



Roj: **STS 415/2017 - ECLI:ES:TS:2017:415**

Id Cendoj: **28079110012017100078**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **08/02/2017**

Nº de Recurso: **1044/2014**

Nº de Resolución: **70/2017**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

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

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 8 de febrero de 2017

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15.^a, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Barcelona. Los recursos fueron interpuestos por la entidad La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A., representada por el procurador Felipe Juanas Blanco. Es parte recurrida Agustina, representada por la procuradora María del Carmen Moreno Ramos. Autos en los que también ha sido parte la entidad Delmar 04, S.A., que no se ha personado ante este **Tribunal Supremo**.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Tramitación en primera instancia

1. El procurador Federico Barba Sopeña, en nombre y representación de la entidad La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles S.A., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Barcelona, contra Agustina, Romulo y la entidad Delmar 04, S.A., para que se dictase sentencia:

«con los siguientes pronunciamientos: 1.- La declaración de que corresponde a La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles S.A. la titularidad de la Marca Hispano Suiza nº 2.901.221. ordenando la inscripción dicha Marca a nombre de mi representada.

2.- Subsidiariamente, para el supuesto de que la acción de reivindicación de la Marca no fuera estimada, la declaración de nulidad de dicha Marca, nº 2.901.221, por incidir en las prohibiciones de registro invocadas en la demanda y haberse solicitado de mala fe.

3.- La declaración de que los actos llevados a cabo por los demandados son constitutivos de infracción del Nombre Comercial y de la Marca notoria de la actora, y de competencia desleal.

4.- La condena a los demandados de abstenerse, en lo sucesivo, total y absolutamente, de utilizar, directamente o por mediación de terceros, el signo Hispano Suiza, a título de Marca, de Nombre Comercial, como nombre de dominio o en cualquier otro concepto, así como de llevar a cabo las prácticas desleales que han sido acreditadas.



5.- La condena a los demandados a retirar del tráfico económico y a destruir todo material, publicidad, documentos e impresos, en los que se incluya el signo Hispano Suiza, incluyendo la retiradas de la información que aparece en la página web que aparece bajo el dominio "www.hispanosuiza.de".

6.- La condena a la demandada Agustina a transferir la titularidad de los nombres de dominio que ha obtenido consistentes en el signo "hispanosuiza", a favor de la actora La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A.

7.- La condena a los demandados a publicar, a su costa, el encabezamiento y fallo de la sentencia que recaiga en los medios de comunicación especificados en el Fundamento de Derecho IX del presente escrito.

8.- La condena a los demandados a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios, patrimoniales, a la imagen de la Marca y morales que le han sido y le están siendo ocasionados, en la cantidad que quede concretada en tal concepto durante el presente procedimiento, de conformidad con las bases expuestas en el Fundamento de Derecho VIII de la presente demanda.

9.- La condena a los demandados al pago de las costas del juicio con expresa declaración de temeridad si se oponen a la demanda».

2. Por la representación procesal de la parte demandante se presentó escrito por el que solicitaba la terminación del proceso respecto de Romulo , por haber perdido la condición de parte legitimada, que fue acordaba por auto de 2 de noviembre de 2010.

3. El procurador Jesús Miguel Acín Biota, en nombre y representación de Agustina y la entidad Delmar 04, S.A., contesto a la demanda y formuló reconvencción y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

«se estime en su día dicha demanda reconvenccional procediéndose por lo tanto a la declaración de caducidad por falta de uso del Nombre comercial 222.027 La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A., librándose una vez firme dicha sentencia el correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la debida constancia en los libros oficiales de dicho Organismo de la caducidad que se decrete; y estimando la excepción sobre la Marca Internacional nº 138.574 La Hispano Suiza (mixta), declare la validez del Nombre comercial 111.027 La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A., todo ello con expresa imposición de todas las costas que se causen en el presente procedimiento, tanto del procedimiento iniciado por la parte contraria como de la demanda reconvenccional y excepción instadas por esta parte».

4. El procurador Federico Barba Sopeña, en representación de la entidad La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles S.A., contestó a la demanda reconvenccional y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«desestimando dicha demanda reconvenccional, con la preceptiva condena de costas a los actores reconvenccionales».

5. El Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Barcelona dictó sentencia con fecha 15 de mayo de 2012 , con la siguiente parte dispositiva:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles S.A., representada por el procurador Sr. Barba Sopeña, contra D^a. Agustina 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 reconvenccional formulada por Delmar 04 S.A. y D^a. Agustina , representados por el procurador Sr. Acín 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, Fábrica de Automóviles S.A.

Líbrese, firme que sea la presente, testimonio de la sentencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que se 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».

6. Instada la aclaración de la anterior resolución, el Juzgado de lo Mercantil dictó auto de fecha 25 de septiembre de 2012, cuya parte dispositiva es como sigue:

«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:

Asimismo, 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: "Acercas 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. *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles S.A.

2. La resolución de este recurso correspondió a la sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante sentencia de 12 de febrero de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

«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 Agustina 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».

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

1. El procurador Ignacio López Chocarro, en representación de la entidad La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15.^a.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«1º) Infracción del art. 24 de la Constitución; apartado 2º del art. 469.1 en relación con el art. 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el art. 218 del mismo texto legal.

2º) Infracción del art. 24 de la Constitución. en relación con los arts. 136, 209.2^a y 3^a, 216, 400, 401, 405.1, 412 y 426 Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el art. 218 del mismo texto legal.

3º) Infracción del art. 24 de la Constitución.

4º) Infracción del art. 24 de la Constitución.

5º) Infracción del art. 24 de la Constitución.

6º) Infracción del art. 24 de la Constitución.»

Los motivos del recurso de casación fueron:

«1º) Infracción del art. 2.2 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta, contenida en las sentencias de 30 de diciembre de 2005 y 14 de junio de 2013.



2º) Infracción del art. 51.1.b) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia que lo interpreta, contenida en las sentencias de fechas 28 de septiembre de 2000 , 22 de noviembre de 2001 , 30 de diciembre de 2005 , 22 de junio de 2011 , 13 de enero de 2012 y 7 de febrero de 2012 .

3º) Infracción del art. 9.1.d) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta, contenida en las sentencias de 14 de febrero , 16 de julio de 2009 y 7 de noviembre de 2008 .

4º) Infracción del art. 8 del Convenio de la Unión de París en relación con las disposiciones de la Ley de Competencia Desleal y de la jurisprudencia contenida en las sentencias de 20 de enero de 2010 y 13 de abril de 2012 , sobre la protección que la Ley de Competencia Desleal otorga, en aplicación de dicho artículo 8 al nombre comercial no registrado».

2. Por diligencia de ordenación de 8 de abril de 2014, la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15.ª, 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.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala comparecen, como parte recurrente, la entidad La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A., representada por el procurador Felipe Juanas Blanco; y como parte recurrida Agustina , representada por la procuradora María del Carmen Moreno Ramos.

4. Esta sala dictó auto de fecha 22 de abril de 2015 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de "La Hispano-Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A." contra la sentencia dictada, con fecha 12 de febrero de 2014, por la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª), en el rollo de apelación nº 116/2013 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 558/2010 del Juzgado de lo mercantil nº 6 de Barcelona».

5. Dado traslado, la representación procesal de Agustina , presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 11 de enero de 2017, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

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

i) La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A. es una sociedad que se constituyó en el año 1904, y desde entonces hasta 1936 se dedicó a la fabricación y venta de vehículos automóviles.

La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A. ha sido titular de la marca núm. 13.929, denominativa «La Hispano Suiza», y de la marca 36.871 mixta, en la que aparecía la denominación HS, además de otros signos distintivos.

ii) En el año 1990, Grupo Hispano Suiza, S.A. formuló una demanda contra La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A. sobre caducidad y nulidad de una serie de marcas. El pleito concluyó por sentencia firme que declaró la caducidad de las reseñadas marcas españolas núms. 13.929 y 36.871, así como de las marcas núms. 1.066.485, 1.066.487, 1.066.488; y la improcedencia del registro de las solicitudes de marcas españolas núms. 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. Aunque la sentencia devino firme en el año 1999, hasta el año 2009 no se cancelaron los registros de las marcas caducadas.

iii) El 22 de noviembre de 2008, Agustina y Romulo solicitaron el registro de la marca comunitaria 7.415.011 «Hispano Suiza», para identificar productos de las clases 12, 14 y 25. La demandante (La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.) formuló oposición ante la OAMI aduciendo la titularidad de la marca española 13.929, ya caducada, y de las marcas 1.066.485, 1.066.487, 1.066.488 (que también habían sido declaradas nulas). Posteriormente fue retirada la oposición.

El 6 de noviembre de 2009, Agustina y Romulo solicitaron el registro de la marca española 2.901.221.

Entre una solicitud y otra de registro, hubo negociaciones entre Agustina y Romulo , por un lado, y La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A., por otro, para compartir el proyecto de fabricación del automóvil X10V con la denominación «Hispano Suiza».

Por su parte, La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A. había solicitado el 26 de septiembre de 1986, y obtenido, el registro del nombre comercial 111.027 «La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.», para actividades de las clases 12 («fabricación de automóviles de todas clases y sistemas»), 35 («venta al por mayor y al por menor en comercios de automóviles de todas las clases y sistemas») y 37 («reparación de automóviles de todas clases y sistemas»).

La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A. también era titular de la marca internacional 138.57, «Hispano Suiza», aunque en la actualidad no goza de protección en España.

2. La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A. interpuso la demanda que dio inicio al presente procedimiento contra Agustina , Romulo y Delmar 04, S.A., en la que solicitaba lo siguiente:

i) En primer lugar, ejercitaba la acción reivindicatoria de la marca española núm. 2.901.221, denominativa «Hispano Suiza», sobre la base de los arts. 2 y 10 LM .

ii) Subsidiariamente, para el caso de que la acción anterior no fuera estimada, pedía la nulidad de esa marca por registro de mala fe (art. 51.1.b) LM ; y también con base en el art. 52 LM en relación con los arts. 2.2 , 6.2.d) , 9.1.d) y 10.2 LM .

iii) También pedía que fuera declarado que el empleo por los demandados del signo Hispano Suiza infringe los derechos que la demandante tenía sobre el nombre comercial núm. 111.027 «La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A.» y sobre la marca internacional núm. 138.574 «La Hispano Suiza». El fundamento de estas acciones de infracción se basaba en los derechos de exclusiva sobre el reseñado nombre comercial, la protección que el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París (CUP) concede a favor de las marcas notorias y renombradas y la acción de infracción que deriva del art. 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.

iv) La acción declarativa de haber incurrido en actos de competencia desleal, concretamente: actos de confusión, al utilizar el signo «Hispano Suiza» y los emblemas de los famosos automóviles para promocionar el automóvil procedente de los demandados; 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; omisiones engañosas, al no desmentir las demandadas las confusiones producidas como consecuencia de su actuación y la errónea asociación generada en el público; actos de explotación de la reputación ajena; y 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.

v) Las anteriores acciones declarativas se completaban con otras de condena para los demandados: 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; 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»; transferir a favor de la demandada los nombres de dominio que hubieran obtenido, consistentes en el signo «Hispano Suiza»; publicar el encabezamiento y el fallo de la sentencia en los medios de comunicación especificados; e indemnizar a la actora por los daños y perjuicios que le hubieran causado en la cantidad que se concretara durante el curso del procedimiento.

Los demandados, en su oposición a estas acciones, excepcionaron la falta de uso de la marca internacional núm. 138.574 «La Hispano Suiza»; y mediante reconvencción pidieron la caducidad por falta de uso del nombre comercial núm. 111.027 «La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A.».

3. La sentencia dictada en primera instancia desestimó íntegramente la demanda y estimó parcialmente la reconvencción, en cuanto que declaró la caducidad del nombre comercial núm. 111.027 «La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A.».

Respecto de la caducidad por falta de uso del nombre comercial núm. 111.027 «La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A.», el juez mercantil analizó la prueba practicada y concluyó que el uso de la marca aducido por su titular no era real y efectivo. Se trataba de «exhibiciones de automóviles en ferias, edición de artículos, la fundación del Club Hispano Suiza y actividades de la misma, la intervención en eventos relacionados con clubs de coleccionistas de vehículos y otros productos con la marca Hispano Suiza, organización de rallys, ni las transacciones efectuadas por terceros en subastas». También rechazó que constituyera prueba del uso real y efectivo un acuerdo suscrito para la fabricación de coches antiguos en miniatura ni tampoco la licencia



de uso de la marca a favor de la empresa Parker para la realización de un anuncio. Advirtió que el uso de la marca hubiera sido real y efectivo si se hubiera realizado públicamente en el sector del mercado en que se comercializan los productos identificados con la marca. Y dejó constancia de que el propio demandante reconvenido había reconocido que no fabricaba, ni vendía ni reparaba automóviles.

La sentencia de primera instancia desestimó expresamente las acciones de nulidad de la marca española núm. 2.901.221, denominativa «Hispano Suiza», por las diferentes causas invocadas en la demanda, y también desestimó la acción reivindicatoria, si bien la argumentación resultó incompleta. Las acciones de competencia desleal también fueron desestimadas, al no apreciar la concurrencia de ninguno de los ilícitos concurrenciales denunciados.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante. La Audiencia estima parcialmente su recurso, en cuanto que estima en parte las acciones de competencia desleal, y confirma el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida.

La sentencia confirma la caducidad por falta de uso del nombre comercial núm. 111.027 «La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A.», porque a su juicio el uso invocado por su titular no reúne los requisitos jurisprudenciales para que pueda ser considerado un uso real y efectivo. Remarca 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».

También confirma la desestimación de la acción reivindicatoria de la marca española núm. 2.901.221, denominativa «Hispano Suiza». Al respecto, después de rechazar que las demandadas titulares de la marca 2.901.221 hubieran tenido la consideración de agentes, ni siquiera en un sentido amplio, de la demandante que reivindica la marca, justifica la improcedencia de la reivindicatoria del siguiente modo:

« **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 reconvenición 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».



Con esta argumentación se rechazó también la acción subsidiaria de nulidad de la marca española 2.901.221 por vulneración de los arts. 10 y 2.2 LM ; y la acción subsidiaria de nulidad por registro de la mala fe. Respecto de esta última apostilla: «si -las demandadas- actuaron convencidas de la caducidad de los registros de la actora, (...) esa circunstancia excluye que pueda existir la mala fe que la actora les imputa».

También confirma la desestimación de la nulidad de la marca española núm. 2.901.221 por incurrir en la prohibición de registro del art. 6.2.d) LM . Este precepto 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 . Las razones de la desestimación son las siguientes:

« **60.** (...) Aunque no podamos declarar su caducidad -de la marca internacional-, 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.** (...) 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».

En cuanto a la acción de nulidad basada en la prohibición de registro del art. 9.1. d) LM , la sentencia de apelación recuerda que para que pueda prosperar es preciso que resulte probado « *el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional*» . Luego repasa los usos invocados y concluye que ninguno de ellos pueden llevar a estimar acreditado «que el uso del nombre comercial o de la denominación o razón social -de la demandante- se llevara a cabo en una parte sustancial del territorio nacional». Y añade:

« **76.** (...) 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. Agustina amparo en lo establecido en el artículo 9.1. d) LM .

» **78.** A ello podemos añadir, como consideración *ad abundantiam* , que aun 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».

El tribunal de apelación confirma la desestimación de la acción de cesación fundada en el art. 6 bis CUP . Recuerda que la demandante no tiene ningún derecho sobre la marca renombrada «Hispano Suiza», y razona:

«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 ».

La sentencia estimó las acciones de competencia desleal, pero únicamente respecto del empleo de los emblemas y signos gráficos con que distinguían los vehículos antiguos Hispano Suiza, pero no respecto del empleo del signo consistente en la denominación «Hispano Suiza».

5. La sentencia de apelación sólo es recurrida por La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A., que formula recurso extraordinario por infracción procesal sobre la base de seis motivos y recurso de casación articulado en cuatro motivos.

SEGUNDO. Recurso extraordinario por infracción procesal

1. *Formulación del motivo primero* . El motivo se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE . En concreto se denuncia la infracción del art. 465.5 LEC , en relación con el art. 218 LEC , por haberse conculcado la prohibición de la *reformatio in peius* . También se denuncia la incongruencia *extra petita* de la sentencia recurrida. En el desarrollo del motivo se razona:

«la sentencia recurrida ha rechazado, en trámite de apelación, las acciones ejercitadas por esta parte en su demanda, fundamentadas en los artículos 2.2 y 10 LM , este en relación con el art. 6 bis del CUP y 6.2.d) de la misma Ley de Marcas, por estimar en trámite de apelación una excepción que había sido rechazada en firme por la sentencia de -primera- instancia (de falta de uso de la marca internacional no registrada en España), con lo que se ha incurrido en una *reformatio in peius* e incongruencia *extra petita*, con infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, derivada del empeoramiento de la situación de esta parte respecto de la sentencia recurrida en apelación, y la indefensión derivada del quebrantamiento de los principios de audiencia y contradicción».

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

2. *Desestimación del motivo primero* . La excepción invocada por las demandadas en su escrito de contestación y reconvenición, respecto de la que el juzgado mercantil aprecia su falta de competencia, es la prevista en el art. 52.3 LM . Este precepto prevé:

«Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada».

La sentencia de primera instancia, en su fundamento jurídico cuarto, entiende que en la medida en que la marca anterior invocada por la demandante (la marca internacional 138.574) no goza de protección en España, aunque sí en otros países, los tribunales españoles no tienen competencia para pronunciarse sobre su caducidad ni sobre la excepción del art. 52.3 LM .

Al margen de si lo razonado por el juzgado mercantil es correcto y de las matizaciones que cabría realizar al respecto, este pronunciamiento se refiere exclusivamente a la excepción del art. 52.3 LM . En este precepto la falta de uso («en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda») se prevé como una excepción que puede oponer el demandado titular de la marca registrada de la que se pide la nulidad sobre la base de una marca anterior. Tal y como está configurada legalmente, la excepción como tal sólo opera cuando sea expresamente invocada, sin que pueda apreciarse de oficio.

Pero lo anterior no impide que en apelación, aunque no hubiera sido expresamente impugnada la desestimación de esta excepción, pueda valorarse la falta de uso de aquella marca internacional 138.574 en España, a los efectos de desestimar la acción reivindicatoria ejercitada en la demanda sobre la marca española 2.901.221, así como la de nulidad de esta última marca basada en la vulneración de los arts. 10 y 2.2 LM , el registro de mala fe y la prohibición de registro del art. 6.2.d) LM , en relación con los presupuestos de cada una de estas acciones. La sentencia de apelación, para confirmar la desestimación de estas acciones, no aplica la excepción del art. 52.3 LM , sino que se limita a valorar la incidencia que la falta de uso en España de la marca internacional 138.574 tenía en el cumplimiento del presupuesto legal que subyace a cada una de las acciones ejercitadas.

Con ello la sentencia de apelación ni incurre en incongruencia *extra petita* ni infringe el art. 465.5 LEC , según el cual «el auto o sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y



cuestiones planteadas en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el art. 461»

No incurre en incongruencia porque, contrariamente a lo que se afirma en el recurso, el tribunal de apelación para confirmar la desestimación de las acciones reivindicatoria y de nulidad ejercitadas en la demanda no aplica la excepción del art. 52.3 LM .

Tampoco infringe el art. 465.5 LEC , porque no se pronuncia sobre ninguna cuestión ajena al recurso de apelación. La sentencia dictada en primera instancia había desestimado todas las acciones ejercitadas en la demanda, entre ellas las acciones reivindicatoria y de nulidad. La demandante recurre en apelación la desestimación de estas acciones y la sentencia de apelación vuelve a juzgar sobre la procedencia de estas acciones, sin pronunciarse sobre ninguna cuestión nueva.

3. Formulación del motivo segundo . El motivo se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC , por infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia y vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución . En concreto los arts. 136 , 209.2ª y 3ª , 216 , 400 , 401 , 405.1 , 412 y 426 LEC , en relación con el art. 218 LEC . Se denuncia la vulneración del principio « *lite pendente nihil innovatur* » y de la prohibición de « *mutatio libelli* ».

En el desarrollo del motivo se aduce que la sentencia recurrida estima alegaciones que las demandadas opusieron a las acciones ejercitadas por la demandante sólo en trámite de oposición al recurso, lo que ha impedido a la demandante refutarlas, al no disponer de trámite procesal para ello.

Estas alegaciones parece que son: i) en relación con la acción reivindicatoria, que cuando la Sra. Agustina entró en contacto con la demandante para que participase en su proyecto ya había solicitado la marca comunitaria 7.415.011, «Hispano Suiza»; ii) en relación con la nulidad de la marca 2.901.221 por incurrir en la prohibición de registro prevista en el art. 6.2.d) LM , que constituye una incongruencia de la demandante afirmar que es titular de una supuesta marca notoria no registrada en España y, por otro lado, que la marca tridimensional es la que sirve de base a la acción; y iii) en relación con la acción de nulidad de la marca 2.901.221 por incurrir en la prohibición de registro del art. 9.1.d) LM , 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, y que 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. En relación con esta última alegación, la demandada habría manifestado en su oposición al recurso 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 que, en su caso, el uso se habría producido no en todo el territorio nacional, sino de forma esporádica en Barcelona y su provincia.

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

4. Desestimación del motivo segundo . En primer lugar, el motivo no está correctamente formulado. Mezcla dos motivos legales, el previsto en el ordinal 2º y el previsto en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC , pues aunque menciona sólo el ordinal 2º, expresamente refiere una «infracción de las normas reguladoras de la sentencia y vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución ». Esta sala viene insistiendo que no deben mezclarse los motivos. En este caso, como se reseña únicamente el ordinal 2º del art. 469.1 LEC , entendemos que se ajusta al mismo y, por lo tanto, se invoca la infracción de normas reguladoras de la sentencia.

Y a continuación, cuando tendría que especificar cuáles son las normas reguladoras de la sentencia que habrían sido infringidas, enumera una variedad de artículos de la LEC (arts. 136 , 209.2ª y 3ª , 216 , 400 , 401 , 405.1 , 412 y 426 LEC , en relación con el art. 218 LEC), la mayoría de los cuales no constituyen normas reguladoras de la sentencia, y no explica en qué medida habrían sido infringidas, más allá de la mención al principio *lite pendente nihil innovatur* . En el desarrollo del motivo no se vuelve a mencionar ninguno de estos preceptos legales, sin perjuicio de que en algún momento se haga referencia a la prohibición de la *mutatio libelli* .

Como hemos recordado en numerosas ocasiones, «las normas procesales reguladoras de la sentencia, a que se refiere el ordinal 2º del art. 469.1 LEC , son las que se recogen en la Sección 2ª del Capítulo VIII del Título V del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 216 a 222)» (sentencias 725/2011, de 18 de octubre ; 718/2013, de 26 de noviembre ; y 95/2014, de 11 de marzo).

De todos los artículos que en el encabezamiento se denuncian como infringidos, tan sólo tendrían la consideración de normas reguladoras de la sentencia los arts. 216 y 218.1 LEC . Pero, como ya hemos



adelantado, ni en el encabezamiento ni en el desarrollo del motivo se dedica ningún razonamiento o explicación de por qué se habrían infringido estos preceptos.

Del desarrollo del motivo tan sólo se extrae una denuncia a la alteración de los términos del debate como consecuencia de las reseñadas alegaciones vertidas en la oposición al recurso, sin especificar qué norma procesal concreta es la infringida y por qué lo ha sido.

En cualquier caso, y al margen de los defectos de formulación y planteamiento, el motivo debe desestimarse porque las alegaciones mencionadas, que se denuncian como nuevas, no introducen ninguna cuestión propiamente nueva que altere el objeto del debate, sin perjuicio de que, respecto de las cuestiones objeto de controversia, alguna alegación pueda constituir una consideración u observación sobre hechos ya alegados, sin variar el objeto de debate.

5. Formulación de los motivos tercero, cuarto, quinto y sexto. Estos cuatro motivos se amparan en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC, «vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución», y denuncian error patente en la valoración de la prueba.

En el *motivo tercero*, el error notorio se refiere a la valoración de los documentos 29 a 43, 48, 51 a 54, 56 a 61, 63 a 95 y 97 a 99 de la demanda, y los documentos 125 a 140 también aportados al procedimiento por la demandante, al no haber concluido que tales documentos acreditan un uso profuso del nombre comercial no registrado en el conjunto del territorio nacional.

En el *motivo cuarto*, el error notorio vuelve a referirse a la valoración de los documentos 29 a 43, 48, 51 a 54, 56 a 61, 63 a 95 y 97 a 99 de la demanda, y los documentos 125 a 140 también aportados al procedimiento, al no haber concluido que tales documentos acreditan el conocimiento notorio del signo Hispano Suiza, como marca y como nombre comercial.

En realidad, como afirma expresamente el propio recurrente, no es objeto de estos dos motivos criticar la valoración realizada por la sentencia recurrida de los documentos aportados, sino que el tribunal no se hubiera percatado de dichos documentos, pues de otro modo le hubieran llevado necesariamente a una conclusión distinta de la alcanzada. Esto es, si hubiera valorado los documentos hubiera tenido necesariamente que concluir que existía un uso o un conocimiento notorio del signo.

Para el caso en que la sala desestimara los motivos tercero y cuarto y, por ello, entendiera que sí que había existido una valoración de aquellos documentos, el recurso formula los motivos quinto y sexto, en los que impugna que la sentencia recurrida no haya expuesto las razones de su valoración, lo que, a su juicio convierte en irracional dicha valoración.

En el *motivo quinto*, el error notorio se refiere a la valoración de los documentos 29 a 43, 48, 51 a 54, 56 a 61, 63 a 95 y 97 a 99 de la demanda, y los documentos 125 a 140 también aportados al procedimiento por la demandante, al no haber concluido que tales documentos acreditan el uso profuso del nombre comercial no registrado.

En el *motivo sexto*, el error notorio vuelve a referirse a la valoración de los documentos 29 a 43, 48, 51 a 54, 56 a 61, 63 a 95 y 97 a 99 de la demanda, y los documentos 125 a 140 también aportados al procedimiento, al no haber concluido que tales documentos acreditan el conocimiento generalizado del signo Hispano Suiza.

Procede desestimar estos motivos por las razones que exponemos a continuación.

6. Consideraciones generales. En los cuatro motivos se denuncia error notorio en la valoración de los mismos documentos, aportados por la demandante al procedimiento. Con ello se pretende una nueva valoración de la prueba.

Conviene recordar, como hemos hechos en innumerables ocasiones, que «en nuestro sistema el procedimiento civil sigue el modelo de la doble instancia, razón por la que ninguno de los motivos que *numerus clausus* [relación cerrada] enumera el artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere a la valoración de la prueba. La admisión del recurso extraordinario por infracción procesal no da paso a una tercera instancia en la que fuera de los supuestos excepcionales se pueda replantear la completa revisión de la valoración de la prueba, ya que esta es función de las instancias y las mismas se agotan en la apelación» (por ejemplo, en las sentencias 535/2015, de 15 de octubre, y 153/2016, de 11 de marzo).

Aunque la jurisprudencia de esta sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), se refiere exclusivamente a la



valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados.

7. Desestimación de los motivos tercero y cuarto. En el motivo tercero, el error, según el recurrente, sería no haber entendido acreditado un uso profuso del nombre comercial no registrado en el conjunto del territorio nacional. Y el motivo cuarto no haber entendido acreditado un conocimiento notorio de ese signo. En ambos casos, se refieren a la valoración realizada por la sentencia de apelación al hilo de la pretensión de nulidad de la marca 2.901.221 por incurrir en la prohibición de registro del artículo 9.1.d) LM.

La sentencia de apelación confirma la desestimación de esta acción de nulidad porque los usos invocados, cuya justificación se encuentra en la documentación respecto de la que ahora se denuncia error notorio en su valoración, no son significativos de un «uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional». La sentencia lo razona en el apartado 76, en el que expresamente advierte que sobre todo se ha usado el signo «Hispano Suiza» y no el nombre comercial «La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A.», y cuando se ha usado este nombre comercial lo ha sido en contratos. El tribunal de apelación llega a la conclusión de que este uso no ha permitido que el signo sea notorio en una parte sustancial del territorio nacional. Y hace una consideración que a nuestro juicio es muy relevante:

«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 Automóviles, S.A." sino exclusivamente de la pervivencia del recuerdo de los automóviles legendarios a los que tal marca se aplicó».

En realidad, como el propio recurso advierte, no es objeto de ambos motivos criticar la valoración de los documentos realizada por la Audiencia, sino precisamente que no se hubiera percatado de dichos documentos, que le hubieran llevado a una conclusión distinta de la alcanzada.

El que la sentencia recurrida no haga una expresa valoración de cada uno de los documentos no significa que, al revisar la sentencia de primera instancia y ratificar la valoración por ella realizada, no los haya tenido en cuenta al realizar su «valoración». En su razonamiento, la Audiencia se refiere al uso invocado por la demandante y con ello a la prueba practicada para justificarlo. El tribunal de apelación concluye que ese uso invocado no es suficiente como para que pueda inferirse que tal uso era relevante en una parte sustancial del territorio nacional.

Esta valoración, además de que está impregnada de una consideración jurídica, pues se realiza en relación con un concepto jurídico («uso o conocimiento notorio»), no incurre en ningún error notorio.

No se discute la realidad de los hechos acreditados con los documentos, que son los invocados en la demanda y reseñados por la propia sentencia de apelación, sino su valoración jurídica, esto es, si aquellos actos son significativos de un uso o conocimiento notorio, a los efectos previstos en el art. 9.1.d) LM.

En cualquier caso, un cosa es que pueda discreparse de la valoración de la prueba y otra que la realizada yerre de forma radical, palmaria, esto es, que sea muy evidente el error. Nada de esto advierte la sala, sino que juzgamos la valoración realizada muy razonable. Sobre todo en atención a la consideración con la que concluye la Audiencia esta valoración: no niega que persista un conocimiento notorio de la marca Hispano Suiza, pero tal conocimiento no está relacionado ni es consecuencia de la actividad de la demandante, «sino exclusivamente de la pervivencia del recuerdo de los automóviles legendarios a los que tal marca se aplicó».

8. Desestimación de los motivos quinto y sexto. En estos dos motivos lo que se impugna es que la sentencia de apelación no haya expuesto las razones que justifican no haber considerado probado el uso o el conocimiento notorio del nombre comercial no registrado en el conjunto del territorio nacional.

La valoración realizada por la sentencia de apelación no es irracional por el hecho de que no haga mención explícita a los documentos y a todos los usos concretos a los que se refieren esos documentos.

En primer lugar, porque la sentencia de apelación ratifica la valoración realizada por el juzgado mercantil en su sentencia, que sí hace referencia a esos concretos usos, que entiende no son relevantes para justificar un uso real y efectivo del signo.

Y, en segundo lugar, porque la propia sentencia recurrida, partiendo de los hechos invocados por la demandante y valorados por la sentencia de primera instancia como irrelevantes para considerarlos justificativos de un uso significativo a los efectos perseguidos, ha ratificado esta consideración como un razonamiento propio, del que ya dejamos constancia en el resumen de antecedentes.

Del mismo modo respecto del conocimiento notorio, en relación con el cual la Audiencia recuerda que lo que existe es un recuerdo de unos automóviles legendarios a los que la marca Hispano Suiza se aplicó (que dejaron



de construirse en 1936), no un conocimiento notorio del nombre comercial no registrado de la demandante en relación con la actividad que desarrolla, que expresamente se ha considerado probado que no guarda relación con la fabricación, venta o reparación de automóviles.

TERCERO. Primer motivo de casación: acción reivindicatoria

1. Formulación del motivo primero. El motivo denuncia la infracción del art. 2.2 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta, contenida en las sentencias de 30 de diciembre de 2005 y 14 de junio de 2013, según la cual «debe apreciarse la existencia de fraude de derechos de un tercero, a los efectos de la aplicación del artículo 2.2 de la Ley de Marcas, cuando el registro de la marca o del nombre comercial persigue aprovecharse del perjudicado».

En el desarrollo del motivo se razona que constituye un contrasentido que la sentencia recurrida aprecie que la demandante ostenta prestigio y reputación en el mercado y que las demandadas han observado un comportamiento apto para lograr un aprovechamiento de esa reputación, conforme al art. 12 LCD, y por el contrario se haya desestimado la acción reivindicatoria y la subsidiaria de nulidad basada en el art. 2.2 LM.

El recurrente entiende que conforme a la jurisprudencia invocada (contenida en las sentencias de 30 de diciembre de 2005 y 14 de junio de 2013), procede la apreciación de la nulidad de una marca por registro de mala fe cuando, como es el caso, el solicitante de la marca pretendía aprovecharse del prestigio del tercero defraudado y de la posición ganada por dicho tercero en el mercado.

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

2. Desestimación del motivo primero. En primer lugar conviene matizar que la apreciación realizada por la Audiencia de que las demandadas habían incurrido en actos de aprovechamiento de la reputación ajena no afecta al uso del signo consistente en la denominación «Hispano Suiza», respecto del que tienen registradas dos marcas, una comunitaria y otra nacional.

Los actos que el tribunal de apelación considera constitutivos de aprovechamiento de la reputación ajena se refieren al empleo, en la presentación de un vehículo fabricado por las demandadas, denominado Hispano Suiza V 10, en el Salón del Automóvil de Ginebra, de los «signos gráficos consistentes en el escudo alado de un radiador y en una cigüeña», pero no al nombre comercial «Hispano Suiza».

Al margen de si fue correctamente apreciado este ilícito concurrencial (aprovechamiento de la reputación ajena del art. 12 LCD), que no es objeto de recurso, dicho pronunciamiento no determina por sí que debamos apreciar que el registro de la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza» se hizo de forma fraudulenta, para aprovecharse de la reputación ajena (de la demandante), y que por ello debía haberse estimado la acción reivindicatoria o, cuando menos, la de nulidad por registro de mala fe.

Es cierto que en la reseñada sentencia 391/2013, de 14 de junio, declaramos que el presupuesto previsto en el art. 2.2 LM para justificar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual), no queda reducido 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)». Alcanza también a supuestos «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"».

Pero, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, este no es nuestro caso. Los invocados derechos defraudados con el registro del signo de la demandada (la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza») se basaban en lo siguiente:

i) el nombre comercial 111.027, «La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.», que había sido solicitado el año 1986 para actividades de las clases 12 («fabricación de automóviles de todas clases y sistemas»), 35 («venta al por mayor y al por menor en comercios de automóviles de todas las clases y sistemas») y 37 («reparación de automóviles de todas clases y sistemas»), y que ha sido caducado por falta de uso;

y ii) la marca internacional 138.574 «Hispano Suiza», para productos de la clase 12, que no goza de protección en España, ni consta que haya sido usada o sea notoriamente conocida en España, más allá del recuerdo de aquella legendaria marca de coches que dejaron de fabricarse el año 1936.

En estas condiciones, el registro de la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza», que en esos momentos no estaba afectada por la prohibición de ningún derecho anterior que lo impidiera, tampoco ha supuesto un aprovechamiento de la reputación ajena, en este caso de la demandante. Si bien la memoria asociada al signo



«Hispano Suiza» evoca el prestigio que tenían unos automóviles que dejaron de fabricarse hace más 80 años, en atención al tiempo transcurrido sin que la demandante haya vuelto a dedicarse a la actividad comercial de fabricación, reparación y venta de vehículos con el reseñado signo, no sólo ha perdido los registros de marca y nombres comerciales que había llegado a tener, sino que además carece en la actualidad de posición alguna en el mercado de fabricación y venta de automóviles de la que pudiera aprovecharse la demandada con su registro. Por eso el registro de la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza» no ha podido suponer ningún aprovechamiento de prestigio y reputación alguna que en la actualidad se pudiera asociar, por medio de aquel signo, a la actividad empresarial de la demandante.

CUARTO. *Motivo segundo de casación: nulidad por registro de la fe*

1. Formulación del motivo segundo. El motivo se funda en la infracción del art. 51.1.b) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia que lo interpreta, contenida en las sentencias de fechas 28 de septiembre de 2000, 22 de noviembre de 2001, 30 de diciembre de 2005, 22 de junio de 2011, 13 de enero de 2012 y 7 de febrero de 2012, que establecen los requisitos que pueden concurrir para estimar mala fe en la solicitud de registro de una marca.

En el desarrollo del motivo se advierte que, según esta jurisprudencia, «ha de estimarse la concurrencia de mala fe cuando se ejercita un derecho a la inscripción de la marca con una finalidad económico-social distinta de aquella para la cual ha sido atribuido su titular en el ordenamiento jurídico, y más particularmente, cuando se pretende aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios con los de un tercero, buscando, con una aproximación al signo ajeno, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo».

El recurrente entiende que «la actuación de las demandadas, consistente en solicitar una marca con la finalidad de obtener unos derechos de exclusiva sobre un signo notorio o renombrado, con la excusa de que la marca de la actora se halla caducada por el motivo de que no se utiliza para los productos que motivaron que dicho signo alcanzara dicha notoriedad o renombre, y con la intención declarada -en nuestro caso por las propias demandadas-, (...) de aprovecharse de la mencionada notoriedad y reputación (...) es evidente que contradice los más elementales principios de la buena fe, a tenor de la doctrina jurisprudencial invocada».

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

2. Desestimación del motivo segundo. La nulidad de la marca porque se haya registrado de mala fe, prevista en el art. 51.1.b) LM, en relación con el art. 2.2 LM, constituye una trasposición de la previsión contenida en el art. 3.2.d) de la Directiva 104/89/CEE, que pasó al precepto equivalente de la Directiva 2008/59/CE, que sustituyó a la anterior. Y esta previsión es equivalente también en el ámbito de la regulación de la marca comunitaria, al art. 51.1.b) del Reglamento CE 207/2009 (RMC).

Este último precepto, el art. 51.1.b) RMC, ha sido interpretado por la STJCE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt (C-529/07), en el siguiente sentido:

«para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, 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 tan signo, así como
- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita».

De acuerdo con esta doctrina, es muy difícil que en el presente caso pueda apreciarse mala fe en la demandada al registrar la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza», pues aunque el signo sea conocido y se asocie en España a una marca histórica de coches, la demandante no tiene en España ningún derecho de marca anterior vigente, ya que los que tenía fueron caducados por falta de uso. Tan sólo tiene una marca internacional, sin protección en España, que tampoco consta que haya sido usada o sea conocida en España por un uso actual o reciente de la demandante.

A la misma consideración debemos llegar a la vista de la jurisprudencia de esta sala citada en el motivo, que se contiene en la última de las sentencias mencionadas por el recurrente (sentencia 22/2012, de 7 de febrero):

«La sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de válvula del sistema, pues permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino



comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo, estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta, se considera socialmente exigible - sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio -, aunque sin prescindir del componente subjetivo - ya que también la buena fe refleja un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda tomarse en consideración -.

»En la sentencia 414/2011, de 22 de junio, expusimos que una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que está destinada a identificar y los de un tercero distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación entre los signos, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación o ventajas ganada por uno de ellos».

El motivo presupone algo que no concurre en el presente caso, y es que la demandada con el registro pretenda aprovecharse del prestigio ganado por la demandante y asociado a ese signo o a otro al que se acerca. La actividad empresarial de fabricación y venta de automóviles marcados con este signo, al cual se le asocia un prestigio histórico, cesó hace más de 80 años, la demandada ha perdido los derechos marcarios sobre este signo que había tenido en España, como consecuencia de la falta de uso, y no consta que por aquella actividad empresarial tenga una posición ganada en el mercado de la que quiera beneficiarse la demandada con su registro de marca.

El que el signo registrado consista en una denominación, «Hispano Suiza», que por haber constituido la marca de unos vehículos antiguos tenga asociada en la memoria de algunos el prestigio histórico de aquellos vehículos, no supone mala fe por parte del solicitante de la marca, pues con ello no se ha perjudicado el ejercicio de ningún legítimo derecho de la demandante, por las circunstancias antes expuestas. Sin perjuicio de que con el registro se beneficie de aquel recuerdo.

QUINTO. Motivo tercero de casación: art. 9.1.d LM

1. Formulación del motivo tercero. El motivo se funda en la infracción del art. 9.1.d) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta, contenida en las sentencias de 14 de febrero, 16 de julio de 2009 y 7 de noviembre de 2008, que otorgan protección al nombre comercial no registrado.

El recurrente impugna que la sentencia haya considerado el nombre comercial no registrado de la demandante insuficiente para que pudiera operar la nulidad prevista en el art. 9.1.d) LM respecto de la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza».

La sentencia denegó esta protección al nombre comercial no registrado de la demandante por entender que no concurría el requisito de su notoriedad y por no haberse acreditado un uso suficiente en el territorio nacional o en una parte relevante del mismo.

En el desarrollo del motivo se razona que si la sentencia llegó a esa conclusión es porque equipara, de forma errónea, el uso en el conjunto del territorio nacional o en una parte sustancial del mismo a uso efectivo, y porque ha obviado el requisito de la notoriedad que sí concurre en este caso.

En principio sólo se exige una utilización efectiva, sin que tenga que ser un uso en el conjunto del territorio nacional o una parte relevante del mismo, ni alternativamente notoriedad del signo, que además también concurre.

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

2. Desestimación del motivo tercero. El art. 9.1.d) LM prescribe:

«1. 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».

Además del nombre comercial 111.027 «La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.», titularidad de la demandante, cuya caducidad ha sido declarada como consecuencia de la estimación de la acción de



caducidad por falta de uso ejercitada por la demandada en su reconversión, la demandante invocó ser titular de un nombre comercial notoriamente conocido («La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.»), para pedir la protección del art. 8 CUP .

Podíamos dudar de que se cumplieran las condiciones generales previstas al comienzo de la letra d) del art. 9.1 LM , pues no es claro que este nombre comercial («La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.») identifique en el tráfico económico a la demandante, más allá de que constituya su denominación social y como tal cumpla su función propia, a la vista de la actividad que se ha declarado probado que desarrolla.

Pero, en cualquier caso, para que pudiera prosperar esta acción de nulidad si se invoca la tenencia de un nombre comercial notorio no registrado, junto con las condiciones previas del art. 9.1.d) LM , la demandante debería acreditar el uso o conocimiento notorio en España del nombre comercial no registrado.

Es cierto que el calificativo notorio afecta exclusivamente al conocimiento y no al uso, y que para conseguir esta protección debe cumplirse al menos con uno de los dos requisitos, no necesariamente con los dos.

En nuestro caso, la falta de uso del nombre comercial es palpable, como justifica la sentencia recurrida, porque por esa misma circunstancia ha sido caducado el nombre comercial registrado. Si el registro en España de ese mismo nombre comercial ha sido caducado por falta de uso, debemos entender que tampoco consta usado cuando se invoca como nombre comercial notorio no registrado, al menos para las actividades de fabricación, venta y reparación de vehículos de motor.

Tampoco consta que el uso realmente realizado del nombre comercial «La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.» sea relevante a estos efectos. El uso que se invoca por la demandante, reseñado en el apartado 75 de la sentencia recurrida, al margen de que no haya sido considerado real y efectivo respecto de las actividades para las que tenía registrado la demandante su nombre comercial caducado por falta de uso, lo es esencialmente del signo «Hispano Suiza» y no del nombre comercial «La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.». En la sentencia tan sólo se ha considerado probado el uso del nombre comercial en los escasos contratos de licencia para la fabricación de coches en miniatura de automóviles Hispano Suiza y de publicidad con Parker. Este uso es insuficiente como para que pueda entenderse usado en España, a los efectos pretendidos del art. 9.1.d) LM .

Por lo que respecta al conocimiento notorio, la sentencia recurrida hace muy bien en distinguir entre el conocimiento notorio que podría existir de la marca Hispano Suiza, aunque fuera del recuerdo histórico de la misma, y el conocimiento del nombre comercial «La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.», en cuanto tal, que no consta sea notorio. No puede perderse de vista que el conocimiento notorio de un nombre comercial es un reflejo de su uso, aunque sea en el extranjero, en este caso, fundamentalmente en aquellas actividades de fabricación, venta y reparación de vehículos en las que la marca Hispano Suiza llegó a ser conocida. No consta que la demandante las haya desarrollado ni cómo puede ser notoriamente conocida por las que de hecho desarrolla, a tenor del uso invocado y acreditado documentalmente.

SEXTO. Motivo cuarto de casación: art. 8 CUP

1. Formulación del motivo cuarto . El motivo denuncia la infracción del art. 8 del Convenio de la Unión de París en relación con las disposiciones de la Ley de Competencia Desleal y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, contenidas en las Sentencias de 20 de enero de 2010 y 13 de abril de 2012 , sobre la protección que la Ley de Competencia Desleal otorga, en aplicación de dicho artículo 8 CUP al nombre comercial no registrado.

El propio recurrente resume el contenido de este motivo del siguiente modo:

«La sentencia estima que se han producido los actos de competencia desleal denunciados por esta parte, como consecuencia de la adopción, por las demandadas, de los signos distintivos no registrados de la actora, que gozan de prestigio y reputación, con la finalidad de aprovecharse de tales signos.

Sin embargo, las apreciaciones se refieren únicamente a los signos gráficos de la actora, pero la sentencia rechaza la protección otorgada al amparo de la Ley de Competencia Desleal en cuanto al signo denominativo Hispano-Suiza, que es precisamente el que concentra el mayor prestigio y reputación y que constituye la parte esencialmente distintiva y característica del nombre comercial no registrado de mi representada.

Con ello, la sentencia vulnera la doctrina jurisprudencial según la cual la protección frente a usos confusorios que el artículo 8 del CUP otorga a los nombres comerciales no registrados, se regula por medio de las disposiciones de la Ley de Competencia Desleal».

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

2. Desestimación del motivo cuarto . No podemos perder de vista que la pretendida protección del nombre comercial notorio no registrado al amparo del art. 8 CUP , lo es para apreciar que la demandada ha incurrido en



un acto de aprovechamiento de la reputación que encierra este signo, mediante el empleo del signo Hispano Suiza, lo que constituiría un acto de competencia desleal comprendido en el art. 12 LCD .

Este motivo presupone, como también hacía el motivo anterior, que la demandante es titular del nombre comercial notorio y no registrado consiste en la denominación «La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.». Pero como se infiere de lo resuelto en el motivo anterior, no consta acreditado que «La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.» sea un nombre comercial notorio.

La sentencia recurrida ha reconocido que la denominación «Hispano Suiza», en cuanto rememora una marca de coches de prestigio que dejaron de fabricarse hace 80 años, es conocida. Sin que este conocimiento histórico, no asociado en la actualidad a ningún fabricante o vendedor de coches que opere en el mercado o que lo haya hecho recientemente, haya impedido el registro por las demandadas de la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza», entre otros productos para automóviles.

No obstante, la Audiencia expresamente ha negado que el nombre comercial «La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.» sea notoriamente conocido.

Bajo esta premisa, no cabe invocar la protección del pretendido nombre comercial notorio no registrado («La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.») al amparo del art. 8 CUP frente al uso que la demandada haya podido realizar del signo «Hispano Suiza» con ocasión de la presentación de un prototipo de automóvil en una muestra internacional de automóviles, por entender que se trata de un acto de aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD).

En primer lugar, porque la demandada ha empleado el signo distintivo que en la actualidad tiene registrado como marca, sin que conste lo haya hecho de forma distinta a como la tiene registrada.

En segundo lugar, porque el nombre comercial invocado por la demandante carece de la condición de notorio y no lleva asociado reputación alguna de la que la demandada pueda aprovecharse indebidamente con el empleo del signo Hispano Suiza.

La reputación asociada al signo «Hispano Suiza» es esencialmente histórica, sin que esté relacionada o vinculada a la demandante en cuanto fabricante y vendedor de coches, que tenga una posición en el mercado de la que quiera beneficiarse la demandada.

De este modo no se cumplen los requisitos exigidos en el art. 12 LCD para que el uso que la demandada ha hecho de ese signo «Hispano Suiza» pueda considerarse un acto de aprovechamiento de la reputación ajena.

SEPTIMO. Costas

Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, imponemos a los recurrentes las costas ocasionadas con ambos recursos (art. 398.1 LEC).

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 extraordinario por infracción procesal interpuesto por La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) de 12 de febrero de 2014 (rollo núm. 116/2013), que conoció de la apelación interpuesta frente a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Barcelona de 15 de mayo de 2012 (juicio ordinario 558/2010). **2.º-** Desestimar el recurso de casación interpuesto por La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A. contra la referida sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) de 12 de febrero de 2014 (rollo núm. 116/2013). **3.º-** Imponer a la parte recurrente las costas generadas por los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, con pérdida del depósito constituido para recurrir.

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

Así se acuerda y firma.