

Roj: **STS 2278/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2278**Id Cendoj: **28079110012016100327**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **19/05/2016**Nº de Recurso: **219/2014**Nº de Resolución: **382/2016**Procedimiento: **CIVIL**Ponente: **PEDRO JOSE VELA TORRES**Tipo de Resolución: **Sentencia**Resoluciones del caso: **SAP GR 1464/2013,**
STS 2278/2016

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 19 de mayo de 2016

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por The British School of Marbella, S.L, y D. Paulino , representados por el procurador D. Eduardo Moya Gómez, bajo la dirección letrada de D. José Luis Rompinelli Gómez y de D. Delfín Serna Tinao, respectivamente; contra la sentencia dictada el 4 de noviembre de 2013 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, en el recurso de apelación núm. 456/2013 , dimanante del juicio ordinario núm. 910/2010, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada. Han sido partes recurridas D. Jose María , Kings Education, S.L., Kings College, S.A., Kings Infant School, S.L., Kings College School, S.A., British School of Alicante, S.A., y Kings College International, S.A., representados por la procuradora D.ª Mª del Carmen Ortiz Cornago y bajo la dirección letrada de D. Miguel Aznar Alonso.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Vela Torres

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia.*

1.- La procuradora Dª Mónica Navarro-Rubio Troisfontaines, en nombre y representación de D. Jose María y las compañías Kings Group Organisation, S.A., Kings College, S.A., Kings Infant School, S.L., Kings College School, S.A., British School of Alicante, S.A., y Kings College International, S.A., interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Paulino y The British School of Marbella, S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] en virtud de lo cual estimando íntegramente esta demanda

»1. Declare que la marca nº 2.856.757 THE BRITISH SCHOOL OF MARBELLA, mixta, en clase 41, inscrita a nombre de DON Paulino , es nula por haber sido solicitada de mala fe.

»2. Declare que la marca nº 2.856.757 THE BRITISH SCHOOL OF MARBELLA, mixta, en clase 41, inscrita a nombre de DON Paulino es nula por resultar incompatible con las marcas notorias nº 2.140.535 THE BRITISH SCHOOL OF MADRID, mixta, en clase 41, y nº 2.700.340 THE BRITISH SCHOOL OF MALAGA, en clase 41, e inducir a su confusión y/o asociación.

»3. Declare que el registro y uso de la marca nº 2.856.757 THE BRITISH SCHOOL OF MARBELLA, mixta, en clase 41, por parte de DON Paulino y THE BRITISH SCHOOL OF MARBELLA, S.L., resulta desleal, en cuanto constituye un acto de mala fe, imitación, confusión y aprovechamiento de la reputación ajena.

- »4. Libre mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas ordenando la cancelación de la marca nº 2.856.757 THE BRITISH SCHOOL OF MARBELLA, mixta, en clase 41, concedida a nombre de DON Paulino .
- »5. Condene a DON Paulino y THE BRITISH SCHOOL OF MARBELLA, S.L.:
- »5.1 A cesar inmediatamente en el uso de la marca nº 2.856.757 THE BRITISH SCHOOL OF MARBELLA, mixta, en clase 41.
- »5.2 A estar y pasar por los pronunciamientos declarativos y condenatorios anteriores.
- »5.3 Al pago de las costas».

2.- La demanda fue presentada el 3 de noviembre de 2010 y repartida al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, fue registrada con el núm. 910/210. Una vez fue admitida a trámite, se emplazó a los demandados.

3.- El procurador D. Jesús Roberto Martínez Gómez, en representación de D. Paulino , contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] se sirva dictar sentencia en la que se desestime íntegramente la misma, con todos lo pronunciamiento favorables a esta representación, y con expresa condena en costas».

4.- El procurador D. Jesús Roberto Martínez Gómez, en representación de The British School of Marbella, S.L., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...]dictar en su día sentencia absolviendo expresamente a mi representada "THE BRITISH SCHOOL OF MARBELLA, S.L." de los pedimentos contenidos en la demanda.»

5.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada dictó sentencia, de fecha 9 de mayo de 2013 , con la siguiente parte dispositiva:

«FALLO: Que desestimo totalmente la demanda presentada por D. Jose María , Kings Group Organisation, S.A. (Kings Education SL según aclaración aceptada en Audiencia Previa), Kings College S.A., Kings Infants School SL, Kings College School S.A., British School of Alicante S.A. y Kings College International S.A., representados por el procurador Sr./a Navarro- Rubio y defendidos por el letrado Sr./a Gómez López contra D. Paulino y The British School of Marbella SL representados por el procurador Sr/a Martínez Gómez y defendidos por los letrados Srs./as Serna y Rompilelli y en consecuencia debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones del actor con expresa imposición de costas a la actora».

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia.*

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D. Jose María , KingEducation, S.L., Kings College, S.A., Kings Infant School, S.L., Kings College School, S.A, British School of Alicante S.A. y Kings College International, S.A.

La resolución de este recurso correspondió a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, que lo tramitó con el número de rollo 456/2013 y, tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia, en fecha 4 de noviembre de 2013 , cuya parte dispositiva establece:

«FALLAMOS: Estimar el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil Único de Granada en Juicio Ordinario nº 210/10, de fecha 9 de mayo de 2013, que se revoca en parte y, en su lugar, con estimación parcial de la demanda declaramos la nulidad absoluta, por mala fe en su obtención, de la marca nacional nº 2.856.757 "The British School of Marbella", de la que es titular el demandado D. Paulino , por infringir derechos marcarios de los recurrentes bajo la marca notoria del demandante D. Jose María "NSM The British School of Madrid" y otras relacionadas en la demanda y entrar en riesgo de confusión con la misma, condenando al demandado y a la sociedad codemandada "The British School of Marbella, S.L." a cesar en el uso de la citada marca y a estar y pasar por estos pronunciamientos, ordenando la cancelación de su registro en la OEPM, así como en el Registro Mercantil de Málaga respecto de la sociedad demandada, y a la sustitución de su denominación social por otra ajustada a derecho y no confundible con las marcas de la parte demandante.

Queda firme la desestimación de la acción merodeclarativa de competencia desleal ejercitada con la demanda y no se hace expresa imposición de las costas causadas en ambas instancias a ninguna de las partes.

Devuélvase a los recurrentes el depósito constituido para esta apelación».

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

1º.- El procurador D. Jesús Roberto Martínez Gómez, en representación de The British School of Marbella, S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.



Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primero.- Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia en concreto sobre las reglas de la distribución de la carga de la prueba a tenor del artículo 217 de la LEC , en relación a los medios de prueba practicada al amparo del artículo 299 de la LEC , eficacia documental pública y privada y la valoración conjunta de toda ella según la sana crítica, todo ello, con infracción de los artículos 301 , 307 , 316 , 317 , 318 , 319 , 324 , 326 , 328 , 329 , 336 , 348 , 360 y 376 de la LEC , en armonía y consonancia con la presunción judicial como prueba admitida judicialmente según el artículo 386 de la LEC , también infringida, al haber quedado acreditado en forma que la notoriedad para la denominación "The British School of..." definida en el marco del artículo 8.2 de la Ley de Marcas no solo se ha aprobado sino que: 1.- No será posible a los efectos de utilización sistemática y generalizada del sector de la educación. 2º.- No será posible por no reunir los requisitos, en sí solo considerados, para ser susceptible de inscripción como tal marca sin la identificación geográfica que los motiva, identifica y delimita. Error gravísimo de valoración conjunta de la prueba por la Sala según los criterios contenidos en la normativa reseñada, que atribuye la notoriedad reconocida en el pleito a la marca "Kings College" por claro error a la expresión "The British School of...". Se interpone a tenor del artículo 469.1.2.º de la LEC .

»Segundo.- Infracción del artículo 24 de la Constitución Española , con apoyo en la norma del ordinal cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ».

El motivo del recurso de casación fue:

«Único.- Infracción del artículo Nº 5.1 en sus Apartados, C y D, de la Ley de Marcas, y de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en cuanto que la Sentencia contraviene la Doctrina al establecer la posibilidad de monopolizar denominaciones y gráficos de carácter genérico».

2º.- El procurador D. Jesús Roberto Martínez Gómez, en representación de D. Paulino , interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

«Único.-Al amparo del artículo 218.1 de la LEC por quebrantamiento de las normas esenciales de juicio, infracción de las normas reguladoras de la sentencia (incongruencia "ultra petita").

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Infracción del artículo 5.1 en sus apartados C) y D) de la Ley de Marcas , la sentencia casada contraviene doctrina del Tribunal Supremo, en la medida que ampara y legitima la monopolización de denominaciones y gráficos de carácter genérico, términos que por sí mismos son descriptivos del servicio que se presta.

»Segundo.- Infracción del artículo 6.1B) 8.2 de la misma Ley de Marcas , los aspectos y caracteres denominativos o gráficos de las marcas juntos, o por separado, carecen de los elementos esenciales de notoriedad y de confusión para el público al que están destinados, tal y como tiene establecida la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

3º.- 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 la Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó Auto de fecha 29 de abril de 2015, cuya parte dispositiva es como sigue:

«1º) Admitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de la mercantil THE BRITISH SCHOOL OF MARBELLA, S.L. contra la sentencia dictada, con fecha 4 de noviembre de 2013 por la Audiencia Provincial de Granada (Sección Tercera), en el rollo de apelación nº 456/13 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 910/10 del Juzgado Mercantil nº 1 de Granada.

»2º) Admitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de D. Paulino , contra la sentencia dictada, con fecha 4 de noviembre de 2013, por la Audiencia Provincial de Granada (Sección Tercera), en el rollo de apelación nº 456/13 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 910/10 del Juzgado Mercantil nº 1 de Granada».

4º.- Se dio traslado a las partes recurridas para que formalizaran su oposición al recurso de casación, lo que hicieron mediante la presentación del correspondiente escrito.

5º.- Por providencia de 5 de abril de 2016 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 5 de mayo de 2016, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Resumen de antecedentes.*

1.- A la fecha de presentación de la demanda, D. Jose María era titular de las siguientes marcas españolas:

- Marca mixta n.º 2.140.535. B.S.M. The British School of Madrid. Fecha de concesión: 22 de junio de 1998. Clase 41: servicios de educación y esparcimiento; servicios de enseñanza; servicios de organización y dirección de cursos, seminarios y simposiums; servicios de edición de textos (que no sean publicitarios).



- Marca denominativa n.º 2486923. The British School of Madrid. Fecha de concesión: 20 de enero de 2003. Clase 41: servicios de educación y esparcimiento; información en materia educativa; organización y dirección de talleres de formación, coloquios, conferencias, seminarios, simposiums; enseñanza por correspondencia; servicios de enseñanza; servicios de organización de exposiciones confines culturales y educativos; edición de textos (que no sean publicitarios); publicación de libros.

- Marca denominativa n.º 2700340. British School of Málaga. Fecha de concesión: 20 de septiembre de 2006. Clase 41: servicios de educación y esparcimiento; información en materia educativa; organización y dirección de talleres de formación, coloquios, conferencias, seminarios, simposiums; enseñanza por correspondencia; servicios de enseñanza; servicios de organización de exposiciones confines culturales y educativos; edición de textos (que no sean publicitarios); publicación de libros; explotación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente); publicación electrónica de libros y periódicos en línea (no descargables).

- Marca denominativa n.º 2700353. British School of Murcia. Fecha de concesión: 20 de abril de 2007. Clase 41: servicios de educación y esparcimiento; información en materia educativa; organización y dirección de talleres de formación, coloquios, conferencias, seminarios, simposiums; enseñanza por correspondencia; servicios de enseñanza; servicios de organización de exposiciones confines culturales y educativos; edición de textos (que no sean publicitarios); publicación de libros; explotación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente); publicación electrónica de libros y periódicos en línea (no descargables).

- Marca denominativa n.º 2775163. British School of Alicante. Fecha de concesión: 18 de enero de 2008. Clase 41: servicios de educación y esparcimiento; información en materia educativa; organización y dirección de talleres de formación, coloquios, conferencias, seminarios, simposiums; enseñanza por correspondencia; servicios de enseñanza; servicios de organización de exposiciones confines culturales y educativos; edición de textos (que no sean publicitarios); publicación de libros; explotación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente); publicación electrónica de libros y periódicos en línea (no descargables).

- Marca denominativa n.º 2813228. British School of Seville. Fecha de concesión: 4 de noviembre de 2008. Clase 41: servicios de educación y esparcimiento; información en materia educativa; organización y dirección de talleres de formación, coloquios, conferencias, seminarios, simposiums; enseñanza por correspondencia; servicios de enseñanza; servicios de organización de exposiciones confines culturales y educativos; edición de textos (que no sean publicitarios); publicación de libros; explotación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente); publicación electrónica de libros y periódicos en línea (no descargables).

2.- El demandado Paulino es titular de la marca mixta n.º 2856757: The British School of Marbella. Solicitada el 17 de diciembre de 2008 y concedida, tras la oposición de los ahora demandantes, el 17 de julio de 2009. Para la clase 41: educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales. Colores reivindicados: azul y naranja.



3.- Las sociedades Kings Education, S.L., Kings College, S.A., Kings Infants School, S.L., Kings College School, S.A., British Schcool of Alicante, S.A. y Kings College International, S.A., de las que el Sr. Jose María , titular de las marcas antes mencionadas, es presidente o miembro de su consejo de administración, y el propio Sr. Jose María , formularon demanda contra D. Paulino y The British School of Marbella, S.L., en la que ejercitaban acción de nulidad de la marca del demandado, por haber sido obtenida con mala fe, ya que el Sr. Paulino había sido empleado de una de las sociedades demandantes, King Collage International, S.A., entre octubre de 2003 y abril de 2005, y porque la marca que registró era de estructura y signo gráfico parecidos y bajo idéntica denominación en sus tres primeras palabras, con utilización de las palabras «British School of (nombre de la población)». También pidieron la nulidad por riesgo de confusión, dada la identidad de los servicios que ampara la actividad educativa semejante ejercida por las partes, la identidad denominativa casi absoluta, la semejanza visual del gráfico y el riesgo de asociación en la procedencia empresarial. A ambas acciones de nulidad, acumularon los actores la declarativa de competencia desleal, por infracción de los artículos 4 , 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal (en adelante, LCD).

Los demandados se opusieron, negaron la mala fe y defendieron su derecho a usar la marca, por ser muchas en España las instituciones dedicadas a la enseñanza con las denominaciones genéricas «Colegio Británico», como de uso general y no apropiable marcariamente, y rechazaron la existencia de actos de competencia desleal y de confusión en el mercado, por ser idéntica la actividad académica de la actora por el sustantivo distintivo «Kings».

4.- La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Respecto de la acción de nulidad absoluta, por no darse los requisitos de mala fe objetiva y subjetiva necesarios para la apreciación de la nulidad. Respecto



de la acción de nulidad relativa, porque en España están registradas hasta treinta marcas con la denominación «The British School of...», los gráficos son diferentes y porque la comparación de signos no induce a confusión, ya que únicamente hay identificación o asociación en el elemento denominativo. Y en cuanto a la competencia desleal, porque no han existido actos de confusión o imitación, ni de aprovechamiento de la reputación ajena.

5.- Recurrida en apelación dicha sentencia, la Audiencia Provincial estimó el recurso, y dio lugar a la acción de nulidad absoluta, al considerar que el demandado había actuado fraudulentamente por utilizar signos propios y característicos de los demandantes, que conocía perfectamente por haber sido empleado de una de sus empresas. Además, consideró que existía identidad denominativa, fonética, gráfica y conceptual, habida cuenta, además, la notoriedad de la marca de la actora. Lo que, además, era extensible a la denominación social de la compañía mercantil demandada. Como consecuencia de lo cual, estimó parcialmente la sentencia y declaró la nulidad absoluta, por mala fe en su obtención, de la marca nacional nº 2856757, The British School of Marbella, por infringir los derechos marcarios de los recurrentes derivados de la marca notoria B.S.M The British School of Madrid y las demás relacionadas en la demanda y entrar en riesgo de confusión con las mismas. Y condenó a los demandados a cesar en el uso de la citada marca y a estar y pasar por estos pronunciamientos, ordenando la cancelación del registro de marca en la OEPM, y de la denominación social de la demandada en el Registro Mercantil de Málaga.

Recurso por infracción procesal interpuesto por The British School of Marbella, S.L.

SEGUNDO.- *Primer motivo del recurso por infracción procesal formulado por The British School of Marbella, S.L. Carga de la prueba. Valoración conjunta y sistemática de la prueba.*

Planteamiento :

1.- La compañía mercantil The British School of Marbella, S.L. formuló un primer motivo de infracción procesal, al amparo del art. 469.1.2º LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto sobre las reglas de distribución de la carga de la prueba, a tenor del art. 217 LEC , y por infracción de los arts. 301 , 307 , 316 , 317 , 318 , 319 , 324 , 326 , 328 , 329 , 336 , 348 , 360 y 376 LEC , en relación con el art. 386 LEC , también infringido, al haber quedado acreditado en forma que la notoriedad para la denominación «The British School of...», definida en el marco del art. 8.2 de la Ley de Marcas no solo no se ha probado, sino que: 1.- No será posible a los efectos de utilización sistemática y generalizada del sector de la educación. 2.- No será posible por no reunir los requisitos, en sí solo considerados, para ser susceptible de inscripción como tal marca sin la identificación geográfica que los motiva, identifica y delimita. Error gravísimo de valoración conjunta de la prueba por la Sala según los criterios contenidos en la normativa reseñada, que atribuye la notoriedad reconocida en el pleito a la marca «Kings College», por claro error a la expresión «The British School of ...».

2.- En el desarrollo del motivo se alega resumidamente que la sentencia impugnada estima acreditada la notoriedad de la marca de los actores «The British School of...», referidas a Madrid y Málaga, único hecho relevante para la decisión, y estima la pretensión deducida con referencia única y exclusivamente a la existencia de esa pretendida notoriedad, sin tener en cuenta toda la prueba practicada en su conjunto, según los criterios valorativos de los arts. 217 a 386 LEC .

Decisión de la Sala :

1.- El propio enunciado del motivo debería haber conducido a su inadmisión. En efecto, no se puede afirmar simultáneamente que se han infringido las normas de la carga de la prueba, lo que implica ausencia de la misma, y que se han vulnerado todos los preceptos legales relativos a todos los medios probatorios.

En nuestras sentencias núm. 418/2012, de 28 de junio , y 262/2013, de 30 de abril , entre otras muchas, tras reiterar la admisibilidad de un excepcional control de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de la segunda instancia, por medio del recurso extraordinario por infracción procesal -siempre con apoyo en el art. 469.1.4º LEC , y no en el 2º, como incorrectamente hace la recurrente-, recordamos que no todos los errores en la valoración de la prueba tienen relevancia constitucional, dado que es necesario que concurren, entre otros requisitos, los siguientes: 1º) que se trate de un error fáctico, - material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

2.- En este caso, la recurrente no identifica ningún error de este tipo en la redacción del motivo, en el que lo que busca es una revisión conjunta de la valoración de la prueba practicada, con olvido de que la misma constituye función exclusiva de los tribunales de las instancias, sin posibilidad jurídica de nuevo examen por medio del recurso extraordinario, ante la ausencia de causa legal para ello. Venimos diciendo con reiteración al resolver motivos de infracción procesal con este contenido que nuestro ordenamiento procesal civil no reconoce la posibilidad de tercera instancia en los procesos civiles, ni el recurso de infracción procesal permite la revisión



de la prueba practicada en la instancia, como se desprende de la propia enumeración de los motivos de recurso contenida en el artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (sentencias 44/2015, de 17 de febrero ; y 19/2016, de 3 de febrero ; por citar solo algunas de las más recientes).

3.- En su caso, podrá discutirse si desde un punto de vista jurídico la valoración realizada por la Audiencia Provincial sobre la notoriedad de la marca del demandante y su relación con la marca y denominación social de los demandados es adecuada, pero ello es ajeno al marco revisor del recurso extraordinario por infracción procesal, correspondiendo a la valoración jurídica propia del recurso de casación. Como decíamos en la sentencia núm. 77/2014, de 3 de marzo :

«No debe confundirse la revisión de la valoración de la prueba que, al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, excepcionalmente puede llegar a realizarse en caso de error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (sentencias 432/2009, de 17 de junio ; 196/2010, de 13 de abril ; 495/2009, de 8 de julio ; 211/2010, de 30 de marzo ; y 326/2012, de 30 de mayo), con la revisión de la valoración jurídica.... Como ya hemos declarado en otras ocasiones, una valoración como esta, al margen de que sea o no acertada, es jurídica y debería ser impugnada, en su caso, en el recurso de casación, si con esta valoración se infringe la normativa legal reguladora de la materia y su interpretación jurisprudencial».

4.- Razones por las cuales este primer motivo del recurso extraordinario de infracción procesal debe ser desestimado. Sin perjuicio de que la cuestión estrictamente jurídico-sustantiva, y no procesal, sobre la notoriedad de la marca y sus efectos pueda ser examinada en la sede adecuada, que es el recurso de casación.

TERCERO.- Segundo motivo de infracción procesal formulado por *The British College of Marbella, S.L.* Infracción del art. 24 CE .

Planteamiento:

1.- Se formula este motivo al amparo del art. 469.1.4º LEC , por infracción del art. 24 CE , al valorar la notoriedad de las marcas con la denominación «The British School of...», propiedad de las actoras.

2.- En el desarrollo del motivo se arguye sintéticamente que en la valoración de la prueba el tribunal de apelación ha incurrido en arbitrariedad, al discrepar frontalmente de las conclusiones de la sentencia apelada, sin argumentar ni justificar que existiera infracción alguna en la misma.

Decisión de la Sala:

1.- El motivo debe ser desestimado porque incurre en dos errores de principio, tanto respecto de las facultades revisoras del tribunal de apelación, como de la posibilidad de revisión de la valoración jurídica en el recurso extraordinario de infracción procesal.

2.- Respecto de la primera cuestión, que el tribunal de apelación pueda revocar la sentencia apelada por tener una apreciación distinta de la valoración jurídica aplicable y realizar una valoración diferente de la prueba practicada, está en la propia naturaleza del recurso de apelación, como se desprende inequívocamente del art. 456.1 LEC , cuando dice:

«En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación».

Es decir, el recurso de apelación tiene como finalidad la revisión total de lo actuado y valorado en la instancia, y eso es precisamente lo que ha hecho, en el ámbito pleno de su competencia, la Audiencia Provincial.

3.- Y respecto a la segunda cuestión, que la sentencia de apelación discrepe de la de la primera instancia no implica arbitrariedad, sino simple ejercicio de las facultades revisoras atribuidas legalmente a los tribunales de apelación. Para que haya arbitrariedad en la valoración de la prueba la decisión debe ser una simple expresión de la voluntad, sin fundamento en razón material o formal alguna (SSTC 164/2002, de 17 de septiembre ; 45/2005, de 28 de febrero ; 164/2005, de 20 de junio ; STC 277/2005, de 7 de noviembre ; y 162/2006, de 22 de mayo ; entre otras muchas). Y es evidente que ello no ocurre en este caso, en el que, por más que disguste a la recurrente, la Audiencia Provincial ofrece sobrada motivación fáctica y jurídica sobre las razones de su decisión.

Como consecuencia de lo cual, este segundo motivo de infracción procesal debe seguir la misma suerte desestimatoria que el anterior.

Recurso de infracción procesal de D. Paulino .

CUARTO.- Único motivo de infracción procesal del Sr. Paulino . *Incongruencia ultra petita.*

Planteamiento:

1.- Se formula al amparo del art. 469.1.2º LEC , por infracción del art. 218.1 LEC , al quebrantarse las normas reguladoras de la sentencia e incurrir la sentencia en incongruencia *ultra petita* .

2.- En la argumentación del motivo se afirma que en la demanda no se formuló pretensión alguna sobre la supresión o cancelación de la denominación social de la denominación social The British School of Marbella, S.L., que por tanto, no fue cuestión discutida en el proceso, ni debió ser objeto de pronunciamiento por parte de la sentencia. Por lo que, al no haber sido así, ha incurrido en incongruencia *ultra petita* .

Decisión de la Sala:

1.- El 448.1 LEC establece que:

«Contra las resoluciones de los Tribunales y Secretarios judiciales que les afecten desfavorablemente, las partes podrán interponer los recursos previstos en la ley».

Se recoge así legalmente el denominado «requisito del gravamen», que había sido ya acuñado por la jurisprudencia anterior a la vigente LEC, por ejemplo, en la sentencia de esta Sala de 10 de noviembre de 1981 , al decir:

«La posibilidad de interponer recursos y de combatir una concreta resolución, corresponde únicamente a quien ocupe la posición de parte agraviada [...], por lo que es manifiesto que sin gravamen no existe legitimación para recurrir».

Posición que seguía la jurisprudencia constitucional sobre la necesidad de que la resolución judicial supusiera un menoscabo genuino de la posición jurídica del recurrente en relación con la situación en que se encontraba cuando comenzó el litigio (por todas, STC 120/1995, de 17 de julio). Y que, tras la entrada en vigor de la actual LEC, fue plenamente reiterada por esta Sala, por ejemplo, en sentencia de 9 de marzo de 2007 :

«A este respecto ha insistido la Sala que la exigencia de legitimación para recurrir viene condicionada por la concurrencia de tres requisitos, cuales son: ser parte en el proceso, la existencia de un gravamen o perjuicio y la no aceptación de la resolución perjudicial. Ahondando más en lo expuesto, establecía la Sentencia de 19 de noviembre de 1981 que la posibilidad de interponer recursos y de combatir una concreta resolución corresponde únicamente a quien ocupa la posición de parte agraviada o siendo tercero le alcancen los efectos de cosa juzgada, por lo que es manifiesto que sin gravamen no existe legitimación para recurrir y tampoco viene permitido a un litigante invocar el perjuicio causado al otro por la decisión de que se trate. Este principio se ha traducido ya en norma positiva, al contemplar el art. 448.1 LEC 1/2000 de 7 de enero, el derecho a recurrir de las partes contra las resoluciones judiciales que les afecten desfavorablemente».

Lo que fue reiterado por la sentencia de 3 de septiembre de 2008 , que estableció:

«La legitimación para recurrir, fundada, según el art. 448 LEC , en que la sentencia afecte desfavorablemente a la parte, debe valorarse, en tanto que presupuesto procesal, prima facie, con abstracción del fondo del asunto, razón por la cual esta Sala viene declarando que la legitimación activa para interponer un recurso de casación está en función del contenido del fallo (ATS 21 noviembre 2006)».

2.- En este caso, la parte agraviada o perjudicada por la decisión de cancelar la denominación social de The British School of Marbella, S.L., es obviamente dicha sociedad y no el Sr. Paulino , por más que el mismo participe en dicha sociedad o la administre, puesto que la sociedad tiene personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios o administradores. En consecuencia, este recurrente carece de legitimación para impugnar este concreto pronunciamiento de la sentencia de la Audiencia Provincial, por lo que el motivo de infracción procesal debe ser directamente desestimado.

Recurso de casación de The British School of Marbella

QUINTO.- Motivo único de casación. *Infracción del art. 5, apdos. c) y d) LM . Monopolio de denominaciones y gráficos de carácter genérico.*

Planteamiento:

1.- Se formula al amparo del art. 477.2.3º LEC , por infracción del art. 5, apartados c) y d) LM , y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en cuanto que la sentencia contraviene la doctrina sobre la imposibilidad de monopolizar denominaciones y gráficos de carácter genérico.



2.- En el desarrollo del motivo se citan expresamente las sentencias de esta Sala de 22 de diciembre de 2008 (caso *Bio*) y 26 de febrero de 2004 (caso *Multiactive*).

Decisión de la Sala:

1.- Nuevamente nos encontramos con un problema de falta de legitimación para recurrir. Como The British School of Marbella, S.L. no es titular de la marca cuya nulidad y cancelación se ha acordado, no puede recurrir con invocación de supuestas infracciones de la legislación marcaria, identificadas en la vulneración de los apartados c) y d) del art. 5 de la Ley de Marcas (en adelante, LM). The British School of Marbella, S.L. únicamente tenía legitimación en este procedimiento para soportar las acciones de competencia desleal (y, en su caso, como ha quedado dicho, lo relativo a la cancelación de su denominación social), pero no para ninguna de las acciones de nulidad de la marca ejercitadas en la demanda.

Como consecuencia de lo cual, tampoco la tiene para recurrir en casación un pronunciamiento de la sentencia que solamente afecta a la marca, de titularidad ajena (arts. 10 y 448.1 LEC).

2.- Por ello, este recurso de casación debe ser desestimado sin mayor argumentación.

Recurso de casación de Paulino .

SEXTO.- Primer motivo de casación. Infracción del art. 5, apdos. c) y d), LM .

Planteamiento:

Se enuncia al amparo del art. 477.2.3º LEC , por infracción del art. 5, apartados c) y d) LM , y de la jurisprudencia que los interpreta. En el desarrollo del motivo se alega, de manera sintética, que la sentencia objeto de recurso ampara la monopolización de denominaciones y gráficos de carácter genérico, así como términos que, por sí mismos, son descriptivos del servicio que se presta. Cita como infringidas las sentencias de esta Sala de 22 de diciembre de 2008 (caso *Bio*), 26 de febrero de 2004 (caso *Multiactive*) y 9 de mayo de 2002 (caso *Líneas Aéreas*).

Decisión de la Sala:

1.- La sentencia recurrida parte de que el elemento denominativo de los signos en conflicto, The British School of..., es idéntico, y que el elemento gráfico, león rampante en orientación izquierda enmarcado en escudo, ofrece grandes semejanzas evidentes a simple vista, pero también afirma que el elemento denominativo no puede ser monopolizado por los demandantes, puesto que forma parte de la descripción del servicio que prestan los colegios de educación y lengua inglesas que utilizan tales leyendas. Y por tales argumentos, no decreta la nulidad absoluta de la marca por la identidad del elemento denominativo, sino por la mala fe del demandado en la obtención de su marca y por la apropiación, también de mala fe, de los elementos gráficos de las marcas del demandante: el diseño del león rampante dentro del escudo y su inclusión en una figura circular rematada en la parte inferior con una orla. Además, como la marca del demandado es mixta, la nulidad del elemento gráfico acarrea la de la totalidad del signo, que no es susceptible de fragmentación.

2.- En consecuencia, la sentencia recurrida no infringe los apartados c) y d) del art. 5 LM , ni la jurisprudencia de esta Sala, puesto que reconoce la imposibilidad de monopolizar los términos The British School, dado su carácter meramente descriptivo de un servicio de enseñanza en idioma inglés; sino que lo que declara nulo es el conjunto resultante de combinar en un mismo signo tal elemento denominativo y otro elemento gráfico, que no tiene el mismo carácter descriptivo, que per se no es genérico, y que goza de distintividad propia y que, a su vez, al conjugarse con el denominativo, otorga distintividad al conjunto. Como hemos dicho en la sentencia 98/2016, de 19 de febrero , en el caso de marcas mixtas, su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos (sentencia de esta Sala de 10 de junio de 1987), 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».

3.- Es decir, en contra de lo afirmado en el recurso, la sentencia no impide a la recurrente que pueda usar, o incluso registrar, la denominación The British School of Marbella, al igual que han hecho otros colegios británicos de numerosas ciudades españolas, si en vez de imitar indebidamente el elementos gráfico del signo mixto del demandante, y el resultado combinatorio con el elemento denominativo, se limita a utilizar dicha denominación o la combina con otros elementos gráficos diferentes y no protegidos por el registro del demandante. Ni tampoco hay monopolización de la figura del león rampante, porque según hemos dicho anteriormente, la distintividad del signo del demandante no viene dada aisladamente por el elemento denominativo o el elemento gráfico, sino por la combinación de ambos, al tratarse de una marca mixta.

**SÉPTIMO.- Segundo motivo de casación. Infracción de los arts. 6.1 b) y 8.2 LM .**

1.- El motivo se formula con fundamento en el art. 477.2.3º LEC y denuncia infracción de los arts. 6.1 b) y 8.2 LM .

2.- Su desarrollo se desgana en cinco alegaciones: a) Incumplimiento de los criterios jurisprudenciales para dotar de notoriedad al concepto genérico British School of, que además, es subsidiario de la marca notoria del reclamante, Kings College; b) Incumplimiento de los requisitos jurisprudenciales para apreciar mala fe en el demandado; c) Infracción de la doctrina jurisprudencial sobre la notoriedad de la marca, por falta de implantación como signo distintivo en el ámbito o sector comercial que corresponde con el servicio que identifica; d) Infracción de la doctrina jurisprudencial sobre el riesgo de confusión y la ausencia de notoriedad; e) Infracción del art. 34, apdos. b) y c) LM , que conculca el principio de libre valoración de la prueba por el Juzgado de lo Mercantil.

3.- Algunas de tales alegaciones desbordan claramente lo que el enunciado del motivo anuncia. Por tanto, desde un punto de vista casacional y para dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en los arts. 477 y 481 LEC , así como los Acuerdos de esta Sala sobre admisibilidad de los recursos de casación, únicamente serán objeto de análisis y resolución las alegaciones relativas a supuestas infracciones de los arts. 6.1 b) y 8.2 LM , con desestimación directa, por inadmisibles, de las que excedan de tal enunciado. Es decir, de la enumeración efectuada en el párrafo anterior, solamente se tratarán los apartados a), c) y d), puesto que los apartados b) y e) han de ser directamente desestimados, en cuanto que son inadmisibles, por vulnerar las normas sobre formulación del recurso de casación.

OCTAVO.- La notoriedad de las marcas.

1.- Esta alegación desenfoca el planteamiento realizado por la sentencia recurrida para dar lugar a la nulidad de la marca del demandado, puesto que la razón de tal decisión no fue la notoriedad de las marcas de la demandante, sino la obtención de su marca por el demandado de mala fe y el riesgo de confusión entre las marcas del demandante y la del demandado. La mención a la notoriedad que hace la Audiencia Provincial es únicamente a efectos de refuerzo argumentativo, para incidir en la mala fe del demandado.

2.- En todo caso, el recurrente no razona ni argumenta en qué habría infringido la sentencia recurrida el art. 8.2 LM , por lo que este primer submotivo debe decaer. Máxime si la *ratio decidendi* de la declaración de nulidad absoluta es la apreciación de mala fe en el registro de la marca del demandado y no se ha formulado ningún motivo de casación que denuncie infracción del art. 51.1 b) LM . Es más, afirmada dicha mala fe, causante de nulidad absoluta, resulta irrelevante a estos efectos el cuestionamiento de la notoriedad de las marcas de los actores.

NOVENO.- La notoriedad de la marca en función del ámbito o sector comercial que corresponde al servicio identificado.

1.- Incorre nuevamente esta alegación en un grave defecto casacional, por cuanto denuncia infracción de doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre la notoriedad de la marca, pero no cita ni una sola sentencia cuya doctrina pudiera haber sido contrariada o desconocida por la sentencia recurrida.

2.- Lleva razón la parte recurrida al expresar que el recurrente confunde notoriedad de una marca dirigida a identificar servicios educativos con la presencia efectiva del prestador del servicio en un determinado ámbito geográfico. La sentencia de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo , con cita de la sentencia 505/2012, de 23 de julio , declaró:

«[...]a pesar de que ni el Reglamento de Marca Comunitaria ni la Ley de Marcas española contienen una definición de marca notoria, ni precisan los requisitos que deben concurrir, 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».



3.- Conforme a tales criterios, la conclusión es la contraria a la pretendida por el recurrente. El que la actora desarrolle su actividad en distintas zonas del territorio nacional diferentes a Andalucía es precisamente prueba de que su implantación no se reduce a una zona geográfica concreta, lo que facilita su conocimiento por parte del público interesado en los servicios de educación en inglés. Es precisamente lo que estableció la STJCE de 22 de noviembre de 2007, asunto C-328/06 (*Fincas Tarragona*), al declarar que el artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE ha de interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste.

4.- Por lo demás, con independencia de la mayor o menor cercanía geográfica de los colegios, lo cierto es que, al tratarse de marcas españolas, los signos del demandante protegían la localización de los servicios marcados en todo el territorio nacional.

DÉCIMO.- *Valoración del riesgo de confusión en relación con el consumidor destinatario de los servicios definidos en la misma.*

1.- Basta con leer la sentencia recurrida para comprobar que la Audiencia Provincial sí tuvo en cuenta la figura del consumidor medio, destinatario de los servicios, a fin de efectuar el juicio comparativo para decidir sobre el riesgo de confusión entre los signos.

2.- Lo que sucede es que, teniendo en cuenta ése y otros factores, la Audiencia Provincial llega a unas conclusiones sobre el riesgo de confusión diferentes a las plasmadas en la sentencia de primera instancia. Y el recurrente no solo pretende suplantar las conclusiones de la Audiencia por las propias, sino que aspira indebidamente a convertir el recurso de casación en una tercera instancia.

UNDÉCIMO.- *Art. 6. B) LM .La semejanza y el riesgo de confusión.*

1.- Al formular las alegaciones relativas a la infracción de art. 6.1 b) LM, el recurrente hace unas consideraciones sobre la contradicción de la valoración de la prueba en relación con la efectuada por el juzgado que son completamente impropias del recurso de casación y que ya se han tratado al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal.

2.- En todo caso, el juicio de confundibilidad que realiza la sentencia recurrida no infringe el art. 6.1 b) LM y es correcto, puesto que, como hemos dicho, toma en consideración que se trata de una marca gráfica y que el examen de semejanza con otras registradas previamente no debe hacerse de manera aislada respecto de cada uno de sus elementos -denominativo y gráfico-, sino en conjunto, puesto que la distintividad de una marca mixta es resultado de la conjugación de sus elementos componentes. Sin que para llegar a su conclusión, el tribunal de apelación tuviera que estar vinculado ni por la previa decisión del juzgado, ni por las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3.- Los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Y la valoración realizada por la Audiencia Provincial sobre tales parámetros es plenamente ajustada a derecho, puesto que el elemento denominativo es idéntico, el gráfico muy similar, y el conjunto ofrece una impresión muy semejante. Lo que se acentúa si los servicios amparados por ambos signos son los mismos (educación en inglés) y se dirigen al mismo público (personas interesadas en que sus hijos reciban una educación bilingüe en castellano e inglés). Como dijimos en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, caso *Bombay Sapphire*, con cita de la sentencia núm. 433/2013, de 28 de junio :

«El riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen]».

DUODÉCIMO.- *Costas y depósitos.*

1.- De conformidad con lo previsto en los arts. 394.1 y 398.1 LEC, las costas de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a las partes recurrentes.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos para tales recursos, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, LOPJ.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido



1.º- Desestimar los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por The British School of Marbella, S.L. y D. Paulino , contra la sentencia de fecha 4 de noviembre de 2013, dictada por la Audiencia Provincial de Granada, Sección 3ª, en el recurso de apelación núm. 456/13 . 2.º- Imponer a las recurrentes las costas causadas por tales recursos y ordenar 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

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma. Ignacio Sancho Gargallo Francisco Javier Orduña Moreno Rafael Saraza Jimena Pedro Jose Vela Torres

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ