



Roj: **STS 5878/2012 - ECLI:ES:TS:2012:5878**

Id Cendoj: **28079110012012100501**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **20/07/2012**

Nº de Recurso: **188/2010**

Nº de Resolución: **484/2012**

Procedimiento: **Casación**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Murcia, núm. 1, 29-10-2008,**
SAP MU 2369/2009,
STS 5878/2012

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Julio de dos mil doce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Murcia.

El recurso fue interpuesto por la entidad FONTANERIA EL RANO J.G, S.L., representada por el Procurador D. Julian Sanz Aragón.

Es parte recurrida la entidad LIMPIEZAS Y DESATASCOS "EL RANO", S.L., representada por la procurador Dª. Virginia Aragón Segura.

ANTECEDENTES DE HECHO

Tramitación en primera instancia

1. El procurador D. Santiago Sánchez Aldeguer, en nombre y representación de la entidad FONTANERIA EL RANO J.G. S.L., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Murcia, contra la entidad LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L., para que se dictara sentencia:

"por la que se declare: Primero.- Que la compañía FONTANERIA EL RANO J.G. SOCIEDAD LIMITADA en cuanto válida y vigente titular registral en España de la marca número 1.290.316/7 denominada "El Rano" para los servicios y trabajos de fontanería, ostenta un derecho exclusivo y excluyente de utilización de dicha marca en el tráfico económico en relación con los productos que distinguen, con las facultades reseñadas en el artículo 34 de la Ley de Marcas .

Segundo.- Declarar, que la notable semejanza fonética que se aprecia entre la marca española reseñada anteriormente "El Rano", prioritariamente registrada y la denominación social "Limpiezas y Desatascos El Rano, S.L." unida a la coincidencia de áreas comerciales en que se desenvuelven los servicios distinguidos por dicha marca y las actividades propias del objeto social de la posteriormente constituida compañía "Limpiezas y desatascos El Rano S.L." es claramente susceptible de generar en el mercado un riesgo de error entre las actividades de esta mercantil y los productos o servicios objeto de la marca española "El Rano", existiendo pues riesgo de confusión y constituyendo un acto de competencia desleal.

Tercero.- Declarar que, por razón de los precedentemente expuesto y de conformidad con la doctrina jurisprudencial sentada en las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo reseñadas en el cuerpo de



esta escrito, la adopción por la demandada de la denominación social "Limpiezas y desatascos El Rano S.L." no autorizada por la titular registral de la preexistente marca "El Rano", constituye una violación de los derechos sobre esta marca titularidad de la entidad demandante, por haber utilizado dicha denominación "Limpiezas y desatascos El Rano, S.L." como nombre comercial, marca o rótulo de establecimiento por parte de la entidad demandada.

Cuarto.- Condenar a la compañía demandada, como consecuencia de lo anterior:

1.- A estar y pasar por las precedentes declaraciones.

2.- A variar su denominación social, suprimiendo de ella los vocablos "El Rano", sustituyéndolos por otro u otros de su libre elección que no guarden semejanza alguna gráfica o fonética con la denominativa "El Rano" constitutiva de la marca española número 1.290.316/7 de la entidad demandante, llevando a cabo a tal efecto, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación de la sentencia, las oportunas modificaciones, tanto en sus estatutos sociales, como en el asiento correspondiente a dicha compañía en Registro Mercantil de Murcia.

3.- A cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de toda forma de utilización de la denominación social "Limpiezas y desatascos El Rano S.L." retirando del tráfico económico cuantos documentos de publicidad o negocio, materiales o productos de cualquier clase sirvan de soporte a dicha denominación social y a través de los cuales se haya materializado la violación del derecho de marca.

4.- A cesar y abstenerse de toda utilización actual o futura, como marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento, del denominativo "El Rano", o de cualquier otro que tenga con él semejanzas gráficas o fonéticas en relación con productos, actividades o establecimientos que guarden relación con los productos distinguidos por la marca número 1.290.316/7 "El Rano" de la entidad actora.

5.- Al abono de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos, y de la indemnización coercitiva prevista en el artículo 44 de la Ley 17/2001 en la cuantía que fije el tribunal y que no será inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.

6.- Al pago de las costas del procedimiento."

2. La procuradora D^a. Alejandra María Ania Martínez, en nombre y representación de la entidad LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L., contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

"por la que se desestima íntegramente la demanda presentada de contrario contra mis mandantes, con expresa condena en costas a la actora, incluso para el supuesto de que renunciase o desistiese de la acción ejercitada."

3. El Juez de lo Mercantil núm. 1 de Murcia dictó Sentencia de fecha 29 de octubre de 2008 , con la siguiente parte dispositiva:

"FALLO: Que desestimo la demanda promovida por el Procurador Sr. Sánchez Aldeguer en nombre y representación de FONTANERIA EL RANO J.G. S.L., contra LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L. con expresa imposición a la actora de las costas procesales causadas."

Tramitación en segunda instancia

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad FONTANERIA EL RANO J.G. S.L.

La resolución de este recurso correspondió a la sección 4^a de la Audiencia Provincial de Murcia, mediante Sentencia de 20 de noviembre de 2009 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación formulado por el Procurador Sr. Sánchez Aldeguer en representación de la sociedad "Fontanería El Rano" S.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia en el Juicio Ordinario nº 474/07 debemos CONFIRMAR íntegramente la misma, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en esta alzada."

Interposición y tramitación del recurso de casación

5. El procurador D. Santiago Sánchez Aldeguer, en nombre y representación de la entidad FONTANERIA EL RANO J.G. S.L., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Murcia, sección 4^a.

Los motivos del recurso de casación invocados fueron:

"1º) Infracción de los arts. 34, 40 y 41 de la Ley de Marcas . Vulneración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia 18 de mayo de 2006). No procedencia de la acción de nulidad de la marca por tratarse de uso de denominación social como nombre comercial.



2º) *Infracción de los arts. 34 y 40 de la Ley de Marcas . Utilización de la denominación social con fines comerciales infringiendo el derecho de marca del actor, al utilizarse para servicios idénticos o similares con riesgo de confusión.*

3º) *Infracción del art. 6 de la Ley de Marcas . Vulneración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia de 23 de mayo de 1984). No procedencia de acción de nulidad al ser uso extrarregistral de la marca y no amparado por la misma. por lo tanto es tercero a los efectos del art. 34.2 de la Ley de Marcas .*

4º) *Acción de cesación por competencia desleal."*

6. Por Providencia de fecha 25 de enero de 2010, la Audiencia Provincial de Murcia, sección 4ª, tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

7. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente la entidad FONTANERIA EL RANO J.G, S.L., representada por el Procurador D. Julian Sanz Aragón; y como parte recurrida la entidad LIMPIEZAS Y DESATASCOS "EL RANO", S.L., representada por la procurador Dª. Virginia Aragón Segura.

8. Esta Sala dictó Auto de fecha 5 de octubre de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de FONTANERIA EL RANO J.G. S.L., contra la Sentencia dictada con fecha 20 de noviembre de 2009 por la Audiencia Provincial de Murcia (Sección Cuarta), en el rollo de apelación nº 782/09 , dimanante de los autos de juicio de ordinario nº 474/07 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia."

9. Dado traslado, la representación procesal de la entidad LIMPIEZAS Y DESATASCOS "EL RANO" S.L., presentó escrito de oposición al recurso de casación formulado de contrario.

10. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 28 de junio de 2012, en que ha tenido lugar.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Resumen de antecedentes

1. Para comprender mejor la controversia conviene tener en cuenta los siguientes hechos no controvertidos.

i) La actora es una sociedad denominada FONTANERÍA EL RANO, S.L., constituida por D. Carlos Antonio , el 24 de febrero de 1997, para continuar con la actividad de fontanería que hasta ahora desarrollaba como profesional autónomo.

ii) D. Carlos Antonio era titular de la marca núm. 1.290.316, denominativa "El Rano", registrada para servicios y trabajos de fontanería, de la clase 37ª del nomenclator internacional. La marca había sido concedida el día 16 de mayo de 1990.

iii) Esta marca fue transferida en el año 2005 a la sociedad actora, quien ostenta desde entonces su titularidad.

iv) El hermano y el sobrino de D. Carlos Antonio (D. Aurelio y D. Enrique), que habían trabajado con él en el negocio de fontanería, el 16 de enero de 2002, constituyeron otra sociedad (LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L.), cuyo objeto social era: "servicios de alcantarillado, depuración y evacuación de aguas residuales e instalaciones de fontanería".

v) LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L. solicitó, y le fue concedida el 15 de diciembre de 2005, la marca núm. 2.660.306, mixta, que junto a un gráfico contiene la denominación "LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L.". La marca fue registrada para servicios de la clase 40ª: "servicios de tratamiento del agua, información en materia de tratamiento de materiales de destrucción de basuras, servicios de depuración y evacuación de aguas residuales".

2. En su demanda, FONTANERÍA EL RANO S.L. compareció como titular de la marca denominativa "El Rano", y ejercitó frente a LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L. una pluralidad de acciones, fundadas en que por el uso que la demandada hacía de la denominación "El Rano", sobre todo mediante el empleo de su denominación social como nombre comercial, infringía la marca de la actora y realizaba un acto de competencia desleal sancionado en el art. 6 LCD , al generar riesgo de confusión.

3. La contestación a la demanda basó su defensa en que el uso de la denominación "El Rano", a través de su denominación social LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L. está amparado por la marca registrada mixta,



que contiene esta misma denominación (LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L.), y que le fue concedida el 15 de diciembre de 2005, sin oposición alguna.

4. La sentencia de primera instancia, a pesar de que advierte que no se ha solicitado la nulidad de la marca de la demandada (núm. 2.660.306), después de explicar lo que a su juicio son los criterios jurisprudenciales sobre el juicio de confusión, realiza una comparación entre los dos signos, el de la actora y el de la demandada, y concluye que no existe riesgo de confusión.

5. Por su parte, la Audiencia Provincial, al conocer de la apelación de esta sentencia, entiende que la demandada, mediante el uso de su denominación social, no ha llevado a cabo ninguna infracción de la marca de la actora, porque el uso de esa denominación viene amparado por una marca propia, respecto de la cual no se ha pedido su nulidad. Y, en relación con el acto de competencia desleal denunciado, argumenta la improcedencia de su apreciación cuando se funda en la infracción de un derecho de exclusiva.

6. Frente a la sentencia de apelación, se formula recurso de casación sobre la base de cuatro motivos.

El primer motivo se apoya en la infracción de los arts. 34, 40 y 41 LM, pues en la demanda se ejercitó la acción de infracción por el uso indebido que la demandada hacía de su denominación social, como nombre comercial, sin que sea cierto que haya usado su marca registrada. Por esta razón, argumenta el recurso, resulta irrelevante que no se haya ejercitado la acción de nulidad de la marca de la demandada, porque el conflicto se plantea entre la marca de la actora y la denominación social de la demandada.

El segundo motivo se funda en la infracción de los arts. 34 y 40 LM, ya que la utilización de la denominación social de la demandada con fines comerciales infringe el derecho de exclusiva sobre la marca de la actora, al utilizarse para servicios idénticos o similares.

El tercer motivo se basa en la infracción del art. 6 LM y de la jurisprudencia que lo interpreta, porque no resulta procedente la acción de nulidad de la marca, ya que el uso del signo por parte de la demandada no se encuentra amparado por su marca.

Y el cuarto motivo, que omite cualquier mención de los preceptos legales infringidos y del interés casacional que justificaría el recurso, se refiere a la compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal.

Infracción de la marca de la actora

7. Los tres primeros motivos se refieren a la no apreciación de la infracción del derecho de exclusiva que la actora tiene sobre su marca, porque el uso del signo por parte de la demandada está amparado por la marca registrada núm. 2.660.306. Estos tres motivos pueden ser analizados conjuntamente, pues versan sobre lo mismo: la demanda basa la infracción de la marca de la actora en el uso que la demandada hace de su denominación social como nombre comercial, que guarda gran similitud con la marca de la actora, en cuanto incorpora la denominación "El rano", y se aplica a servicios muy semejantes; la demandada no ha usado su denominación social en la forma que aparece en su marca registrada, motivo por el cual no ha pedido la nulidad de esta marca.

8. Estos tres motivos del recurso de casación deben desestimarse por las razones que a continuación exponemos.

En primer lugar, conviene recordar que en el marco del recurso de casación no cabe revisar la valoración de la prueba realizada por el tribunal de instancia, que en definitiva es lo que pretende la parte recurrente.

La sentencia de apelación, al resolver, parte de la apreciación fáctica de que el uso, por parte de la demandada, de su denominación social LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L. como nombre comercial coincide con su marca registral núm. 2.660.306, que recordemos es mixta, al estar compuesta por esta misma denominación social (LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L.) y un gráfico, y está registrado para los servicios que ofrece y presta la demandada (servicios de tratamiento del agua, información en materia de tratamiento de materiales de destrucción de basuras, servicios de depuración y evacuación de aguas residuales).

Si la demandada no tuviera registrada su marca o si el empleo de su denominación social no se hubiera hecho de forma que quedara amparado por su marca registrada, en ese caso, tendría sentido entrar a juzgar en que medida la semejanza de signos ("El rano" frente a "LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L."), a la vista de la similitud de servicios para los que está registrada la marca "El rano" (fontanería) y aquellos para los que se aplica el signo "LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L." (servicios de alcantarillado, depuración y evacuación de aguas residuales e instalaciones de fontanería), puede generar riesgo de confusión, y por ello la actora estaba legitimada para ejercitar el *ius prohibendi* que le reconoce el art. 34.2.b) LM.

Pero como en la instancia se parte de la consideración fáctica de que el empleo del signo "LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L." constituye un uso de la marca registrada núm. 2.660.306, y no cabe discutirlo



ahora en casación, rige la jurisprudencia de esta Sala sobre la necesidad de instar la nulidad de la supuesta marca de cobertura, para que pueda prosperar la violación de la marca anterior.

La actora insiste en que la demandada ha hecho uso de su denominación social como nombre comercial y es esta conducta la que se denuncia infractora de la marca de la actora. Pero no debemos perder de vista que la marca núm. 2.660.306 es una marca de servicios, que incorpora la misma denominación que constituye la denominación social de la demandada. Ello explica que pueda haberse entendido que el empleo de la denominación social de la demandada para anunciar sus servicios suponga un uso de su marca de servicios y, por ello, quede amparado por dicha marca.

En esa situación, para que pudiera prosperar la acción de violación de la marca de la actora, ésta: o bien justificaba en la instancia, que no lo ha hecho, que el empleo de la denominación social de la demandada lo ha sido como nombre comercial y no queda amparado por la marca de servicios de la demandada; o bien interesaba, con carácter previo, y si se quiere acumulado a la acción de violación, la acción de nulidad del registro de la marca, que no la ha ejercitado.

9. El art. 2.1 LM expresamente dispone que la titularidad del derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado. Y sin perjuicio de los derechos que la propia Ley de Marcas confiere al titular de la marca notoria no registrada para oponerse al registro de una marca posterior respecto de la que pueda existir riesgo de confusión (art. 6.2.d LM) o para ejercitar el ius prohibendi conforme al art. 34.5 LM y las acciones de nulidad (art. 59 LM), al titular de la marca registrada se le reconoce un conjunto de derechos, con una dimensión positiva de uso exclusivo de la marca (art. 34.1 LM), y con una dimensión negativa de impedir a terceros su uso y el de signos que, en atención a la identidad o semejanza de los productos o servicios a los que se aplican, ocasionen un riesgo de confusión al público (art. 34.2 LM). Paralelamente, al titular de la marca registral se le impone un deber de uso real y efectivo, para evitar que pueda perder su registro por caducidad [arts. 39 y 55.1.c) LM].

En este contexto normativo, la reciente Sentencia 177/2012, de 4 de abril , recuerda que "la jurisprudencia española ha exigido a quien pretenda en la demanda la declaración de que el uso de una marca registrada constituye una ilícita invasión del ámbito de exclusiva reconocido a otra de protección prioritaria, el ejercicio de la acción de nulidad del registro de cobertura, dado que éste no debía haberse practicado, por generar riesgo de confusión con la preferente".

No obstante, apostillábamos en la reseñada Sentencia 177/2012 , "la mencionada exigencia ha de entenderse completada por la posibilidad de un ejercicio acumulado de las acciones declarativa de la nulidad del registro de una marca de cobertura y de violación de la otra -pues la estimación de ambas ganará firmeza a la vez-, así como por la previsión contenida en el artículo 54 de la Ley 17/2001 , a cuyo tenor la declaración de nulidad implica que el registro anulado nunca fue válido, considerándose que el mismo -así como la solicitud de que se practique- no ha tenido nunca los efectos previstos en la propia Ley".

Así se entiende que la Audiencia haya denegado la acción de violación de la marca de la actora, al advertir que el uso del signo "LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RANO S.L." está amparado por la marca de servicios núm. 2.660.306, que incorpora dicha denominación, mientras no se pida la nulidad de esta última marca.

Cuarto motivo de casación: compatibilidad de las acciones marcarias y la de competencia desleal

10. El recurso de casación, en el apartado dedicado al cuarto motivo, omite una mínima explicación de la justificación del recurso. No indica los preceptos legales infringidos de la Ley de Competencia Desleal, por la sentencia recurrida, ni mucho menos explica por qué habrían sido infringidos. Tampoco justifica el interés casacional, pues, de hecho, ni siquiera menciona qué jurisprudencia se supone ha sido infringida por la sentencia recurrida.

Tales defectos impiden que podamos entender correctamente formulado el recurso de casación y, por lo tanto, que lo rechacemos.

Costas

11. Desestimado el recurso de casación, procede imponer a la parte recurrente las costas generadas por su recurso.

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

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por FONTANERÍA EL RANO, S.L., contra la sentencia dictada por sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia, de fecha 20 de noviembre de 2009, dictada en el recurso de



apelación núm. 782/2009 , que dimana a su vez del juicio ordinario núm. 474/2007, tramitado por el Juzgado Mercantil núm. 1 de Murcia. Se imponen las costas a la parte recurrente.

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

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

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ