



Roj: **STS 2891/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2891**

Id Cendoj: **28079110012016100401**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **20/06/2016**

Nº de Recurso: **502/2014**

Nº de Resolución: **419/2016**

Procedimiento: **Casación**

Ponente: **PEDRO JOSE VELA TORRES**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJPI, Albacete, núm. 3, 09-04-2013,**
SAP AB 1205/2013,
STS 2891/2016

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 20 de junio de 2016

Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto por D. Prudencio , representado por la procuradora D.ª Carmen Moreno Ramos, bajo la dirección letrada de D. Ignacio M. Barroso Sánchez-Lafuente, contra la sentencia dictada el 23 de diciembre de 2013 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete, en el recurso de apelación núm. 161/2013 , dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 356/2012, del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Albacete. La recurrida Renovalia Energy S.A. no se ha personado ante esta Sala.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Vela Torres

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia.*

1.- El procurador D. José Ramón Fernández Manjavacas, en nombre y representación de D. Prudencio , interpuso demanda de juicio ordinario contra Renovalia Energy S.A., en la que solicitaba se dictara sentencia con los pronunciamientos siguientes:

«1º.- Declarar la nulidad de las marcas núms. 2.791.288 RENOVA ENERGY y 2.791.295 RENOVAENERGY, inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y, en consecuencia, se proceda a su cancelación registral.

2º.-Condenar a la demandada al pago de las costas».

2.- La demanda fue presentada el 5 de junio de 2012 y repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Albacete y fue registrada con el núm. 356/2012 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- El procurador D. Gerardo Gómez Ibáñez, en representación de Renovalia Energy S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«dicte Sentencia por la que desestime íntegramente la demanda adversa, con expresa imposición de costas al actor».

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Albacete y de lo Mercantil dictó sentencia de fecha 9 de abril de 2013 , con la siguiente parte dispositiva:



«Fallo: Desestimando la demanda interpuesta por el Procurador D. José Ramón Fernández Manjavacas, en nombre y representación de D. Prudencio , contra Renovalia Energy SA, representada por el Procurador D. Gerardo Gómez Ibáñez, debo absolver y absuelvo a la parte demandada de los pedimentos efectuados en su contra. No se hace expresa imposición de las costas causadas».

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia.*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D. Prudencio .

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete, que lo tramitó con el número de rollo 161/2013 y tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia en fecha 23 de diciembre de 2013 , cuya parte dispositiva dice:

«FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Prudencio contra la sentencia dictada el 9 de abril de 2013 por la Ilustrísima Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Albacete debemos confirmar y confirmamos la misma. Se imponen al recurrente las costas de esta alzada».

TERCERO .- *Interposición y tramitación del recurso de casación*

1.- El procurador D. José Ramón Fernández Manjavacas, en representación de D. Prudencio , interpuso recurso de casación.

El motivo del recurso de casación fue:

«Único.- Vulneración del artículo 6 de la Ley de Marcas ».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la Sala y personada ante la misma únicamente la parte recurrente, por medio de la procuradora mencionada en el encabezamiento, se dictó Auto de fecha 18 de noviembre de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

«1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de DON Prudencio contra la sentencia dictada con fecha 23 de diciembre de 2013 por la Audiencia Provincial de Albacete (Sección 1ª), en el rollo de apelación nº 161/2013 , dimanante del juicio ordinario nº 356/2012 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Albacete.

2º) No habiéndose personado en el presente rollo la parte recurrida, queden los autos pendientes de señalamiento del día y hora para la celebración de vista, o, en su caso, para la votación y fallo del recurso de casación».

3.- Por providencia de 27 de abril de 2016 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 9 de junio de 2016, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Resumen de antecedentes.*

1.- D. Prudencio es titular de la marca española denominativa nº 2.715.975 Renovalia, solicitada el 8 de junio de 2006 para distinguir «Negocios inmobiliarios y promotora inmobiliaria», en la clase 36 del Nomenclátor Internacional. Obtuvo el registro el 4 de Junio de 2007.

2.- La compañía mercantil Renovalia Energy S.A., es titular de las siguientes marcas españolas:

a) Marca española denominativa n.º 2.791.288, Renova Energy, solicitada el 24 de septiembre de 2007, para distinguir «Servicios inmobiliarios, servicios de administración, arrendamiento, promoción y alquiler de inmuebles y servicios de corretaje y tasación de bienes inmuebles, servicios bancarios, monetarios y financieros, servicios de seguros, peritajes y valoraciones fiscales» (clase 36 del Nomenclátor Internacional). Fue registrada el 25 de marzo de 2008.

b) Marca española denominativa n.º 2.791.295 Renovaenergy, solicitada el 24 de septiembre de 2007, para distinguir idénticos servicios que la anterior: «Servicios inmobiliarios, servicios de administración, arrendamiento, promoción y alquiler de inmuebles y servicios de corretaje y tasación de bienes inmuebles, servicios bancarios, monetarios y financieros, servicios de seguros, peritajes y valoraciones fiscales» (clase 36 del Nomenclátor Internacional). Fue registrada el 26 de marzo de 2008.



3.- D. Prudencio formuló demanda contra Renovalia Energy, S.A., en la que ejercitó acción de nulidad relativa de las marcas de la demandada números 2.791.288 y 2.791.295, por existir una fuerte similitud denominativa, fonética, gráfica y conceptual entre la marca del demandante y dichas marcas de la demandada, por lo que, al existir también identidad entre los servicios para las que están registradas (clase 36), genera ineludiblemente riesgo de confusión.

4.- Tras la correspondiente oposición de la parte demandada, el juzgado dictó sentencia desestimatoria de la demanda, por considerar resumidamente que la coincidencia fonética y denominativa era solamente parcial, así como que no existía riesgo de asociación ni de confusión.

5.- Recurrída en apelación dicha sentencia, la Audiencia Provincial desestimó el recurso, ratificando plenamente las consideraciones de la sentencia apelada, por las siguientes y resumidas consideraciones: (i) Las marcas en conflicto llevaban coexistiendo pacíficamente durante 4 años y 10 meses, durante los cuales el demandante ha tolerado la existencia de las marcas de la mercantil demandada; (ii) Tampoco la comparación fonética y conceptual entre los signos confrontados Renovalia del actor y marcas números 2.791.288 Renova Energy y 2.791.295 Renovaenergy permite establecer que el público se pueda ver inducido a error sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios distinguidos con los distintos signos distintivos, pues existen indudables diferencias entre el signo Renovalia del actor y los signos Renova Energy y Renovaenergy toda vez que desde el punto de vista fonético es evidente que son claramente diferenciables, pues la marca del actor se compone de una única palabra, Renovalia, mientras que los de la demandada, Renova Energy y Renovaenergy, se componen de dos palabras. Y también son distintos desde el punto de vista conceptual, pues el signo del actor evoca el concepto «inmobiliario», mientras que las marcas de la mercantil demandada evocan el concepto «energías renovables»; (iii) Lo resuelto en un expediente administrativo sobre marca comunitaria no prejuzga lo que deba decidirse en este procedimiento, ni supone acto propio de ninguna de las partes.

SEGUNDO.- Recurso de casación. Formulación del único motivo.

D. Prudencio formuló recurso de casación, basado en un único motivo, al amparo del art. 477.2 LEC, por vulneración del art. 6 de la Ley de Marcas (en adelante, LM).

Se alega, resumidamente, que la sentencia recurrida no realiza un juicio comparativo entre el derecho anterior del demandante, proveniente de la marca registrada nº 2.715.975, Renovalia, sino que, en su lugar, utiliza para establecer la comparación un logo que aparece en la página web de la empresa del actor. Por lo que contraviene la doctrina establecida en las sentencias de esta Sala núm. 352/2012, de 12 de junio, 47/2013, de 19 de febrero (aclarada por auto de 1 de octubre siguiente), y 433/2013, de 28 de junio; ya que deberían haberse comparados los signos registrados y no los utilizados.

TERCERO.- Ausencia de semejanza entre las marcas. Desestimación del recurso.

1.- Como hemos recordado en varias sentencias recientes (por ejemplo, 98/2016, de 19 de febrero, 302/2016, de 9 de mayo, o 382/2016, de 19 de mayo), para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual (STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso *Sabel*). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Si, como sucede en este caso, las marcas en conflicto son denominativas simples, deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad (STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99, *Baby-Dry*).

2.- Conforme al artículo 6.1 b) LM, tal y como hace el artículo 4.1 b) de la Directiva 89/104/CEE, la comparación entre dos marcas requiere el análisis de los dos elementos que las conforman, es decir, sus signos constitutivos y el ámbito aplicativo al que están destinadas. El principio de especialidad impone, de esta manera, que el titular de una marca dispone de un *ius prohibendi* en relación con productos o servicios idénticos o similares a los registrados. Así lo declaró el TJCE, en la sentencia 29 de septiembre de 1998, C-39/1997, caso *Canon*, al decir que:

«para apreciar la similitud entre los productos o servicios designados, (...), procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario».

El Tribunal de Justicia no solo se refiere a la necesaria concurrencia de la doble semejanza entre los signos y su ámbito aplicativo, sino que también señala la mutua interrelación entre ambos. En la misma sentencia del caso *Canon* antes citada dijo:

«La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios



designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa».

3.- Como se ha dicho ya, las marcas en conflicto son marcas denominativas simples. La sentencia recurrida considera que no hay semejanza, porque desde el punto de vista fonético son diferentes, al coincidir solo parcialmente los términos de que se componen; y también desde el punto de vista conceptual, porque la del actor evoca servicios inmobiliarios, y las de los demandados servicios relacionados con las energías renovables.

Podemos coincidir con el recurrente en que la sentencia yerra al no realizar la comparación entre los signos tal y como se registraron y no tal como se usan. Pero pese a ello, no cabe considerar que exista semejanza que produzca riesgo de confusión. En primer lugar, globalmente no hay tal riesgo, porque el destinatario medio recuerda el signo como un todo y la impresión que producen uno y otros signos es claramente diferente. Máxime si el elemento común, el término *Renova*, es por sí mismo poco distintivo. En segundo lugar, porque la estructura de los signos es diferente: *Renovalia* y *Renova energy*, o *Renovaenergy*, son distintas fonéticamente; la primera se compone de una sola palabra y las otras de dos palabras (aunque en una de ellas aparezcan juntas); y el término *energy* utilizado en las dos marcas de la demandada no aparece en la del actor y las diferencia claramente de la de éste. Y finalmente, tampoco existe semejanza conceptual, porque la inclusión del término *energy* en las dos marcas de la demandada hace que la evocación que produce la marca del actor y la que generan las de la demandada, sea también distinta.

En consecuencia, falta uno de los factores interdependientes -quizás, el primario- que deben concurrir para que exista riesgo de confusión: la semejanza o similitud entre los signos. Y al apreciarlo así, la sentencia recurrida no infringe el art. 6.1 b LM, ni la jurisprudencia de esta Sala que lo interpreta.

CUARTO.- *Costas y depósitos.*

1.- De conformidad con lo previsto en los arts. 394.1 y 398.1 LEC, las costas del recurso de casación deben ser impuestas al recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido para el recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, LOPJ.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por D. Prudencio contra la sentencia de fecha 23 de diciembre de 2013, dictada por la Audiencia Provincial de Albacete, Sección 1.ª, en el recurso de apelación núm. 161/13. **2.º-** Imponer al recurrente las costas del recurso de casación. **3.º-** Ordenar la pérdida del depósito constituido para el recurso de casación. Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.