



<http://civil-mercantil.com/>

TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Civil

Sentencia 521/2013, de 5 de septiembre de 2013

Rec. n.º 1679/2011

SUMARIO:

Marcas. Uso no autorizado. Registro por el agente de la marca del principal sin autorización. Mala fe. Acumulación de procesos. Prueba. Valoración. Sentencia. Congruencia. La norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contenía el artículo 3.2 d) de la Directiva 89/104/CEE, quedó incorporada al artículo 51.1 b), de la Ley 17/2001, que describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe. Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no solo a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible -en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo-. La mala fe, causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa, durante la vigencia de la Ley 32/1988, fue elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el citado artículo 51.1 b), de modo que esta última norma constituye una novedad en nuestro sistema de marcas. Por otro lado, durante la vigencia de la Ley 32/1988, una interpretación de sus referidos artículos conforme a la Directiva 89/104/CEE, tampoco permitía considerar la mala fe del solicitante como causa de nulidad del registro, dado que, el artículo 3.2 d) de la Directiva reconoció a los Estados miembros la facultad de incorporarla o no a sus ordenamientos y el legislador español de 1988 lo hizo en sentido negativo.

PRECEPTOS:

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, art. 6.

Directiva 89/104/CEE (Marcas), art. 3.2.

Constitución Española, art. 24.

Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ), art. 238.3.

Ley 32/1988 (Marcas), art. 3.2.

Ley 1/2000 (LEC), arts. 43, 217, 218, 348, 465.4 y 469.

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 10, 34 y 51.



<http://civil-mercantil.com/>

PONENTE:

Don José Ramón Ferrándiz Gabriel.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de Septiembre 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 Río Yachts, SRL, Río Center, SL, Náutica Serena, SRL y Playa SRL, representadas por el Procurador de los Tribunales don Federico Barba Sopeña y por Río Ibérica, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don David Elies Vivancos, contra la sentencia dictada el cuatro de mayo de dos mil once, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona. Ante esta Sala compareció el Procurador de los Tribunales don Eduardo Codés Feijoo, en representación de Río Ibérica, SA, en concepto de parte recurrente (completar). Es parte recurrida Río Ibérica, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Codés Feijoo.

ANTECEDENTES DE HECHO**Primero.**

Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Barcelona, el dos de octubre de dos mil seis, el Procurador de los Tribunales don David Elies Vivanco, obrando en representación de Río Ibérica, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Río Center, SRL, Náutica Serena SRL y Río Yachts, SRL.

En el escrito de demanda, la representación procesal de Río Ibérica, SA indicó que ejercitaba en la demanda acciones de violación de su marca "Río", concedida para distinguir embarcaciones deportivas, y de competencia desleal, con apoyo, respectivamente, en los artículos 34, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero.

Alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la sociedad italiana Río SpA había sido creada, por los hermanos don Enrique, don Lucio y don Jose Manuel, en la década de los años sesenta. Que los mencionados hermanos también crearon sociedades independientes en otros países, para la venta, en ellos, de embarcaciones distinguidas por la



<http://civil-mercantil.com/>

marca " Río ". Que así fueron fundadas Río SpA, con domicilio en Italia, Río France, con domicilio en Francia, y Río Ibérica, SA, con domicilio en España.

Añadió que, en mil novecientos noventa y seis, las relaciones entre los hermanos se deterioraron, por haber llevado a cabo don Enrique actividades de dudosa licitud para evadir responsabilidades, al haber sido declarada una de las sociedades en concurso. Que, por ello, fue creada la sociedad Náutica Serena, SRL, de la que son socios mayoritarios don Enrique y sus hijos, lo que generó conflicto sobre la titularidad y uso de la marca " Río ". Que Río Center SRL y Río Yachts SRL forman parte del grupo de sociedades encabezadas por Náutica Serena SRL, titular de todas las participaciones en que se dividía el capital de la misma.

Que, para poner fin a las discrepancias entre socios y sociedades, los interesados llegaron, en noviembre de dos mil uno, a un acuerdo transaccional, por el que acordaron mantener el reparto territorial vigente hasta la fecha, según el cual Río Ibérica, SA continuaría usando la marca "Río" en España, Francia, Bélgica y Portugal, de forma exclusiva y excluyente, como demostraban los documentos aportados con los números 1 y 2. Que ese acuerdo fue respetado hasta dos mil cinco, ya que, a finales de dicho año, las demandadas, por medio de sociedades de su mismo grupo, empezaron a preparar la introducción de sus productos en los mercados francés y español con la marca " Río ", en contra de lo pactado.

También alegó que, a finales del año dos mil cinco, Náutica Serena SRL le remitió una carta negando validez al acuerdo de noviembre de dos mil uno y, en todo caso, dándolo por resuelto. Que la demandante se opuso a la mencionada resolución de la transacción e interpuso demanda para que se declarase que no procedía - demanda de la que conoce el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Figueras -. Que también interpuso demanda en ejercicio de la acción de caducidad de la marca número 600 143, " Río ", registrada a nombre de Náutica Serena SRL, para servicios de la clase 37, por falta de uso en España - demanda de la que conoció el Juzgado de lo Mercantil número Tres de Barcelona, que dictó sentencia el nueve de junio de dos mil seis , desestimatoria y apelada y, por ello, no firme -. Que también interpuso demanda de caducidad de la marca número 637 618, " Río Center ", por falta de uso, de la que conoció el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Barcelona, que dictó sentencia el veintiocho de julio de dos mil seis , estimando la acción ejercitada.

Alegó igualmente que Náutica Serena SRL había solicitado la extensión a España de la protección conferida a la marca internacional número 600 143, " Río ", concedida para productos de la clase 12 y servicios de la 37, habiéndose ella opuesto a dicha extensión. Que Playa SRL también había solicitado la extensión a España de la protección de la marca 880 482, "Río Center ", para productos de la clase 12 - ya declarada caducada por falta de uso - y servicios de las clases 37 y 39, a lo que, por su parte, se va a oponer.



<http://civil-mercantil.com/>

Añadió que Río Ibérica, SA era titular de las marcas españolas números 1 923 643, " Río Center ", mixta, solicitada el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, para servicios de la clase 39 - servicios de almacenamiento, distribución, embalaje... -; y 1 970 564, "Río ", mixta, solicitada el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco, para productos de la clase 12 - embarcaciones... -. Que siempre había operado en el mercado español con los signos " Río " y " Río Center ", los cuales habían ganado notoriedad.

Que, con esos antecedentes, imputaba a las demandadas la intención de hacerse con la marca " Río " en España y Francia y quedarse con la clientela creada en esos países por Río Ibérica, SA. Que, en definitiva, las demandadas pretendían llevar a cabo un uso no autorizado de las marcas "Río " y "Río Center " en España, como evidenciaba el que hubieran acudido al Salón Náutico de Madrid, con sus embarcaciones identificadas con la marca "Río ", publicitadas y vendidas en el mercado español, generando así riesgo de confusión.

En el suplico de la demanda, la representación procesal de Río Ibérica, SA interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia " por la que: 1.- Se declare que las demandadas han realizado actos de violación de las marcas Río mediante el ofrecimiento, comercialización y publicitación de embarcaciones deportivas en España identificadas con la marca <Río>. 2.- Se declare que las demandadas han realizado actos de competencia desleal por la confusión que han generado en el consumidor y en la red de concesionarios de Río Ibérica, SA y por el aprovechamiento desleal de la reputación ajena. 3.- Se condene a las demandadas al cese en el uso en España, en cualquier forma, aislada o junto con cualquier otro gráfico o denominación, del signo distintivo <Río> para distinguir o publicitar embarcaciones deportivas con base en lo dispuesto en la Ley de Marcas; acordándose en su caso las indemnizaciones coercitivas previstas en el art. 44 de la Ley de Marcas . Y que se prohíba la continuidad de dichas actuaciones en el futuro. 4.- Se condene a las demandadas a cesar en la realización de actos desleales contra Río Ibérica, SA consistentes en la comercialización y publicitación de embarcaciones deportivas con la marca <Río> así como en el envío de comunicaciones a clientes o concesionarios de mi representada en las que se reproduzca la marca <Río>. Y que se prohíba la repetición de dichas actuaciones en el futuro. 5.- Se condene a las demandadas a la retirada del mercado de todos los productos en los que se reproduzca la marca <Río>, así como todos los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca de Río Ibérica y lo actos de competencia desleal contra Río Ibérica. Igualmente, para el caso que la infracción se materialice a través de Internet. 6.- Se condene a las demandadas a compensar a Río Ibérica por la infracción marcaria y los actos de competencia desleal cometidos, en las cantidades que se concreten durante el curso de las presentes actuaciones de conformidad con las bases sentadas en los hechos del cuerpo del presente escrito. 7.- Se

condene a la publicación de la sentencia recaída en esos autos en dos periódicos de difusión nacional, proponiéndose al respecto los diarios El Mundo y El País, siendo los gastos de la publicación a costa de las demandadas, así como a su notificación a todos los concesionarios, proveedores, agentes, organizadores de ferias náuticas y clientes de Río Ibérica. 8.- Se condene a las demandadas al pago de las costas de la presente litis, en el caso de que su postura fuera otra distinta al allanamiento ".

Segundo.

La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona, que la admitió a trámite, por auto de seis de noviembre de dos mil seis , conforme a las reglas del juicio ordinario y con el número 585/2006.

Río Center, SRL, Río Yachts, SRL y Náutica Serena, SRL fueron emplazadas y se personaron en las actuaciones, representadas por el Procurador de los Tribunales don Federico Barba Sopeña, que, en desempeño de cada una de tales representaciones, contestó la demanda.

I. En su escrito de contestación, la representación procesal de Río Yachts, SRL negó los hechos alegados en la demanda, salvo los que admitiera expresamente. Afirmó, en síntesis y en lo que importa ahora para la decisión del conflicto, que ella fabricaba embarcaciones y no operaba en España como comercializadora de las mismas, por lo que no había podido infringir los derechos de marca de la demandante, razón por la que negó la legitimación activa.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Yachts, SRL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona, una " sentencia por la que se desestime la demanda con expresa imposición de costas a la actora por manifiesta temeridad "

II. En su escrito de contestación, la representación procesal de Río Center, SRL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que el objeto de la demanda era impedir a las sociedades demandadas que realizaran en España la actividad que durante lustros habían desarrollado las del grupo en el que estaban integradas. Que, además, en otro proceso se estaba discutiendo sobre la validez del contrato relativo a la distribución territorial. Hizo referencia a los verdaderos antecedentes de las sociedades del grupo Río, de las cuales afirmó que la primera, Río SpA, fue creada por don Enrique , su madre y su cónyuge. Añadió que, actualmente, el grupo estaba integrado por Río Center, SRL, que comercializaba en Europa las embarcaciones, Río Yachts, SRL, que era la titular del astillero en el que se construían, y Playa SRL, que era una sociedad patrimonial. Se refirió a las tres etapas transcurridas en la vida de la propia Río Ibérica, SA, señalando que en la primera, desde su constitución en mil novecientos setenta y nueve hasta mil novecientos noventa y uno, la sociedad estuvo dirigida por un consejo de administración, presidido por don Enrique ; la



<http://civil-mercantil.com/>

segunda, desde mil novecientos noventa y uno a dos mil uno, en la que el administrador único fue el citado don Enrique ; y la tercera, desde dos mil uno, en que dejó de ser administrador el repetido don Enrique . Indicó cuales eran los derechos de propiedad industrial de la demandante, precisando que las marcas en que se apoyaba la demanda eran nulas de pleno derecho, en aplicación de los artículos 51.1.b) y 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas. Negó, además, la notoriedad de las mismas. También negó haber cometido actos desleales y, en cuanto a las infracciones marcarias, finalmente, opuso la prescripción por tolerancia.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Río Center, SRL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona, una " sentencia desestimatoria de 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 ".

III. La representación procesal de Náutica Serena SRL contestó la demanda alegando en defensa de su posición e interesando, en el suplico del escrito, una " sentencia desestimatoria de la demanda de contrario y todos los pedimentos contenidos en la misma ".

A su vez, dicha representación procesal formuló reconvencción, en ejercicio de la acción de nulidad de las marcas números 1 923 643 y 1 970 564, registradas a nombre de la demandante, Río Ibérica, SA, por la causa prevista en el artículo 51.1.b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ; y de la acción de caducidad de las mismas marcas, por la causa establecida en el artículo 55.1.e) de la citada Ley .

En el suplico de la reconvencción, la representación procesal de Náutica Serena, SRL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona, una sentencia que declarase "la nulidad absoluta y, subsidiariamente, la caducidad de las marcas números 1 923 643 <Río Center> (mixta) y 1 970 564 <Río> (mixta), librándose una vez firma dicha sentencia el correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la debida constancia en los libros oficiales de dicho Organismo d la nulidad que se decrete; todo ello, con expresa imposición de todas las costas que se causen en el presente procedimiento, tanto del procedimiento iniciado por la parte contraria como de la demanda reconvenccional instada por estas parte ".

IV. La demandante desistió de su demanda en cuanto dirigida contra Náutica Serena SL, de modo que el proceso, cumplidos los trámites oportunos, siguió contra las demás demandadas.

V. Por escrito de uno de octubre de dos mil nueve, Náutica Serena, SL desistió de la reconvencción, con lo que estuvo de acuerdo la demandante.



<http://civil-mercantil.com/>

VI. Finalmente, el Procurador de los Tribunales don Federico Barba Sopeña, personado en representación de Playa, SRL, ajena al proceso, por escrito de diez de septiembre de dos mil nueve solicitó la acumulación a este juicio ordinario del posteriormente iniciado a su demanda contra Río Ibérica, SA, que tramitaba, con el número 692/2009, el propio Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona. Dicho proceso número 692/2009 había sido iniciado por Playa SRL contra Río Ibérica, SA, con la pretensión de que se declarase la nulidad y subsidiariamente la caducidad de las marcas de la allí demandada, registradas con los números 1 923 643, mixta, " Río Center ", clase 39, y 1 970 564, mixta, " Río ", para clase 12.

Por escrito de dieciséis de octubre de dos mil nueve, la demandante Río Ibérica, SA se opuso a la acumulación, la cual no fue estimada por el Juzgado de lo Mercantil, por auto de veintisiete de noviembre de dos mil nueve, contra el que interpuso recurso de reposición Playa SRL por escrito de nueve de diciembre de dos mil nueve, desestimado por auto de veintinueve de los mismos mes y año.

VII. Finalmente, las representaciones procesales de Río Center, SRL, Náutica Serena, SRL, Río Yachts, SRL y Playa SRL, por escrito de trece de enero de dos mil diez, interesaron del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona la suspensión de la tramitación del proceso, por considerar que había prejudicialidad civil, a la espera de que se decidiera el juicio ordinario número 692/09, tramitado por el mismo Juzgado, como se ha expuesto.

Por autos de veintinueve de diciembre de dos mil nueve y de dieciséis de febrero de dos mil diez, este último con desestimación de un recurso de reposición, el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona denegó la suspensión del trámite.

Tercero.

El Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona dictó sentencia el veintisiete de mayo de dos mil diez, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Estimar la demanda presentada por el Procurador don David Elies, en representación de Río Ibérica, SA, declarar que los demandados Río Center SRL y Río Yachts SRL han infringido los derechos de marca <Río> y <Río Center> de las que es titular el demandante, condenar al demandado a cesar en la actividad infractora y a la indemnizar al actor en la suma de doscientos setenta y dos mil novecientos cuatro euros (272 904 ?), a la publicación del fallo de esta sentencia en las publicaciones en las que consta en autos que se publicado la marca Río, así como al pago de las terceras partes de las costas procesales causadas por la demanda. Declarar desistida a la actora de la acción ejercitada contra Náutica Serena y a Náutica Serena de su demanda reconventional contra la actora, sin hacer especial imposición de las costas derivadas de dichas acciones ".

Cuarto.



<http://civil-mercantil.com/>

Las representaciones procesales de Río Center, SRL, Río Yachts, SRL, Náutica Serena, SRL y Playa, SRL recurrieron en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona de veintisiete de mayo de dos mil diez . Por su parte, impugnó la sentencia la representación procesal de Río Ibérica, SA.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se turnaron a la Sección Decimoquinta de la misma, que tramitó el recurso de apelación, con el número 600/2010, y dictó sentencia con fecha cuatro de mayo de dos mil once , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Río Ibérica, SA y estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Río Center, SRL, Río Yachts, SRL, Náutica Serena, SRL y Playa, SRL, contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona, de fecha veintisiete de mayo de dos mil diez , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca en parte en el siguiente sentido: 1º) Se desestima íntegramente la demanda de Río Ibérica, SA frente a Río Yachts, SRL, sin hacer imposición de las costas. 2º) Se fija el importe de la indemnización que debe abonar Río Center, SRL a Río Ibérica, SA en la cantidad de ciento sesenta y dos mil novecientos ochenta y nueve euros (162 989 ?). 3º) Se imponen a Río Center, SRL las costas causadas a la actora respecto de las acciones ejercitadas frente a ella. Se confirma en todo lo demás la resolución recurrida. A su vez, y respecto de las resoluciones interlocutoras recurridas a través del recurso frente a la sentencia, se acuerda: A) Dejar sin efecto el pronunciamiento de imposición de las costas a las demandadas del auto de veintisiete de noviembre de dos mil nueve. B) Dejar sin efecto el pronunciamiento imponiendo la sanción multa a las partes demandadas contenido en el auto de fecha veintiséis de enero de dos mil diez" .

Quinto.

La representación procesal de Río Ibérica, SA y las de Río Yachts, SRL, Náutica Serena, SRL, Río Center, SRL y Playa, SRL prepararon e interpusieron recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de cuatro de mayo de dos mil once, en el rollo 600/2010 .

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veinte de marzo de dos mil doce , decidió: " 1º) Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de Río Ibérica, SA, contra la sentencia dictada, con fecha cuatro de mayo de dos mil once, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), en el rollo de apelación número 600/2010 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 585/2006 del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona. 2º) Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de Río Yachts, SRL, Río Center,

<http://civil-mercantil.com/>

SRL, Náutica Serena, SRL y Playa, SRL, contra la sentencia dictada, con fecha cuatro de mayo de dos mil once, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), en el rollo de apelación número 600/2010 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 585/2006 del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Barcelona ".

Sexto.

El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, por la representación procesal de Río Ibérica, SA, contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de cuatro de mayo de dos mil once, en el rollo 600/2010 , se compone de dos motivos en los que la recurrente denuncia:

Primero.

Con apoyo en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción del artículo 218 de la misma Ley .

Segundo.

Con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción del artículo 24 de la Constitución Española .

Séptimo.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Río Ibérica, SA, contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de cuatro de mayo de dos mil once, en el rollo 600/2010 , se compone de un motivo en el que la recurrente, con apoyo en la norma del apartado 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

Único.

La infracción de la norma de la letra f) del apartado 3 del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, en relación con los artículos 1902 y 1144 del Código Civil , tal como los interpreta la jurisprudencia.

Octavo.

El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de Río Yachts, SRL, Río Center, SRL, Náutica Serena, SRL y Playa, SRL, contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de cuatro de mayo de dos mil once, en el rollo 600/2010 , se compone de dos motivos en los que las recurrentes denuncian:

<http://civil-mercantil.com/>

Primero.

Con apoyo en la norma tercera del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de los artículos 465, apartado 4, de la misma Ley , 24, apartado 1, de la Constitución Española y 238, apartado 3, de la Ley 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial .

Segundo.

Con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción del artículo 24 de la Constitución Española , en relación con los artículos 217, apartado 1 , y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Noveno.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Río Yachts, SRL, Río Center, SRL, Náutica Serena, SRL y Playa, SRL, contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de cuatro de mayo de dos mil once, en el rollo 600/2010 , se compone de tres motivos en los que las recurrentes, con apoyo en la norma del apartado 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncian:

Primero.

La infracción del artículo 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Segundo.

La infracción del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Tercero.

La infracción del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Décimo.

Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Eduardo Codés Feijoo, en representación de Río Ibérica, el Procurador don Rafael Gamarra Megías, en representación de Río Yacht., SRL, Río Center, SL, Náutica Serena, SRL y Playa SRL, impugnaron los recursos, solicitando se declarase no haber lugar a los mismos.

Undécimo.

<http://civil-mercantil.com/>

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el diez de julio e 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 inmediatos.*

I. Río Ibérica, SA, titular de las marcas españolas números 1 923 643 - compuesta por las palabras " Río Center " y concedida para distinguir servicios de almacenamiento, distribución, transporte, depósito, embalaje y empaquetado de artículos de náutica - y 1 970 564 - integrada por la palabra " Río " junto con un elemento gráfico y concedida para distinguir embarcaciones y artículos náuticos -, alegó en la demanda que Río Center, SRL, Náutica Serena, SRL y Río Yachts, SRL, que formaban parte de un mismo grupo italiano de sociedades, habían hecho un uso no autorizado de sus marcas en España, para diferenciar productos de la clase de los distinguidos con la segunda de aquellas.

Por tal causa, previa declaración de la infracción, pretendió la condena de todas las demandadas a poner fin a la mencionada utilización, con apoyo en la norma del artículo 34, apartado 2, letras b) y c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas. También pretendió la declaración de la ilicitud y la consiguiente condena de las demandadas, con apoyo en las normas de los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal , en su redacción original.

La sentencia de la primera instancia declaró cometida por Río Center, SRL, Náutica Serena, SRL y Río Yachts, SRL la infracción de los derechos de la demandante sobre las mencionadas marcas y las condenó a poner fin a la actividad ilícita, así como a indemnizar a la perjudicada en los daños que, con ella, le habían causado.

La sentencia de apelación limitó el ámbito objetivo de la apelada al desestimar la demanda en cuanto dirigida contra una de las demandadas, Río Yachts, SRL, por las razones que se expondrán al tratar del correspondiente motivo. Además, redujo el importe de la indemnización a cuyo pago habían sido condenadas las demás.

Contra dicha sentencia interpusieron recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación las dos partes litigantes.

Segundo. *Referencia a otros antecedentes.*



<http://civil-mercantil.com/>

I. De los escritos de alegaciones de las sociedades litigantes deriva la evidencia de que el supuesto litigioso, apuntado en el precedente fundamento, responde al hecho de haber sido inicialmente el mismo - en lo sustancial - el accionariado de la demandante, Río Ibérica, SA, y de Río SpA, sociedad a la que se vincula el origen de las litigantes. Así como al de tener un origen común, italiano, el signo " Río ", registrado para diferenciar embarcaciones deportivas.

Propiamente, el conflicto sobre el que nos debemos pronunciar se originó por un cambio del accionariado de Río Ibérica, SA y por el consiguiente distanciamiento de una y otras sociedades, con inmediata repercusión en el ámbito de los signos por el hecho de haberse registrado las dos marcas españolas a imagen de las italianas y de resultar Río Ibérica, SA la titular de las correspondientes facultades de exclusión en nuestro mercado.

II. Han sido varios los procesos sustanciados entre las partes del relatado conflicto. Además merecen ser destacadas las incidencias acaecidas en la tramitación de éste del que dimanar los recursos extraordinarios pendientes de decisión y su mención se hace necesaria para entender la respuesta que se va a dar a varios de los motivos de aquellos:

Náutica Serena, SRL, una de las demandadas, había ejercitado, por medio de reconvención, acciones de nulidad de las marcas de la demandante - las ya mencionadas números 1 923 643 y 1 970 564, por las causas previstas en los artículos 10 y 51, apartado 1, letra b), ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre -, pero, durante la tramitación del proceso en la primera instancia, desistió de tales pretensiones reconvencionales, a lo que se mostró conforme Río Ibérica, SA - que, posiblemente a cambio, hizo lo propio con las que había deducido en la demanda contra la mencionada Náutica Serena, SRL -.

Por la razón que fuera, una sociedad ajena al proceso, Playa SRL, integrada en el mismo grupo italiano, interpuso posteriormente una nueva demanda contra Río Ibérica, SA para que se declarasen nulas sus dos repetidas marcas " Río " y " Río Center ", por las mismas causas señaladas en la pretensión reconvencional desistida. Seguidamente pretendió que el nuevo proceso se acumulara a éste y, al no haberlo admitido el órgano judicial de la primera instancia que lo tramitaba, reclamó del mismo, ya junto con las sociedades demandadas, la suspensión del curso de las actuaciones por prejudicialidad civil - artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -, como consecuencia de la lógica necesidad de decidir el debate sobre la validez de las marcas antes que hacerlo sobre su infracción.

Como el Juzgado de la primera instancia decidiera no suspender el curso de las actuaciones, Río Center, SRL, Náutica Serena, SRL, Río Yachts, SRL (y Playa, SRL), al recurrir en apelación la sentencia de primer grado, reprodujeron la pretensión de que se declarase la nulidad de actuaciones a fin de reponerlas al estado en que se hallaban al cometerse la falta, sin lograrlo,



<http://civil-mercantil.com/>

pues el Tribunal de apelación declaró que, pese a que la acumulación había sido procedente y necesaria, la falta había quedado subsanada en la segunda instancia al haber decidido, previamente y en sentido desestimatorio, el litigio más moderno, relativo a la nulidad de las marcas.

Ahora, a medio del recurso extraordinario por infracción procesal, las sociedades demandadas derivan consecuencias de esa decisión del Tribunal de apelación, inspirada, como se ha dicho, en la idea de la sanación del defecto.

Por todo ello, se hace necesario destacar que el proceso en su día instado por Playa, SRL contra Río Ibérica, SA, antecedente lógico del seguido por ésta contra Río Center, SRL, Náutica Serena, SRL y Río Yachts, SRL, ya ha terminado por sentencia firme, al haber desestimado el Tribunal Supremo, por la sentencia 508/2013, de 2 de septiembre, el recurso de casación interpuesto por dicha demandante contra la de la Audiencia Provincial que había hecho lo propio con la acción de nulidad de las marcas de la repetida Río Ibérica, SA.

En diversos pasajes de esta sentencia se hará referencia, necesariamente, a aquella otra.

Tercero. *El efecto de la sentencia 508/2013, de 2 de septiembre.*

Como acaba de exponerse, por medio de la sentencia 508/2013, ha sido desestimado el recurso de casación interpuesto por Playa, SRL contra la de apelación que había hecho lo mismo con las acciones de nulidad de las marcas números 1 923 643 y 1 970 564, registradas a nombre de Río Ibérica, SA. La "ratio" de esta decisión fue doble: por un lado, no concurrir el supuesto previsto en el artículo 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre; por otro, no ser aplicable el artículo 51, apartado 1, letra b), de la citada Ley.

Los antecedentes son los que siguen: en el proceso del que derivan los recursos extraordinarios que hemos de decidir, una de las demandadas - así lo tuvo por cierto el Tribunal de apelación, tal como se lee en el fundamento quinto, apartado 6, de su sentencia - también opuso la nulidad de las repetidas marcas, por medio de excepción.

La excepción de nulidad no alcanzó éxito en ninguna de las dos instancias. Concretamente, en la segunda, por los mismos argumentos que habían llevado al propio órgano judicial a desestimar, con anterioridad, el recurso de apelación de Playa SRL contra la sentencia que había hecho lo propio con la demanda de la apelante.

Como se verá, en el recurso de casación de las demandadas se plantea de nuevo la misma cuestión y ello nos lleva a anticipar que no cabe ahora que la decidamos de una manera

<http://civil-mercantil.com/>

distinta a como lo hicimos en nuestra repetida sentencia 508/2013 , al tratarse de las mismas marcas y causas de nulidad.

Y ese rechazo, en el caso, de la regla " res inter alios iudicata nullum aliis praeiudicium facit " - Digesto 44.2.1 - se justifica por tres razones.

La primera, porque las circunstancias concurrentes - Playa, SRL, la demandante en el proceso ya sentenciado en firme, es una más del grupo de sociedades formado por las demandadas y ahora recurrentes, se ha personado en éstas actuaciones y actúa, evidentemente, de conformidad con ellas en una misma estrategia de defensa de los intereses comunes - justifican extender " ultra partes " o por equivalencia del efecto positivo de la cosa juzgada generado por la sentencia 508/2013, de 2 de septiembre , dado que el objeto de los dos procesos es el mismo y una valoración realista de aquellas circunstancias difícilmente permitiría entender lesionado el principio de audiencia.

La segunda, porque, en todo caso, la existencia de pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales de los que resulte que unos mismos hechos ocurrieron o no ocurrieron viene a ser incompatible, además de con el principio de seguridad jurídica - en cuanto el mismo integra también la expectativa legítima de quienes son justiciables a obtener para una idéntica cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados de impartir justicia - con el derecho a una tutela judicial efectiva - como precisan la sentencia del Tribunal Constitucional 34/2003, de 25 de febrero , y las que en ella se citan -.

Y la tercera, en todo caso, porque a la vista de la declaración de hechos probados que contiene la sentencia recurrida - fundamento quinto, apartado 7 -, lo procedente es, sencillamente, aplicar los artículos 10 y 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 en el mismo sentido en que lo hicimos en la repetida sentencia 508/2013 .

Argumentos - incluso el primero: sentencia 47/2006, de 24 de enero - que exponemos y seguimos en actuación de oficio.

I. RECURSO EXTRAORDINARIO DE INFRACCIÓN PROCESAL DE RIO YACHTS, SRL, RIO CENTER, SRL, NAUTICA SERENA, SRL Y PLAYA SRL.

Cuarto. *Enunciado y fundamento del primero de los motivos.*

Con apoyo en la norma tercera del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncian Río Center, SRL, Náutica Serena, SRL, Río Yachts, SRL y Playa SRL, la infracción de la norma contenida en el primer párrafo del apartado 4 del artículo 465 de la misma Ley , en

relación con las de los artículos 24, apartado 1, de la Constitución Española , y 238, apartado 3, de la Ley 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial .

Se refiere el motivo a la ya explicada decisión del Tribunal de apelación de no anular las actuaciones para reponerlas al momento procesal en que Playa SRL solicitó se acumulara al proceso tramitado a demanda de Río Ibérica, SA - por violación de sus marcas números 1 923 643 y 1 970 564 y por competencia desleal -, el que ella había iniciado contra dicha sociedad - para que declarasen nulas o caducadas sus dos mencionadas marcas -.

Como se apuntó, el Tribunal entendió que la acumulación debió haber sido admitida por el Juzgado de lo Mercantil, pero, pese a ello y conforme a la norma del párrafo segundo del apartado 4 del artículo 465 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - según la que " no se declarará la nulidad de actuaciones, si el vicio o defecto procesal pudiere ser subsanado en la segunda instancia [...] "-, que la nulidad de actuaciones no era procedente declararla, ya que el vicio había quedado subsanado en la segunda instancia, al haber sido previamente desestimado, por una sentencia del propio Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por Playa SRL contra la que, en la primera instancia, había desestimado su demanda relativa a la nulidad o caducidad de las marcas de Río Ibérica, SA.

Alega ahora la recurrente que la norma que debía haber aplicado el Tribunal de apelación era la del primer párrafo del apartado 4 del artículo 465 - a cuyo tenor " [c]uándo [...] la infracción procesal fuere de las que originan la nulidad radical de las actuaciones o de parte de ellas, el Tribunal lo declarará así mediante providencia, reponiéndolas al estado en que se hallasen cuando la infracción se cometió " -, no la del segundo párrafo, porque la subsanación del defecto había sobrepasado el ámbito objetivo del recurso, al no haberse adoptado en el seno del mismo; y, además, porque el riesgo de contradicción entre las sentencias de uno y otro proceso se había salvado en la apelación, pero no en la casación, ámbito al que habían llegado separadamente las recaídas en la segunda instancia de ambos y en el que seguían siendo posibles decisiones contradictorias.

Quinto. Desestimación del motivo.

Dispone el artículo 469, apartado 1, regla tercera, de la Ley de Enjuiciamiento Civil que la infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso permiten el recurso extraordinario por infracción procesal cuando ésta determinare la nulidad conforme a la ley o se hubiere producido - literalmente, podido producir - indefensión - al respecto, sentencias 692/2012, de 13 de noviembre , y 147/2013, de 20 de marzo , y las que en ellas se citan -.

Sin embargo, no toda irregularidad procesal da causa a la nulidad de actuaciones. Lo esencial es que hubiera supuesto una efectiva indefensión material. Por ello se exige a la parte que la



<http://civil-mercantil.com/>

invoque que justifique que la infracción denunciada llevó consigo esa indefensión, entendiendo por tal la privación efectiva o material de medios de defensa suficiente para lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva - sentencia 692/2012, de 13 de noviembre , entre otras -.

Conforme a esa doctrina y sin necesidad de entrar en las cuestiones planteadas por la recurrente, el motivo debe ser desestimado, ya que ninguna de ellas ha justificado haber sufrido indefensión material por el hecho de que el Juzgado de la primera instancia no hubiera acumulado al proceso sobre la violación de las litigiosas marcas el que versaba sobre la validez de las mismas, siendo que éste - cuya decisión, efectivamente, era precedente lógico de la del otro - ha quedado decidido, por sentencia firme, antes que aquel y coincidentemente.

Visto el problema desde un plano práctico, no se explica la utilidad que una nulidad de actuaciones pueda tener para las recurrentes, cuando la única causa por la que podría ser acordada ya ha desaparecido.

Sexto. *Enunciado y fundamentos del segundo motivo del recurso.*

Denuncian las recurrentes, con apoyo en la norma del artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de la norma del apartado 1 del artículo 24 de la Constitución Española, en relación con las de los artículos 217, apartados 1 y 2, y 348, ambos de la misma Ley procesal.

Alegan que el Tribunal de apelación había incurrido en una arbitraria valoración de la prueba al calcular la indemnización que debían satisfacer a Río Ibérica, SA por la violación de sus marcas, en concepto de beneficios obtenidos, dado que no había restado de su importe final los costes variables y directos ni los fijos e indirectos derivados de la explotación comercial, pese a que resultaba procedente hacerlo conforme a las pruebas practicadas en el proceso.

Ha de indicarse, antes de explicar nuestra decisión, que, al valorar la prueba pericial, el Tribunal de apelación tuvo en cuenta las carencias de información con las que el perito, de designación judicial, se había visto forzado a operar, a consecuencia de que las demandadas no le hubieran "facilitado el acceso a toda la información solicitada, sino únicamente aquella que han considerado oportuno ". Lo que le llevó a concluir que " la resolución recurrida ha valorado adecuadamente el informe pericial y fijado razonablemente el importe del lucro cesante a partir de los datos incompletos ofrecidos por el perito ".

Séptimo. *Desestimación del motivo.*



<http://civil-mercantil.com/>

A partir de los antecedentes mencionados no puede afirmarse, con un mínimo fundamento, que el Tribunal de apelación hubiera incurrido en error patente o en arbitrariedad al valorar la prueba sobre los beneficios obtenidos por las recurrentes con la infracción de las marcas de la demandante.

En efecto, de lo actuado no resulta ningún error en la valoración de la prueba de trascendencia constitucional, el cual habría de estar referido - conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional 55/2001, de 26 de febrero , 29/2005, de 14 de febrero , 118/2006, de 24 de abril , y 211/2009, de 26 de noviembre - a aspectos fácticos del supuesto litigioso - a " la determinación de los hechos objeto del juicio o [...] del material de hecho sobre el que se asienta la decisión " -, es decir, a un " dato fáctico indebidamente declarado como cierto ", categoría extraña totalmente a la relativa a la elección de los criterios económicos conforme a los que se han de calcular los beneficios obtenidos por el infractor de un derecho de exclusiva ajeno.

Y tampoco cabe hablar de arbitrariedad por haber valorado el Tribunal de apelación - al igual que había hecho el de la primera instancia - la prueba pericial tomando en consideración el comportamiento procesal oclusivo de las demandadas recurrentes, para derivar de su falta de colaboración en la práctica de aquella la inferencia de un propósito de ocultación de los datos necesitados de demostración.

II. RECURSO DE CASACIÓN DE RIO YACHTS, SRL, RIO CENTER, SRL, NÁUTICA SERENA, SRL Y PLAYA, SRL.

Octavo.

Enunciado y fundamento del primero de los motivos del recurso de casación de las demandadas.

Denuncian las recurrentes, en el primero de los motivos, la infracción del artículo 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Alegan que las marcas números 1 923 643 y 1 970 564 de la demandante, Rio Ibérica, SA, deberían haber sido consideradas marcas del agente, dada la relación existente entre Río Ibérica, SA y las sociedades del grupo en el que estuvo integrada la demandante y lo siguen estando las demandadas.

Afirman que, consecuentemente y como alguna de ellas había interesado al contestar la demanda, por medio de excepción, el Tribunal de apelación debería haber aplicado a los



<http://civil-mercantil.com/>

registros de los signos mencionados la norma del artículo 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , y anulado los dos.

Basan las recurrentes el motivo en el hecho de haber declarado el Tribunal de apelación que Río Ibérica, SA importaba y vendía las embarcaciones distinguidas con la marca "Río", con determinada eslora, fabricadas por sociedades del grupo italiano y que, además, prestaba el servicio post venta a los compradores.

Noveno. Desestimación del motivo.

Con el fin de proteger al empresario que, para introducir sus productos o servicios en otro país, se sirve de un representante, agente o distribuidor, en los casos en que éste registra, por propia iniciativa, a su nombre la marca de aquel, la revisión de Lisboa del Convenio de la Unión de París llevó al artículo 6 septies, apartado 1 , de dicho texto la norma según la que " si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de éste titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho a oponerse al registro solicitado o a reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones ".

Tal previsión, recogida primeramente en el artículo 14 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, lo fue después en el 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , a cuyo tenor " a menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular ", y, si lo solicitara, " el titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París [...] ".

En este motivo, como se expuso, las recurrentes afirman que Río Ibérica, SA tenía la condición de " agente " de las sociedades del grupo que fabricaba las embarcaciones en Italia, buscando apoyo a tal afirmación en la amplitud del concepto con el que, efectivamente, se ha de aplicar, a estos fines, aquel concepto o el de " representante ".

Sin embargo, cualquiera que sea la calificación que, a los mencionados fines, merezca la relación que, en su día, medió entre Río Ibérica, SA y Río SpA, origen del grupo - la sentencia recurrida negó rotundamente que se hubiera tratado de la propia de la agencia -, es lo cierto que la norma dicha establece un remedio para un suceso anómalo, consistente en que el agente incumpla la prohibición de registrar la marca del principal sin contar con su autorización.

<http://civil-mercantil.com/>

En la sentencia 508/2013, de 2 de septiembre , pusimos de manifiesto que dicho consentimiento al registro de las dos marcas españolas, prestado por Río SpA, se había producido - " [...] lo habían declarado probado el Juzgado de lo Mercantil, en su sentencia, al afirmar que <la actora parece olvidar, de forma inexplicable, que el administrador de la compañía Río Ibérica en el momento en que se registraron las marcas que se impugnan era el señor Enrique [...] administrador de Río SpA>, y el Tribunal de apelación, bien que con ocasión de examinar el fundamento de la acción de nulidad prevista en el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 , tras valorar los hechos probados a la luz de la máxima <id quod plerumque accidit> " -. Y así procede que lo declaremos ahora.

En definitiva, la inexistencia de la relación descrita en el artículo 10 - declarada por el Tribunal de apelación - y, en último término, el referido consentimiento de la entonces titular al registro de las litigiosas marcas, impiden decidir el conflicto planteado en la demanda con los remedios previstos para el fenómeno patológico conocido como marca del agente.

Décimo. *Enunciados y fundamentos de los motivos segundo y tercero.*

En el segundo motivo, Rio Center, SRL, Náutica Serena, SRL, Rio Yachts, SRL y Playa SRL denuncian la infracción del artículo 51, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 10, ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Alegan que el Tribunal de apelación debió haber declarado que los registros de las marcas españolas números 1 923 643 y 1 970 564 habían sido solicitados, por Rio Ibérica, SA, en contra de las exigencias de la buena fe.

En el motivo tercero afirman las recurrentes que había sido violada la norma del propio artículo 51, apartado 1, letra b), pues, según entienden, la sentencia recurrida había excluido la mala fe de la solicitante de los registros españoles al dar significación determinante al hecho de que las marcas de una y otras identificaran productos o servicios incluidos en distintos apartados del nomenclátor internacional. Argumentación que les parece incorrecta desde el punto de vista jurídico.

Damos respuesta conjunta a los dos motivos por estar referidos a la misma norma y porque la razón de su desestimación es idéntica.

Undécimo. *Desestimación de los dos motivos.*

La norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contenía la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE , quedó incorporada al artículo 51,

<http://civil-mercantil.com/>

apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , que describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Como expusimos en la sentencia 414/2011, de 22 de junio , esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no sólo a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -.

En la sentencia 82/2011, de 28 de febrero , destacamos que la mala fe, causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa, durante la vigencia de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - artículos 3 y 48, apartado 2 -, fue elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001 , de modo que, como también precisamos en la sentencia 815/2012, de 16 de enero , esta última norma constituye una novedad en nuestro sistema de marcas.

Por otro lado, durante la vigencia de la Ley 32/1988, una interpretación de sus referidos artículos conforme a la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, tampoco permitía considerar la mala fe del solicitante como causa de nulidad del registro, dado que, como se expuso al principio, el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva reconoció a los Estados miembros la facultad de incorporarla o no a sus ordenamientos y el legislador español de 1988 lo hizo en sentido negativo.

La sentencia 104/2009, de 26 de febrero , estableció que la repetida norma " (...) no es aplicable al caso porque la solicitud de la marca (...) tuvo lugar (...) con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley expresada, sin que existiera un precepto correspondiente o similar en la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre ".

El registro de las marcas a las que se refiere la recurrente fue solicitado - y concedido - en el año mil novecientos noventa y cinco, cuando estaba en vigor la Ley 32/1988 que, como se ha indicado, no establecía la causa de nulidad a que se refieren los dos motivos que examinamos, los cuales, consecuentemente, no pueden alcanzar éxito.

III. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE RIO IBÉRICA, SA.

Decimosegundo. *Enunciado y fundamentos del primero de los motivos.*



<http://civil-mercantil.com/>

Denuncia Río Ibérica, SA en el primero de los motivos de su recurso extraordinario por infracción procesal, con apoyo en las normas de los ordinales segundo y cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción, respectivamente, de los artículos 218 de la misma Ley y 24, apartado 1, de la Constitución Española.

Se refiere la recurrente, en ambos casos, a la decisión del Tribunal de apelación de desestimar sus acciones de condena dirigidas contra la demandada Río Yachts SRL.

Hay que indicar que la mencionada sociedad, al contestar la demanda, negó su legitimación con el argumento de que no vendía en el mercado español embarcaciones identificadas con el distintivo " Río " - actividad que, junto con la de fomentar la venta por medio de la publicidad, había atribuido Río Ibérica, SA a todas las demandadas, en su escrito inicial de alegaciones -, dada su condición exclusiva de fabricante de dichos productos.

Según Río Ibérica, SA las infracciones procesales consisten (a) en haber valorado el Tribunal de apelación erróneamente la prueba sobre la participación de Río Yachts, SRL en la violación de sus marcas, como fabricante de las embarcaciones distinguidas con el signo " Río " y de transportista de las mismas hasta España; (b) en estar basada la decisión judicial en una motivación ilógica, desde una perspectiva jurídica, y contraria al estándar impuesto por el artículo 24 de la Constitución Española, al haber negado el propio Tribunal que Río Yachts, SRL hubiera cooperado activamente en la infracción de sus marcas, tratándose, como se trataba, de una sociedad integrada en el grupo formado por las demás demandadas, todas ellas infractoras y con las que colaboraba en la explotación de una empresa común, uno de cuyos fines era la venta de embarcaciones con la marca " Río "; y (c) en haber entendido el Tribunal que el de la primera instancia, al condenar a Río Yachts, SRL, incurrió en incongruencia, al haber introducido una causa de pedir - la de tratarse de una fabricante - que no se encontraba explícita en la demanda.

Decimotercero. *Estimación en parte del motivo.*

I. En sus dos primeros apartados el motivo no puede alcanzar éxito, por las razones que siguen:

A. En cuanto al enunciado en la letra (a), en su primera parte, porque - como hemos puesto de manifiesto en numerosas ocasiones - los errores en la valoración de la prueba no pueden ser denunciados, en el recurso extraordinario por infracción procesal, por la vía prevista en la norma del ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - sentencias 198/2010, de 5 de abril, 973/2011, de 10 de enero de 2012, 758/2011, de 27 de octubre, entre otras muchas -, dado que dicho precepto está reservado al examen del cumplimiento de las normas procesales reguladoras de la sentencia, de modo que no permite fiscalizar la correcta aplicación de las reglas y principios que deben observarse en la valoración



<http://civil-mercantil.com/>

de los distintos medios de prueba, la cual constituye una función soberana y exclusiva de los Tribunales de las instancias, sólo revisable cuando, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no supere el test de razonabilidad constitucionalmente exigible para entender respetado el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución Española - caso en el que el recurso debe plantearse al amparo del artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil -.

La inadecuación del artículo 469, apartado 1, ordinal segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil para denunciar errores en la valoración de la prueba no se evita con la denuncia de la vulneración del artículo 218, apartado 2, de la misma Ley, dado que tal precepto, pese a proclamar la necesidad de que la motivación de las sentencias se ajuste a las reglas de la lógica y la razón, en ningún caso constituye instrumento adecuado para el planteamiento de una cuestión probatoria - salvo que sea para acusar, específicamente, una falta de motivación o la realidad de una mera apariencia de ella, al respecto, que la vicie de arbitrariedad -.

En cuanto al enunciado en la segunda parte de la misma letra (a), porque ningún error en la valoración de la prueba de significación constitucional se ha denunciado por la recurrente. Debe tenerse en cuenta que dicho error habría de estar referido - como se expuso para dar respuesta al motivo segundo del recurso de las demandadas - a aspectos puramente fácticos del supuesto litigioso, esto es, a un " dato fáctico indebidamente declarado como cierto ". Lo que no acontece.

B. Y en cuanto al enunciado en la letra (b), porque, como puso de manifiesto la sentencia 705/20010, de 12 de noviembre, la exigencia del artículo 218, apartado 2 " in fine ", de la Ley de Enjuiciamiento Civil de que la motivación se ajuste a las reglas de la lógica y de la razón, se proyecta sobre la exposición argumentativa del Tribunal. Lo que nada tiene que ver con la valoración por el Tribunal de apelación de la prueba o con la corrección de las máximas de experiencia aplicadas sobre la existencia de un grupo de sociedades y la calificación de las relaciones que usualmente pueden existir entre las mismas.

II. Por el contrario, en su tercer apartado el motivo debe ser estimado.

Como se sabe, la congruencia consiste en la correlación entre el fallo y las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta, además de lo que se pide, la causa de pedir, esto es, el conjunto de hechos esenciales para la consecuencia jurídica reclamada - sobre ello, sentencias 717/2010, de 11 de noviembre, y 271/2011, de 11 de abril, entre otras muchas -.

El componente fáctico de la causa de pedir está constituido por el conjunto de hechos que, puesto en relación con la norma jurídica - componente normativo de aquella -, constituye el fundamento o la razón en que el demandante apoya su pretensión.



<http://civil-mercantil.com/>

En la demanda, Río Ibérica, SRL alegó que las demandadas " Río Center y Río Yachts forman parte del grupo de sociedades encabezadas por la mercantil italiana Náutica Serena " y que el administrador de ésta era el único titular de las participaciones en que se dividía el capital de aquellas. Añadió que todas estaban " comercializando embarcaciones identificadas con el distintivo <Río> en el mercado español " y, al fin, " haciendo un uso no autorizado de la marca <Río> en España " .

Ciertamente, no precisó la demandante que Río Yachts, SRL colaborase a la infracción de sus marcas con la fabricación de las embarcaciones ni señaló como aplicable la norma de la letra f) del apartado 3 del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre . Fue Río Yachts, SRL la que alegó que sólo fabricaba embarcaciones - lógicamente, para las demás sociedades del grupo -, en su breve escrito de contestación.

Resulta de lo expuesto que los hechos alegados por la demandante - completados por los que lo fueron por la mencionada demandada - se convirtieron en integrantes del componente fáctico de la causa de pedir invocada por aquella y tomada en consideración en la sentencia de la primera instancia para condenar a Río Yachts, SRL como infractora.

Por otro lado, la falta de mención de la norma de la letra f) del apartado 3 del artículo 34 no pudo ser determinante, de acuerdo con la regla "iura novit curia " .

En conclusión, no fue incongruente la condena de Río Yachts, SRL contenida en la sentencia apelada y así procede declararlo.

Decimocuarto. *La violación indirecta, por Río Yachts, SRL, de las marcas de la demandante.*

De conformidad con la regla séptima de la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al haber sido estimado el recurso extraordinario por infracción procesal, procede resolver la cuestión planteada " teniendo en cuenta lo que se hubiera alegado " por Río Ibérica, SA, " como fundamento del recurso de casación " .

En su recurso de casación Río Ibérica, SA denuncia la infracción de la norma del artículo 34, apartado 3, letra f), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , con el argumento de que Río Yachts, SRL era la sociedad encargada dentro del grupo de fabricar las embarcaciones con la marca " Río ", de transportarlas hasta España y de ponerlas a disposición de la sociedad vinculada que debía venderlas al público.

El artículo 34, apartado 3, letra f), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , extiende el " ius prohibendi " que corresponde al titular de la marca frente a quien ejecute determinados actos tendentes a facilitar la infracción, entre los que, como puso de manifiesto la sentencia de

<http://civil-mercantil.com/>

primera instancia, se incluyen los ofrecimientos y puesta a disposición de las embarcaciones con la marca " Río " para ser vendidas en el mercado español.

En aplicación de dicha norma el Tribunal de la primera instancia, por entender cumplidas las exigencias de territorialidad y las impuestas en el artículo 34, apartado 3, letra f), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , condenó a Rio Yachts, SRL al cese en la actividad infractora y a la indemnización de los daños y perjuicios causados a Rio Ibérica, SA.

Dicho pronunciamiento debe ser mantenido, con la modificación del importe de la indemnización a cargo de todas las demandadas decidida por el Tribunal de apelación.

Decimoquinto. Régimen de las costas.

En aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas causadas con los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Rio Center, SRL, Náutica Serena, SRL, Rio Yachts, SRL y Playa SRL, los cuales desestimamos, quedan a cargo de las recurrentes.

En aplicación de la misma norma, sobre las costas de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Rio Ibérica, SA, - el primero lo estimamos, en tanto que sobre el segundo no nos pronunciamos - no procede que formulemos pronunciamiento de condena.

Respecto de las costas de las dos instancias la decisión del Tribunal de apelación debe ser mantenida.

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

FALLAMOS

Desestimamos los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos, contra la sentencia dictada el cuatro de mayo de dos mil once, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona , por Rio Center, SRL, Rio Yachts, SRL, Náutica Serena, SRL y Playa, SRL.

Las costas de ambos recursos quedan a cargo de las recurrentes.

Estimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, contra la citada sentencia, por Rio Ibérica, SA.



<http://civil-mercantil.com/>

Modificamos la sentencia recurrida en el sentido de hacer extensiva a Rio Yachts, SRL los pronunciamientos contenidos en ella respecto de las demás demandadas, en cuanto a la declaración de haber infringido las marcas de Rio Ibérica, SA y las condenas al cese en la actividad infractora y a indemnizar a la citada sociedad, por los daños y perjuicios causados, en la medida establecida por el Tribunal de apelación.

Sobre las costas de los recursos extraordinarios interpuestos por Rio Ibérica, SA no formulamos pronunciamiento de condena.

En cuanto a las costas de las dos instancias mantenemos la decisión del Tribunal de apelación.

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.-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.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.