impuesta a la demandada de "abstenerse en el futuro de utilizar el citado apellido (" Esperanza ") y a suprimir de su página Web, de su nombre de dominio y de su dirección de correo electrónico todo signo que incluya dicho nombre o similares que puedan inducir a confusión con la denominación social "ALVARGONZALEZ & ASOCIADOS ABOGADOS"; tal y como ha sido impuesta, es excesiva y reconoce al demandante un *ius prohibendi* que va más allá del límite legal. No cabe prohibir a la demandada que emplee su nombre y apellido para identificarse en el foro y, en general, en el tráfico económico, siempre y cuando la forma de hacerlo sea conforme a las prácticas comerciales leales.

En consecuencia, procede estimar el recurso de casación y modificar en parte el fallo de la sentencia, en el siguiente sentido: dejar sin efecto la condena indemnizatoria y adecuar la condena a la cesación en el uso del signo distintivo del demandante al límite previsto en el art. 37.a) LM .

14. Desestimación de la casación basada en la infracción de los art. 6 , 11 y 12 LCD . Este motivo afecta a la estimación de la pretensión de cancelación del nombre de dominio "Alvargonzalezabogadosyasesores.es". Al respecto, la sentencia de apelación se limita a confirmar la de primera instancia, que distingue entre el registro del nombre de dominio como acto de competencia desleal, por tratarse de un acto de obstaculización susceptible de ser encuadrado dentro del art. 5 LCD , al ser contrario a las exigencias de la buena fe, y el uso del signo que, en la medida que invade el *ius prohibendi* del art. 34.2 LM , en relación con el art. 34.3.e) LM , legitima al titular de la marca para instar la cesación en el uso de este nombre de dominio [art. 41.a) LM].

De este modo, como la declaración de que el registro de este nombre de dominio constituye un acto de competencia desleal, se funda en la consideración de que se trata de un acto contrario a las exigencias de la buena fe (art. 5 LCD), que la doctrina cataloga como de obstaculización, resulta irrelevante la denunciada infracción de los arts. 6 , 11 y 12 LCD , a los efectos de justificar la casación. Y procede por ello la desestimación del recurso basado en este submotivo.

Costas



15. Estimado en parte el recurso de casación, no procede imponer las costas de este recurso a ninguna de las partes.

Desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, imponemos las costas ocasionadas por este recurso a la recurrente.

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

FALLAMOS

Desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación de Esperanza contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo (sección 1ª) de 31 de marzo de 2011, que conoció del recurso de apelación (rollo núm. 168/2010) interpuesto frente a la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Oviedo de 27 de noviembre de 2009 (juicio ordinario núm. 98/2009), y condenamos a la recurrente a las costas generadas con su recurso.

Estimamos en parte el recurso de casación interpuesto por la representación de Esperanza contra la reseñada sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo (sección 1ª) de 31 de marzo de 2011, que conoció del recurso de apelación (rollo núm. 168/2010) interpuesto frente a la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Oviedo de 27 de noviembre de 2009 (juicio ordinario núm. 98/2009). Modificamos el fallo de la sentencia, en el sentido de dejar sin efecto la condena a indemnizar, y adecuar la condena a la cesación en el uso del signo distintivo del demandante al límite previsto en el art. 37.a) LM, y que pasará a tener el siguiente tenor:

1º. Se declara que el registro del nombre comercial núm. 276.850 "Alvargonzález abogados & asesores", por Esperanza, fue solicitado en fraude de los derechos del demandante y constituye un acto de competencia desleal.

2º Se acuerda la restitución del nombre comercial núm. 276.850 "Alvargonzález abogados & asesores" al demandante Juan Manuel, a quien se le reconoce la reivindicada titularidad de este signo distintivo.

3º Se condena a la demandada a cesar en la utilización del nombre comercial "Alvargonzález abogados & asesores", o cualquier otro signo similar que, teniendo en cuenta el límite legal previsto en el art. 37.a) LM, pueda generar riesgo de confusión, y a la retirada del tráfico económico derivado de su actividad profesional de los rótulos, placas, papel de cartas, material publicitario y cualquier otro soporte comercial que contenga tales signos.

4º Se acuerda la cancelación del nombre de dominio "Alvargonzalezabogadosyasesores.es" y de la dirección de correo electrónico DIRECCION001.

No se imponen las costas de primera y segunda instancia a ninguna de las partes, ni tampoco las generadas por el recurso de casación.

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

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Saraza Jimena.- Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Ignacio Sancho Gargallo**, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.