



Roj: **SAP B 15059/2013 - ECLI:ES:APB:2013:15059**

Id Cendoj: **08019370152013100482**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **04/12/2013**

Nº de Recurso: **261/2012**

Nº de Resolución: **261/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS GARRIDO ESPA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 2, 11-11-2011,
SAP B 15059/2013**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 261/2012-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 350/2010

JUZGADO MERCANTIL Nº 2 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 261 / 2012

Magistrados

JUAN F. GARNICA MARTÍN

MARTA RALLO AYEZCUREN

LUIS GARRIDO ESPA

En Barcelona a 4 de Diciembre de 2013

La Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial ha visto los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 350/2010 ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona, a instancia de CONSULTORIO DEXEUS S.A.P. y FUNDACIÓ SANTIAGO DEXEUS FONT, representadas por el procurador Carlos Testor Olsina y asistidas del letrado Ignacio Marqués Jarque, contra INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P., FUNDACIÓ ESCUELA DEXEUS y el Sr. Teodoro Miguel , representados por la procuradora Esther Suñer Ollé y bajo la dirección del letrado Jordi Romaní Lluch.

Conocemos las actuaciones por razón del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P. y Teodoro Miguel , y de la impugnación formulada por las actoras CONSULTORIO DEXEUS S.A.P. y FUNDACIÓ SANTIAGO DEXEUS FONT, contra la sentencia dictada en fecha 11 de noviembre de 2011 .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Don Carlos Testor Olsina, Procurador de los Tribunales y de CONSULTORIO DEXEUS S.A.P. y FUNDACIÓ SANTIAGO DEXEUS FONT, contra INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P., DON Teodoro Miguel y FUNDACIÓ ESCUELA DEXEUS, representados por la Procuradora de los Tribunales Doña Esther Suñer Ollé, debo acordar y acuerdo:



1º) Declarar la nulidad de la **marca** 2.890.939 "CENTRE GINECOLOGIC SANTIAGO DEXEUS" y de la **marca** 2.890.936 "ESCUELA SANTIAGO DEXEUS", ordenando la cancelación de los registros en la Oficina Española de Patentes y **Marcas**.

2º) Declarar que INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P. ha infringido los derechos de propiedad industrial de la demandante al utilizar el signo CENTRE GINECOLOGIC SANTIAGO DEXEUS para distinguir sus servicios y al hacer uso de la página web www.santiagodexeus.com.

3º) Condenar a INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P. a que cese en el uso de la **marca** CENTRE GINECOLOGIC SANTIAGO DEXEUS, que deberá ser retirada de los rótulos, productos embalajes, material publicitario u otros documentos, y a que cese en el uso de la página web www.santiagodexeus.com.

4º) Declarar que INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P. y FUNDACIÓN ESCUELA DEXEUS han infringido los derechos de propiedad industrial de las demandantes al incluir en sus denominaciones sociales el signo "Dexeus".

5º) Condenar a INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P. y FUNDACIÓN ESCUELA DEXEUS a que modifiquen sus denominaciones sociales, suprimiendo el signo "Dexeus".

6º) Condenar a INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P., en concepto de daños y perjuicios, al pago de 12.108,44 euros, más la cantidad que se determine en ejecución de sentencia de acuerdo con los parámetros que se fijan en el fundamento decimoséptimo de esta resolución.

7º) No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales".

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P. y Teodoro Miguel , que fue admitido a trámite. Las actoras CONSULTORIO DEXEUS S.A.P. y FUNDACIÓN SANTIAGO DEXEUS FONT presentaron escrito de oposición al recurso y de impugnación de la sentencia. A su vez, las codemandadas presentaron escrito de oposición a la impugnación.

TERCERO. Recibidos los autos originales fue formado en la Sala el Rollo correspondiente y comparecieron las partes. Las actoras plantearon un incidente de recusación del Magistrado ponente que fue desestimado, tras el trámite legal correspondiente, por Auto de fecha 13 de febrero de 2013 dictado por la Sección Decimoprimeras de esta Audiencia. Se señaló para votación y fallo el día 10 de abril de 2013.

Es ponente el Sr. LUIS GARRIDO ESPA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Introducción

1. La materia controvertida que, en esta ocasión, enfrenta a las partes, confrontadas en una variedad de litigios con motivo de la salida del Dr. Jesus Luciano de la entidad CONSULTORIO DEXEUS S.A.P, pertenece estrictamente (salvo alguna remisión al derecho de sociedades) al ámbito del derecho de **marcas**, de modo que la suerte de las distintas pretensiones y posiciones vendrá determinada por la aplicación de la Ley 17/2001, de **Marcas** (LM), prescindiendo de consideraciones o circunstancias que esta normativa no contempla, para decidir el derecho al registro o al uso de un signo que comprenda el vocablo "Dexeus". A dicha Ley nos atenemos en nuestro enjuiciamiento, al igual que ha hecho la sentencia apelada con suficiente motivación, claridad expositiva y apropiada sistemática.

2. Las actoras, CONSULTORIO DEXEUS S.A.P. y FUNDACIÓN SANTIAGO DEXEUS FONT, ejercitaron frente a INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P., FUNDACIÓN ESCUELA DEXEUS y Don. Teodoro Miguel una pluralidad de acciones por razón del registro y uso del signo "Dexeus" -que incorporan las **marcas** y nombre comercial prioritarios titularidad de las demandantes- como parte integrante de varias **marcas** y de la denominación social de las entidades demandadas, y de nombres de dominio.

El conflicto surge de la coexistencia registral y en el tráfico económico, en los términos aplicativos de la LM, de los siguientes signos distintivos:

- de un lado, los prioritarios: la **marca** denominativa "SALUD DE LA MUJER DEXEUS", la **marca** mixta "SALUD DE LA MUJER DEXEUS", la **marca** mixta "SALUD DE LA DONA DEXEUS", el nombre comercial "CONSULTORIO DEXEUS S.A." y la **marca** denominativa "FUNDACIÓN SANTIAGO DEXEUS FONT", titularidad de las actoras; y

- de otro, la **marca** mixta "CENTRE GINECÒLOGIC SANTIAGO DEXEUS" y la denominativa "ESCUELA SANTIAGO DEXEUS", registradas con posterioridad por el codemandado Sr. Teodoro Miguel , así como la denominación social de las entidades demandadas y ciertos nombres de dominio.

**SEGUNDO.** *Hechos contextuales y hechos relevantes para el enjuiciamiento, incontrovertidos y/o probados*

3. El relato de hechos probados que contiene la sentencia es especialmente valioso por relevante, certero e ilustrativo del contexto en el que se desenvuelve la controversia; y en los aspectos sustanciales no ha sido atacado en los recursos (salvo en algún punto o matiz, que trataremos al enjuiciar los motivos de apelación). Merece por ello ser reproducido:

1º) El signo DEXEUS, que ha alcanzado un alto grado de conocimiento y prestigio en el sector de la ginecología y la obstetricia, tiene su origen en la figura del Dr. Isidro Felix (1879-1973), fundador de la saga Jesus Luciano Isidro Felix y de alguna de las instituciones que llevan su primer apellido. Don Isidro Felix fundó en los años 30 del siglo pasado la primera clínica maternal privada de España, denominada "Clínica Mater". En paralelo desarrolló una importante labor docente, que fue seguida por numerosos discípulos, actividad docente que posteriormente se conocería como "Escuela Dexeus".

2º) La actividad profesional y docente Don. Isidro Felix es continuada por dos de sus hijos, Don Vicente Marino y Don Jesus Luciano , junto con otros colegas, como los Doctores Clemente Teodosio y Leovigildo Diego . En el año 1972 se constituye la sociedad GEME S.A., que posteriormente pasó a denominarse CONSULTORIO DEXEUS S.A.P, en la que se integraron el grupo de profesionales que prestaban sus servicios de ginecología, obstetricia y reproducción humana en la Clínica Dexeus. Tiene su domicilio social en la calle Gran Vía Carlos III 71-75 (documento uno de la demanda). Su objeto social consiste en la prestación de servicios médicos, particularmente en las especialidades de obstetricia y ginecología. CONSULTORIO DEXEUS SAP es una entidad de referencia que presta una amplia gama de servicios médicos, cuenta con 280 empleados y factura aproximadamente 30.000.000 euros.

3º) La propiedad del Complejo Sanitario "CLINICA USP INSTITUTO UNIVERSITARIO DEXEUS", sita en la calle Sabino Arana, en el que desarrolla su actividad CONSULTORIO DEXEUS SAP, pertenece a una sociedad constituida en el mismo año 1972 por los hermanos Vicente Marino y Jesus Luciano . Dicha sociedad fue adquirida por el grupo hospitalario americano USP en el año 1998, pasando entonces a denominarse USP INSTITUTO DEXEUS S.A. Es un hecho no controvertido que USP INSTITUTO DEXEUS S.A., que se ha mantenido al margen de las disputas entre los socios profesionales y la familia Vicente Marino Julian Evelio Isidro Felix Jesus Luciano Victoria Clemencia Teodoro Miguel , es titular de **marcas** prioritarias que incorporan el signo Dexeus -fundamentalmente, distintas **marcas** para servicios hospitalarios que incluyen los términos "Institut Dexeus".

4º) En el año 1995 se constituye la codemandante FUNDACION Isidro Felix , por medio de la cual CONSULTORIO DEXEUS SAP desarrolla su actividad docente, científica y de responsabilidad corporativa. Se ubica físicamente en el Complejo Sanitario "CLINICA USP INSTITUTO UNIVERSITARIO DEXEUS". De acuerdo con el artículo 5 de sus Estatutos (documento siete de la demanda), la FUNDACIÓN Isidro Felix tiene como objeto ofrecer la experiencia y la formación a los profesionales de CONSULTORIO DEXEUS SAP, integrados en el Departamento de Obstetricia y Ginecología del Instituto Universitario Dexeus.

5º) Tanto de la declaración de los testigos Don Edmundo Segismundo , Don Clemente Teodosio y Don Leovigildo Diego , como de las respuestas por escrito de la Asociación de Ex Residentes del INSTITUTO DEXEUS (folio 1725) y del GRUPO GODÓ DE COMUNICACIÓN S.A. (folio 1719), puede tenerse por acreditado que CONSULTORIO DEXEUS y FUNDACION SANTIAGO DEXEUS FONT son herederas y continuadoras de lo que se viene conociendo como "Escuela Dexeus", que fue iniciada por Don Isidro Felix y a la que se han sumado, además de los hermanos Don Vicente Marino y Don Jesus Luciano , otros muchos profesionales. Por ello a nivel profesional, docente e investigador se relaciona a la "Escuela Dexeus" con CONSULTORIO DEXEUS y la FUNDACION SANTIAGO DEXEUS FONT. No se ha cuestionado, sin embargo, el papel preponderante desempeñado por Don Jesus Luciano en el crecimiento y proyección de la Escuela Dexeus, atendida su condición de hijo del fundador y su gran prestigio profesional, ostentando el cargo de administrador de CONSULTORIO DEXEUS hasta el año 2004 y de presidente de la FUNDACION SANTIAGO DEXEUS FONT hasta el año 2007.

6º) CONSULTORIO DEXEUS SAP y FUNDACION SANTIAGO DEXEUS FONT son titulares de las **marcas** que se reseñan en el documento 13 de la demanda y que se reproducen al folio 18. De este modo, CONSULTORIO DEXEUS S.A. solicitó el 26 de enero de 2007 la **marca** 2.751.869, denominativa, "SALUD DE LA MUJER DEXEUS", para designar servicios de la clase 44 (servicios médicos de obstetricia, ginecología y reproducción humana, con expresa exclusión de actividad hospitalaria). El mismo día 26 enero 2007 solicitó las **marcas** mixtas 2.751.838 y 2.751.843, "SALUD DE LA MUJER DEXEUS" y "SALUT DE LA DONA DEXEUS", para designar servicios de la clase 44. En dicha **marca** aparece destacado el término DEXEUS. Por último también es titular registral desde el año 2003 del nombre comercial nº 252.739, "CONSULTORIO DEXEUS S.A.". Por su parte, FUNDACION SANTIAGO DEXEUS FONT es titular de la **marca** nacional 2.751.913, solicitada el 26 enero 2007,



"FUNDACION SANTIAGO DEXEUS FONT", que distingue servicios de la clase 41 (actividad de formación, docencia e investigación científica).

7º) Es un hecho no controvertido que el signo DEXEUS, desprovisto de sus elementos gráficos y de sus elementos denominativos más genéricos, es una **marca** notoria en nuestro país en el sector de la ginecología y obstetricia. El distintivo DEXEUS se identifica tanto con la CLÍNICA INSTITUTO UNIVERSITARIO DEXEUS BARCELONA, propiedad de la sociedad americana USP, como con el grupo de profesionales médicos que prestan o han prestado sus servicios en CONSULTORIO DEXEUS. Así resulta de la prueba testifical y, fundamentalmente, del "protocolo sobre utilización de la **marca** DEXEUS" de 27 abril 2004 suscrito por Don Jesus Luciano , en representación de CONSULTORIO DEXEUS y FUNDACION SANTIAGO DEXEUS FONT, y los representantes de la propiedad de la Clínica INSTITUTO UNIVERSITARIO DEXEUS BARCELONA, que puso término a las desavenencias entre las partes sobre el uso de distintas **marcas** con el distintivo DEXEUS. Si el signo DEXEUS se asocia también a Don Jesus Luciano ello es debido a su condición de miembro destacado de la Escuela Dexeus. Todos los profesionales de dicha Escuela, con carácter general, y Don Jesus Luciano , de forma particular, han contribuido a la notoriedad del signo. Precisamente por el prestigio y la proyección pública de Don Jesus Luciano , los representantes de MUTUA GENERAL DE CATALUNYA y de ADESLAS, en sus respuestas por escrito (folio 1564, 1656 y 1663), y de GRUPO DE COMUNICACIÓN GODO S.A. (folio 1719), le atribuyen un papel prevalente en el conocimiento y notoriedad del signo.

8º) A raíz de las desavenencias surgidas entre los socios de CONSULTORIO DEXEUS S.A.P. en ejecución de lo contemplado en el Reglamento de Régimen Interno, Don Jesus Luciano promovió un procedimiento arbitral de equidad ante la Excm. Sra. Decana del Colegio de Abogados de Barcelona, que emitió laudo el 16 de junio de 2008 en el que desestima las peticiones formuladas por Sr. Jesus Luciano y estima parcialmente las de los demandados, declarando que éste debía causar baja como socio de CONSULTORIO DEXEUS S.A.P. desde la fecha de la firmeza del laudo, percibiendo por ello, en compensación, 234.816,40 euros. Desestimada la demanda de anulación por la Audiencia Provincial de Barcelona por sentencia de 8 de julio de 2009 , Don Jesus Luciano causa baja definitiva en la sociedad el 19 de diciembre de 2008. Todo ello, amén de no resultar controvertido, figura en el relato de hechos probados de la sentencia de 15 de junio de 2011 del Juzgado de lo Mercantil 8 de esta ciudad .

9º) Don Teodoro Miguel , hijo de Don Jesus Luciano , se licenció en medicina en el año 1999 y en el año 2005 obtuvo la especialización en ginecología y obstetricia. El 18 de julio de 2005 se incorporó como trabajador por cuenta ajena a CONSULTORIO DEXEUS S.A.P., causando baja en marzo de 2009 (documento 16 de la demanda). El 21 de mayo de 2009 constituye junto con su hermana Doña Victoria Clemencia la sociedad INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P., que tiene por objeto social "la prestación de servicios médicos y asistenciales en su sentido más amplio, incluyendo investigación y docencia" (documento 18). Tiene su domicilio social en la c/ Tuset 8-8º y es administrada por el propio Teodoro Miguel .

10º) El 22 de diciembre de 2009 Don Jesus Luciano y Don Julian Evelio constituyen la entidad FUNDACION ESCUELA DEXEUS, que tiene como fines fundacionales la formación continuada de los profesionales médicos de la especialidad de ginecología y obstétrica, así como en el campo de la reproducción humana, la investigación científica en esos ámbitos y la asistencia social y educativa referida a la salud de la mujer y materno fetal (documento 22 de la demanda). Tiene su domicilio social en la c/ Tuset 8-8ª.

11º) A finales del año 2008, Don Teodoro Miguel adquirió varios nombres de dominio que incluyen el signo Dexeus (documento 27 de la demanda), entre los que se encuentran "clínicadexeus.net", "hospitaldexeus.com", "institutdexeus.com", "institutosantiagodexeus.com" y "santiagodexeus.com". CONSULTORIO DEXEUS S.A.P. instó procedimiento de resolución de controversias ante la Unidad de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que fue resuelto el 7 de agosto de 2009 desestimando su pretensión (documento 30 de la demanda). Es un hecho no controvertido que la demandada INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P. utiliza como página web el dominio www.santiagodexeus.com (documento 20 de la demanda).

12º) El día 8 de septiembre de 2009 Don Teodoro Miguel solicita la **marca** denominativa 2.890.936 "ESCUELA SANTIAGO DEXEUS" para servicios de la clase 41, que distingue servicios de educación y formación particularmente en los campos de la ginecología, obstetricia, reproducción humana, fecundación *in vitro* e inseminación artificial; organización y dirección de conferencias, cursos, coloquios, congresos, seminarios y talleres de formación; edición de textos; explotación de publicaciones electrónicas en línea; cultura física; formación práctica (documento 37, a/).

13º) El mismo día 8 septiembre 2009 don Teodoro Miguel solicitó la **marca** mixta 2.890.939 "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS", en la que aparecen destacados los signos "SANTIAGO DEXEUS" bajo una especie de circunferencia (la **marca** aparece reproducida al folio 531). Dicha **marca** ha sido concedida para servicios de las clases 42 y 44, esto es servicios de formación en los campos de la ginecología y la obstetricia



antes mencionados, así como servicios médicos y de salud, particularmente en los campos de ginecología, obstetricia, reproducción humana, fecundación *in vitro* e inseminación artificial; servicios de centros y clínicas ginecológicas; servicios hospitalarios; consultas en materia de ginecología, obstetricia, reproducción humana, fecundación *in vitro* e inseminación artificial; servicios quirúrgicos; cuidados de higiene y de belleza para las personas (documento 37, b/). No se ha puesto en duda que don Jesus Luciano prestó su autorización para la solicitud de las **marcas**.

14º) CONSULTORIO DEXEUS formuló oposición al registro de dichas **marcas**, que fue rechazada por la Oficina Española de Patentes y **Marcas** (documento 13 de la contestación).

15º) La parte demandada admite en su escrito de contestación que INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P. distingue los servicios médicos que presta en la Clínica Tres Torres (c/ Doctor Roux 76 de Barcelona) con la **marca** mixta "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS".

TERCERO. Acciones ejercitadas y decisión de la sentencia

4. La demanda expone con adecuada sistemática las acciones ejercitadas, que reproducimos seguidamente, si bien alteramos el orden de la relación sustituyéndolo por el que nos parece más lógico; y adelantamos la respectiva decisión de la sentencia apelada sobre cada una de ellas:

A) Frente Don. Teodoro Miguel : acciones de nulidad de las **marcas** nº 2.890.936, "ESCUELA SANTIAGO DEXEUS" (clase 41), y nº 2.890.939, "CENTRE GINECÒLOGIC SANTIAGO DEXEUS" (clases 42 y 44).

(i) Invocaba la demanda como causa de nulidad (absoluta) la solicitud de registro efectuada de mala fe, al amparo del art. 51.1.b) LM .

Esta causa de nulidad fue desestimada por la sentencia y este pronunciamiento no ha sido impugnado, por lo que queda fuera de nuestro enjuiciamiento.

(ii) Subsidiariamente, esgrime la causa de nulidad relativa impeditiva del registro por riesgo de confusión con las **marcas** prioritarias de las actoras, de conformidad con el art. 52.1 LM en relación con el art. 6.1.b) LM . A estos efectos alegaba la semejanza gráfica, fonética y evocativa-conceptual con las **marcas** y nombre comercial de las actoras, la identidad de los servicios que distinguen unas y otras y el carácter notorio del signo "Dexeus", determinante de una protección reforzada.

La sentencia razona en los fundamentos 5º a 7º la efectiva existencia de riesgo de confusión, en atención al término dominante que condensa la capacidad distintiva de las **marcas** en conflicto ("Dexeus") y a su carácter notorio, y por ello declara la nulidad de las **marcas** "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS" y "ESCUELA SANTIAGO DEXEUS".

(iii) La nulidad se asentaba así mismo en el art. 9.1.b) LM (por identificar las **marcas** cuestionadas, para la generalidad del público, a una persona distinta del solicitante). La sentencia no ofrece un tratamiento expreso de esta causa de nulidad relativa, al haber sido ya apreciada la nulidad por razón del riesgo de confusión conforme al art 6.1.b) LM .

5. El bloque de acciones que reseñamos seguidamente tiene por fundamento la infracción de las **marcas** prioritarias de las actoras por parte de los demandados, en atención a los actos que se indican.

B) Frente a INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP :

(i) Acciones por infracción de las **marcas** y nombre comercial prioritarios, con condena al cese en su uso y a modificar la denominación social.

La infracción se ha producido -alegaba la demanda- por la constitución de la sociedad demandada con una denominación social que incluye el término "Dexeus" y por su uso para distinguir su actividad en el tráfico económico, coincidente con la que desarrolla CONSULTORIO DEXEUS SAP y que protegen sus **marcas**.

Además, por el uso del signo "Dexeus" en la página web vinculada al nombre de dominio " www.santiagodexeus.com ", en la que INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP anuncia y promueve su actividad en la Clínica Tres Torres (calle Doctor Roux nº 76 de Barcelona) con el signo "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS" (documento 20).

Así mismo por el uso en dicha Clínica del signo "Dexeus", incorporado a la **marca** "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS".

La demanda interesaba como consecuencias de la estimación de la infracción marcaria:

a) la condena a modificar la denominación social, suprimiendo el término "Dexeus";

b) a cesar en el uso in consentido de las **marcas** de las actoras;



c) a indemnizar los daños y perjuicios causados:

- los gastos de investigación para obtener pruebas razonables de la infracción: 3.444,1 €, correspondiente al informe de detectives aportado con la demanda;

- el 1 % de la cifra de negocio alcanzada por la sociedad demandada desde su constitución hasta el efectivo cese;

- y 50.000 € en concepto de daño moral.

d) medidas de remoción de los efectos de la infracción;

e) la publicación de la sentencia en dos periódicos de ámbito nacional y en dos publicaciones especializadas, y notificación de la sentencia a ciertas entidades.

La sentencia analiza la infracción marcaria alegada, sobre la base de las conductas descritas, en el fundamento 8º, y termina por estimarla al apreciar que el acreditado uso por parte de la sociedad demandada del signo "CENTRE GINECÒLOGIC SANTIAGO DEXEUS" en la página web indicada, en diarios y en la Clínica Tres Torres integra la infracción marcaria por razón de la incorporación del término "Dexeus", determinando un riesgo de confusión con las **marcas** y nombre comercial prioritarios.

Así mismo, en los fundamentos 10º a 14º explica las razones por las que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial, debe acogerse la condena a la modificación de la denominación social, por implicar la presencia del signo "Dexeus" un riesgo de confusión con las **marcas** prioritarias.

Por ello condena a INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP (según queda reflejado en el fallo ya transcrito):

a) a cesar en el uso del signo "CENTRE GINECÒLOGIC SANTIAGO DEXEUS", retirándolo de rótulos, embalajes, productos, material publicitario y demás documentos;

b) a cesar en el uso de la página web "www.santiagodexeus.com";

c) a modificar su denominación social, suprimiendo el signo "Dexeus"; y

d) a indemnizar a las actoras en ciertas cantidades, denegando la indemnización por daño moral (trataremos más adelante sobre el pronunciamiento indemnizatorio).

(ii) Subsidiariamente, la demanda pretendía la nulidad de la denominación social INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP por vulneración del art. 6.3 de la Ley de Sociedades Profesionales y de los arts. 407 y 408 del Reglamento del Registro Mercantil. Esta pretensión no fue tratada por la sentencia, al haber estimado ya la condena a la modificación de la denominación social al amparo de la Ley de **Marcas**.

C) Frente al Sr. Teodoro Miguel : acciones por infracción de **marcas** y nombre comercial prioritarios, por razón del registro de los siguientes nombres de dominio: *dexeus.info*, *clinicadexeus.com*, *clinicadexeus.net*, *clinicadexeus.org*, *hospitaldexeus.com*, *hospitaldexeus.net*, *hospitaldexeus.org*, *institudexeus.com*, *institudexeus.net*, *institudexeus.org*, *institudexeus.com*, *institudexeus.net*, *institudexeus.org*, *institutosantiagodexeus.com*, *institutosantiagodexeus.net*, *institutosantiagodexeus.es* y *santiagodexeus.com*.

El mero registro de tales nombres de dominio, sostenía la demanda, supone una infracción de los derechos marcarios de las actoras, de conformidad con lo dispuesto por el art. 34.3.e) LM .

Interesaba como consecuencia la condena a cesar en el uso de esos nombres de dominio y a su cancelación, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados, medidas de remoción y a la publicación de la sentencia.

La sentencia apelada desestima la pretensión por considerar que el mero registro de un nombre de dominio al margen del uso que se haga en la red no supone una infracción de la **marca** prioritaria, sino que es preciso que por su contenido se aprecie un uso comercial.

No obstante, como se ha dicho, antes ha condenado a INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP a cesar en el uso de la página web identificada con el nombre de dominio "www.santiagodexeus.com", en atención al contenido de la página web que identifica.

D) Frente a **FUNDACIÓN ESCUELA DEXEUS** se ejercitan acciones por infracción de los derechos prioritarios de **marca**, debido a su constitución con una denominación social confusoria (por incluir el término "Dexeus"), al amparo del art. 91.d) LM .

La sentencia estima la pretensión y condena a la FUNDACIÓN ESCUELA DEXEUS a modificar su denominación, suprimiendo el signo "Dexeus".

Este pronunciamiento de condena no ha sido impugnado, por lo que queda al margen de nuestra revisión en grado de apelación.

**CUARTO. Los recursos**

6. Teodoro Miguel impugna en el recurso de apelación la estimación de la acción de nulidad de las **marcas** "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS" y "ESCUELA SANTIAGO DEXEUS".

Por su parte, INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP apela contra la estimación de la infracción de las **marcas** "SALUD DE LA MUJER DEXEUS" por razón del uso de la **marca** "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS", así como contra la estimación de la acción indemnizatoria.

El desarrollo argumental de ambas impugnaciones, que es conjunto, será expuesto seguidamente.

7. Las actoras impugnan:

- a) la desestimación de la acción de infracción frente a Teodoro Miguel por el registro de nombres de dominio;
- b) la desestimación de la indemnización por daño moral, generado por la infracción marcara, frente a ambos apelantes; y
- c) la desestimación de la pretensión de publicación de la sentencia.

El recurso de apelación conjunto de INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP y Teodoro Miguel

QUINTO. 8. Con carácter previo advierte el recurso que no estamos ante un prototípico conflicto entre una **marca** prioritaria y una **marca** posterior usada/registrada por un tercero en el que se trata básicamente de analizar si entre ambas puede darse un riesgo de confusión o de asociación, ni ante un conflicto en el que un tercero pretenda aprovecharse de la notoriedad y prestigio de la **marca** anterior, sino que este caso presenta muchos más matices que deben ser considerados.

Expone a continuación una serie de consideraciones de hecho que califica como determinantes:

- a) si bien ha de admitirse la notoriedad del signo "Dexeus" en el ámbito de la ginecología (y que dicho signo es notorio en cuanto asociado a una clínica y a CONSULTORIO DEXEUS -págs. 4 y 6-), debe tenerse presente que la notoriedad del signo alcanza así mismo al propio Dr. Jesus Luciano , al cual también se asocia. Es por tanto una notoriedad compartida, y por ello no puede ser monopolizada por las actoras.
- b) " Isidro Felix " identifica inequívocamente Don. Jesus Luciano , y ese nombre junto con su apellido (nombre +apellido) es, al igual que " Claudio Jenaro ", un signo notorio y renombrado, con una notoriedad autónoma, que el público identifica con el Dr. Isidro Felix .
- c) Las **marcas** registradas y/o usadas por los demandados no incorporan sólo el signo " Claudio Jenaro ", sino el nombre más el apellido, " Isidro Felix " .

9. Sobre la base de estas consideraciones el recurso se opone a la acción de nulidad de las **marcas** con el argumento principal de que no puede existir riesgo de confusión puesto que:

- a) No es suficiente la coincidencia del apellido " Claudio Jenaro ", ya que las **marcas** cuestionadas incluyen la conjunción " Isidro Felix ", que provoca en el público la identificación de una persona concreta con notoriedad propia e independiente, y goza de un elevado carácter distintivo. La adición del nombre de pila contribuye muy especialmente a descartar la confusión. La protección reforzada de la que gozan las **marcas** notorias (que no se niega al signo " Claudio Jenaro ") no resulta aquí aplicable; esa notoriedad queda compensada o neutralizada por la notoriedad propia del signo " Isidro Felix " .
- b) Otras circunstancias corroboran la compatibilidad entre las **marcas** confrontadas: la preexistencia de **marcas** registradas "Dexeus" a nombre de otros titulares (USP INSTITUTO DEXEUS) ha provocado una situación en el mercado de cierta confusión previa, que el mercado es capaz de asimilar.

Además, la **marca** "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS" incorpora términos diferenciadores de los utilizados por las **marcas** prioritarias y un gráfico caracterizador. Y los servicios que la **marca** distingue son altamente especializados, dirigidos a un destinatario con especial grado de fidelidad al concreto facultativo, lo que lleva razonablemente a considerar que ningún destinatario pueda haber resultado confundido.

10. Continúa la impugnación con referencia a la acción por infracción que ha sido estimada frente a INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP, con los siguientes argumentos:

- a) La sentencia incurre aquí en los mismos errores de apreciación, al olvidar que en la **marca** controvertida el elemento con capacidad distintiva es la conjunción indisoluble "Santiago Dexeus", y no solo "Dexeus". La sola coincidencia del vocablo "Dexeus" no puede ser suficiente para admitir un riesgo de confusión.
- b) Invoca el límite al *ius prohibendi* marcario que establece el art. 37.a) LM . Dicho precepto -argumenta el recurso- señala una serie de supuestos en los que la propia Ley asume como tolerable un cierto grado de



confusión, que resulta ineludible para respetar los legítimos derechos e intereses de todos los interesados. Se trata aquí de respetar el derecho de uso del nombre del Dr. Isidro Felix , que ostenta una notoriedad propia. Y dicho precepto resulta aplicable igualmente a las personas jurídicas. Hay que tener presente que el Dr. Isidro Felix es actualmente consejero y presidente de INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP, que está haciendo un uso de la **marca** "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS" conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial, por haber buscado una combinación de elementos que resulta diferenciable de las **marcas** de las actoras.

11. Sobre la condena a cesar en el uso de la web " *www.santiagodexeus.com* ", indica el recurso que la sentencia no es clara en este pronunciamiento pues crea la duda de si la condena se refiere sólo al uso de la página web (es decir, a su contenido, en el que se utiliza la **marca** "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS") o alcanza también al propio nombre de dominio, con independencia del contenido de la web que identifica. No obstante, el recurso advierte que la interpretación más razonable, según se desprende del contenido de la sentencia, es que la condena se refiere al contenido de la web, no al mero registro del nombre de dominio (entre otras cosas porque la sentencia no ha acordado su cancelación).

Alega que en todo caso el dominio " *santiagodexeus.com* " se refiere inequívocamente al mencionado doctor y por tanto su uso solo será infractor por razón del contenido de la web.

12. Prosigue el recurso atacando la condena a modificar la denominación social INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP (como consecuencia de la acción de infracción) argumentando que "no se ha utilizado a título de **marca**" y, al haberse incorporado el nombre de pila ("Santiago Dexeus"), además de constituir una notable diferenciación, el uso de la denominación social queda amparado por el límite al *ius prohibendi* que establece el art. 37.a) LM .

13. Finalmente, para combatir la condena indemnizatoria se ofrecen los siguientes argumentos:

a) Resulta injustificada la condena a abonar el coste del informe de detectives, por no tratarse de un gasto "necesario" para demostrar la infracción.

b) No está justificada la condena a la indemnización por perjuicios al no haberse constatado una situación de efectiva confusión en el mercado, sin que pueda acudir en este caso a la doctrina del daño *ex re ipsa* . Además, el art. 43.5 LM no implica una objetivación de la responsabilidad, ni una presunción de daños, sino que se refiere a la cuantificación de la indemnización, de modo que no releva de demostrar la causación de un perjuicio.

14. *Ámbito cognitivo del tribunal de apelación.*

El recurso de apelación traslada al tribunal *ad quem* el conocimiento del debate procesal en su plenitud en lo que respecta a las valoraciones y argumentos jurídicos que fundamentan los pronunciamientos impugnados, posibilitando la revisión del material probatorio y la rectificación de su valoración, y no sólo en el caso de que la realizada por el juez de primera instancia se considere arbitraria, absurda o ilógica. En el recurso de apelación la parte recurrente persigue la revocación de la sentencia en aquello que le resulte desfavorable o haya padecido gravamen, y el dictado de otra que le sea favorable "*mediante nuevo examen de las actuaciones*" , indica el art. 456.1 LEC , lo que obliga al tribunal de apelación a examinar todos los puntos y cuestiones planteadas en el recurso (art. 465.4, actual art. 465.5 LEC), con plenas facultades para realizar una nueva valoración de la prueba y alcanzar conclusiones propias, aunque la valoración de la prueba efectuada por el juzgado, como se ha dicho, no sea arbitraria, absurda o ilógica, sino todo lo contrario.

Damos respuesta así a la objeción previa que introducen las actoras en su escrito de oposición al recurso de las demandadas.

Valoración del tribunal en cuanto al recurso de las demandadas

SEXTO. *Consideraciones jurídicas generales. Reglas legales para resolver el conflicto: el riesgo de confusión*

15. El criterio fundamental determinante de la decisión sobre la coexistencia en el mercado de los signos aquí enfrentados es el que proporciona la norma especial que los regula, que es la Ley de **Marcas**, y la jurisprudencia comunitaria y de nuestro TS que la complementa. Tal criterio se asienta, de acuerdo con la causa de pedir, en el concepto de riesgo de confusión, que es estrictamente jurídico, y que opera tanto para hacer efectivo el poder de exclusión registral que se reconoce al titular de una **marca** prioritaria, mediante la acción de nulidad, sobre la base de una causa de prohibición relativa (art. 52.1 en relación con el art. 6.1.b LM), como el *ius prohibendi* que configura el art. 34.2 LM , sin perjuicio de que pueda operar alguno de los límites que admite el art 37 de la misma Ley .



16. El riesgo de confusión es un concepto jurídico y de derecho comunitario, para cuya apreciación han sido dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, antes TJCE) diversas pautas (entre otras, en Sentencia de 11 de noviembre de 1997 , *Sabel c. Puma* ; S. 28 de septiembre de 1998 , *Canon c. MGM* ; S. 22 de junio de 1999 , *Lloyd c. Klijsen* ; S. 12 de noviembre de 2002 , *Arsenal Football Club c. Matthew Reed* ; S. 20 de marzo de 2003 , *LTJ Diffusion S.A. c. Sadas Vertbaudet S.A.*; S. de 10 de abril de 2008, *Adidas AG c. Adidas Benelux*, entre otras muchas).

Para que el riesgo de confusión pueda hacerse realidad se exige que entre la **marca** anterior y el signo cuyo registro se ha logrado con posterioridad (acción de nulidad) o que está siendo usado por la demandada (acción de infracción) exista identidad o semejanza, que los productos o servicios que designan sean idénticos o similares y que, por ello o como consecuencia, exista un riesgo de confusión en el público, que incluye el llamado *riesgo de asociación* (que no es una alternativa al riesgo de confusión, sino que sirve para delimitar su alcance). El riesgo de asociación, que está incluido en el riesgo de confusión a efectos marcarios, determina en el consumidor la creencia, equivocada, de que el producto o servicio, o actividad, procede de empresas que si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global común, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico (STCE *asunto Canon* , entre otras muchas). " *Constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b del apartado 1 del art. 4 -de la Directiva-, el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente*" (indica la citada STJUE).

En este sentido señala la STS de 28 de junio de 2013 (con cita de abundante doctrina del TJUE) que basta con que el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda, si no identificar un mismo origen empresarial, sí entender que existe algún vínculo jurídico o económico entre la demandante, titular de la **marca** o nombre comercial, y la demandada que emplea los signos controvertidos.

La existencia del riesgo de confusión (prosigue la doctrina del TJCE) debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes; depende, " *en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado ["registrado"], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados*" .

En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las **marcas** y la existente entre los productos o los servicios designados: " *así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa*" .

17. En este campo normativo el riesgo de confusión es *abstracto* , en el sentido de que viene determinado por circunstancias objetivas que sean idóneas para producirlo. Será apreciado como resultado del cotejo entre el signo prioritario, tal como ha sido registrado, y el signo cuyo registro se ha logrado con posterioridad (acción de nulidad) o que está siendo usado por la demandada (acción de infracción), teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios que designan, al objeto de determinar si existe una situación de peligro o potencialidad (*riesgo*) de confusión, con independencia de que algún consumidor o varios hayan padecido efectivamente una confusión, y del lugar donde radiquen los establecimientos en los que se presta el servicio o actividad distinguidos con los signos en conflicto.

18. En el ejercicio de cotejo entre los signos debe tenerse en cuenta la relevancia de los *elementos dominantes* , que condensan su capacidad distintiva. A tenor de la doctrina del TJUE (SS. 777/2010, de 9 de diciembre , que cita las de 11 de noviembre de 1997 y 22 de junio de 1999) y del TS (SS 427/2008, de 28 de mayo; 838/2008, de 6 de octubre; 225/2009, de 30 de marzo; 569/2009, de 22 de julio; 827/2010 de 4 de enero; 72/2010, de 4 de marzo, entre otras), la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la *impresión de conjunto* de los signos en liza, producida en el consumidor medio de esa categoría de productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y en particular los *elementos dominantes* .

La exigencia de una visión de conjunto, fundada en que el consumidor percibe las **marcas** como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, no excluye, sino todo lo contrario, el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir *elementos distintivos y dominantes* que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial (STJUE 777/2010 ; STS 28 de junio de 2013). Por ello debe atribuirse en el juicio de cotejo una mayor importancia al término que se considera *dominante* en el conjunto de los que integran las respectivas **marcas**, por tener una mayor fuerza distintiva o identificadora (STJUE de 11 de noviembre de 1997 ; STS 30 de mayo de 2013 ; STS 21 de junio de 2010).

19. En el cotejo entre una **marca** mixta (denominativa con gráfico) con otras **marcas**, es de todo punto lógica la pauta que ordena atender primordialmente al elemento denominativo, que por regla general prevalece sobre



el componente gráfico o figurativo (baste la cita de las SS del TS de 3 de junio de 1991 , de 19 de noviembre de 1994 y de 31 de diciembre 1996), sobre todo cuando la propia naturaleza del componente figurativo de la **marca** mixta hace que el público contemple tal elemento con una función meramente decorativa que, lejos de actuar como un índice identificador del producto o servicio, desempeña tan sólo el papel de ornamentar su presentación. De este modo, cuando alguno o algunos de los elementos utilizados para individualizar la **marca** (o nombre comercial) tiene especial eficacia distintiva, y constituye lo que se ha denominado *núcleo* de la misma (elemento dominante), por su singular poder de individualización, la simple adición de otros elementos no siempre tienen poder para neutralizarlo y destruir la capacidad de inducir a confusión.

Los elementos gráficos, en este sentido, no juegan un papel esencial ni significativo si la impresión de conjunto del signo en el consumidor medio viene condicionada por un elemento denominativo, tanto más si, en atención a la naturaleza del producto o servicio, el público tiende a distinguirlos e identificarlos por éste, que es percibido como el signo relevante de identificación y discriminación. Incluso, dentro del conjunto denominativo que integre la **marca** o signo, será necesario atender a aquel término o vocablo, signo denominativo en general, que por su aptitud distintiva, a la que contribuye su fonética y su carga conceptual, destaque en el conjunto y sirva para identificar el origen empresarial, prescindiendo de otros meramente accesorios o genéricos.

De ahí que el TJUE, como hemos visto, advierta que para apreciar el riesgo de confusión, en el cotejo entre los signos, debe atenderse a *la impresión de conjunto* que producen en el consumidor, *teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes* .

20. **Marcas** notorias y renombradas

A) La jurisprudencia del TJUE (TJCE) ha recalcado que las **marcas** que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco o bien debido a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las **marcas** cuyo carácter distintivo es menor; y que las **marcas** notorias y las renombradas deben gozar de una protección reforzada. La STJUE de 22 de junio de 2000 (asunto C-245/98) indica que *"el renombre de la **marca** cuando ha sido demostrado, constituye un elemento que junto con otros, puede revestir cierta importancia. En este sentido, procede observar que aquellas **marcas** que tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón a su renombre, disfrutan de una mayor protección que las **marcas** cuyo carácter distintivo es menor (sentencia Canon)"* .

El riesgo de confusión, por tanto, se intensifica si la **marca** prioritaria tiene un elevado carácter distintivo, más si es notoria o renombrada, y tanto más si el signo oponente designa el mismo tipo de productos o servicios que aquélla.

B) De otro lado, además de la protección reforzada de que gozan las **marcas** notorias o de renombre en el ámbito de los arts. 6.1.b) y 34.2.b) LM (arts. 4.1.b y 5.1.b de la Directiva comunitaria 89/104/CEE), que articulan la protección sobre la base del riesgo de confusión, el art. 5.2 de la Directiva faculta a los Estados miembros para intensificar aun más esta protección, superando el principio de especialidad, al prever que *"c ualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la **marca** para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la **marca**, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la **marca** o se pueda causar perjuicio a los mismos"* .

A esta previsión responden los arts. 8.1 (en el ámbito de la acción de nulidad) y 34.2.c (en el del *ius prohibendi*) de nuestra Ley de **Marcas** . Dispone el primero que no podrá registrarse como **marca** un signo que sea idéntico o semejante a una **marca** o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa **marca** " pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores "

Correlativamente, en la faceta del del *ius prohibendi* , establece el art. 34.2.c) LM que el titular de la **marca** registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico *"c) cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la **marca**, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la **marca** o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha **marca** registrada"* .



C) En interpretación de la norma comunitaria (art. 5.2 de la Directiva), el TJUE , sentando doctrina que ha de guiar la interpretación del art. 34.2.c) LM (y del art. 8.1 LM), ha declarado que el artículo 5.2 de la Directiva opera también dentro del principio de especialidad, es decir, ha de aplicarse igualmente respecto de productos o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se haya registrado la **marca** de renombre (en este sentido, SSTJCE de 9 de enero de 2003 , Davidoff, C- 292/00, apartado 30; de 10 de abril de 2008, Adidas Benelux, apartado 37; de 18 de junio de 2009, L'Oreal, ap. 35). La STJCE de 9 enero 2003 (Davidoff) explica al respecto (ap. 24 y 25) que el citado artículo 5, apartado 2, de la Directiva *"no debe interpretarse exclusivamente de manera literal, sino también tomando en consideración la lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto"* , y *"en consideración a estos dos últimos elementos no puede hacerse de dicho artículo una interpretación que dé lugar a una protección de las **marcas** de renombre que sea menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares"* .

D) Como ha indicado la STJCE de 18 de junio de 2009 (C-487/07 , L'Oreal v. Bellure) en interpretación del indicado precepto (art. 5.2 de la Directiva), las infracciones a que el mismo se refiere se producen como consecuencia de un determinado grado de similitud entre la **marca** y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la **marca**, es decir, establece un *vínculo* entre ambos, *"pero no los confunde"* . Por lo tanto, *"no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la **marca** de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión"* (ap. 36).

Basta que el grado de similitud entre el signo y la **marca** de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un *vínculo* entre el signo y la **marca** (ap. 36 de dicha Sentencia), y que con la utilización del signo se pueda producir uno de los riesgos o perjuicios indicados (en este sentido, también, la STJUE de 10 de abril de 2008, asunto C-102/2007).

Entre ellos destacamos el *perjuicio al carácter distintivo* de la **marca** anterior, denominado igualmente *«dilución»*, *«menoscabo»* o *«difuminación»* , que consiste (indica la mencionada STJUE de 18 de junio de 2009) en la debilitación de la capacidad de dicha **marca** para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la **marca** y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la **marca**, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto (ap. 39).

A tal efecto, precisa la citada Sentencia, procede realizar un análisis global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso, entre los cuales figuran en particular la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la **marca**, el grado de similitud entre las **marcas** en conflicto y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate.

En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la **marca**, el TJUE declara que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha **marca**, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende así mismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la *evocación* de la **marca**, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la **marca** o bien se cause perjuicio a los mismos (ap. 44).

E) En coherencia, la STS de 30 de mayo de 2013 , con cita de la STJUE de 10 de abril de 2008 (C-102/2007), reitera que, conforme al precepto de referencia, la mayor protección que se confiere a la **marca** notoria presupone un determinado grado de similitud entre las confrontadas de modo que el público pertinente *establezca una relación o vínculo entre ellas, sin confundirlas* ; es decir, no se exige un grado de similitud tal entre los signos que permita afirmar el riesgo de confusión, pero sí que todos los factores pertinentes permitan afirmar un cierto *vínculo* entre ellas, suficiente para causar alguno de los perjuicios que justifican la protección (STJCE de 27 de noviembre de 2008, C-252/2007).

21. Finalmente, recordamos que la STS de 2 de marzo de 2009 ha precisado que cuando los apellidos se registran como **marcas**, o se pretenden registrar o se utilizan a tal fin, quedan sometidos igualmente al régimen de prohibiciones que establece la Ley de **Marcas** (Sentencias de 16 de octubre de 1.991 , 5 de julio de 1.993 , 20 de junio de 1.994 y 13 de mayo de 1.996 , entre otras).

SÉPTIMO. Consideraciones concretas

22. El juicio sobre el riesgo de confusión que, tanto a efectos de la acción de nulidad como de la acción de infracción, realiza la sentencia apelada se ajusta a los cánones expuestos, tiene en cuenta todos los factores relevantes concurrentes en el caso y alcanza conclusiones lógicas y razonables, que compartimos. Los factores pertinentes a considerar son los siguientes.



23. A) El elemento dominante de las **marcas** y nombre comerciales prioritarios ("SALUD DE LA MUJER DEXEUS", en sus tres versiones, "CONSULTORIO DEXEUS S.A." y "FUNDACIÓN SANTIAGO DEXEUS FONT") es "DEXEUS". Es un vocablo que, *per se*, tiene una elevada capacidad y aptitud distintiva. Los demás componentes denominativos (y los gráficos), que son de carácter genérico o descriptivo de la actividad o servicios que distinguen los signos registrados, no distraen en el consumidor medio la atención que acapara el vocablo ("DEXEUS") que condensa la aptitud distintiva del signo, y que condiciona su impresión global.

B) El signo "DEXEUS", como recoge la sentencia (y no se discute por los demandados), desprovisto de sus elementos gráficos y de los componentes denominativos genéricos que integran las **marcas** de las actoras, es una **marca** notoria en nuestro país en el sector de la ginecología y obstetricia, más propiamente (precisamos) en el sector de la prestación de servicios médicos.

Dicho signo constituye, por tanto, una **marca** notoria en el sentido del art. 8.2 LM, que el sector pertinente del público identifica tanto con la CLÍNICA INSTITUTO UNIVERSITARIO DEXEUS (propiedad de la sociedad americana USP) como con el grupo de profesionales médicos que han prestado y prestan sus servicios en CONSULTORIO DEXEUS S.A.P. (que desarrolla su actividad en dicha Clínica). Así fue reconocido por el Dr. Jesus Luciano en el "Protocolo sobre la utilización de la **marca** Dexeus", que firmó el 27 de abril de 2004 en representación de CONSULTORIO DEXEUS SAP y FUNDACIÓN SANTIAGO DEXEUS FONT, en el que se deja constancia de que *"el distintivo "Dexeus" identifica históricamente tanto a la Clínica INSTITUTO UNIVERSITARIO DEXEUS DE BARCELONA, propiedad de la sociedad USP INSTITUTO DEXEUS S.A., (...), como a un grupo de profesionales médicos agrupados en la sociedad CONSULTORIO DEXEUS S.A." , y resulta de otros medios de prueba (testificales y el informe de la Asociación de Ex Residentes del Instituto Dexeus, entre otros).*

C) El elemento dominante de las **marcas** de los demandados ("CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS" y "ESCUELA SANTIAGO DEXEUS") es así mismo el término "DEXEUS", por más que incorpore componentes denominativos genéricos o descriptivos y un gráfico, y aún cuando incluya el nombre de pila "Santiago" (volveremos más adelante en desarrollo de esta apreciación).

D) Coincidimos con la sentencia apelada en que el consumidor medio del tipo de servicios que unas y otras **marcas** distinguen, aun siendo altamente cuidadoso e incluso especializado (aptitudes que hay que admitir cuando se trata de recabar servicios médicos) tiende a prescindir de los elementos genéricos, formando su impresión global mediante una reducción del conjunto al término con eficacia distintiva, que aquí es "DEXEUS", al que identifica con un determinado origen empresarial, personificado en la Clínica INSTITUTO UNIVERSITARIO DEXEUS y en el grupo de profesionales de la medicina que durante años han ofrecido y ofrecen sus servicios integrados en CONSULTORIO DEXEUS SAP que, a su vez, desarrolla su actividad en dicha Clínica.

E) Existe identidad de aplicación objetiva de las **marcas** confrontadas, es decir, distinguen los mismos servicios y actividades.

F) No puede negarse (como igualmente admite la sentencia) que Don. Jesus Luciano ha contribuido de manera notable al prestigio y notoriedad de la **marca** "DEXEUS", dada su condición de miembro destacado de la "Escuela Dexeus". Pero este hecho es ajeno a la apreciación del riesgo de confusión y no impide ni enerva la reforzada protección que se otorga a las **marcas** notorias.

24. La correcta valoración de los datos y factores expuestos determina la apreciación del riesgo de confusión en el ámbito de los arts. 6.1.b) y 34.2.b) LM pues, en apreciación objetiva, se materializa el riesgo (potencialidad objetiva) de que el consumidor medio del tipo de servicios de que se trata, al percibir el término "DEXEUS" en la **marca** cuestionada, pueda atribuir a los correspondientes servicios médicos el mismo origen empresarial que identifica a las **marcas** prioritarias, o bien, y en todo caso, aun distinguiendo un diferente origen empresarial, puede percibir razonablemente la existencia de un vínculo jurídico o económico con CONSULTORIO DEXEUS SAP o la Clínica INSTITUTO UNIVERSITARIO DEXEUS, o la pertenencia a una misma estructura empresarial, que explicaría la autorización para usar el signo "DEXEUS" en el tráfico económico para distinguir servicios médicos, todo ello teniendo en cuenta el elevado carácter distintivo y notoriedad del signo "DEXEUS".

La misma conclusión cabe alcanzar en el cotejo entre las **marcas** "FUNDACIÓN SANTIAGO DEXEUS FONT" y "ESCUELA SANTIAGO DEXEUS", aplicadas a servicios o actividad de formación, docencia e investigación científica. Destacamos la constatación (no rebatida en el recurso) de que a nivel docente e investigador se relaciona a "Escuela Dexeus" (actividad docente e investigadora iniciada bajo el magisterio del Dr. Isidro Felix) con CONSULTORIO DEXEUS SAP y la FUNDACIÓN SANTIAGO DEXEUS FONT, lo que acrecienta el riesgo de confusión que produce la **marca** de la parte demandada.

25. En todo caso (*ex abundantia*), la protección que merece la **marca** notoria prioritaria, cuya aptitud distintiva condensa el término "DEXEUS", alcanza a impedir el registro y/o el uso de otras **marcas** que, como las aquí analizadas, incorporen ese mismo término, de conformidad con los arts. 8.1 y 34.2.c) LM, incluso para distinguir



otro tipo de servicios y tanto más si distinguen los mismos servicios (como se ha dicho, tales normas se aplican también dentro del principio de especialidad, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal comunitario) pues, aunque el público no llegue a confundir unos y otros signos, no cabe duda de que establecerá un vínculo entre ambos, por razón del vocablo "DEXEUS", aplicado igualmente a la prestación de servicios médicos y de docencia o investigación científica; vínculo o conexión que, por sí solo, es susceptible de causar un perjuicio al carácter distintivo de la **marca** anterior (*dilución o difuminación*), debilitando su capacidad para identificar como procedentes de su titular los servicios para los que se registró. De este modo, la **marca**, que generaba en el público la asociación inmediata con un determinado origen empresarial, deja de tener ese efecto en la mente del público y por ello resulta perjudicada.

26. La inclusión en las **marcas** del nombre de pila "Santiago", o la conjunta utilización del nombre y apellido en los signos registrados por la parte demandada, no elimina el riesgo de confusión ni el perjuicio a la **marca** prioritaria por menoscabo de su carácter distintivo.

No pueden ser estimados, en este sentido, los argumentos impugnatorios que esgrime el recurso y que hemos resumido en el anterior fundamento 9. En síntesis, el recurso sostiene que la conjunción "Santiago Dexeus" provoca en el público de los consumidores la identificación de una persona concreta, con notoriedad propia e independiente, y goza de un elevado carácter distintivo, capaz, por ello, de individualizar el signo al que se incorpora hasta el extremo de desterrar el riesgo de confusión con las **marcas** prioritarias.

El vocablo conjunto "Santiago Dexeus", en cuanto pueda designar al Dr. Jesus Luciano (decimos esto porque también puede evocar la figura del fundador de la "Escuela Dexeus"), no es una **marca** notoria en el sentido del art. 8.2 LM ni, propiamente, una **marca** o signo utilizado en el tráfico económico para distinguir productos o servicios, pues no ha sido utilizado como tal (o, por lo menos, no se ha alegado, ni hay constancia de ello), sino en su caso como nombre que identifica al profesional que presta el servicio médico. El público por tanto, no lo percibe como un signo distintivo en el tráfico económico.

Estimamos que el hecho de que el Dr. Jesus Luciano sea una persona notoriamente conocida, como profesional de la medicina e incluso en la vida social, y que goce de un innegable prestigio profesional, no implica que al ser incorporado el nombre+apellido a un signo con vocación de ser usado en el tráfico económico a título de **marca** elimine todo riesgo de confusión con **marcas** prioritarias que incluyen el signo "DEXEUS", aplicadas al mismo tipo de servicios.

Dicho signo ("DEXEUS"), como se ha dicho, tiene por sí solo, un elevado carácter distintivo y es notoriamente conocido por el sector pertinente del público (si no por el público en general) como identificador de un determinado origen empresarial (la clínica y el grupo de profesionales que en ella, e integrados en CONSULTORIO DEXEUS, heredera de la "Escuela Dexeus", prestan sus servicios de asistencia médico-sanitaria), siendo el elemento que condiciona la impresión global de las **marcas** prioritarias.

La incorporación del nombre de pila, "Santiago", adquiere una relevancia secundaria en la percepción del consumidor medio, que seguirá centrando su impresión global en el término "DEXEUS". Aun cuando en la mente del público informado pueda surgir la identificación de una persona concreta, no por ello queda eliminado el riesgo de la errónea creencia de que entre la empresa que explota o usa la **marca** "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS" y la titular de las **marcas** prioritarias "DEXEUS" existe un vínculo jurídico o económico que autoriza a la primera a usar el término "DEXEUS", o de que están integradas en una organización global común, ni elimina el riesgo de confusión más directo por provocar la creencia de que el origen empresarial es el mismo.

No debe obviarse a estos efectos que, como indica la sentencia apelada, el Dr. Jesus Luciano ha desempeñado un papel destacado en el crecimiento y proyección de la "Escuela Dexeus" y de CONSULTORIO DEXEUS SAP, donde ha prestado sus servicios durante muchos años, por lo que es razonable una percepción asociativa por parte del público de los consumidores entre el Dr. Jesus Luciano y el signo notorio "DEXEUS" utilizado como **marca** y nombre comercial; precisamente por ello la incorporación del nombre, " Jesus Luciano ", no elimina el riesgo de confusión, comprensivo del riesgo de asociación, que persistirá pese a ese matiz "individualizador" de la **marca** -que se revela insuficiente-, al igual que la dilución del poder distintivo del signo "DEXEUS".

Así mismo, el nombre " Isidro Felix " seguido del apellido Claudio Jenaro puede provocar en el público la asociación con Isidro Felix , fundador de la "Escuela Dexeus", a la que se asocia tanto la Clínica como CONSULTORIO DEXEUS y la FUNDACIÓN SANTIAGO DEXEUS FONT.

27. Alega el recurso que la preexistencia de **marcas** registradas "Dexeus" a nombre de otros titulares (concretamente USP INSTITUTO DEXEUS, que es titular de otras **marcas** "DEXEUS" prioritarias a las de las actoras) ha provocado una situación en el mercado de cierta confusión previa, que el mercado es capaz de asimilar.

Pero no tenemos constancia de que en el mercado se haya producido una confusión previa por la coexistencia de las **marcas** "DEXEUS" de USP y de las que pertenecen a las actoras; por el contrario, podemos presumir que unas y otras designan el mismo origen empresarial, o de empresas vinculadas que se integran en una misma estructura jurídica o económica, lo que no sucede con las **marcas** cuya nulidad se pretende.

OCTAVO. Alegaciones impugnatorias referidas a la acción de infracción (estimada frente a INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP)

28. La sentencia recoge como hecho no controvertido que INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP distingue sus servicios con la **marca** (declarada nula) "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS". Con esta **marca** promociona su actividad y servicios en la Clínica Tres Torres (por medio de la página web "santiagodexeus.com" ; documento 20 de la demanda); es anunciada en medios de prensa y es utilizada de cara al público en la citada clínica (informe de detectives). Por ello estima la acción de infracción y condena a INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP a que cese en el uso de la referida **marca**.

29. En principio, reiteramos los argumentos expuestos para la apreciación del riesgo de confusión, válidos igualmente para el enjuiciamiento de la acción de infracción.

30. El recurso invoca el límite al *ius prohibendi* marcario que establece el art. 37.a) LM , a tenor del cual: "El derecho conferido por la **marca** no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) de su nombre y dirección".

El citado precepto, sostiene el recurso, admite una serie de supuestos en los que la LM asume como tolerable un cierto grado de confusión; por ello debe respetarse el derecho de uso del nombre del Dr. Jesus Luciano , que ostenta una notoriedad propia.

31. No compartimos que la Ley de **Marcas**, admita en este precepto, que señala ciertos límites al *ius prohibendi* del titular marcario, un cierto grado de confusión en el mercado pues la propia norma, al configurar el límite en relación con el uso, por un tercero, en el tráfico económico, de su "nombre y dirección", exige que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, lo que implica (como luego veremos) que no sea un uso a título de **marca** o en todo caso que ese uso no se lleve a cabo en condiciones o circunstancias tales que el público pueda establecer un vínculo o conexión material entre los productos o servicios del tercero y el titular de la **marca**, por razón de la utilización del nombre y dirección.

32. En todo caso no forma parte del objeto del litigio determinar el derecho Don. Jesus Luciano a utilizar su nombre en el ejercicio de su profesión, y nadie se lo niega en el marco del art. 37 LM . Simplemente, no es el supuesto de hecho que constituye el presente enjuiciamiento.

33. Añade el recurso que el citado precepto resulta aplicable igualmente a las personas jurídicas; alega que el Dr. Jesus Luciano es actualmente consejero y presidente de INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP, sociedad que está haciendo un uso de la **marca** "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS" conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial, por haber buscado una combinación de elementos que resulta diferenciable de las **marcas** de las actoras.

Ya hemos confirmado que se trata de un signo que provoca riesgo de confusión con las **marcas** prioritarias de la parte actora. Pero, en todo caso, la alegación impugnatoria no encuentra adecuado acomodo en el art. 37.a) LM pues el recurso no se está refiriendo al uso de la denominación social de la propia sociedad demandada (INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP), que es el que podría encontrar amparo en el precepto si se dan las circunstancias que el mismo exige, sino al uso del signo "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS", que no es la denominación social de la demandada.

NOVENO. Sobre la condena a cesar en el uso de la web "www.santiagodexeus.com".

34. La sentencia estima la referida condena, al amparo del art. 34.2.e) LM , por apreciar que, en la página web identificada con dicho nombre de dominio, INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP hace un uso en el tráfico económico, para distinguir servicios o actividades, del signo infractor "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS", lo que constituye un acto infractor de las **marcas** prioritarias de conformidad con dicho precepto, que confiere al titular el poder de prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen el signo "en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio".

El acto infractor, aclara la sentencia (que no es confusa en este punto, ni en otros), no es propiamente la elección y registro de ese nombre de dominio, el cual, *per se* , razona la sentencia, no ha de implicar, sin más, una utilización en el mercado a título de **marca**, sino que es preciso que el nombre de dominio vincule a un sitio web en el que, por su contenido, se advierta un uso comercial. Por ello no condena a la cancelación del nombre



de dominio " *santiagodexeus.com* ", ni a la cancelación de los restantes nombres de dominio que incluyen el término "DEXEUS" (este pronunciamiento motiva el recurso de la actora, del que nos ocupamos más adelante).

Es correcta, por tanto, la interpretación que asimila la parte demandada en su recurso (nos remitimos al resumen expuesto en el apartado 11 de esta fundamentación), de modo que no hace falta ninguna aclaración al respecto.

Por lo demás, el recurso no discute el uso descrito del signo "DEXEUS" en la indicada web, ni ofrece argumentos concretos o eficaces para impugnar la condena al cese en el uso actual del contenido de dicha web, sino que se limita a argumentar que la condena no puede alcanzar al nombre de dominio en sí mismo, porque se refiere inequívocamente al mencionado doctor, y por tanto su uso solo será infractor por razón del contenido de la web. Este es precisamente el sustrato jurídico del criterio que acoge la sentencia, y que el recurso quiere ratificar, por lo que nada más hemos de fundamentar al respecto.

DÉCIMO. *Sobre la condena a modificar la denominación social de INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP*

35. El recurso impugna la condena a modificar la denominación social INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP (como consecuencia de la acción de infracción) argumentando que "no se ha utilizado a título de **marca**" y, al haberse incorporado el nombre de pila (" Isidro Felix "), además de constituir una notable diferenciación, el uso de la denominación social queda amparado por el límite al *ius prohibendi* que introduce el art. 37.a) LM .

Es, en la pretensión estimada, contra INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP (nada hemos de decir sobre el pronunciamiento de condena de FUNDACIÓN ESCUELA DEXEUS, que no ha sido impugnado), donde encontraría acomodo el límite al poder prohibitivo que recoge el art. 37.a) LM .

La sentencia, con amplia fundamentación, estima la pretensión por aplicación de la doctrina que ha venido manteniendo el TS sobre la incompatibilidad entre **marca** / nombre comercial prioritario y denominación social posterior, teniendo presente expresamente el alcance del límite que prevé el art. 37.a) LM . Valora a estos efectos, sentado el carácter notorio del signo "DEXEUS", que la actividad y servicios que presta INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP coincide con los que desarrolla CONSULTORIO DEXEUS SAP.

La solución que ofrece la sentencia es la más razonable en atención a la finalidad y espíritu de la norma y a su interpretación por la doctrina jurisprudencial. La confirmamos con cierta extensión argumental analizando al mismo tiempo el juego que puede dar el límite del uso del nombre (o denominación social, ex art. 37.a) LM).

36. A) La facultad de exclusión que confiere el art. 34.2.b) LM al titular marcario, sea por virtud de un derecho de **marca** o de un nombre comercial registrado (que otorga al titular los mismos derechos que la **marca**, conforme dispone el art. 87.3 LM), requiere como presupuesto que el tercero haga uso del signo opositor a título de **marca** , esto es, en el tráfico económico y para distinguir productos o servicios, o bien para distinguir su actividad en el mercado. Constatada la concurrencia de este uso, a título de **marca** o de nombre comercial, el siguiente paso será el de analizar si conforme al ordenamiento marcario existe riesgo de confusión (riesgo que en este caso ya se ha justificado que realmente existiría).

B) Acerca del uso de un signo a título de **marca** ha señalado la Sentencia del TJCE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C- 17/2006 , *Celine*) que existe un uso en el tráfico económico "para productos o servicios", que permite la facultad de exclusión del titular de la **marca**, "cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero" (ap. 23). Precisa que así sucede si el tercero usa el signo para sus productos o servicios de manera tal que los consumidores puedan interpretarlo en el sentido de que designa el origen de los productos o servicios de que se trata. "En efecto, en semejante caso, el uso del referido signo puede poner en peligro la función esencial de la **marca**, puesto que, para que la **marca** pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véase, en este sentido, la sentencia Arsenal Football Club [TJCE 2002\ 330] , antes citada, apartado 48 y la jurisprudencia que allí se cita, así como los apartados 56 a 59)" (apartado 27).

C) El válido registro de la denominación social, de acuerdo con las normas societarias (a salvo la facultad que otorga el art. 9.1.d LM), no confiere a la sociedad un derecho exclusivo a utilizar dicho signo denominativo en el tráfico económico, como signo distintivo, a título de **marca** o de nombre comercial, desplazando así o sustituyendo el régimen de los signos distintivos regulados en la Ley de **Marcas**. Uno y otros signos, el de identidad societaria y los distintivos en el mercado, se desenvuelven en distintas esferas de actuación, tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas, como recuerda la jurisprudencia (por todas, Sentencias del TS de 18 de mayo de 2006 y de 4 de julio de 2008): "la denominación social o razón social es un signo de identidad personal que identifica al titular (empresario) a modo de un nombre, y con él opera en el



tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones", en tanto que los signos distintivos son instrumentos de identificación de la empresa, de los productos o servicios y del establecimiento, que operan como signos de identificación empresarial-concurrencial en las relaciones de mercado, es decir, en el tráfico económico. "El nombre comercial (precisan tales Sentencias) es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico". Por ello, dadas sus distintas funciones y ámbitos de actuación o desenvolvimiento, por lo menos en el plano teórico no habría de existir incompatibilidad, siempre que la denominación social no se utilice como nombre comercial o a título de **marca**, como indica la citada jurisprudencia: "En principio parece claro que, de no utilizarse una denominación social como **marca** o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión. Y entonces se plantea el problema de si cabe la posibilidad -en qué condiciones y con qué fundamento normativo- de exigir el cambio o la modificación de la nomenclatura social cuando la denominación social posterior es idéntica o similar a una **marca** o un nombre comercial prioritario...". Esta posibilidad viene actualmente refrendada por la disposición adicional 17ª de la LM .

D) La denominación social, en fin, confiere a la sociedad el derecho a utilizar ese signo denominativo en el tráfico jurídico, para identificarse como sujeto de derechos y obligaciones, pero no un blindaje para utilizarlo en el tráfico económico, y si se utiliza en éste con fines distintivos habrá de ser considerado, entonces, como un nombre comercial o una **marca** extrarregistral, cuyo uso no enerva el *ius prohibendi* marcario que confiere el nombre comercial y la **marca** registradas, si es confundible con éstas, porque frente a un nombre comercial o a una **marca** registrada no cabe oponer el uso extrarregistral de un signo confundible, ni siquiera si ese uso extrarregistral es anterior a la solicitud del registro del nombre comercial o de la **marca**, sin perjuicio de que pueda solicitarse la nulidad del registro con base en un derecho anterior (art. 52.1 LM en relación con los arts. 6.2.d y 9.1 LM), lo que aquí no se ha hecho.

E) En coherencia con esas distintas funciones y ámbitos de actuación, uno de los límites del *ius prohibendi* marcario es, conforme al apartado a) del art. 37 LM , el uso por un tercero "de su nombre y dirección", pero, como el propio precepto precisa, siempre que ese uso se haga " conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial " , de acuerdo con el art. 6.1.a) de la citada Directiva comunitaria. En este sentido establece el art. 37 LM que "e l derecho conferido por la **marca** no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) de su nombre y de su dirección" .

El TJCE ha declarado que la disposición del art. 6.1 de la Directiva no se limita a los nombres de las personas físicas (STJCE de 16 de noviembre de 2004, asunto *Anheuser-Busch* , C-245/2002 ; STJCE de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/2006 , *Celine*), pero ha insistido en que el uso del nombre o de la denominación social, para escapar del *ius prohibendi* marcario, debe realizarse "conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial" , como expresa el mismo precepto, requisito que "constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la **marca**" (STJCE *Celine* , ap. 33).

En este sentido, advierte la citada STJCE de 11 de septiembre de 2007 (*Celine* , ap. 34) que "la observancia de dicho requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la **marca** o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello (...)" .

Si se aprecia tal supuesto, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial que se cita, el uso de la denominación social menoscaba o puede menoscabar las funciones de la **marca** y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio, y por tal razón no estará amparado el uso de la denominación social por el límite que comentamos. Tratándose de un nombre comercial registrado debemos recordar que, conforme a nuestra legislación, el alcance de su protección es similar al que confiere la **marca** registrada, de modo que no cabe duda de que el uso de la denominación social por el tercero a título de nombre comercial podrá ser reprimido mediante el *ius prohibendi* que confiere el registro del nombre comercial.

F) En coherencia con lo expuesto, el uso leal de la denominación social, para no menoscabar la función esencial de una **marca** registrada o bien de un nombre comercial registrado, es aquel que se limita al tráfico jurídico, o en general aquel que no se emplea en el tráfico económico para distinguir la actividad empresarial o económica del tercero, ni para distinguir sus productos o servicios; un uso que no "pueda denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos del tercero y la empresa de procedencia de estos productos" (Sentencia TJCE *Celine*, STJCE *Arsenal Football Club* y STJCE *Anheuser-Busch*); no así cuando "el tercero utiliza el signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación



social, (...), y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero", con palabras de la STJCE Celine (apartado 23).

Es decir, el uso leal de la denominación social requiere que el tercero no utilice ésta en el tráfico económico a título de **marca** o de nombre comercial. Como consecuencia de lo expuesto, se habría de reconocer a la actora, por virtud de las facultades que otorga el registro del nombre comercial y de sus **marcas**, el derecho de impedir que la demandada utilice en el tráfico económico la denominación "DEXEUS", en solitario o en unión de otros términos genéricos o descriptivos, como **marca** de servicios, nombre comercial o rótulo de establecimiento.

G) Ahora bien; se trata de resolver la pretensión de condena a modificar la denominación social de la demandada en el sentido de suprimir el término "DEXEUS", que se ha pretendido con base en la legislación marcaria (y societaria), como facultad derivada o integrada en el *ius prohibendi* (art. 34.2.b LM), para lo cual deben tenerse presentes las dificultades prácticas de deslinde de las esferas de actuación de uno y otro signo y la probabilidad de riesgo de confusión, aunque el uso de cada signo se circunscriba a su estricta esfera. A estos efectos tenemos en cuenta la doctrina del TS, inspirada en la jurisprudencia comunitaria.

H) Como indica la STS de 4 de julio de 2008 (F.D. cuarto), la doctrina jurisprudencial mayoritaria relativa al conflicto entre los signos distintivos de propiedad industrial (**marca** y nombre comercial) prioritarios, de un lado, y la denominación o razón social, de otro, si bien parte de la base de que se desenvuelven en distintas esferas de actuación, pues, como se ha dicho, *"tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas, y, por consiguiente, en principio, de no utilizarse una denominación social como **marca** o nombre comercial, no existe incompatibilidad"*, sin embargo, (indica esta doctrina jurisprudencial) *"cabén situaciones en que, a pesar de no existir esta utilización, la identidad o semejanza denominativa unida a la identidad o confluencia de actividad comercial pueda crear en los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos o sobre la procedencia empresarial (riesgo de asociación)"*. Cuando se dan estas circunstancias, de acuerdo con la doctrina mayoritaria del TS, el titular de la **marca** o nombre comercial prioritario tiene la facultad de instar la modificación de la denominación social, aunque con limitación al vocablo o vocablos que producen la confundibilidad. Precisa la referida STS de 4 de julio de 2008 que *"se trata de supuestos en que la comercialización con la denominación social rebasa el marco estrictamente societario produciendo confusión al consumidor, por lo que prevalece el interés de no enturbiar la claridad de mercado"*.

I) La STS de 12 de abril de 2013 recuerda que, como advirtió la anterior de 18 de mayo de 2006, sentado que en el plano teórico la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas, existe un uso para productos -en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva- no sólo *"cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social [...] en los productos que comercializa"* (22), sino también cuando lo utiliza *"de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social [...] y los productos que comercializa o los servicios que presta [...]"* (23).

Así mismo, de acuerdo con la STS de 18 de mayo de 2006, aunque *"en principio parece claro que, de no utilizarse una denominación social como **marca** o nombre comercial, no existe incompatibilidad [...] pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión"*, como cuando acontece, decía la STS de 27 de mayo de 2004, *"cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequian a los clientes, etc."*.

En relación con tales supuestos, la STS de 4 de julio de 2008 señaló que, en ellos, *"la denominación social rebasa el marco estrictamente societario produciendo confusión al consumidor"*, el cual *"puede surgir de la fuerte similitud de los signos confrontados y de los productos o actividades que ambos designan"*.

No cabe afirmar, por tanto, y en este sentido se expresa la STS de 12 de abril de 2013, *"como regla general invariable, que la denominación social y la **marca** habitan en ámbitos distintos, sin ningún tipo de matiz extraído de las circunstancias del caso"*.

37. En el caso que examinamos existe constancia (informe de detectives) de que los clientes que abonan con tarjeta de crédito o débito la visita a los facultativos integrados en el "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS", en la Clínica Tres Torres, reciben un documento de recibo emitido por INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP (f. 318 y 326), y al menos una de las doctoras porta una placa identificativa con dicha denominación social (f. 317).

Podemos concluir a partir de tales datos acreditados que, por razón del uso de la denominación social, el público establece un vínculo entre el signo constitutivo de la misma y los servicios que presta INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP, y dicho público, así mismo, puede razonablemente establecer un vínculo, a partir del uso de la denominación social, entre los servicios de esta sociedad y el titular de la **marca** notoria "DEXEUS".



En todo caso recordamos la STS de 4 de julio de 2008 : "*caben situaciones en que, a pesar de no existir esta utilización [en el tráfico económico para distinguir bienes o servicios o la actividad de la empresa] , la identidad o semejanza denominativa unida a la identidad o confluencia de actividad comercial pueda crear en los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos o sobre la procedencia empresarial (riesgo de asociación)*". Y la precisión de la STJCE de 11 de septiembre de 2007 (C-17/2006) de que para apreciar si el uso por el tercero de su nombre denota un vínculo entre los productos o servicios del mismo y el titular de la **marca** o de una persona autorizada a utilizarla, debe tenerse en cuenta "*si se trata de una **marca** que en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección disfruta de cierto renombre, y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar productos o servicios*".

Las circunstancias a valorar en este caso, y así razona la sentencia apelada, comprenden la notoriedad del signo "DEXEUS", que igualmente atrae la atención del consumidor al percibir la denominación social INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP, estableciendo (o con riesgo objetivo de que lo haga) un vínculo entre ambas empresas o en el origen empresarial, dada la coincidencia de servicios que presta INSTITUTO DEXEUS SLP y la titular de las **marcas** y nombre comerciales prioritarios, y ello es lo que motiva, de acuerdo con la doctrina expuesta, la condena a modificar la denominación social, a fin de que sea excluido el término "DEXEUS", que inevitablemente, aun utilizado en el tráfico estrictamente jurídico, origina riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación.

Añadimos, en coherencia con esta doctrina, que el uso de una denominación social en el tráfico jurídico es difícilmente deslindable, en la realidad práctica, del uso del mismo signo denominativo en el tráfico económico a título de nombre comercial, para distinguir la actividad económica que desarrolla una empresa en el mercado, y del uso del mismo signo propiamente a título de **marca** de servicios, para distinguir los servicios que presta esa empresa en el mercado. A esa dificultad, y para preservar las funciones de la **marca** (prioritaria) responde, entendemos, la doctrina del TS y del TJCE.

DECIMOPRIMERO. *Sobre la condena indemnizatoria*

38. Impugna el recurso en primer término la condena al pago de 3.444,10 ? reclamada en concepto de coste del informe de detectives, que los apelantes no consideran un gasto "necesario" para demostrar la infracción.

Dispone el art. 43.1 LM que la "*la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial*".

El criterio que acoge la Ley para discriminar la procedencia de la indemnización por el coste de la investigación del acto infractor, en que haya incurrido el demandante, es que se haya concretado en la obtención de "*pruebas razonables*" de su comisión, lo que implica si no su necesidad sí por lo menos su utilidad o conveniencia para demostrar en el juicio la comisión de la infracción. La razonabilidad, entendemos, debe predicarse no sólo de la naturaleza, concepto y finalidad del medio de prueba, sino también de su cuantía.

Consideramos que en este caso el informe de detectives, que muestra el uso de los signos controvertidos en el ámbito interno de la Clínica Tres Torres, de cara a las pacientes, constituye un medio de prueba razonable y en absoluto innecesario, pues, al margen del uso que pueda resultar de la red y los medios de prensa, resultaba útil y conveniente para verificar el alcance y carácter del uso de los signos; y su coste, sin ser elevado, resulta proporcionado con la tarea de investigación realizada a tales fines.

39. Combate el recurso seguidamente la condena a la indemnización por perjuicios al no haberse constatado una situación de efectiva confusión en el mercado, sin que pueda acudir en este caso a la doctrina del daño *ex re ipsa* . Añade que el art. 43.5 LM no implica una objetivación de la responsabilidad, ni una presunción de daños, sino que se refiere a la cuantificación de la indemnización, de modo que no releva de demostrar la causación de un perjuicio.

La sentencia condenó al pago del 1 % de la cifra de negocio alcanzada por INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP al amparo de lo dispuesto en el citado precepto, que hasta el 13 de diciembre de 2010 se cuantifica cifra en 8.664,34 ? , más la cantidad que se determine en ejecución de sentencia hasta que se constate el cese efectivo en la actividad infractora.

40. Acreditado el efectivo uso en el tráfico económico de los signos controvertidos para distinguir los servicios que presta INSTITUTO DEXEUS SLP, y apreciado el efectivo riesgo de confusión, cabe deducir la causación de un perjuicio por la propia naturaleza del acto infractor, de acuerdo con la doctrina del daño *ex re ipsa* , quedando satisfecha su acreditación con la propia demostración del acto antijurídico (entre otras, SSTS 3 de febrero de 2004 y 23 de marzo de 2007).



41. En cualquier caso, como consecuencia de la infracción del derecho de **marca** que ha sido apreciada, de conformidad con el art. 43.5 LM asiste al titular el derecho a ser indemnizado "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna" con una cuantía equivalente al 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

En este sentido ha declarado la STS de 9 de diciembre de 2010 , con referencia al art. 43.5 LM , que "se trata de una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 % en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados (...). Se trata de un canon mínimo que rige 'ope legis' y se impone al infractor 'en todo caso y sin necesidad de prueba alguna' ". La inclusión en la nueva normativa de 2001 -prosigue la Sentencia- consolida la idea de que la violación de la **marca** conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina "in re ipsa".

De este modo, la indemnización a que se refiere el art. 43.5 LM actúa como un mínimo legal que se reconoce al perjudicado por la infracción del derecho de **marca** por el simple hecho de haberse producido la infracción.

Por todo ello procede desestimar el recurso de la parte demandada.

El recurso de apelación de la parte actora

DECIMOSEGUNDO. Sobre la acción de infracción dirigida frente a Teodoro Miguel por el registro de nombres de dominio que incluyen el término Claudio Jenaro

42. Las demandantes impugnan la desestimación de las acciones por infracción marcaria que dirigieron frente a Teodoro Miguel por razón del registro de nombres de dominio que incluyen el término "Dexeus", concretamente (acota el recurso) los nombres de dominio:

- "dexeus.info",
- "institutosantiagodexeus.com",
- "institutosantiagodexeus.net" y
- "santiagodexeus.com" ,

con el fin de que se acuerde su cancelación y, además, en consecuencia, para que sea condenado el citado demandado a indemnizar los daños y perjuicios causados por la infracción marcaria.

43. La sentencia, como se ha visto (anterior fundamento Noveno.34), interpreta que el mero registro de nombres de dominio, en particular los reseñados, no constituye, por sí mismo, una infracción de la **marca** prioritaria, sin perjuicio de que pueda estimarse que la página web a la que dirigen, por su contenido comercial, constituye una infracción.

Por lo que respecta al nombre de dominio "santiagodexeus.com" , al vincular a una web en la que INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP anuncia y promociona su actividad médico-ginecológica con el signo "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS", la sentencia condena a dicha sociedad a que cese en el uso (contenido) de dicha página web, pero no condena al titular, el Sr. Teodoro Miguel , a la cancelación del nombre de dominio.

44. El recurso argumenta que tales nombres de dominio fueron adquiridos (registrados) por el Sr. Teodoro Miguel con el objeto de publicitar servicios médicos en el sector de la ginecología y obstetricia, como de hecho se ha acreditado respecto del dominio "santiagodexeus.com" ; los nombres de dominio indicados (salvo este último), según reconoció el Sr. Teodoro Miguel , redirigían a una "página estática" referida Don. Jesus Luciano ; el registro del signo "Dexeus" como nombre de dominio constituye *per se* un acto infractor, de conformidad con el art. 34.3.e) LM , y ha de reputarse como "uso del signo"; el usuario asociará dichos nombres de dominio con las **marcas** notorias de las actoras; en todo caso debe ordenarse la cancelación del dominio "santiagodexeus.com" .

La parte demandada defiende el diverso tratamiento que merecen, a efectos de la infracción marcaria, el nombre de dominio de un lado y, de otro su uso y circunstancias, que ha de relacionarse con el contenido de la página web a la que dirige, ubicando la infracción en esta última, lo que podrá determinar la apreciación de que el propio nombre de dominio es, así mismo, infractor. Y ratifica que los nombres de dominio indicados (a excepción de "santiagodexeus.com") redirigían a una página web puramente informativa ("estática") que versaba sobre la persona y trayectoria del Dr. Jesus Luciano .

45. El art. 34.3.e) LM atribuye al titular de la **marca** registrada el poder de prohibir a los terceros "usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio" , pero siempre que "se cumplan las condiciones enumeradas en el anterior apartado" (indica el primer inciso del apartado 3), es decir, que se trate



de una utilización del signo en el tráfico económico para distinguir productos o servicios y que (en este caso) exista riesgo de confusión (conforme al subapartado b) del apartado 2), con lo que volvemos a la cuestión del "uso a título de **marca**" (sobre la que hemos tratado en el fundamento Décimo) como requisito para que pueda operar el poder de prohibición del titular de la **marca**.

46. En la práctica los nombres de dominio establecen una vinculación entre un sitio web y un sujeto, así como entre este sujeto y la actividad que desarrolla, que en muchas ocasiones es empresarial o profesional, y que oferta a través del sitio web en cuestión, y entre ese sujeto y el sitio web como lugar de contratación de los productos o servicios allí ofrecidos. Si es así, los nombres de dominio son en esencia signos distintivos que, en atención a la naturaleza y contenido de los recursos de internet que identifican, o por la actividad desarrollada en los sitios web a que corresponden, pueden participar de la naturaleza de las **marcas** y de los nombres comerciales.

En tanto que sirve para identificar y localizar, individualizando y diferenciando a un empresario o su establecimiento de todos los demás, y permite que sea localizado mediante buscadores, cumple una función típica de los signos distintivos, y cuando los dominios se utilizan como plataformas publicitarias, catálogos, escaparates, cumplen en el cibermercado las mismas funciones que las **marcas**, dando lugar a "cibermarcas", que pueden infringir el derecho de exclusiva que confiere la **marca**.

En este sentido, la STS de 25 de octubre de 2012 señala que el nombre de dominio, además de servir de indicativo de una dirección en Internet, puede cumplir funciones propias de los signos distintivos, en particular la de identificar el origen empresarial de determinados productos o servicios.

En suma, los nombres de dominio pueden ser infractores si se han convertido en la base de identidad del operador en el mercado (cibermarca) o porque identifican un sitio web en el que se ofertan productos o servicios para los que se utiliza una **marca** ajena o incompatible con ella para diferenciarlos.

No obstante, el mero registro del nombre de dominio, o éste por sí mismo, en cuanto instrumento tecnológico para localizar un sitio en línea en el ciberespacio de Internet, no puede concebirse sin más como una utilización de la **marca** en el tráfico económico o como un signo con finalidad distintiva (art. 34.2 LM), es decir, como un acto infractor de la **marca** ajena; para ello será necesario ponerlo en relación con los contenidos de la página web y otros recursos de internet para cuya identificación se utiliza (y sin perjuicio que, por las circunstancias concurrentes, pueda constituir un acto de competencia desleal si se ha obtenido con la finalidad de obstaculizar a un tercero o a su actividad, al amparo del art. 4.1 LCD , pero este enjuiciamiento no es propuesto en la demanda).

47. Por lo que respecta al nombre de dominio "*santiagodexeus.com*", hay que tener presente que designa a una persona física por su nombre civil (una persona, además, conocida por el público), a la que debe reconocerse un interés legítimo en la obtención de ese registro. Sucede que en este caso ese nombre de dominio conduce a una web en la que se emplea con fines comerciales un signo ("CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS") que provoca riesgo de confusión con las **marcas** prioritarias de las actoras, y por esa razón, es decir, por razón del contenido de la web que identifica, procede reconocer el *ius prohibendi* marcario y prohibir el uso referido a esos contenidos, o la condena a no usar ese nombre de dominio para localizar tales contenidos.

Pero el nombre de dominio en sí mismo considerado, "*santiagodexeus.com*", no puede entenderse que infrinja el derecho de **marca** de las actoras, aun cuando se admita el carácter de **marca** notoria.

Lo mismo sucede con los restantes nombres de dominio, que dirigen a una web estática que (como está admitido) muestra un semblante del Dr. Jesus Luciano y de su trayectoria profesional, no apreciándose por tanto un uso con finalidad distintiva, al que no puede ser ajeno el contenido de la web.

DECIMOTERCERO. *Sobre la indemnización por daño moral*

48. Impugnan las actoras, en segundo lugar, la desestimación de la indemnización por el daño moral, que se afirma padecido por los socios profesionales y directivos de las entidades actoras a causa de la infracción marcaria, y que se cifra en 50.000 ? a cargo de INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP (se reclamaban así mismo otros 50.000 ? por este concepto a Teodoro Miguel).

El art. 43.2.a) LM prevé expresamente la posibilidad de causación de un daño moral al titular de la **marca** infringida ("*en el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico*"), diferenciable por tanto del "daño al prestigio de la **marca**", al que alude el apartado 3 del precepto ("*en el caso de daño en el prestigio de la **marca** se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado*").

El reconocimiento del daño moral al titular exige ponderar si los actos infractores, en atención a sus circunstancias y gravedad, se revelan idóneos (de acuerdo con la doctrina de apreciación del daño *ex re*



ipsa) para producir en el titular un profundo sufrimiento, desasosiego, inquietud o aflicción que merece ser compensado, más allá del mero malestar, intranquilidad o preocupación que inevitablemente determina la infracción por un tercero del derecho de **marca** y la penosa expectativa de tener que enfrentarse a un litigio.

49. Estimamos que en este caso, contextualizado al inicio de la fundamentación, y siendo un contexto sobradamente conocido por este tribunal (por razón de otros litigios anteriores), puede admitirse en los socios y directivos de las entidades actoras el padecimiento del malestar inherente a la controversia marcaria (por lo demás previsible por la acusada probabilidad de uso del nombre del Dr. Jesus Luciano tras su salida de la sociedad y Fundación actoras), pero el padecimiento psíquico propio del daño moral que cabría reconocer no debe imputarse a la presente contienda sino que cabe atribuir, en todo caso, a la situación producida en el seno de CONSULTORIO DEXEUS con motivo de los acontecimientos que precedieron y siguieron a la ruptura de la relación asociativa con el Dr. Jesus Luciano (que motivó un procedimiento arbitral que decidiera el término de la relación, una demanda de impugnación del laudo, una serie de declaraciones ante los medios de prensa determinantes de una demanda por competencia desleal, la denuncia de infracción del pacto de no competencia...), sin que, en suma, pueda establecerse una estricta relación de causalidad entre la pugna e infracción marcaria y el posible daño moral padecido por los socios y directivos de las entidades actoras.

DECIMOCUARTO. *Sobre la publicación de la sentencia*

50. La sentencia rechaza la publicación por considerar que no consta en qué medida puede contribuir a reparar el daño o a la efectividad de la propia sentencia.

En su impugnación los demandantes alegan que la publicación y la notificación a las compañías mutuas o aseguradoras que designa es necesaria para reparar el daño causado, dada la situación constatada de confusión en el mercado entre las pacientes y las mutuas de salud, cuyos efectos es preciso remover.

51. El art. 41.1.f) LM concibe la publicación de la sentencia como una pretensión autónoma respecto de la acción indemnizatoria y las medidas de remoción de los efectos de la infracción. Pese a ello se justifica como una modalidad de reparación específica dentro de la categoría conceptual del resarcimiento de daños y perjuicios y como el contenido propio de una condena de remoción de los efectos perturbadores de los actos infractores.

Ciertamente ha quedado de manifiesto no sólo el riesgo objetivo de confusión sino una efectiva confusión en pacientes y las compañías mutuas de salud (documentos 33 y 34). En atención a esa situación, a la notoriedad de la **marca** "DEXEUS", a la publicidad que ha merecido el establecimiento de INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP y el signo "CENTRE GINECOLÒGIC SANTIAGO DEXEUS", se estima procedente, con fines de adecuado resarcimiento y de remoción de los efectos de confusiones o equívocos en el mercado, la publicación a costa de INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP del fallo de la sentencia de primera instancia con más el pronunciamiento añadido por la presente, en un periódico de ámbito nacional y en una revista especializada del sector de la ginecología, a elección de las actoras.

A tales efectos no se estima necesaria la publicación de la integridad de la sentencia, y tampoco la notificación a las mutuas que se relacionan en la súplica, pues con respecto a éstas la publicación acordada cubre la finalidad perseguida de notificación individualizada.

DECIMOQUINTO. 52. Al ser estimado en parte el recurso de las actoras no procede imponer las costas (art. 398.2 LEC).

Si bien es desestimado el recurso de las demandadas consideramos que diversas cuestiones planteadas suscitan serias dudas de hecho y de derecho, en particular la condena a modificar la denominación social de INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP por infracción de **marca**.

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Teodoro Miguel e INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P. contra la sentencia dictada en fecha 11 de noviembre de 2011 , sin imposición de costas.

Estimar en parte el recurso de apelación formulado por CONSULTORIO DEXEUS S.A.P. y FUNDACIÓN SANTIAGO DEXEUS FONT contra la indicada sentencia, en el sentido de añadir al fallo la condena de INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS S.L.P. a publicar a su costa el fallo de la sentencia de primera instancia y el presente fallo en un periódico de ámbito nacional y una revista especializada en el sector de la ginecología, a elección de las demandantes. Sin imposición de costas.



Confirmamos la sentencia en todo lo demás.

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

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

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

PUBLICACIÓN.- La sentencia que antecede ha sido leída y publicada por el magistrado ponente en el mismo día de su fecha y en acto de audiencia pública; doy fe.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ