



Roj: **STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110**

Id Cendoj: **28079110012012100530**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **23/07/2012**

Nº de Recurso: **64/2010**

Nº de Resolución: **505/2012**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP A 3319/2009,**  
**STS 6110/2012**

## **TRIBUNAL SUPREMO**

**Sala de lo Civil**

**Presidente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos**

### **SENTENCIA**

**Sentencia Nº:** 505/2012

**Fecha Sentencia :** 23/07/2012

### **CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL**

**Recurso Nº :** 64 / 2010

**Fallo/Acuerdo:** Sentencia Estimando

**Votación y Fallo:** 05/07/2012

**Ponente Excmo. Sr. D. :** Ignacio Sancho Gargallo

**Procedencia:** AUD. PROV. ALICANTE

**Secretaría de Sala :** Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

**Escrito por :** RSJ

**Nota:**

***Infracción de marca comunitaria, notoriamente conocida. Criterios exigidos por la jurisprudencia para apreciar que una marca es "notoriamente conocida en la comunidad". El requisito determinante de la notoriedad es su diferencia entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados. No es imprescindible que se acredite un valor económico asociado a una marca notoria derivada de la calidad de sus productos o de la imagen de la marca.***

**CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL Num.:** **64/2010**

**Ponente Excmo. Sr. D.:** Ignacio Sancho Gargallo

**Votación y Fallo:** 05/07/2012

**Secretaría de Sala:** Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

**TRIBUNAL SUPREMO**

**Sala de lo Civil**

**SENTENCIA N<sup>o</sup>: 505/2012****Excmos. Sres.:****D. José Ramón Ferrándiz Gabriel****D. Antonio Salas Carceller****D<sup>a</sup>. Encarnación Roca Trías****D. Ignacio Sancho Gargallo****D. Rafael Gimeno Bayón Cobos**

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

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la sección 8<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm 1 de Alicante, Juzgado de Marca Comunitaria.

El recurso fue interpuesto por el INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA O HERMANITOS DE MARIA (MARISTAS), D. Conrado y D. Gumersindo , representados por la procuradora D<sup>a</sup>. Cayetana de Zulueta Luchsinger.

Es parte recurrida la entidad REYAL URBIS, S.A., representada por la procuradora D<sup>a</sup>. Beatriz Ruano Casanova.

**ANTECEDENTES DE HECHO****Tramitación en primera instancia**

1. El procurador D. Juan Teodomiro Navarrete Ruiz, en nombre y representación del "Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza o Hermanitos de María (MARISTAS)", D. Conrado y D. Gumersindo , interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Marca Comunitaria de Alicante, contra la entidad Reyál Urbis, S.A., para que dictase sentencia:

*" por la que condene a la parte demandada a:*

*1.- A la cesación de los Actos que violan el derecho de la marca registrada de la Institución MARISTAS, "MARISTAS", teniendo constancia de la violación al menos desde la inicial solicitud y posterior aprobación de la licencia de obra mayor otorgada en fecha 30 de marzo de 2.007.*

*2.- Indemnización por los daños y perjuicios sufridos, fijándose de forma inicial en las cantidades siguientes, según datos publicitados por la demandada y la estimación realizada, sin perjuicio de que la estimación de la Cifra de Negocios y Beneficio Neto (Descontados los costes y gastos generales), obtenidos por la infractora con la violación de la marca comunitaria, realizada en la presente Demanda, pueda sufrir variación, una vez se haya realizado Informe Pericial por Perito designado judicialmente, previa consulta de libros, documentos, contratos de compraventa de las viviendas, y contabilidad de la infractora, documentación a la que esta parte no tiene acceso en el presente momento procesal, y cuya aportación al proceso se efectuará mediante la correspondiente solicitud por esta parte:*

*a) Por las "pérdidas sufridas" la doctrina sostiene que deben incluirse desde los gastos de investigación de la infracción a los de las comunicaciones y requerimientos al infractor, etc.*

**ESTABLECIENDO COMO INDEMNIZACIÓN LA CANTIDAD A TANTO ALZADO DE TRES MIL EUROS (3. 000.-€)**

*b) Por los daños y perjuicios sufridos, como titular de la marca, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados*

$1\% \times 40.949.725,3332.-\text{€} = 409.797,2533.-\text{€}$

**ESTABLECIENDO COMO INDEMNIZACIÓN LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO (409. 797,25.-€)**

*c) Por los daños y perjuicios sufridos, daños morales, causados al prestigio de la marca por el infractor, considerándose la misma de gran notoriedad y renombre, en virtud de lo establecido en el Art. 43.1, LM , último inciso, que como titular de la marca registrada se podrá exigir, solicitándolo con carácter acumulativo al anterior, por cuanto que la Ley manifiesta que ciertamente el prestigio se puede ver dañado por múltiples factores, y en*



este caso en concreto, a las circunstancias producidas de la infracción, una mayor la gravedad de la lesión y el grado de difusión en el mercado, solicitando por tanto un 20 % del Beneficio Neto (Descontados los costes y gastos generales) obtenido por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados y difundidos, quedando desglosados del modo que sigue:

a) Atendiendo a la notoriedad y renombre de la marca MARISTAS:

10% del Beneficio Neto (Descontados los costes y gastos generales):

$10\% \times 8.189.945,066.-\text{€} = 818.994,51-\text{€}$

b) Atendiendo al prestigio de la marca MARISTAS, y en consideración a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado: 10% del Beneficio Neto (Descontados los costes y gastos generales):

$10\% \times 8.189.945,066.-\text{€} = 818.994,51.-\text{€}$

ESTABLECIENDO COMO INDEMNIZACIÓN POR AMBOS CONCEPTOS LA CANTIDAD TOTAL DE UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (1.637.989,02 .-€)

3.- Adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación del derecho de marca, habiendo tenido conocimiento, en la investigación de la presente demanda, de la utilización de la marca "MARISTAS", en el Informe Anual aportado como Documento nº Nueve, desde el 1 de enero de 2.005, así como, posterior solicitud de licencia de obra mayor, Expte. NUM000 , del año 2.005, y otorgamiento de la misma en fecha 30 de marzo de .2.007, solicitando .por tanto la fijación del derecho indemnizatorio desde ese momento inicial, 1 de enero de 2.005, fecha en que comenzó fehacientemente la utilización indebida de la marca, y en la cuantía determinada, no inferior a 600.-€, por día transcurrido hasta que se produzca el CESE EFECTIVO DE LA VIOLACIÓN. De igual forma, existen dos fechas fehacientes que igualmente pueden ser tenidas en cuenta, ya que tanto la solicitud de licencia de obras acompañando el proyecto de las edificaciones residenciales como la propia licencia de obras para la ejecución del residencial son fechas objetivas que acreditan la utilización indebida de la marca.

4.- Publicación de la sentencia a costa de la demandada mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

5.- A los intereses legales que se generen, hasta el cumplimiento de la obligación indemnizatoria solicitada.

6.- A la expresa imposición de las Costas Procesales."

2. El procurador D. José Cordoba Almal, en nombre y representación de la entidad Reyal-Urbis S.A., contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

"absolviendo a mi representada de todos los pedimentos que se desprenden del suplico de la demanda citada y en virtud de los argumentos de la demanda de reconversión formulada a continuación del presente, se decreta además la nulidad de la Marca Comunitaria 1.778.646 de la que es titular la parte actora de la demanda inicial, demandados por la reconversión.

Con expresa condene en costas del INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA O HERMANITOS DE MARIA (MARISTAS) D. Conrado Y D. Gumersindo .".

3. Por la representación de la parte demandada se formuló reconversión y pidió al Juzgado que se dicte sentencia:

"en la que estimando la demanda reconversional se condene a la parte actora de la demanda inicial y ahora demandada por reconversión declarándose la nulidad de la marca comunitaria nº 001778646 MARISTAS, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente reconversión, con expresa imposición de las costas causadas al actor reconvenido."

4. La representación procesal de "Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza o Hermanitos de María (MARISTAS)", D. Conrado y D. Gumersindo , contestó a la demanda reconversional y suplicó al Juzgado que dictara sentencia:

"por la que se desestimen las solicitudes del Escrito que contestamos, con expresa imposición en costas a la contraparte."

5. El Juez de Primera de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, Juzgado de Marca Comunitaria, dictó Sentencia con fecha 6 de marzo de 2009, con la siguiente parte dispositiva:



*"FALLO: Que debo desestimar la demanda interpuesta por INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA, contra REYAL URBIS S.A., absolviendo a esta de las pretensiones contra ella formuladas, con imposición de costas a la parte actora.*

*Que debo desestimar la demanda reconvenicional interpuesta por REYAL URBIS S.A. contra el INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA, absolviendo a éste de las pretensiones contra ella formuladas, con imposición de costas a la parte actora reconvenicional."*

### **Tramitación en segunda instancia**

6. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación del Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza.

La resolución de este recurso correspondió a la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria, mediante Sentencia de 21 de octubre de 2009 , cuya parte dispositiva es como sigue:

*"FALLAMOS: Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 1, de fecha seis de marzo de dos mil nueve, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la mencionada resolución con expresa imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada."*

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

7. El procurador D. Juan Teodomiro Navarrete Ruiz, en nombre y representación del "Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza o Hermanitos de María (MARISTAS)", D. Conrado y D. Gumersindo , interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, Tribunal de Marca Comunitaria.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

*"1º) Infracción de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 de la Constitución , por existir defectos en la valoración de la prueba, lo que produce una lesión clara y evidente del derecho a la tutela judicial efectiva que ostenta esta parte."*

El motivo del recurso de casación fue:

*"1º) Infracción por inaplicación de los arts. 8.3 y 34.2.c) de la Ley 17/2001, de Marcas y de los criterios jurisprudenciales que otorgan protección a la marca renombrada más allá del principio de la especialidad, y ello en base a que los hechos notorios no necesitan prueba."*

8. Por Providencia de fecha 18 de diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, tuvo por interpuesto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación mencionados y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

9. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente el "Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza o Hermanitos de María (MARISTAS)", D. Conrado y D. Gumersindo , representados por la procuradora Dª. Cayetana de Zulueta Luchsinger; y como parte recurrida la entidad Reyal Urbis, S.A., representada por la procuradora Dª. Beatriz Ruano Casanova.

10. Esta Sala dictó Auto de fecha 9 de diciembre de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue:

*"1º) ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de "INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA O HERMANITOS DE MARÍA" (MARISTAS), de D. Conrado y D. Gumersindo , contra la Sentencia dictada, con fecha 21 de octubre de 2009, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), en el rollo de apelación nº 409/2009 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 79/2008 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios nº 1 de Madrid.*

*2º) NO ADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL."*

11. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Reyal Urbis, S.A., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

12. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 5 de julio 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. El "Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza" (en adelante, los Hermanos Maristas) es un Instituto autónomo y de Derecho Pontificio, aprobado como tal en 1893, que se dedica fundamentalmente a la enseñanza. Como declara probado la sentencia recurrida, en la actualidad esta Institución religiosa desarrolla su actividad docente y religiosa, con sede propia, en más de 46 ciudades de España, entre ellas Alicante, y en otras más de Europa.

Los Hermanos Maristas son titulares de la marca comunitaria núm. 1778646, para productos y servicios relacionados con la enseñanza y actividades asistenciales, de la clases 9, 16, 41 y 42 del nomenclator internacional. Esta marca comunitaria fue concedida el 3 de agosto de 2001.

La demandada, Reyal Urbis S.A., ha desarrollado una promoción inmobiliaria de 148 viviendas, en un barrio de Alicante, entre las calles Isla de Corfú y Deportista Isabel Fernández, que ha denominado "Residencial Maristas". Esta denominación la ha empleado también en la publicidad de la promoción inmobiliaria.

2. Los Hermanos Maristas ejercitaron en su demanda una pluralidad de acciones de violación de su marca comunitaria núm. 1778646, por el empleo que la demandada estaba realizando del signo distintivo "Maristas". Esta demanda se basaba en la consideración de que su marca era notoria y en el *ius prohibendi* que le reconoce el art. 9.1.c) del Reglamento de la Marca Comunitaria. Las acciones ejercitadas eran de cesación de los actos que violan la marca de la actora, indemnización de daños y perjuicios (2.050.786,27 euros), adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción y publicación de la sentencia a costa de la demandada.

Por su parte, la demandada, además de oponerse, formuló reconvención por la que interesaba la nulidad absoluta de la marca de la actora debido a que carece de distintividad, por su carácter descriptivo y porque se ha convertido en un signo genérico.

3. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, porque entendió que el signo de la actora carece de la consideración de marca notoria y también desestimo la reconvención, al rechazar los motivos o causas de nulidad absoluta invocadas. Esta sentencia de primera instancia tan sólo fue apelada por la actora, por lo que la desestimación de la reconvención devino firme.

En segunda instancia, la Audiencia Provincial desestima la apelación porque entiende que la actora no ha acreditado que su marca sea notoria. Argumenta que, conforme al art. 9.1.c) RMC, el carácter notorio de la marca exige la concurrencia de unos requisitos cuantitativos y de otros cualitativos. La Audiencia concluye que, como los Hermanos Maristas se dedican a la labor docente y tienen sede en 46 ciudades españolas, y otras más europeas, concurre el requisito cuantitativo de la marca notoria. Sin embargo no quedan acreditados los requisitos cualitativos, en concreto el valor económico asociado a la marca, "bien por el alto nivel de calidad de los productos o servicios" identificados con el signo, "bien por las positivas representaciones intangibles o imágenes transmitidas a los adquirentes de los productos o usuarios de los servicios que han sido creadas y mantenidas por el titular de la marca mediante un importante esfuerzo inversor en publicidad". Y concluye que "no estamos ante un conflicto marcario sino ante la utilización sin autorización del nombre de una institución religiosa para fines publicitarios o comerciales, lo cual es objeto de regulación en otro sector del ordenamiento jurídico (Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen)".

4. Contra la sentencia de apelación, la actora interpone un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación. Tan sólo ha sido admitido el segundo, que se articula bajo un sólo motivo que, en realidad, se desarrolla en tres submotivos: i) la infracción de los artículos 8.3 y 34.2.c) de la Ley 17/2001, de marcas, y de los criterios jurisprudenciales en relación con la protección de las marca renombrada más allá del principio de especialidad; ii) la infracción por inaplicación de los criterios jurisprudenciales sobre la confundibilidad de las marcas; y iii) la infracción de la protección reforzada de las marcas fuertes.

En el desarrollo del recurso de casación se impugna que la sentencia recurrida parte de un concepto de marca notoria y, en concreto, de los requisitos necesarios para apreciar que un determinado signo distintivo goza de notoriedad que no se ajusta a la previsión legal y a su interpretación jurisprudencial.

El recurso debe admitirse por las razones que exponemos a continuación.

### Notoriedad de la marca "Maristas"

5. La sentencia recurrida parte de la consideración de que para que pueda apreciarse el carácter notorio de una marca registrada, deben concurrir cumulativamente dos tipos de requisitos: i) unos cuantitativos, que inciden en que la marca comunitaria controvertida sea conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por la marca; y ii) otros cualitativos, relacionados con el valor económico





asociado a la marca, bien por el alto nivel de calidad de los productos o servicios identificados con este signo, bien por las positivas representaciones intangibles o imágenes transmitidas a los adquirentes de los productos o usuarios de los servicios que han sido creadas y mantenidas por el titular de la marca mediante un importante esfuerzo.

La Audiencia expresamente considera probado que la marca "Maristas" es conocida por una parte muy significativa del público interesado en los productos y servicios educativos, por lo que, a su juicio, concurre el requisito cuantitativo de la marca notoria. Pero le niega esta consideración porque los Hermanos Maristas no han practicado "prueba alguna encaminada a acreditar los elementos cualitativos referidos, esto es, la elevada calidad del servicio de educación y de formación que presta ni tampoco se ha aportado prueba alguna del esfuerzo inversor realizado en la promoción de la marca al objeto de transmitir a los usuarios de los servicios unas imágenes positivas".

La sentencia recurrida parte de un postulado erróneo, pues no necesariamente, en todo caso, debe exigirse a la marca, para que goce de la consideración de "notoriamente conocida", que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Como veremos a continuación, lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

6. Conviene recordar que la acción de violación se interpuso al amparo del art. 9.1.c) RMC, que habilita al titular de la marca comunitaria " *para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: (...) c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos* ".

En términos muy similares se refería al alcance de la protección de la marca notoria el art. 5.2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, cuando habilitaba a " *cualquier Estado miembro* " para " *disponer que el titular -de la marca- 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 aquéllos 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* ". En España, esta Directiva fue transpuesta por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, cuyo art. 34.2.c) LM confiere al titular de la marca registrada la facultad de " *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 aquéllos 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* ".

7. El Reglamento comunitario no contiene ninguna definición de marca notoria ni precisa los requisitos que deben concurrir para considerar cuándo una marca comunitaria " *es notoriamente conocida en la Comunidad* ".

Pero el Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas, ha precisado el contenido del concepto "notoriamente conocido". La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto " *supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente* " (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento " *debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca* " (ap. 24). Para ello, " *el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla* " (ap. 25).

De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados.

A este concepto responde la definición contenida en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 2001: " *La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad (...). Cuando*



*la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios ."*

Esta definición está inspirada en la " *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas* ", aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999, conocida como "Recomendación de la OMPI". La letra a) del art 2.1 de esta Recomendación de la OMPI prescribe que " *a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida* ".

La letra b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideración:

*" En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:*

- 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;*
- 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;*
- 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;*
- 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*
- 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;*
- 6. el valor asociado a la marca".*

Es muy significativo que, para evitar equívocos, esta Recomendación de la OMPI, a continuación, en la letra c), advierta que estos factores son " *pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida* ", pero " *no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión* ". Por lo que no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en consideración otros factores distintos.

**8.** El error en que incurre la Audiencia proviene de que integra la doctrina contenida en las reseñadas SSTJUE de 14 de septiembre de 1999 (General Motors ) y de 6 de octubre de 2009 (Pago), que se refieren directamente a cuándo puede considerarse que una marca es "notoriamente conocida", con la doctrina contenida en las SSTJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 ("Intel-CPM "), de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal ), y de 23 de abril de 2009 (Dior), que se refieren al alcance de la protección de la marca notoria más allá del principio de especialidad.

En sentencias anteriores, por ejemplo en la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) se había declarado que "la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. 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". La posterior STJCE de 10 de abril de 2008, asunto C-102/07 (Adidas AG-Marca Mode CV), concretó más en qué debía consistir este vínculo, al afirmar que "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. 41). En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM"), invocada por la Audiencia, concreta un poco más qué se entiende por tal vínculo: primero argumenta que "cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior"; y concluye después que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo" (ap. 60).

Pero, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal), "La existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre" (ap. 37). Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un



aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM"), ap. 28], sin que deban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

Esto último tiene gran relevancia en el presente caso, pues la Audiencia, para exigir la acreditación de un valor económico asociado a la marca (bien por el alto nivel de calidad de los productos o servicios, bien por la imagen positiva transmitida por la marca), se ha guiado por el concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca» -también designado con los términos de «parasitismo» y de free-riding»- contenido en la STJCE 18 de junio de 2009 (L'Oreal): "(d)icho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre" (ap. 41).

Si la infracción de la marca notoria se apoyara en esta ventaja desleal o aprovechamiento indebido de la notoriedad la marca, tendría sentido exigir, como presupuesto esencial para que pueda existir tal aprovechamiento, aquellos requisitos cualitativos que inciden en la calidad de los productos o servicios marcados, o cuando menos en la imagen positiva que proyecta sobre los consumidores.

La falta de acreditación de aquel "valor económico asociado a la marca notoria", podría justificar que la Audiencia no apreciara la infracción de la marca notoria basada en el aprovechamiento indebido de la notoriedad o distintividad de la marca. Pero no impide que la infracción pueda existir por el perjuicio a la notoriedad o distintividad de la marca.

### **Infracción de la marca notoria**

9. En la demanda, se argumentaba que el empleo por la demandada del signo "Residencial Maristas", injustificado y sin autorización de los Hermanos Maristas, titulares de la marca comunitaria "Maristas", no sólo ocasionaba un aprovechamiento indebido de su carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, sino que también ocasionaba un perjuicio para los mismos.

Al margen de los efectos que tenga respecto de las acciones ejercitadas, es posible, una vez casada la sentencia recurrida porque parte de una concepción de la marca notoria no ajustada a las exigencias legales y a su interpretación jurisprudencial, entrar a analizar si el empleo del signo "Residencial Maristas" perjudica el carácter distintivo o la notoriedad de la marca "Maristas".

La reseñada STJCE 18 de junio de 2009 (L'Oreal) explica cuando puede producirse este tipo de perjuicios para la marca notoria:

i) "En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación», dicho perjuicio consiste 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).

ii) "En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, también denominado con los términos «difuminación» o «degradación», tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca" (ap. 40).

La demanda hace referencia a ambos perjuicios. De una parte, aduce que el empleo del signo "Maristas" para una promoción inmobiliaria puede provocar una dilución o debilitamiento de la marca, lo que conlleva una disminución de su potencial publicitario. De otra, alega que ese uso del signo aplicado a una promoción inmobiliaria puede suponer un desprestigio a la imagen social asociada a la marca "Maristas", ya que podría pensarse que los Hermanos Maristas participaban en los beneficios de dicha promoción, a la par que se devaluarían los servicios ofrecidos por la marca comunitaria "Maristas".

Es obvio que si en la actualidad el signo "Maristas" refiere o evoca inmediatamente la actividad docente y religiosa desarrollada por los Hermanos Maristas, su empleo por un tercero para identificar una promoción inmobiliaria es perjudicial para el carácter distintivo de la marca, en la medida en que, si no cesara dicho uso, se diluiría y dejaría de asociarse con carácter exclusivo a la actividad del titular de la marca, esto es, daría





lugar "a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público", en los términos empleados por la STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal), ap. 39.

**10.** La apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC].

**11.** También se solicitó la indemnización de daños y perjuicios, para cuya cuantificación la propia demanda optó por la regla contenida en el art. 43.5 LM (también aplicable por la remisión del art. 101 RMC), que confiere al titular de la marca cuya violación hubiere sido declarada judicialmente el derecho a percibir, en todo caso y sin necesidad de prueba, " *en concepto de daños y perjuicios, el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados* ".

El informe del perito judicial cifra de forma estimativa los ingresos por la comercialización y publicidad de "Residencial Maristas" en 26.187.435 euros, por lo que el 1% es 261.874,35 euros. Como no ha quedado acreditado que el uso del signo "Maristas" haya ocasionado un daño moral, por haber lesionado el prestigio de la institución, no procede completar la indemnización en tal sentido.

Aunque el titular de la marca infringida también tiene derecho a que se incluyan en la indemnización los "gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial" ( art. 43.1 LM ), estos gastos deben acreditarse mínimamente. En nuestro caso, la actora se limitó a solicitarlos y a cuantificarlos de forma estimativamente, sin aportar ninguna justificación, razón por la cual debe desestimarse esta pretensión.

**12.** Aunque en el suplico de la demanda se pedía "la publicación de la sentencia a costa de la demandada mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas", no es posible acceder a esta pretensión porque la demanda no justifica su procedencia.

Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre , "(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".

### Costas

**13.** Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas.

La estimación del recurso de casación ha supuesto la estimación parcial del recurso de apelación, por lo que dejamos sin efecto la condena en costas de la apelación. Y la estimación de la apelación ha supuesto la estimación parcial de la demanda, razón por la cual dejamos sin efecto la condena por las costas generadas en primera instancia por la demanda.

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

### FALLAMOS

ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por "Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza", contra la sentencia dictada por sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, de fecha 21 de octubre de 2009, dictada en el recurso de apelación núm. 409/2009 , que dimana a su vez del juicio ordinario núm. 79/2008, tramitado por el Juzgado Mercantil núm. 1 de Alicante. Casamos la sentencia y en su lugar dictamos otra por la que:

1º Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de "Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza" frente a la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil núm. 1, el 21 de octubre de 2009.

2º Condenamos a la demandada, Reyal Urbis S.A., a cesar en el empleo de la denominación "Maristas" en la promoción inmobiliaria que ha desarrollado en Alicante bajo la indicación "Residencial Maristas"; y a indemnizar a "Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza" en la suma de 261.874,35 euros.

3º Dejamos sin efecto la condena en costas respecto de las generadas en primera instancia por la demanda, sin hacer expresa condena de las costas de apelación.

Tampoco procede hacer expresa condena de las costas del recurso de casación.



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.- José Ramón Ferrándiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Encarnación Roca Trías.- Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Gimeno Bayón 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