



Roj: **STS 516/2016 - ECLI:ES:TS:2016:516**

Id Cendoj: **28079110012016100067**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **19/02/2016**

Nº de Recurso: **2716/2013**

Nº de Resolución: **98/2016**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **PEDRO JOSE VELA TORRES**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP M 15638/2013,**  
**STS 516/2016**

## **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Febrero de dos mil dieciséis.

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por "Calzados Fernando García, S.L", representada por el procurador D. Jacobo García García, bajo la dirección letrada de D. Emilio Zurro Fuente, contra la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2013 por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 325/2012, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 879/2010, del Juzgado Mercantil n.º 9 de Madrid: Sobre Propiedad Industrial, marcas. Ha sido parte recurrida **Maherlo Ibérica**, S.L., representada por el procurador D. Evencio Conde de Gregorio y bajo la dirección letrada de D. Antonio Fagundo Hermoso.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Tramitación en primera instancia.

1.- El procurador D. Evencio Conde de Gregorio, en nombre y representación de **Maherlo Ibérica**, S.L, interpuso demanda de juicio ordinario contra Calzados Fernando García, S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia por la que se declare:

«1. Que el uso que realiza la demandada de los términos MASALTOS y MASALTOS.COM para ofrecer calzado que aumenta la estatura, es constitutivo de infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora dimanante de las marcas nacionales número 2.832.902 y 2.886.857.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la demandada, CALZADOS FERNANDO GARCÍA, S.L., a:

a. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b. A cesar en dichos actos de infracción de derechos de propiedad industrial.

c. A retirar del tráfico económico y de la publicidad cualquier mención a los vocablos MASALTOS y MASALTOS.COM, y a destruir a su costa los soportes en los que los mismos se haya materializado.

d. Se prohíba a la demandada el uso del nombre de dominio *www.hombresmasaltos.com* o cualquier otro que contenga los términos MASALTOS y MASALTOS.COM, así como a suprimir los referidos términos de su website *www.hiplus.es*.

e. A pagar a la actora, en concepto de reparación de los perjuicios irrogados a **Maherlo Ibérica**, S.L., por la infracción a que se refieren los anteriores pedimentos, el 1% de la cifra de negocios realizada por la infractora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.5 LM.



f. A pagar a la actora, acumulativamente, la cantidad que se concrete y resulte como importe de los referidos perjuicios, en el período de prueba, sobre las bases alternativas que se han consignado en la presente demanda, como consecuencia de la violación del derecho de la titular de la marca registrada, según dispone el artículo 43.2.b) LM , vía por la que esta parte ha optado.

g. Al pago de multas coercitivas de 600 euros diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de las anteriores peticiones hasta que se produzca la cesación definitiva de la infracción, de conformidad con el artículo 44 LM .

h. Al pago de las costas procesales causadas en este procedimiento.»

2.- La demanda fue presentada el 28 de septiembre de 2010 y repartida al Juzgado de lo mercantil n.º 9 de Madrid, fue registrada con el núm. 879/2010 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

Con fecha 25 de noviembre de 2010, la representación de la actora presentó escrito de ampliación de la demanda en el que solicitaba « [...]se declare la vulneración de la marca nacional n.º 2.832.902 "MASALTOS" y se condene a la demandada a la prohibición absoluta de uso de la marca nacional n.º 2.832.902 "MASALTOS", obligándola a retirar el término "MASALTOS" del código fuente de la web *www.hiplus.com* , con los demás efectos legales que de la presente ampliación se deriven.»

3.- El procurador D. Jacobo García García, en representación de Calzados Fernando García, S.L., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba la desestimación de la demanda con imposición de costas al actor de la demanda.

Asimismo formulaba demanda reconvenicional en la que solicitaba:

«[...] dicte sentencia estimatoria de la demanda reconvenicional y en su virtud:

1.- declare nulas las marcas "masaltos.com" concedida el 3 de febrero de 2009 con el n.º 2.832.902 para las clases 18 y 25 y "masaltos" el 19 de noviembre de 2009 con el n.º 2.886.857 para las clases 18,25 y 35, propiedad de la mercantil **MAHERLO IBERICA SL**

2.- Acuerde la cancelación de las mencionadas inscripciones a cuyo fin diríjase oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que acuerde la cancelación de las mencionadas marcas españolas.

2.- Con imposición de costas al actor.»

4.- Conferido traslado de la reconvenición, el procurador D. Evencio Conde de Gregorio, en representación de **Maherlo Ibérica**, S.L. presentó escrito de contestación en el que solicitaba «[...] se sirva dictar sentencia por la que se desestime íntegramente la reconvenición interpuesta por CALZADOS FERNANDO GARCÍA, S.L., contra mi mandante, con expresa imposición de costas a la parte reconviniente.»

5.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Madrid dictó sentencia de fecha 22 de diciembre de 2011 , con la siguiente parte dispositiva:

«CON ESTIMACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR **MAHERLO IBERICA S.L.** CONTRA CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L, SOBRE ACCIÓN POR INFRACCIÓN DEL DERECHO EXCLUSIVO DE MARCAS DEBO EFECTUAR LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS:

1. Que el uso que realiza la demandada de los términos MASALTOS y MASALTOS.COM para ofrecer calzado que aumenta la estatura, es constitutivo de infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora dimanante de las marcas nacionales número 2.832.902 y 2.886.857.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condena a la demandada, CALZADOS FERNANDO GARCÍA, S.L.:

a) Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b) A cesar en dichos actos de infracción de derechos de propiedad industrial.

c) A retirar del tráfico económico y de la publicidad cualquier mención a los vocablos MASALTOS y MASALTOS.COM, sin perjuicio de poder utilizar la expresión "más alto" o "más altos" y a destruir a su costa los soportes en los que los mismos se haya materializado.

d) A pagar a la actora, en concepto de reparación de los perjuicios irrogados a **Maherlo Ibérica**, S.L., por la infracción a que se refieren los anteriores pedimentos, el 1% de la cifra de negocios realizada por la infractora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.5 LM , concretada en 6.059,25 euros.



e) Al pago de multas coercitivas de 600 euros diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de las anteriores peticiones hasta que se produzca la cesación definitiva de la infracción, de conformidad con el artículo 44 LM .

f) Desestimar el resto de pretensiones ejercitadas en la presente Litis, absolviendo de condena a la indemnización de los daños y perjuicios distintos de los anteriores solicitada por la actora, desestimando igual el resto de pretensiones ejercitadas.

En materia de costas no cabe hacer especial pronunciamiento.

»DESESTIMANDO LA DEMANDA RECONVENCIONAL FORMULADA POR CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L FRENTE A **MAHERLO IBERICA** S.L, DECLARO NO HABER LUGAR A LA NULIDAD DE LAS MARCAS "MASALTOS" Y "MASALTOS.COM", IMPONIENDO A LA PARTE RECONVINIENTE LAS COSTAS DEVENGADAS EN LA RECONVENCIÓN.»

**SEGUNDO.-** *Tramitación en segunda instancia.*

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las representaciones de **Maherlo Ibérica**, S.L. y Calzados Fernando García, S.L.

La resolución de este recurso correspondió a la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 325/2012 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 30 de septiembre de 2013 , cuya parte dispositiva dispone:

«1. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución y estimar parcialmente el deducido contra la misma resolución por la mercantil **MAHERLO IBÉRICA** S.L.

2. Confirmar la resolución recurrida salvo en el particular relativo a la indemnización reconocida a **MAHERLO IBÉRICA** S.L., la cual acordamos incrementar hasta la suma de 37.216,26 €, manteniendo en todo lo demás los pronunciamientos de la sentencia apelada.

3. Imponer a la apelante CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L. las costas derivadas de su recurso y no efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las originadas por el recurso de **MAHERLO IBÉRICA** S.L.»

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

1.- El procurador D. Jacobo García García, en representación de Calzados Fernando García S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

«Único.- Al amparo del apartado 2º del artículo 469 LEC . Infracción de garantías procesales, vulneración artículo 218.2 LEC . Derecho a sentencia establezca el iter lógico que permita conocer los razonamientos de la modificación del pronunciamiento dictado por el juez instructor.»

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Infracción de Ley por infracción de la doctrina jurisprudencial contradictorias del Tribunal Supremo que interpreta el artículo 43.2 b) de la Ley de Marcas 17/2001, al no exigir la sentencia recurrida para establecer la regalía hipotética del artículo mencionado la necesidad de acreditar los daños y perjuicios sufridos en contra de los exigido por el Juzgado de Instancia y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo señalada junto a las indicas por el órgano de instancia 131/2004 de 3 de marzo del TS y b550/2006 de 8 de junio del Tribunal Supremo deben señalarse las STS 384/2008 de 21 de mayo RJ 2008/1445 y SSTS 21 de abril de 1992 [ RJ 1992,3316], 12 de noviembre [RJ 1993,8762 ] Y 11 de diciembre de 1993 [RJ 1993 , 9604] , 25 de noviembre de 1994 [ RJ 1994,9162], de 9 de diciembre de 1996 [ RJ1996, 8787], 20 de julio de 2000 [ RJ 2000, 6888], 8 de febrero de 2007 [RJ2007,1489].

Segundo .- Infracción de Ley, infracción de la doctrina jurisprudencial que aplica el artículo 5 c) de la Ley de Marcas . Sobre la nulidad de la marca "MASALTOS.COM Y "MASALTOS". Marca mixta predominada por el carácter denominativo de la misma. Elementos gráficos accesorios sin ningún distintivo. Preponderancia absoluta del elemento denominativo, Sentencia recurrida que no aplica la doctrina jurisprudencial del imperativo de disponibilidad a aquellos términos que juntos o separados describen las características del producto al dar preferencia al carácter distintivo infringiendo la doctrina de esta Sala reflejada en las STC 142/2004 de 26 de febrero RJ 2004/ 1752. De 30 de enero de 1990 (RJ 1990, 626), Y la de 30 de junio de 1992 (RJ 1992, 5355).»



2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó Auto de fecha 9 de septiembre de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

«ADMITIR LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de la entidad mercantil "Calzados Fernando García S.L" contra la Sentencia dictada con fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), en el rollo de apelación nº 325/2012, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 879/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid.»

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso de casación, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 22 de diciembre de 2015 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 10 de febrero de 2016, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Pedro Jose Vela Torres,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO.- *Resumen de antecedentes* .

1.- La compañía mercantil "**Maherlo Ibérica**, S.L." es titular de dos marcas españolas, de carácter mixto: a) la marca 2.832.902 cuya parte denominativa es "masaltos.com", otorgada el 3 de febrero de 2009 para distinguir productos de cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería (en la Clase 18) y vestidos, calzados y sombrerería (en la Clase 25); b) la marca 2.886.857 cuya parte denominativa es "masaltos", otorgada el 19 de noviembre de 2009 para distinguir los mismos productos mencionados y, además, diversos servicios (de venta, importación, exportación, etc...) en la Clase 35.

2.- La representación gráfica de la marca 2.886.857, es:

Y la de la marca 2.832.902, es:

3.- "**Maherlo Ibérica**, S.L." formuló demanda contra la compañía mercantil "Calzados Fernando García, S.L. ejercitando diversas acciones de violación de las citadas marcas; en concreto: acción declarativa de violación de marca, acción de cesación y remoción y acción resarcitoria. La demandada se opuso a la demanda y dedujo demanda reconventional contra la actora, mediante la cual ejercitó, con base en el art. 51-1 a) de la Ley de Marcas, acción de nulidad de las marcas mencionadas, por considerar que ambas se encuentran afectadas por la prohibición absoluta de registro contemplada en el art. 5-1 c) de la misma ley, a cuyo tenor «No podrán registrarse como marca los signos siguientes:c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio».

4.- La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda y desestimó la reconvencción. Interpuestos sendos recursos de apelación por ambas partes, la Audiencia Provincial desestimó el de la demandada-reconviniente y estimó parcialmente el de la actora, al único efecto de incrementar el importe de la indemnización concedida en primera instancia. Basó su resolución en los siguientes y resumidos argumentos: (i) Aunque cada uno de los dos términos que integran el conjunto denominativo ("más" y "altos") puede formar parte de expresiones correspondientes al lenguaje normal para designar la función, su yuxtaposición, no habitual en su estructura, no constituye una expresión conocida para designar tales productos o para presentar sus características esenciales; (ii) Dicha indicación está dotada de un carácter distintivo acaso mínimo, pero en todo caso suficiente, para escapar del ámbito de la prohibición absoluta de registro prevista en el art. 5-1,c), en relación con el b), de la Ley de Marcas; (iii) Respecto al componente gráfico de las marcas, se caracteriza por el empleo de un tipo de letra de tamaño cambiante (ascendente en una, ascendente y descendente en otra), elementos que, aún no dotados de una acusada pregnancia visual, contribuyen en alguna medida a provocar en el público la retención mental del signo y, con ello, el vínculo entre el producto y su origen empresarial; (iv) No concurre razón alguna por la que la demandante no deba obtener el tipo de satisfacción prevista en el art. 43-2,b) de la Ley de Marcas, que la Audiencia fija en 37.216,26 €.

**SEGUNDO.-** *Recurso por infracción procesal.*

**Planteamiento :**

1.- "Calzados Fernando García, S.L." formuló un único motivo de infracción procesal, al amparo del art. 469.1.2º LEC , con el siguiente contenido: *"Infracción de garantías procesales, vulneración del art. 218.2 LEC ; derecho a que la sentencia establezca el iter lógico que permita conocer los razonamientos de la modificación del pronunciamiento dictado por el juez "*.

2.- En el desarrollo del motivo se alega resumidamente que el fundamento jurídico segundo de la sentencia de la Audiencia Provincial, relativo al imperativo de disponibilidad, considera correcta la limitación del *ius prohibendi* que hace la sentencia apelada, para concluir que la estimación parcial de la demanda se justifica por la atenuada distintividad de la marca; y, sin embargo, la Audiencia no justifica porqué se aparta de dicho criterio al conceder la regalía hipotética del valor de explotación de la licencia de una marca con distintividad atenuada, conforme al art. 43.5.2 b) de la Ley de Marcas .

**Decisión de la Sala :**

1.- Establece el art. 218.2 LEC que se cita como infringido que *«Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón»*. Al interpretar dicho precepto, tenemos declarado en múltiples resoluciones que deben considerarse suficientemente motivadas las sentencias que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la *ratio decidendi* que ha determinado el sentido del fallo ( sentencias 294/2012, de 18 de mayo ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 759/2015, de 30 de diciembre ; entre otras muchas).

2.- La sentencia recurrida justifica las razones por las que entiende que procede la indemnización conforme al sistema conocido como "regalía hipotética", como modalidad del resarcimiento *ex re ipsa* , que atribuye legalmente un porcentaje económico, sin atención a daños y perjuicios concretamente acreditados, por lo que en modo alguno está ayuna de motivación. En realidad, lo que se denuncia en el motivo no es falta de motivación, sino que la motivación empleada en la sentencia es equivocada porque interpreta de forma errónea la normativa legal aplicable (el art. 43.5.2 b) de la Ley de Marcas . Pero dicha eventual aplicación indebida de la norma sustantiva no puede ser combatida por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal, sino en su caso por el recurso de casación, como de hecho lo ha sido.

3.- Razones por las cuales el recurso extraordinario de infracción procesal debe ser desestimado.

**TERCERO.- Recurso de casación.****Advertencia preliminar sobre el orden de resolución de los motivos:**

El recurso de casación se formula en dos motivos. El que la parte recurrente enuncia como primero se refiere a la indemnización de daños y perjuicios (regalía hipotética) y sus requisitos. Mientras que el que articula como segundo se refiere a la nulidad de las marcas litigiosas. Por tal razón, la Sala considera más lógico examinar y resolver primero el que la parte formula como segundo motivo, puesto que si se concluyera que las marcas cuya protección se invoca en la demanda son nulas, ningún sentido tendría pronunciarse sobre la indemnización por su posible violación.

**Segundo motivo:****Planteamiento:**

1.- Al amparo del art. 477.2.3º LEC , se denuncia infracción de la doctrina jurisprudencial que aplica el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en concreto las SSTS 142/2004, de 26 de febrero , 30 de enero de 1990 y 30 de junio de 1992 .

2.- En el desarrollo del motivo se aduce, resumidamente, que la sentencia aplica incorrectamente el "imperativo de disponibilidad" (necesidad de que, cumpliendo un mínimo de distintividad, los signos genéricos, los descriptivos y los simplemente usuales no sean monopolizados y se encuentren disponibles para para poder ser utilizados por otros operadores económicos), ya que los términos de que se componen las marcas discutidas son meramente descriptivos.

**Decisión de la Sala :**

1.- Una marca debe ser un signo susceptible de representación gráfica, con la necesaria aptitud para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Por ello, el artículo 5.1 LM prohíbe absolutamente el registro como marca, entre otros, de aquellos signos: a) que no puedan constituir marca por



no ser conformes al art. 4.1 de la Ley (falta de aptitud general o para distinguir en el mercado cualquier clase de productos o servicios); b) que carezcan de carácter distintivo (cláusula general prohibitiva por falta de aptitud concreta del signo respecto de los productos o servicios solicitados); c) que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio; y d) los formados exclusivamente por signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres del comercio (vulgarización).

La infracción de la prohibición absoluta de registro es causa de nulidad ( art. 51.1 LM ). Pero, al mismo tiempo, el artículo 5.3 LM permite registrar la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del mismo precepto, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida, lo que, a su vez, supone que el examen de la marca ha de hacerse en su conjunto.

La jurisprudencia comunitaria sobre distintividad - artículo 7.1-b) del Reglamento de Marca Comunitaria nº 40/94, de 20 de diciembre de 1993 (actualmente nº 207/2009, de 26 de febrero de 2009, modificado por el Reglamento nº 2015/2424, de 16 de diciembre de 2015)-, ha destacado que una marca está revestida de carácter distintivo cuando permite distinguir, según su origen, los productos o servicios para los cuales se solicita su registro. De manera que se considera que los signos carentes de carácter distintivo son incapaces de cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior.

2.- La distintividad de la marca es su función esencial, que permite su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta con que la marca identifique al producto, sino que es preciso, además, que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca facilita la percepción de que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión, le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

Especialmente en relación a los signos descriptivos del artículo 7.1-c) del Reglamento 40/94, afirma la STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 (caso "Baby-Dry ", apartado 37): «[e]l objeto de la prohibición del registro como marca de signos o de indicaciones exclusivamente descriptivos es evitar que se registren como marcas signos o indicaciones que, por su identidad con medios habituales de designación de los productos o de los servicios de que se trate o de sus características, no permitan cumplir la función de identificación de la empresa que los comercializa y que, por lo tanto, carezcan del carácter distintivo que tal función requiere» . A su vez, la STJCE de 23/10/2003, C-53/01 destaca el objetivo de interés general de que los signos o indicaciones descriptivos de las características de productos o servicios puedan ser libremente utilizados por todos, impidiendo que se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

3.- El carácter distintivo del signo debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios concretos para los que fue solicitado el registro de la marca, y, por otro, en relación con la forma en que lo percibe el público relevante. Pero, de la propia norma se deduce que basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo de denegación de registro, por lo que debe analizarse si la marca solicitada permitirá que el público al que va destinada distinga los productos de dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al hacer una compra ( STJCE de 29 de abril de 2004, caso Proctel ).

Más aún, la capacidad distintiva de un signo no depende de su originalidad o de su aspecto inhabitual o llamativo. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la falta de un elemento adicional de fantasía o de un mínimo de imaginación; una marca no procede necesariamente de una creación, ni se basa en un elemento de originalidad o ingenio, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado, en relación con los productos o servicios de la misma clase ofertados por los competidores ( STJCE 16/9/2004, caso "SAT -2").

Por otro lado, estando prohibido el empleo exclusivamente de signos carentes de distintividad en sus diversos supuestos, sin embargo ya dijimos que pueden tener este carácter conjugando varios de ellos, cuando así se logre la suficiente fuerza diferenciadora o capacidad distintiva ( art. 5.3 LM ). La mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerados aisladamente, carezca de carácter distintivo, no excluye que la combinación que forman pueda poseer un carácter distintivo.



Así, en la STPI de 8 de julio de 2004 ("Telepharmacy", apartado 49) se afirma que:

«Una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos denominativos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de dichas características, salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, lo que implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos».

4.- La ya citada STJCE de 20 de septiembre de 2001 ("Baby-Dry") afirma, con base en el artículo 7.1-c) del Reglamento 40/94, que sólo debe denegarse el registro de una marca que contenga signos e indicaciones descriptivos si no contiene otros signos u otras indicaciones y, además, los signos y las indicaciones exclusivamente descriptivos de que esté compuesta no se presentan o disponen de una manera que distinga el conjunto resultante de las formas habituales de designación de los productos o servicios de que se trate o de sus características esenciales. Añade que, en relación con marcas compuestas por palabras, debe apreciarse un posible carácter descriptivo no sólo respecto a cada uno de los términos considerados separadamente, sino también respecto del conjunto que forman. Cualquier diferencia perceptible entre la expresión del sintagma propuesto para el registro y los términos utilizados, en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto o el servicio o sus características esenciales, es adecuada para conferir a ese sintagma un carácter distintivo que le permite ser registrado como marca; si bien cada uno de los términos que integran el conjunto puede formar parte de expresiones correspondientes al lenguaje normal para designar la función del producto, su yuxtaposición, no habitual en su estructura, no constituye una expresión conocida para designar tales productos o para presentar sus características esenciales. En consecuencia, una combinación de términos individualmente no descriptivos puede reflejar una invención verbal que permite que la marca formada de esta manera cumpla una función distintiva y no se le puede denegar el registro. Es decir, una expresión compuesta por dos nombres genéricos no da lugar necesariamente a un nombre genérico; puesto que, a veces, la combinación de dos o más vocablos comunes puede originar, y de hecho así sucede en numerosas ocasiones, un conjunto con sustantividad propia y carga expresiva suficiente para cumplir esa misión específica de orientar, sugerir y atraer la atención del consumidor o usuario de un producto o de un servicio determinados.

5.- Esta tesis fue matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99, (asunto "Postkaantoor"), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear «una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos» (apdo. 99). Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00, "Campina Melkunie" (marca *Biomild*):

«Una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios [...] salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, lo que implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos».

6.- Debe tenerse en cuenta, además, que las marcas litigiosas no son únicamente denominativas, sino que son marcas mixtas. Se componen de la denominación y de un elemento figurativo (la disposición ascendente o descendente de las letras). Por lo que su distintividad reside también en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos (sentencia de esta Sala de 10 de junio de 1987, nº 368/87), que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales (STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, "Limoncello della Costa Amalfitana"). Ya que como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*: «[e]l consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar».

7.- Por todas estas razones, este primer motivo de casación debe ser desestimado.

#### **Primer motivo:**

*Planteamiento:*

1.- También con fundamento en el art. 477.2.3º LEC, se denuncia infracción de la doctrina jurisprudencial sobre el art. 43.2 b) de la Ley de Marcas, al no exigir para la concesión de la regalía hipotética la acreditación de los daños y perjuicios sufridos, contenida en las SSTS 131/2004, de 3 de marzo, 550/2006, de 8 de junio,

384/2008, de 21 de mayo , 21 de abril de 1992 , 11 de diciembre de 1993 , 25 de noviembre de 1994 , 9 de diciembre de 1996 , 20 de julio de 2000 y 8 de febrero de 2007 .

2.- Se arguye en dicho motivo que la sentencia recurrida infringe la jurisprudencia sobre la necesidad de acreditación de los daños y perjuicios, máxime cuando la sentencia de instancia no apreció su existencia. Una cosa es la dificultad de acreditación de los daños y perjuicios y otra liberar de la prueba de su existencia, que es el fundamento indefectible de aplicación de la regalía hipotética.

*Decisión de la Sala :*

1.- La acción de indemnización de daños y perjuicios se configura en la Ley de Marcas como una de las acciones por violación del derecho de marca en el art. 41.b). A su vez, el artículo 42 LM establece los presupuestos para que proceda la indemnización de daños y perjuicios y el artículo 43 LM regula el cálculo de indemnización, cuyos apartados 1 y 2 fueron modificados por la Ley 19/2006, de 5 de junio. En la vigente redacción del apartado 2 del artículo 43 se establece la forma para fijar la indemnización por daños y perjuicios tomando en cuenta dos criterios, entre los que puede elegir el perjudicado: a) las llamadas consecuencias negativas, pudiendo optar el perjudicado por los beneficios que habría obtenido el titular (art. 43.2.a, primer inciso) y los beneficios obtenidos por el infractor (art. 43.2.a, segundo inciso); y b) la regalía hipotética (precio que hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia -art. 43.2.b). A su vez, el art. 43.5 contempla un supuesto de indemnización, que se concederá en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, según el propio tenor literal del precepto, equivalente al 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. En el supuesto enjuiciado, la actora solicitó acumuladamente la indemnización derivada de la regalía hipotética y la objetiva del art. 43.5 LM , lo que no fue admitido en ninguna de las dos instancias. La sentencia recurrida terminó concediendo la indemnización prevista en el art. 43.2 b), en el pronunciamiento ahora objeto de recurso.

2.- La sentencia de esta Sala núm. 706/2010, de 18 de noviembre , con cita de las núm. 936/2009, de 2 de marzo , y 40/2008, de 5 de febrero , señala que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción -"manifesta non egent probatione".

Este sistema indemnizatorio tiene su origen en el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que fue traspuesta por la Ley 19/2006, que modificó, entre otras normas, el artículo 43 LM . El citado artículo de la Directiva señala lo siguiente:

*«Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:*

*»a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o*

*»b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión».*

A su vez, el considerando 26 de la Directiva explica que, con el fin de reparar el perjuicio sufrido como consecuencia de infracciones de propiedad intelectual (en el sentido amplio que utiliza la normativa internacional, que incluye lo que en España denominamos como propiedad industrial): «[e]l importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo».

3.- Este criterio objetivo debe determinar el porcentaje a aplicar para el cálculo de la regalía hipotética, cuya finalidad es la indemnización del perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida recurriendo para ello a una ficción (la concesión de la licencia) y a construir la hipótesis de cuál sería el precio que el infractor pagaría





al titular de la marca por la concesión de la licencia atendiendo las concretas circunstancias del caso. Este ejercicio deviene más difícil cuando el titular no licencia su marca, ni tampoco consta la existencia de licencias en el sector que permitan concretar una regalía habitual en el sector. No obstante, la ausencia de licencias de referencia no impide la aplicación del criterio de la letra b) del artículo 43.2 LM, cuando su finalidad reside, precisamente, en facilitar la prueba del perjuicio para paliar la ausencia de indemnización del lucro cesante. Es así que la opción indemnizatoria de la regalía hipotética acogida por la Audiencia Provincial no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la exacta entidad de los perjuicios, ante la evidencia del daño causado a consecuencia de una infracción marcaria mediante utilización de los signos de la actora que jurídicamente podrían ser objeto de licencia.

4.- La Audiencia Provincial no tenía que seguir acriticamente la misma tesis que la sentencia de primera instancia, pues precisamente se encuentra dentro de sus facultades revisoras corregir las conclusiones fácticas o jurídicas de la resolución apelada. En uso de tales facultades revisoras, razona debidamente la apreciación probatoria que le lleva a concluir que el montante indemnizatorio es el reflejado en su fallo, no siendo posible en el recurso de casación la revisión de tales conclusiones probatorias. Precisamente la jurisprudencia ha configurado la regalía hipotética como opción para solventar los problemas de prueba y asegurar una indemnización sin necesidad de probar en concreto el daño causado. Por tanto, elegido este criterio indemnizatorio y reconocida y declarada la existencia de infracción, procederá la condena a indemnizar. Como dijo la ya citada sentencia de esta Sala 706/2010, de 18 de noviembre, probada la infracción de la marca de la actora, la opción indemnizatoria de la regalía hipotética «[n]o puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia "ex re" del lucro cesante a consecuencia, en la modalidad dicha, de una utilización de los signos registrados, jurídicamente admisible mediante licencia».

5.- Razones por las cuales también debe perecer el segundo motivo del recurso de casación.

#### **CUARTO.- Costas y depósitos.**

1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de ambos recursos, extraordinario por infracción procesal y de casación, deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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

#### **FALLAMOS**

1º Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por "Calzados Fernando García, S.L." contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2013, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, en el recurso de apelación núm. 325/2012.

2º Imponer a la recurrente las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación que desestimamos, así como la pérdida de los depósitos constituidos.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Ignacio Sancho Gargallo, Francisco Javier Orduña Moreno, Rafael Saraza Jimena, Pedro Jose Vela Torres. Firmada y rubricada. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Pedro Jose Vela Torres**, 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 Letrado/a de la Administración de Justicia de la misma, certifico.