



Roj: **STS 2082/2013 - ECLI:ES:TS:2013:2082**

Id Cendoj: **28079110012013100224**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **12/04/2013**

Nº de Recurso: **117/2011**

Nº de Resolución: **228/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP LO 811/2010,**  
**STS 2082/2013,**  
**AATS 6008/2013**

## **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a doce de Abril de dos mil trece.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por doña Consuelo , representada por el Procurador de los Tribunales don José Toledo Sobrón, contra la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil diez, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de La Rioja , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Seis de Logroño. Ante esta Sala compareció el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez, en representación de doña Consuelo , en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Bodegas Valsacro, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Jacobo Gandarillas Martos.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.** Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Logroño, el treinta y uno de enero de dos mil ocho, el Procurador de los Tribunales don José Toledo Sobrón, obrando en representación de doña Consuelo , interpuso demanda de juicio ordinario contra Bodegas Valsacro, SA.

En el escrito de demanda, la representación procesal de doña Consuelo , alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que dicha señora se dedicaba a la producción de vino y era fundadora de Bodegas Valsardo de Peñafiel, SL, sociedad cuyo objeto era la plantación, cultivo, cuidado y explotación de productos agrícolas, especialmente viñedos. Que la mencionada sociedad era titular de las Bodegas Valsardo de Peñafiel, en la vega del río Duratón, en las que se producían vinos con la denominación de origen Ribera de Duero. Que, además, era cotitular de la patente española número 2 251 308, que reivindicaba un método para aumentar el contenido endógeno de trans-resveratro L en el vino. Que doña Consuelo también era titular de la marca española número 2 173 387, denominativa, " Valsardo ", solicitada el nueve de julio de mil novecientos noventa y ocho y concedida el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, para productos de la clase 33, esto es, vinos. Que, así mismo, la referida señora era titular de la marca española número 2 173 386, denominativa, " Bodegas Valsardo de Peñafiel ", solicitada también el nueve de julio de mil novecientos noventa y ocho y concedida el siete de diciembre del mismo año, para servicios de la clase 39, esto es, la distribución de vinos. Añadió que la actividad de la empresa se distinguía en el mercado con la denominación de su producto, " Valsardo ", que había merecido varios premios y era muy conocida.

Alegó que la demandada Bodegas Valsacro, SA había iniciado sus operaciones en mil novecientos noventa y ocho, con la denominación Bodegas Lagar de Baco, SA, pero modificó la misma por la actual, en junio de dos



mil, meses después de la publicación de la concesión de su antes citada marca número 2 173 387, " Valsardo ". Que la actividad a que se dedicaba la sociedad demandada era la elaboración, crianza, envejecimiento y venta de bebidas derivadas de la uva y que elaboraba sus vinos, luego identificados con la marca " Valsacro ", en la localidad riojana de Pradejón.

Afirmó que el ocho de abril de mil novecientos noventa y nueve la demandada solicitó la marca española número 2 226 138, denominativa, "Valsacro", para productos de la clase 33 y que ella se opuso a la concesión, invocando la prioridad de sus marcas números 2 173 387 y 2 173 386, si bien esa oposición fue rechazada, lo mismo que el subsiguiente recurso de alzada. Que, no obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por sentencia de veinticinco de octubre de dos mil tres, declaró el riesgo de confusión alegado por ella y estimó su recurso. Precisó que el recurso de casación contra la referida sentencia, interpuesto por la demandada, Bodegas Valsacro, SL, fue desestimado por el Tribunal Supremo, por sentencia de cuatro de octubre de dos mil siete, de modo que consideraba que la declaración judicial del riesgo de confusión constituía cosa juzgada. Que, además, ese riesgo de confusión entre " Valsardo " y " Valsacro " había sido declarado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior, respecto de las marcas comunitarias números 2 134 393 " V Valsardo ", 3 433 208, " Valsacro ", 3 433 208, denominativa, " Valsacro ", 3 562 642, figurativa, " Valsacro " - con un triángulo en el que aparecen las palabras " Bibi vidi bibi vinci vini Valsacro " -, 3 635 811, figurativa, " Valsacro Dioro ", todas ellas denegadas gracias a su oposición.

También denunció que la demandada utilizaba el término confundible "Valsacro", formando parte de su denominación social, con la que identificaba su actividad y, además, sus productos en el mercado. Afirmó que utilizaba la sociedad demandada, en internet, el nombre de dominio "Valsacro.com". Que, en resumen, esa serie de comportamientos le había producido daños, para cuya reparación integral optaba por reclamar la regalía hipotética, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Precisó que ejercitaba en la demanda las acciones de infracción de sus derechos de marcas, prevista en los artículos 34 y 40, en relación con el 6.1.b), de la misma Ley; la de indemnización de daños y perjuicios, incluidos los morales; la de modificación de la denominación social de la demandada; y la de nulidad de las marcas 2 272 898 y 2 566 270, por infracción de la prohibición relativa del artículo 6, apartado 1, letra b).

Finalmente, en el suplico de la demanda la representación procesal de doña Consuelo interesó, del Juzgado de Primera Instancia competente de Logroño, una sentencia que " 1º.- Declare: a) Que la demandante doña Consuelo ostenta frente a la entidad demandada Bodegas Valsacro, SA un derecho de propiedad industrial preferente sobre las marcas españolas 2 173 386 <Bodegas Valsardo de Peñafiel> en clase 39, para distinguir servicios de distribución de vino y 2 173 387 <Valsardo> en clase 33, para distinguir vino. b) Que existe un riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, entre los distintivos <Valsardo> y <Valsacro> que hace imposible su convivencia pacífica en el sector del vino. c) Que el uso del signo <Valsacro> por Bodegas Valsacro, SA como razón social para intervenir en el tráfico mercantil y para la explotación de su Bodega y comercialización de vino, representa una infracción de los derechos de propiedad industrial prioritarios de la demandante. d) Que el uso del signo <Valsacro> por Bodegas Valsacro, SA para identificar el vino que comercializa en el mercado, representa así mismo una infracción de los derechos de propiedad industrial prioritarios de la demandante. e) Que la solicitud, uso y registro por parte de la entidad demandada Bodegas Valsacro, SA de las marcas españolas 2 272 898 <Valsacro bibi vidi vinci vini Valsacro> y 2 566 270 <Valsacro Diodoro> en la clase 33, constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial prioritarios de la actora, debido a su evidente confusión, por lo que deben ser anuladas. f) Que la solicitud, uso y registro por parte de la entidad demandada Bodegas Valsacro, SA del nombre de dominio Valsacro.com que usa como identificación de su página web www.valsacro.com, y para publicitarse en internet constituye igualmente una infracción de los derechos de propiedad industrial prioritarios de la actora. e) Que, como consecuencia de lo anterior, la infracción de los derechos de propiedad industrial prioritarios de doña Consuelo le ha ocasionado unos daños y perjuicios, económicos y morales, que deben ser indemnizados por la entidad demandada. 2º.- Ordene: La cancelación registral de las marcas españolas 2 272 898 <Valsacro bibi vidi vinci vini Valsacro> y 2 566 270 <Valsacro Diodoro> en la clase 33 mediante la remisión del oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas. 3º.- Condene a la compañía demandada: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) A modificar su razón social Bodegas Valsacro, SA, sustituyendo el término <Valsacro> por otro que no se confunda con los derechos anteriores de la demandante. c) A cesar en el uso del signo <Valsacro> como razón social y a prohibirle su uso, debiendo retirar del mercado cualquier documento mercantil o publicitario, en papel o internet, en el que se consigne la razón social Bodegas Valsacro, SA, lo cual deberá acreditar fehacientemente dentro del plazo que prudencialmente le conceda el Juzgado al efecto. d) A cesar en el uso del signo <Valsacro> para comercializar vinos de la clase 33 y a prohibirle su uso, incluyendo la solicitud de marcas que reproduzcan ese vocablo o cualesquiera otros que sean confundibles con las marcas <Valsardo>. e) A cesar en el uso del nombre de dominio Valsacro.com para lo cual deberá ordenarse a la entidad demandada que lo cancele, cesación que deberá incluir la prohibición de



uso del signo <Valsacro>, tanto en su página web como en cualquier otro medio de redes telemáticas. f) A retirar del mercado para su destrucción cualquier medio en el que se consigne el signo <Valsacro>, incluyendo a título enunciativo, rótulos, etiquetas, facturas, albaranes, tarjetas de visita, publicidad, su página en Internet, etc., lo cual deberá acreditar fehacientemente dentro del plazo que prudencialmente le conceda el Juzgado al efecto. g) A indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios causados en la cuantía que se fije en sentencia o en su ejecución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2.b) de la Ley 17/2001, de marcas y que provisionalmente se cifran en la cantidad de ciento noventa y cuatro mil seiscientos treinta y un euros con ochenta y cinco céntimos (194 631,85 €). h) A indemnizar a la demandante por los daños morales causados como consecuencia de la infracción y que se cuantifican en mil euros (1 000 €). todo ello con imposición a la demandada de las costas causadas".

**SEGUNDO.** La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Seis de Logroño, que la admitió a trámite, por auto de diez de abril de dos mil ocho, conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 132/2008.

Bodegas Valsacro, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel José Marañón Gómez, el cual, en ejercicio de tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de Bodegas Valsacro, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que se había constituido el cinco de enero de mil novecientos noventa y ocho, por los hermanos señores Juan Pablo y que era la cuarta generación de viticultores y bodegueros. Que, por lo tanto, existía como sociedad diez meses antes de que la demandante constituyera Bodegas Valsardo, SA y se le concedieran las marcas mencionadas en la demanda.

Que distinguía sus vinos en el mercado con el signo " *Bibi vidi bibi vinci vini Valsacro* ", desde el año mil novecientos noventa y nueve y que, en todo caso, comercializaba sus vinos con unas marcas que habían sido registradas previamente.

Opuso la caducidad por tolerancia al éxito de la acción de nulidad, de acuerdo con el artículo 52, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, dado que la demandante, ante la desestimación de sus oposiciones y recursos de alzada contra la concesión de sus marcas, renunció a acudir a la vía contenciosa administrativa y dejó pasar un largo tiempo de coexistencia de los signos. También opuso la prescripción extintiva de la acción de violación ejercitada en la demanda, de conformidad con el artículo 45 la misma Ley.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Bodegas Valsacro, SA interesó del Juzgado de Primera Instancia número Seis de Logroño una " *sentencia desestimando íntegramente la demanda la demanda de contrario y todos los pedimentos contenidos en la misma; todo ello con expresa imposición de todas las costas que se causen en el presente procedimiento a la parte demandante* ".

**TERCERO.** El Juzgado de Primera Instancia número Seis de Logroño, celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, dictó sentencia, con fecha doce de enero de dos mil nueve, con la siguiente parte dispositiva: "*Fallo. Que, estimando sustancialmente la demanda en nombre y representación de doña Consuelo y declarar: 1) Que doña Consuelo ostenta frente a Bodegas Valsacro, SA un derecho de propiedad industrial preferente sobre las marcas españolas 2 173 386 <Bodegas Valsardo de Peñafiel>, clase 39, para distinguir servicios de distribución de vino, y 2 173 387, <Valsardo>, clase 33, para distinguir vino. Que existe un riesgo de confusión entre las marcas <Valsardo> titularidad de la actora y las marcas españolas 2 566 270 <Valsacro Dioro> y 2 272 898 <Valsacro bibi vidi bibi vinci vini Valsacro> para identificar vino. 3) Que el uso del signo <Valsacro> por <Bodegas Valsacro, SA> como razón social para intervenir en el tráfico mercantil y para la explotación de su bodega y comercialización de vino, constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial prioritarios de la demandantes. En consecuencia, condenar a Bodegas Valsacro, SA a estar y pasar por dicha declaración y a: 1) Declarar la nulidad de las marcas españolas 2 566 270 <Valsacro Dioro> y 2 272 898 <Valsacro bibi vidi bibi vinci Valsacro>, clase 33, y su cancelación registral. 2) Modificar su razón social <Bodegas Valsacro, SA, sustituyéndola por otra que no contenga el término <Valsacro> o nombre confundible o asociable con el mismo, así como su inscripción en el Registro Mercantil, con el apercibimiento de que de no verificarlo e inscribirlo en el término de un año la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de la indemnización coercitiva que pueda fijarse en un importe de hasta seiscientos euros (600 €) al día. 3) A cesar en el uso del signo <Valsacro> como razón social, debiendo retirar del mercado cualquier tipo de documento mercantil y publicitario en el que se consigne como denominación social <Bodegas Valsacro, SA. 4) A cesar en el uso de las marcas <Valsacro Dioro>, <Valsacro bibi vidi bibi vinci Valsacro> para comercializar vinos, y retirar del mercado cualquier medio en que se consignen tales marcas. 5) A cesar en el uso del nombre de dominio Valsacro. com con cancelación del mismo y prohibición de su uso en lo sucesivo. 6) A resarcir a la parte actora por los daños y perjuicios causados por un importe de cuarenta y un mil trescientos setenta y seis euros con*



cincuenta y un céntimos (41 376,56 €). Y todo ello con imposición a la parte demandada de las costas del presente procedimiento ".

**CUARTO** . Las representaciones procesales de Bodegas Valsacro, SA y de doña Consuelo interpusieron sendos recursos de apelación contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Seis de Logroño, de doce de enero de dos mil nueve .

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de la Rioja, en la que se turnaron a la Sección Primera de la misma, que tramitó el recurso de apelación, con el número de rollo 161/2009, y dictó sentencia con fecha cuatro de octubre de dos mil diez, con la siguientes parte dispositiva: *"Fallamos. Debemos estimar y estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por representación procesal de mercantil Bodegas Valsacro, SA contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Seis, número 2/2009, de 12 de enero, y, en consecuencia, revocamos en parte la expresada resolución en el particular de dejar sin efecto la modificación de la razón social Bodegas Valsacro, SA acordada, y reducir la indemnización que por daños y perjuicios que deberá abonar a la actora en los términos establecidos en el fundamento de derecho cuarto de esta resolución, confirmándose el resto de sus pronunciamientos. Asimismo, debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación formulado por la representación procesal de doña Consuelo contra la expresada resolución. No se hace imposición de costas las devengadas en esta alzada, ni en la instancia "*.

**QUINTO** . La representación procesal de doña Consuelo preparó en interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de la Rioja de cuatro de octubre de dos mil diez .

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veinticinco de octubre de dos mil once , decidió: "1º) Inadmitir los motivos primero y segundo del recurso extraordinario por infracción procesal y tercero del recurso de casación interpuestos por la representación procesal de doña Consuelo , contra la sentencia dictada, con fecha cuatro de octubre de dos mil diez por la Audiencia Provincial de La Rioja (Sección Primera), en el rollo de apelación número 161/2009 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 132/2008, del Juzgado de Primera Instancia número Seis de Logroño. 2º) Admitir el motivo primero del recurso de casación y el motivo tercero del recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de doña Consuelo ".

**SEXTO**. El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de doña Consuelo , contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de la Rioja de cuatro de octubre de dos mil diez , se compone de un único motivo admitido - el tercero -, en el que la recurrente, con apoyo en el artículo 469, apartado 1, ordinal segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

**TERCERO**. La infracción del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

**SÉPTIMO**. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de doña Consuelo , contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de la Rioja, de cuatro de octubre de dos mil diez , se compone, como se ha expuesto, de un único motivo admitido - el primero -. En él la recurrente, con apoyo en el artículo 477, apartado 2, ordinal tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

**TERCERO**. La infracción de los artículos 9, apartado 1, letra d ), y 87, así como de las disposiciones adicionales decimocuarta y decimoséptima de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

**OCTAVO**. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Jacobo Gandarillas Martos, en nombre y representación de Bodegas Valsacro, SA, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

**NOVENO**. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el trece de marzo dos mil trece, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO. Resumen de los antecedentes.

I. Doña Consuelo interpuso la demanda como titular de dos marcas españolas, las números 2 173 387 y 2 173 386, ambas denominativas - formadas, la primera, por la palabra "Valsardo " y, la segunda, por los términos " Bodegas Valsardo de Peñafiel "-. Las había solicitado el nueve de julio de mil novecientos noventa y ocho y le fueron concedidas, respectivamente, el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve y el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, para diferenciar, aquella, productos de la clase 33 - vinos - y, ésta, servicios de la 39 - distribución de vinos -.



La demandante es, además, socia fundadora de Bodegas Valsardo de Peñafiel, SL, titular de unas bodegas establecidas en dicha población, en las que produce vino con la denominación de origen " *Ribera de Duero* ". El referido producto es vendido en el mercado con la marca " *Valsardo* ". Y los servicios de distribución prestados con la marca " *Bodegas Valsardo de Peñafiel* ", antes mencionadas.

La demandada, Bodegas Valsacro, SA, fue constituida, el cinco de enero de mil novecientos noventa y ocho, con la denominación Bodegas Lagar de Baco, SA, la cual fue cambiada por la actual, en junio de dos mil.

Se dedica a la elaboración de vino, en el término de Pradejón, con la denominación de origen " *La Rioja* ", así como a la venta del producto que está diferenciado por sus marcas españolas números 2 566 270, denominativa - " *Valsacro Dioro* " -, solicitada el veintisiete de julio de dos mil cuatro y concedida el veintisiete de julio del propio año, para diferenciar productos de la clase 33; y 2 272 898, mixta - " *Valsacro* " con una figura geométrica y las palabras " *bibi vidi bibi vinci* " -, solicitada el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve y concedida el veinte de octubre de dos mil, para diferenciar productos de la misma clase.

II. En el escrito de demanda, rector del proceso del que derivan los recursos que hemos de decidir, doña Consuelo alegó que el registro de las marcas números 2 272 898 y 2 566 270, a nombre de Bodegas Valsacro, SA, había infringido la prohibición relativa establecida en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. También alegó que el uso por la demandada de su denominación social, en cuanto incluía el término " *Valsacro* ", constituía, por generar riesgo de confusión, una invasión del ámbito de exclusión que le había sido reconocido como titular de las marcas 2 173 387 y 2 173 386. Y que lo propio sucedía con la utilización por Bodegas Valsacro, SA del nombre de dominio formado por las palabras " *valsacro.com* ", que le había sido asignado.

Sobre estas alegaciones ejercitó doña Consuelo las acciones de nulidad de las dos marcas de Bodegas Valsacro, SA - las números 2 272 898 y 2 566 270 - y las de condena a modificar su denominación social - eliminando de ella el término " *Valsacro* " -, a cesar en el uso del nombre de dominio antes referido, así como a indemnizarle en los daños producidos con tales comportamientos.

Se basó la demanda en los artículos 52, apartado 1, 34 y 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, así como en las disposiciones adicionales decimocuarta y decimoséptima de la misma Ley.

III. En la primera instancia fueron estimadas las acciones de violación de las marcas números 2 173 387 y 2 173 386 -; la de condena de Bodegas Valsacro, SA a eliminar de su denominación social la palabra " *Valsacro* "; la de nulidad de las marcas números 2 272 898 y 2 566 270; y la de condena de la demandada a cesar en el uso del nombre de dominio *www.valsacro.com* - con indemnización de los daños causados -.

Consideró el Juzgado de Primera Instancia que existía riesgo de confusión entre los términos " *Valsardo* " y " *Valsacro* ", predominantes en los respectivos signos compuestos.

El Tribunal de apelación estimó en parte el recurso de la demandada y - además de reducir la cuantía de la indemnización que quedaba a su cargo - dejó sin efecto la condena de la misma al cambio de la denominación social, por considerar que no existía riesgo de confusión entre ella y las marcas de la demandante, dados " *los ámbitos distintos en que se mueven los signos distintivos y las denominaciones sociales* " y la fuerza diferenciadora de las indicaciones geográficas " *Ribera del Duero* " y " *Rioja* ", con las que se vendían los respectivos productos en el mercado.

Contra la sentencia de segunda instancia interpuso doña Consuelo recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación. Lo hizo por diversos motivos, pero de ellos sólo fueron admitidos uno por cada recurso.

## **I. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE LA DEMANDANTE.**

### **SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del único motivo admitido.**

Denuncia doña Consuelo, con apoyo en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción del artículo 222 de la misma Ley. En el enunciado del motivo no identificó la recurrente el apartado del artículo al que se refería, pero al explicar su justificación lo hizo expresamente al número 1.

Encuentra el motivo su explicación en una sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya firme, que estimó el recurso que la propia doña Consuelo interpuso contra la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de registrar, para diferenciar productos de la clase 33, otra marca - distinta de las que han sido anuladas por la sentencia aquí recurrida - a nombre de Bodegas Valsacro, SA; en concreto, la número 2 226 138, denominativa, formada por la palabra " *Valsacro* ". Entendió dicho Tribunal, en contra de la oficina registradora, que existía riesgo de confusión por la coexistencia de la misma con las de la entonces recurrente.



Sostiene ahora ésta, en el motivo que se examina, que, al haber ganado firmeza la mencionada sentencia, la incompatibilidad de los términos "Valsacro" y "Valsardo" no podía ser de nuevo discutida, aunque fuera en un proceso civil; y, menos, negada, cual había hecho el Tribunal de apelación en la sentencia ahora recurrida, como resultado de confrontar sus marcas con la denominación social de la demandada.

### **TERCERO. Desestimación del motivo.**

Establece el artículo 53 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que no se puede demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo.

De conformidad con dicha norma y con las que regulan en general la "res iudicata", carece de justificación invocar el efecto negativo o excluyente de la misma - al que se refiere el artículo 222, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señalado en el motivo, como se dijo - respecto de una sentencia dictada por órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, cuando en el posterior proceso civil la declaración de nulidad se pretende de unos signos distintos del que fue impugnado en aquella precedente vía, como es el caso.

Y tampoco produce la sentencia que estimó el recurso contencioso administrativo de doña Consuelo el efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada - al que parece también referirse el motivo -, respecto del riesgo de confusión derivado de la coexistencia de los términos "Valsacro" y "Valsardo", dado que, en el primer proceso, se afirmó dicho riesgo en relación con dos marcas y, en éste segundo, se trata de determinar si existe entre una marca y una denominación social, para lo que hay que aplicar criterios y normas distintas, que excluyen la conexidad base del antecedente lógico que determina aquel efecto.

A lo expuesto para explicar la desestimación del motivo, hay que añadir, a mayor abundamiento, que no sería necesario remontarse a la sentencia del mencionado órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa para tener por juzgado que el uso de los términos "Valsardo" y "Valsacro" genera riesgo de confusión, en cuanto componentes de dos marcas de distintos titulares, ya que lo ha afirmado el propio Tribunal de apelación en la sentencia que doña Consuelo ha impugnado, en unos pronunciamientos que ninguna de las partes ha recurrido.

## **II. RECURSO DE CASACIÓN DE LA DEMANDANTE.**

### **CUARTO. Enunciado y fundamento del único motivo admitido.**

Denuncia doña Consuelo la infracción de las normas de los artículos 9, apartado 1, letra d), y 87 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, así como de las disposiciones adicionales decimocuarta y decimosexta de la misma Ley.

Afirma la recurrente que la coexistencia de marcas - que sirven para identificar el origen empresarial de los productos o servicios - y denominaciones sociales - que sirven para identificar o individualizar a entes societarios -, puede generar en el mercado riesgo de confusión, contra el que el titular de aquellas, de ser prioritarias, está facultado para reaccionar, en defensa de su derecho de exclusión.

Añade que el Tribunal de apelación, al haber basado su decisión desestimatoria de la condena de la demandada al cambio de su denominación en la negación de toda posibilidad del riesgo de confusión, por razón de los "ámbitos distintos en que se mueven los signos distintivos y las denominaciones sociales", se había alejado de la recta interpretación de los preceptos señalados en el motivo, así como de la jurisprudencia sentada en las sentencias 485/2004, de 27 de mayo, 476/2006, de 18 de mayo, y 632/2008, de 4 de julio.

### **QUINTO. Identificación del ámbito objetivo del recurso de casación.**

I. Para fijar los perfiles de la cuestión planteada con el recurso de casación hay que indicar, en primer término, que no consta se hubiera planteado en el proceso - y menos decidido en las instancias - debate sobre si concurría o no en el caso la limitación del derecho conferido por la marca que establece el artículo 37, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - en relación con el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 -.

En todo caso, a dicha adyacente cuestión se había referido nuestra sentencia número 916/2011, de 21 de diciembre - con apoyo en las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de noviembre de 2004 (C-245/2002) y 11 de septiembre de 2007 (C-17/2006) -. En ella, destacamos que, supuesto que las mencionadas normas no se refieren sólo al uso de los nombres de las personas físicas - sentencia del mismo Tribunal de 11 de septiembre de 2007 (C-17/2006) - había que estar a la utilización que de su denominación social hiciera la supuesta infractora, para conocer si la misma es o no, en cada caso, "conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial" - a lo que los artículos 37, letra a), de la Ley 17/2001, y 6, apartado 1,



de la Directiva 89/104/CEE condicionan la operatividad del límite -. Añadimos que, para ello, ha de tenerse en cuenta - según la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007 (C-17/2006) - " *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* " .

II. En el concreto conflicto entre marca y denominación social a que se refiere el recurso, tienen la condición de signos anteriores las marcas de la ahora recurrente - " *Valsardo* " y " *Bodegas Valsardo de Peñafiel* " -, ya que la sociedad demandada, pese a que fue constituida antes, modificó su denominación, incluyendo en ella el término " *Valsacro* " , con posterioridad a la concesión de los signos de su contraria.

Por esa razón, ninguna referencia especial haremos al artículo 9, apartado 1, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , ya que el mismo contempla precisamente un supuesto diverso del planteado.

III. Finalmente, para delimitar el ámbito objetivo de la casación, debemos recordar - con las sentencias 1017/2007, de 5 de octubre , 119/2010, de 18 de marzo , y 916/2011, de 21 de diciembre , así como con las que en ellas se citan - que " *la distinción entre juicios de hecho, regidos por las normas de evaluación de la prueba, y otros juicios de valor que, a partir de lo probado, permiten afirmar su identidad con la proposición que, como supuesto fáctico, se enuncia en la norma aplicable, tiene un particular interés a efectos de este recurso extraordinario, que no posibilita revisar la prueba [...], pero sí la corrección de la subsunción de los hechos probados bajo conceptos jurídicos indeterminados - algunos meramente intermedios o instrumentales -, como ha declarado esta Sala en relación, entre otros casos, con el riesgo de confusión [...]* " .

Señaló la mencionada sentencia 916/2011 que es regla procesal, tradicionalmente respetada, la que rechaza que el recurso de casación se utilice como instrumento para abrir una tercera instancia y, al fin, para revisar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de la segunda. Responde dicha regla a que la función del recurso no es otra que la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho, pero no a la reconstruida por la parte recurrente, sino a la que hubiera declarado probada la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración, por el Tribunal que la dictó, de los medios de prueba practicados en el proceso - sentencias 153/2.010, de 16 de marzo , 142/2010, de 22 de marzo , y las que en ellas se citan, entre otras muchas - .

No obstante, los hechos, necesitados de prueba para ser considerados como efectivamente acaecidos, constituyen el enunciado de las normas que a ellos vinculan la consecuencia jurídica, de manera que los efectivamente sucedidos, además de reconstruidos o fijados en el proceso, tienen que ser puestos en relación con la norma de la que constituyen supuesto, con el fin de identificar su significación jurídica y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes desde tal punto de vista.

Ello impone someter los hechos declarados probados, intocables en casación, a determinados juicios de valor, que aportan los criterios adecuados para su subsunción bajo el supuesto de la norma de que se trata y cuyo control no queda fuera de este recurso extraordinario.

Examinaremos, por lo tanto, la corrección de los criterios aplicados por el Tribunal de apelación para negar el riesgo de confusión entre las marcas de la demandante y la denominación de la sociedad demandada.

#### **SEXTO. Estimación del motivo.**

I. Ha precisado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 11 de septiembre de 2007 (C-17/2006) , que el uso ilícito al que se refiere el artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , es aquel que tiene como fin distinguir productos o servicios. Lo mismo cabe decir en la interpretación del artículo 34, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre . E igual calificación de infractor merece, por extensión - artículo 87, apartado 3, de la misma Ley -, el uso de un signo no como marca, pero sí como nombre comercial, esto es, para distinguir una empresa en el tráfico mercantil.

Ello supuesto, una denominación social, en cuanto sirve para individualizar a una sociedad en su actuación en el tráfico jurídico, no está regulada en el ordenamiento como signo de identificación en el mercado del origen empresarial de productos o servicios - función que corresponde a las marcas - ni para individualizar a una empresa en el tráfico mercantil, a fin de distinguirla de las que desarrollan actividades idénticas o similares - función que se atribuye a los nombres comerciales - .

Sin embargo, una cosa es que la finalidad a la que sirve la denominación social sea la expuesta y otra distinta que no pueda ser utilizada en el mercado como marca o nombre comercial.

Al primer tipo de uso se refirió la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007 (C- 17/2006) , con la afirmación de que 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).*

Al segundo lo hizo nuestra sentencia número 476/2006, de 18 de mayo , según la que " *la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación [...]* ", de modo que, 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 ". Y, también, la sentencia 485/2004, de 27 de mayo , que señaló que la denominación social se usa " *en no pocas ocasiones [...] en el mercado* ", como " *acontece 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 ambos supuestos, la sentencia 632/2008, de 4 de julio , 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* " .

II. El Tribunal de apelación no siguió la expuesta doctrina, sino que se limitó a afirmar, 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. En definitiva, basó su decisión en aquella afirmación y en el efecto supuestamente excluyente de todo riesgo de confusión derivado del empleo - en una de las marcas de la demandante - de la palabra " *Peñañiel, que hace referencia a una localización geográfica correspondiente a la denominación de origen del vino que comercializa - Ribera de Duero - y que sirve claramente para distinguirlo del ámbito geográfico de origen del vino comercializado por la demandada - denominación Rioja -* " .

Tales criterios no pueden ser considerados adecuados para decidir la cuestión que se planteó en la segunda instancia. El primero de ellos no puede ser más que el postulado inicial de un juicio de valor, que, sin embargo, no aparece completado - para reafirmarlo o corregirlo - por las circunstancias del caso, cual si las mismas no importaran y fuera un axioma o verdad evidente que la denominación social exclusivamente cumple, porque no cabe otra posibilidad, funciones de identificación de las sociedades en el tráfico jurídico.

El segundo de los criterios empleados en el razonamiento prescinde de que el derecho sobre la marca también resulta lesionado en caso de riesgo de asociación - al que se refieren los artículos 34, apartado 2, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 -, en la medida en que delimita el alcance del riesgo de confusión - sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/1995) - y puede existir entre productores de vino con distintas denominaciones de origen.

Procede, por lo expuesto, estimar el recurso de casación y que decidamos el conflicto como Tribunal de instancia.

#### **SÉPTIMO. El uso de la denominación social como nombre comercial.**

En la sentencia de primera instancia se afirma, en relación con las circunstancias probadas en el proceso, la realidad del riesgo de confusión a que se refiere el motivo, a causa de la utilización por la demandada de su denominación social con fines distintivos, no ya de la sociedad en el tráfico jurídico, sino de la propia empresa en el mercado del vino, con la consecuencia de establecer un vínculo entre ella y los productos que la misma comercializa.

Esa es, realmente, la conclusión que se obtiene de los documentos oportunamente aportados a las actuaciones. De ellos resulta que la demandada utiliza su denominación social como nombre comercial y que establece, mediante la publicidad, un vínculo entre ella y los productos que elabora y vende.

Se cumple, por lo tanto, el tipo de uso infractor a que se refieren los artículos 34 de la Ley 17/2001 y 5 de la Directiva 89/104/C , desde el momento en que hay un razonable riesgo de que el público al que se destinan los respectivos productos entienda, erróneamente, que existe un vínculo entre ambas empresas y, por derivación, entre los productos de una y otra.

Por otro lado, no se advierte razón para aplicar el límite previsto en los artículos 37, letra a), y 6, apartado 1, respectivamente, de los dos mencionados textos, dado que no puede ser considerada una práctica leal en materia comercial la utilización de la propia denominación como signo confundible con los que diferencian los productos y servicios de una competidora.

#### **OCTAVO. Régimen de las costas.**





En aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las costas del recurso extraordinario por infracción procesal han de quedar a cargo de doña Consuelo , ya que ha sido desestimado.

Por el contrario, las del recurso de casación las debe pagar Bodegas Valsacro, SA, dada la estimación del mismo.

Sobre las costas de las dos instancias no procede modificar el pronunciamiento de la sentencia recurrida.

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

## FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, por doña Consuelo , contra la sentencia dictada en fecha cuatro de octubre de dos mil diez, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de La Rioja .

Las costas de dicho recurso las imponemos a la recurrente.

Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por doña Consuelo , contra la sentencia dictada en fecha cuatro de octubre de dos mil diez, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de La Rioja .

Sobre las costas de dicho recurso no procede un pronunciamiento de condena.

Con desestimación, en parte, del recurso de apelación interpuesto por Bodegas Valsacro, SA contra la sentencia dictada, el doce de enero de dos mil nueve, por el Juzgado de Primera Instancia número Seis de Logroño , en el juicio ordinario número 132/2008, modificamos la sentencia recurrida en casación en el sentido de casar el pronunciamiento por el que deja sin efecto la condena de Bodegas Valsacro, SA a cambiar su denominación social, en lugar del cual decidimos mantener el pronunciamiento de condena contenido en el apartado 2) del fallo de la sentencia de primera instancia, conforme al que la sociedad demandada fue y sigue condenada a " *modificar su razón social Bodegas Valsacro, SA, sustituyéndola por otra que no contenga el término <Valsacro> o nombre confundible o asociable con el mismo, así como su inscripción en el Registro Mercantil, con el apercibimiento de que, de no verificarlo e inscribirlo en el término de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador mercantil de oficio a practicar la cancelación y sin perjuicio de la indemnización coercitiva que pueda fijarse en un importe de hasta seiscientos euros al día*".

Sobre las costas de las dos instancias no procede un pronunciamiento de condena.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

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.-Ignacio Sancho Gargallo.-Rafael Saraza Jimena.-Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, 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.