



www.civil-mercantil.com

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia 151/2017, de 2 de marzo de 2017

Sala de lo Civil

Rec. n.º 1016/2014

SUMARIO:

Marcas. Denominación social coincidente con el nombre de dominio y el signo/cabecera de un periódico digital. Riesgo de confusión. Marcas de cobertura. La preponderancia del elemento denominativo sobre el gráfico, o viceversa, en la realización del juicio de confusión, viene en ocasiones condicionada por la naturaleza del producto o servicio y por la forma en que habitualmente se comercializa. De este modo, para realizar la comparación del signo supuestamente infractor con la marca registrada, necesaria para el juicio de confusión, a la hora de reconocer un mayor carácter distintivo al elemento denominativo o al gráfico, puede ser relevante tomar en consideración la naturaleza del producto o servicio y la forma en que se comercializa por la demandada. En este caso, la comercialización del servicio o producto ofertado por la demandada, un periódico digital (que también es uno de los amparados por la marca de la demandante), se hace a través de internet, pues se encuentra alojado en una página web, lo que hace preciso que el usuario escriba un concreto nombre de dominio en la barra del navegador o, más frecuentemente, una palabra en el motor de búsqueda. Por eso, es correcto considerar que el elemento dominante del signo utilizado por la demandada es la parte denominativa «lainformación», al igual que en la marca de la demandante lo es la expresión «la información». En el conflicto entre la marca del demandante y el nombre de dominio de la demandada, el consumidor no tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, pues al periódico de la demandada se accede a través de internet y por tanto, el usuario nunca compara directamente la marca registrada de la demandante con el nombre de dominio y la cabecera de la demandada. Esto no solo no disminuye el riesgo de confusión, sino que pueden ampliarlo, puesto que en muchas ocasiones el consumidor no tiene oportunidad de comparar los signos simultáneamente, como sí ocurriría si se tratara de publicaciones en papel que aparecen expuestas en un quiosco. Ello obliga al consumidor a confiar en la imagen imperfecta de la marca que conserva en la memoria, lo que facilita la confusión con el signo similar que se utiliza para el mismo tipo de servicios en línea.

PRECEPTOS:

Ley 11/1986 (Patentes), arts. 55 y 126.

Ley 1/2000 (LEC), art. 477.

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 5, 34, 37 y 41.

Ley 20/2003 (Protección jurídica del diseño industrial), art. 51.

PONENTE:

Don Rafael Saraza Jimena.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 2 de marzo de 2017



www.civil-mercantil.com

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 208/2013 de 28 de junio , aclarada por Auto de 6 de febrero de 2014, dictada en grado de apelación por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid , como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 223/2009 del Juzgado de lo Mercantil núm. 10 de Madrid, sobre infracción de derechos de propiedad industrial. El recurso fue interpuesto por Dixi Media Digital S.A., representada por el procurador D. Argimiro Vázquez Guillén y asistido por el letrado D. José Manuel Otero Lastres. Es parte recurrida La Información S.A., representada por el procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira y asistida por la letrada D.ª Carolina Pina Sánchez.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Tramitación en primera instancia

1.- El procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de La Información S.A., interpuso demanda de juicio ordinario contra Dixi Media Digital S.A. en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] por la que:

» 1. Se declare:

» a. Que el periódico digital La Información.com vulnera los derechos sobre el nombre comercial no registrado de La Información, "La Información, S.A.".

» b. Que el periódico digital La Información.com infringe las siguientes marcas registradas titularidad de La Información:

»- Marca española nº 2602316 "La Información, S.A. (mixta); y

»- Marca española nº 2699728 "Grupo La Información" (denominativa).

» c. Que la entidad Dixi Media ha causado unos daños y perjuicios a La Información como consecuencia de los actos de infracción de marca que ha realizado.

» 2. Que, como consecuencia lo anterior, se condene a Dixi Media:

» a. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

» b. A cesar en la edición, ofrecimiento, publicidad y comercialización de su periódico digital La Información.com con su actual forma de presentación y en cualquier otra en la que se empleen elementos idénticos o semejantes al nombre comercial "La Información" y a las siguientes marcas titularidad de mi representada:

»- Marca española nº 2602316 "La Información, S.A. (mixta); y

»- Marca española nº 2699728 "Grupo La Información" (denominativa).

» c. A abstenerse de utilizar marcas que consistan o contengan la palabra "La Información".



www.civil-mercantil.com

» d. A abstenerse de utilizar el nombre de dominio <lainformación.com> así como cualquier otro nombre de dominio que reproduzca las marcas de La Información.

» e. A retirar del tráfico económico el material promocional y publicitario del periódico digital "Lainformación.com" en su presentación actual.

» f. Al resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la actora conforme a las bases señaladas en el cuerpo de la demanda, en la cuantía que se determine en periodo de prueba, incluyendo la publicación de la sentencia en dos diarios de tirada nacional, a costa de la demandada.

» Al pago de las costas del presente procedimiento».

2.- La demanda fue presentada el 9 de octubre de 2009 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 10 de Madrid, y fue registrada con el núm. 223/2009 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- Dixi Media Digital, S.A., contestó a la demanda, solicitó su desestimación con imposición de costas a la sociedad actora y formuló reconvencción en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] por la que se estime íntegramente la reconvencción y, en consecuencia, se declare la caducidad de la marca de la actora reconvenida nº 2.602.316, bien sea para todos los productos y servicios las clases 16, 35, 38 y 41 en las que figura inscrita, o bien parcialmente en aquellas clases del nomenclátor en las que no hubiera acreditado un uso efectivo y real, todo ello por falta de uso de la misma durante un periodo ininterrumpido de 5 años a contar desde la publicación de su concesión, con expresa imposición de las costas a la actora-reconvenida».

La representación de La Información S.A. contestó a la demanda reconvenccional solicitando su desestimación y la condena en costas al demandado reconviniente.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 10 de Madrid, dictó sentencia de fecha 30 de junio de 2011 , con la siguiente parte dispositiva:

«Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada a instancia de D. Ramón Rodríguez Nogueira, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de La Información, S.A. contra la entidad Dixi Media Digital, S.A. y, en consecuencia absuelvo a esta entidad de todos los pedimentos de la demanda.

»y Debo estimar y estimo la reconvencción presentada por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén en nombre y representación de la entidad Dixi Media Digital, S.A. y en consecuencia declaro la caducidad por no uso de la marca española nº 2.602.316 "La información, S.A." para todos los productos y servicios de las clases 16, 35, 38 y 41 en las que figura inscrita.

» En materia de costas, no ha lugar a especial pronunciamiento respecto de las mismas por lo expuesto en el fundamento de derecho último.

» Firme esta resolución, líbrese mandamiento al Ilmo. Sr. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas para cancelación del citado Registro de Marcas».

Segundo. *Tramitación en segunda instancia*



www.civil-mercantil.com

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de La información S.A. La representación de Dixi Media Digital S.A. se opuso al recurso interpuesto de contrario.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Vigésimotava de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 154/2012 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 208/2013 en fecha 28 de junio , cuya parte dispositiva dispone:

«FALLO: La Sala acuerda:

» 1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de La Información S.A. contra la sentencia dictada el 30 de julio de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid , en el juicio ordinario nº 223/2009 del que este rollo dimana.

» 2.- En consecuencia, revocar la meritada sentencia, para acordar en su lugar estimar parcialmente la demanda interpuesta por La Información, S.A. contra Dixi Media Digital, S.A., con los siguientes pronunciamientos:

» 2.1.- Declaramos que el periódico digital Lainformación.com infringe la marca denominativa número 2.699.728 "Grupo La Información", condenando a Dixi a estar y pasar por tal declaración (puntos 1.b y 2.a del suplico de la demanda).

» 2.2.- Condenamos a Dixi Media Digital, S.A. a cesar en la edición, ofrecimiento, publicidad y comercialización de su periódico digital Lainformación.com en su actual forma de presentación (punto 2.b del suplico de la demanda).

» 2.3.- Condenamos a Dixi a abstenerse en lo sucesivo de utilizar el nombre de dominio <lainformación.com> para ofertar servicios de red consistentes en la publicación electrónica de periódicos en línea (punto 2.d del suplico de la demanda).

» 2.4.- Condenamos a Dixi Media Digital, S.A. a retirar del tráfico económico el material promocional y publicitario del periódico digital Lainformación.com en su presentación actual (apartado 2.e del suplico de la demanda).

» 2.5.- Condenamos a Dixi Media Digital, S.A. al abono del 1 por 100 de la cifra de negocios realizada con la web www.lainformación.com en el ejercicio 2009 hasta la fecha de interposición de la demanda, 9 de octubre de ese año.

» 2.6.- Condenamos a Dixi Media Digital, S.A. a publicar a su costa, en dos periódicos de tirada nacional de su elección, el fallo de la presente sentencia (apartado 2.f del suplico de la demanda).

» 2.7.- Desestimamos todos los demás pedimentos de la demanda.

» 2.8.- No procede imponer las costas de la primera instancia a ninguna de las partes.

» 3.- No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas originadas en la segunda instancia».

Con fecha 6 de febrero de 2014, la Sección Vigésimotava de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó auto de aclaración, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Procede aclarar el pronunciamiento 2.1 del fallo de la sentencia dictada por este Tribunal en el rollo de referencia, de modo que donde dice: "2.1.- Declaramos que el periódico digital Lainformación.com infringe la marca denominativa número 2.699.728 "Grupo La Información", condenando a Dixi a estar y pasar por tal declaración (puntos 1.b y 2.a del suplico de la demanda)", debe decir "2.1.- Declaramos que el signo,

DEF.-

**Revista práctica del
Derecho CEFLegal.-**



www.civil-mercantil.com



que integra la cabecera del periódico digital editado por Dixi Media Digital, infringe la marca denominativa número 2.699.728 "Grupo La información", condenando a Dixi a estar y pasar por tal declaración (puntos 1.b y 2.a del suplico de la demanda)".

» Dicha aclaración ha de entenderse extensiva al apartado 51 de la sentencia, de modo que donde dice: "51.- A la vista de las consideraciones precedentes, procede declarar que el periódico digital Lainformación.com infringe la marca denominativa número 2.699.728 "Grupo la Información", condenando a Dixi a estar y pasar por tal declaración (puntos 1.b y 2.a del suplico de la demanda)", debe decir: "5.1.- A la vista de las consideraciones precedentes, procede declarar que el signo



que integra la cabecera del periódico digital editado por Dixi Media Digital, infringe la marca denominativa número 2.66.728 "Grupo La Información", condenando a Dixi a estar y pasar por tal declaración (puntos 1.b y 2.a del suplico de la demanda)".

» Contra esta resolución no cabe recurso, sin perjuicio de que proceda contra la resolución a que se refiere».

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

1.- El procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, en representación de Dixi Media Digital S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primero.- Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto el artículo 218 de la LEC , al incurrir la sentencia, una vez aclarada, en incongruencia».



www.civil-mercantil.com

«Segundo.- Al amparo del artículo 469.1.3º de la LEC , por infracción de las normas que rigen los actos y garantías del proceso, concretamente el artículo 126 de la Ley de Patentes , aplicable en materia de marcas, que ha producido indefensión a mi representada».

«Tercero.- Al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC , se denuncia la infracción del artículo 24.1 CE , por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la prueba que veda por resultar inconstitucional el error patente en que incurre la sentencia recurrida al prescindir de la existencia de la marca registrada de mi representada nº 2.832.149 "Lainformación.com" por el solo hecho de su diferencia aplicativa y no tenerla en cuenta como cobertura de legitimidad del uso de su cabecera».

«Cuarto.- Al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC , se denuncia la infracción del artículo 24.1 CE , por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la prueba que veda por resultar inconstitucionales el error patente, la arbitrariedad y la irracionalidad o irrazonabilidad manifiesta en la valoración probatoria, en las que incurre la sentencia recurrida al considerar probado que el nombre de dominio de mi representada y la marca de la cabecera de su periódico digital son confundibles con la marca denominativa de la actora "Grupo La Información"».

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas y de la Doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS 23.5.1994 , 22.9.1999 , 7.7.2006 , 8.2.2007 y 24.7.2013) sobre dicho precepto, que sostiene que, mientras no se declare la nulidad de una marca registrada, su titular se halla facultado por utilizarla en el tráfico económico, por lo que dicha utilización no puede constituir violación de los derechos de un tercero, de conformidad con el principio general del derecho de "qui iure suo utitur neminem laedit"».

«Segundo.- Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas y de la Doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS, entre otras muchas de 20 de enero de 2013 y de 12 de abril de 2013) sobre dicho precepto, que impide que se pueda ejercitar el ius prohibendi frente a signos anteriores».

«Tercero.- Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas y de la Doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS, entre otras muchas de 20 de enero de 2013 y 12 de abril de 2013) sobre dicho precepto, que determina los factores de riesgo de confusión».

«Cuarto.- Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas por aplicación indebida al caso de las sentencias del TJUE de 6 de octubre de 2005 (asunto C-120/04) y de 10 de abril de 2008 (Asunto C-102/07)».

«Quinto.- Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas , al no tener en consideración, para analizar el riesgo de confusión, las especiales características del consumidor o usuario destinatario de los productos o servicios».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 11 de febrero de 2015, que admitió los recursos y acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

3.- La Información S.A. presentó escrito de oposición al recurso.

www.civil-mercantil.com

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 16 de febrero de 2017, en que ha tenido lugar.

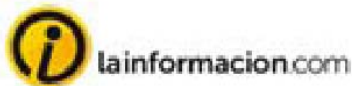
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Antecedentes del caso

1.- La entidad La Información S.A. (a la que seguiremos denominando con su denominación completa para no provocar confusión con las marcas y signos objeto del litigio) interpuso una demanda contra la entidad Dixi Media Digital S.A. (a la que en lo sucesivo llamaremos Dixi) en la que ejercitaba acciones por violación de sus derechos marcarios derivados del nombre comercial no registrado "La Información" y de las marcas españolas nº 2.602.316 (mixta), cuya parte denominativa era "LA INFORMACIÓN, S.A.", y 2.699.728 (denominativa) "GRUPO LA INFORMACIÓN".

En la demanda, además de la acción declarativa, La Información S.A. ejercitaba acciones de cesación, prohibición, remoción, indemnización y publicación de la sentencia previstas en el artículo 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

La demandante basaba sus pretensiones en que Dixi edita un periódico digital bajo la cabecera «lainformacion.com», que aparece representada de esta forma:



Este periódico digital se hospeda en una página web a la que se accede a través del nombre de dominio «lainformacion.com». La demandante consideraba que tanto el nombre de dominio como la cabecera del periódico digital infringen los derechos que, como titular del nombre comercial y de las marcas indicadas, le corresponden.

Las dos marcas de que es titular La Información S.A., y en cuya infracción funda la demanda, aparecen registradas en las clases 16, 35, 38 y 41, y fueron concedidas, la número 2.602.316, mixta, por resolución de fecha 10 de noviembre de 2004, y la número 2.699.728, denominativa, por resolución de fecha 7 de agosto de 2006.

El nombre de dominio controvertido, utilizado por Dixi y a través del cual se accede a la página web en que se hospeda el periódico digital bajo la cabecera «lainformación.com» fue registrado el 25 de octubre de 1998. El periódico digital aparece alojado en página web correspondiente a ese nombre de dominio desde el 24 de abril de 2009.

2.- Dixi se opuso a la demanda, pues negó que se hubiera producido la vulneración marcaria alegada en la demanda. También formuló reconvencción en la que solicitó que se declarase la caducidad de la marca nº 2.602.316, mixta, por falta de uso.



www.civil-mercantil.com

3.- El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia en la que desestimó íntegramente la demanda formulada por La Información S.A. y estimó la reconvencción formulada por Dixi.

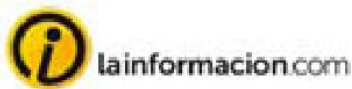
La demanda fue desestimada en primera instancia con base en los siguientes argumentos: (i) no había resultado acreditado el uso de LA INFORMACIÓN como nombre comercial por la demandante; (ii) no cabía apreciar infracción marcaria alguna en relación con la marca mixta nº 2.602.316, toda vez que no había resultado acreditado su uso en los términos previstos en el artículo 41.2 de la Ley de Marcas ; (iii) no existía vulneración de la marca número 2.699.728, denominativa, GRUPO LA INFORMACIÓN, a pesar de la semejanza aplicativa de los signos enfrentados, dada la disimilitud de estos y el escaso carácter distintivo del elemento "la información" en el que ambos coinciden.

La sentencia estimó la reconvencción de Dixi y declaró caducada por falta de uso la marca nº 2.602.316, mixta, al considerar que el signo efectivamente utilizado por La Información S.A. entrañaba una alteración significativa respecto de la forma bajo la cual se hallaba registrada la marca.

4.- La Información S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado Mercantil. En su recurso solicitó que se estimara plenamente la demanda y, en consecuencia, se consideraran vulnerados tanto el nombre comercial como las dos marcas, mixta y denominativa, y se desestimara la reconvencción.

La Audiencia Provincial estimó en parte el recurso de apelación. Desestimó la impugnación de los pronunciamientos de la sentencia del Juzgado Mercantil que desestimaron las acciones de infracción del nombre comercial no registrado y de la marca mixta, y también la referida a la caducidad de dicha marca mixta, por lo que confirmó estos pronunciamientos.

Pero estimó la impugnación de la desestimación de las acciones de infracción de la marca denominativa, pues realizó el juicio comparativo entre la marca denominativa registrada («GRUPO LA INFORMACIÓN») y los signos utilizados por Dixi (nombre de dominio por el que se accedía a la web que alojaba el diario digital, «lainformación.com») y signo que constituía la cabecera del diario digital,



) y concluyó que existía riesgo de confusión por la similitud entre los signos, la identidad en los servicios amparados por la marca y los signos infractores y los demás factores pertinentes que analizaba.

Por ello, dictó sentencia en la que estimó en parte la demanda. En lo que aquí interesa, la Audiencia Provincial declaró que el periódico digital «lainformación.com» infringía la marca denominativa «Grupo La Información», condenaba a Dixi a cesar en la edición, ofrecimiento, publicidad y comercialización de su periódico digital «lainformación.com» en su actual forma de presentación, así como a abstenerse en lo sucesivo de utilizar el nombre de dominio «lainformación.com» para ofertar servicios de red consistentes en la publicación electrónica de periódicos en línea.



www.civil-mercantil.com

A instancias de Dixi, la Audiencia Provincial dictó un auto de aclaración en el que precisaba que lo que infringía la marca de la demandante era el signo



que integra la cabecera del periódico digital.

5.- La Información S.A. ha interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial recurso extraordinario por infracción procesal, basado en cuatro motivos, y recurso de casación, basado en cinco motivos, todos los cuales han sido admitidos.

Recurso extraordinario por infracción procesal

Segundo. *Formulación del primer motivo*

1.- El primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza así:

«Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto el artículo 218 de la LEC , al incurrir la sentencia, una vez aclarada, en incongruencia».

2.- Los argumentos en que se funda el motivo son, resumidamente, que la sentencia de la Audiencia Provincial, en los términos en que ha quedado redactada tras la aclaración, incurre en incongruencia extra petita [fuera de lo pedido] porque en la petición de la demanda, La Información S.A. solicitaba que se declarara que lo que infringía las marcas de la demandante era el periódico, pero no un signo en concreto.

Tercero. *Decisión de la sala. Inconsistencia del motivo*

1.- El motivo carece de la necesaria consistencia. La lectura de la demanda, si se relaciona la petición final con lo argumentado en su fundamentación, muestra con toda claridad que lo que La Información S.A. consideraba que infringía sus marcas y nombre comercial eran determinados signos, y en concreto el empleado en la cabecera del diario digital editado por Dixi.

El debate procesal vino determinado por ese planteamiento, y Dixi alegó, como alega ahora en su recurso de casación, que el signo que emplea como cabecera de su diario no provoca riesgo de confusión con la marca denominativa de la demandante.

2.- La incongruencia extra petita se da en aquellos supuestos en que el pronunciamiento judicial recae sobre un tema completamente ajeno a las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se ha impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, con lo

www.civil-mercantil.com

que se provoca una indefensión contraria al principio de contradicción en cuanto no se da a la parte la oportunidad de oponerse o discutir sobre el punto o puntos que solo, y no antes, se deciden inaudita parte en la sentencia. (SSTC 213/2000, de 18 de septiembre , F. 3, 135/2002, de 3 de junio , F. 3, 39/2003, de 27 de febrero , F. 3, 45/2003, de 3 de marzo, F. 3 , y 174/2004, de 18 de octubre , F. 3, 169/2013 de 7 octubre , F. 4, entre otras).

3.- Un examen somero de cuáles eran las alegaciones de las partes en sus escritos y de cuáles han sido los razonamientos de las sentencias de ambas instancias, basta para comprobar que la alegación de vulneración de la marca denominativa de la demandante producida por el signo utilizado en la cabecera del diario por la demandada formó parte del objeto del proceso desde el primer momento, fue objeto de debate por las partes y resuelto en ambas sentencias de instancia.

4.- Resulta, cuanto menos, paradójico que la demandada alegue incongruencia extra petita por los términos en que ha quedado precisado el fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial, cuando tal precisión se ha producido a su instancia, pues fue ella la que solicitó la aclaración de la sentencia que dio lugar a la redacción del fallo que considera que incurre en incongruencia extra petita .

Cuarto. *Formulación del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal*

1.- El segundo motivo lleva este encabezamiento:

«Al amparo del artículo 469.1.3º de la LEC , por infracción de las normas que rigen los actos y garantías del proceso, concretamente el artículo 126 de la Ley de Patentes , aplicable en materia de marcas, que ha producido indefensión a mi representada».

2.- La infracción se habría producido porque el precepto cuya infracción se invoca permite al demandado alegar la nulidad de la marca cuya infracción se alega en la demanda por medio de excepción o de reconvencción, pero en ningún caso le impone la obligación de interponer esa acción. No existe ningún precepto de la Ley de Marcas que obligue al demandado en una acción de infracción de marca a defenderse únicamente mediante una excepción o una reconvencción de nulidad o anulabilidad de la marca.

Quinto. *Decisión de la sala. Artificiosidad e inconsistencia del motivo*

1.- La sentencia no niega al demandado la posibilidad de defenderse de la acción de infracción por medios distintos de la alegación de nulidad por medio de excepción o la reconvencción. El recurso retuerce la sentencia para hacerle decir lo que no dice.

2.- Las cuestiones que se plantean en el motivo son de naturaleza sustantiva y se refieren a los motivos de oposición frente a una acción de infracción. Como tales cuestiones sustantivas, la infracción de las normas que las regulan puede denunciarse por el recurso de casación, pero no por el recurso extraordinario por infracción procesal.

3.- Como último argumento, el recurso extraordinario por infracción procesal formulado con base en el motivo del art. 469.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que se haya causado indefensión. Dixi ha tenido plenas posibilidades de alegar y probar en defensa de sus



www.civil-mercantil.com

tesis, y lo ha hecho con prolijidad. Ninguna indefensión ha podido causarle la sentencia de la Audiencia Provincial.

Sexto. *Formulación de los motivos tercero y cuarto del recurso extraordinario por infracción procesal*

1.- El tercer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal tiene este encabezamiento:

«Al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC , se denuncia la infracción del artículo 24.1 CE , por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la prueba que veda por resultar inconstitucional el error patente en que incurre la sentencia recurrida al prescindir de la existencia de la marca registrada de mi representada nº 2.832.149 "Lainformación.com" por el solo hecho de su diferencia aplicativa y no tenerla en cuenta como cobertura de legitimidad del uso de su cabecera».

2.- La infracción se habría producido, resumidamente, porque la sentencia incurre en error patente porque al considerar que pudiera existir una identidad aplicativa, prescinde por completo del efecto de cobertura legitimadora que representaba para Dixi la titularidad de la marca núm. 2.832.149 LAINFORMACIÓN.COM.

3.- El cuarto y último motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza así:

«Al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC , se denuncia la infracción del artículo 24.1 CE , por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la prueba que veda por resultar inconstitucionales el error patente, la arbitrariedad y la irracionalidad o irrazonabilidad manifiesta en la valoración probatoria, en las que incurre la sentencia recurrida al considerar probado que el nombre de dominio de mi representada y la marca de la cabecera de su periódico digital son confundibles con la marca denominativa de la actora "Grupo La Información"».

4.- La infracción se habría producido porque la Audiencia Provincial utilizó criterios diferentes para valorar si hubo un cambio en la forma de usar la marca mixta de la demandante y para valorar si concurría riesgo de confusión entre la marca denominativa de la actora y el signo utilizado por la demandada.

Séptimo. *Decisión de la sala. Las valoraciones jurídicas sobre cuestiones sustantivas no pueden impugnarse a través del recurso extraordinario por infracción procesal*

1.- Las cuestiones que plantea la recurrente en estos motivos no tienen nada que ver con la existencia de posibles errores patentes o arbitrariedad o irracionalidad en la fijación de los hechos a través de la valoración de las pruebas.

2.- La recurrente cuestiona valoraciones de carácter jurídico-sustantivo, que solo pueden ser impugnadas, si hubiera causa adecuada para ello, en el recurso de casación, como efectivamente ha hecho.

Recurso de casación

www.civil-mercantil.com

Octavo. Formulación del primer motivo

1.- El primer motivo del recurso de casación se encabeza con este epígrafe:

«Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas y de la Doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS 23.5.1994 , 22.9.1999 , 7.7.2006 , 8.2.2007 y 24.7.2013) sobre dicho precepto, que sostiene que, mientras no se declare la nulidad de una marca registrada, su titular se halla facultado por utilizarla en el tráfico económico, por lo que dicha utilización no puede constituir violación de los derechos de un tercero, de conformidad con el principio general del derecho de "qui iure suo utitur neminem laedit"».

2.- La infracción se habría producido al contrariar la sentencia de la Audiencia Provincial la jurisprudencia que afirma que mientras no se declare la nulidad de una marca registrada, su titular se halla facultado para utilizarla en el tráfico económico, por lo que dicha utilización no puede constituir violación de los derechos de un tercero.

Dixi tiene registrada la marca LAINFORMACIÓN.COM núm. 2.832.149, pese a lo cual ha sido condenada por infringir la marca denominativa GRUPO LA INFORMACIÓN, con lo que se habría infringido esa doctrina jurisprudencial.

Noveno. Decisión de la sala. Desestimación del motivo

1.- Como ya puso de manifiesto la sentencia de la Audiencia Provincial, Dixi registró la marca LAINFORMACIÓN.COM núm. 2.832.149 para productos de la clase 9, que comprende «publicaciones electrónicas descargables».

Su pretensión de registrarla también para las clases 16 y 41 fue desestimada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), justamente por existir riesgo de confusión con la marca denominativa "Grupo La información" de que es titular la demandante en nuestro litigio. Esta resolución denegatoria de la inscripción de la marca para esas clases de productos y servicios ha quedado firme pues la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Dixi contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, a su vez, desestimó el recurso interpuesto contra la resolución denegatoria de la OEPM.

Por tanto, la recurrente no puede pretender que la titularidad de dicha marca le dé cobertura para utilizarla en otros productos o servicios, como son los de la clase 41, dentro de la cual se incluye el «suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables». Es justamente para esta clase 41 que fue concedida a la demandante la marca denominativa que la Audiencia Provincial ha considerado infringida.

2.- Por otra parte, como ha puesto de manifiesto la recurrida, esta sala ha asumido la jurisprudencia del TJUE en relación con las llamadas «marcas de cobertura», contenida en la sentencia de 21 de febrero de 2013, asunto C-651/2011, caso Fédération Cynologique Internationale , en la que el TJUE declaró que «el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca».

Esta sala, en las sentencias 520/2014, de 14 de octubre , 520/2014, de 14 de octubre , 586/2014, de 24 de octubre , y 302/2016, de 9 de mayo , afirmó:



www.civil-mercantil.com

«Por ello, en evitación de la posibilidad de que sea diferente la protección que el titular de la marca anterior reciba en éste que en otros Estados miembros, según que el Derecho nacional respectivo le permita o no ejercitar la acción de violación de su marca sin tener que interponer, previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora, procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad -al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio -».

Asimismo, el TJUE, en el auto de 10 de marzo de 2015, asunto C-491/14, caso Rosa dels Vents, declaró que la doctrina que la sentencia de 21 de febrero de 2013, asunto C-651/2011, eran también aplicables a las marcas nacionales, como es el caso de las marcas de los litigantes en este litigio. El TJUE declaró en este auto:

«Estas consideraciones sobre el alcance del derecho exclusivo conferido por la marca comunitaria resultan pertinentes a la hora de interpretar el alcance, tal como ha sido armonizado por la Directiva 2008/95, del derecho exclusivo conferido por las marcas que hayan sido objeto de registro en un Estado miembro o en la Oficina Benelux de la propiedad intelectual o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro».

3.- Por tal razón, aunque la marca posterior de la demandada hubiera estado registrada para productos o servicios de la clase 41, no habría evitado el carácter ilícito del uso del signo por producir riesgo de confusión con la marca anterior de la que es titular la demandante.

Décimo. Formulación del segundo motivo

1.- El segundo motivo del recurso de casación se encabeza así:

«Autorizado por el artículo 477 de la LEC, por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas y de la Doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS, entre otras muchas de 20 de enero de 2013 y de 12 de abril de 2013) sobre dicho precepto, que impide que se pueda ejercitar el ius prohibendi frente a signos anteriores».

2.- Los argumentos que fundamentan el motivo consisten, resumidamente, en que la sentencia de la Audiencia Provincial infringe el precepto y la jurisprudencia invocada porque el titular de una marca solo puede prohibir el uso de un nombre de dominio si este es posterior a la marca registrada. Dado que Dixi registró el nombre de dominio «lainformación.com» en el año 1998, y la marca pretendidamente vulnerada fue registrada por la demandante en el año 2006, esta última no resultaría oponible a aquel.

La recurrente alega que aunque la existencia de un registro de nombre de dominio anterior a la marca no sea suficiente para obtener la nulidad de esta, sí excluye que el ius prohibendi del titular de la marca impida que se continúe utilizando ese nombre de dominio preexistente.

Undécimo. Decisión de la sala. Trascendencia del modo en que se utiliza el nombre de dominio



www.civil-mercantil.com

1.- La lectura del fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial y del apartado 52 de la misma muestra que la Audiencia no ha acordado la cancelación del nombre de dominio ni ha prohibido a Dixi su utilización. Lo que ha hecho es ordenar a Dixi que cese en la utilización del nombre de dominio «lainformación.com» para ofertar servicios de red consistentes en la publicación electrónica de periódicos en línea.

2.- La Audiencia Provincial ha afirmado que la utilización del nombre de dominio «lainformación.com» para dar acceso al periódico digital solo se produjo a partir del año 2009, esto es, con posterioridad al registro de la marca denominativa de la demandante. Por tanto, lo determinante no es que Dixi tuviera registrado a su nombre ese nombre de dominio, sino que dicho nombre de dominio fuera utilizado para ofertar un diario digital, puesto que este era el servicio, entre otros, para el que la demandante tenía registrada la marca cuya infracción alega, por lo que solo entonces se producía el riesgo de confusión

3.- Desde el momento en que la vigencia de la marca de la demandante permanece inalterada, puesto que no se ha declarado su nulidad ni su caducidad, ni se ha estimado una acción reivindicatoria que haya despojado a la demandante de la marca y la haya atribuido a quien ostente un mejor derecho sobre ella, la titular de la marca, en virtud de lo previsto en los apartados 2.b y 3.e del art. 34 de la Ley de Marcas, puede prohibir a terceros que usen como nombre de dominio cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público.

En el caso objeto del recurso, la Audiencia Provincial ha estimado la petición de la demandante de que se prohíba el uso del nombre de dominio «lainformación.com» para ofertar servicios de red consistentes en la publicación electrónica de periódicos en línea, y tal utilización solo se produjo a partir del año 2009.

No existe, por tanto, esa "anterioridad" en el uso del nombre de dominio «lainformación.com» para los productos o servicios para los que estaba registrada la marca «GRUPO LA INFORMACIÓN».

Duodécimo.- *Formulación del tercer motivo del recurso*

1.- El tercer motivo del recurso de casación tiene este encabezamiento:

«Autorizado por el artículo 477 de la LEC, por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas y de la Doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS, entre otras muchas de 20 de enero de 2013 y 12 de abril de 2013) sobre dicho precepto, que determina los factores de riesgo de confusión».

2.- En el desarrollo del motivo, la recurrente Dixi alega, resumidamente, que la Audiencia Provincial ha incurrido en esta infracción legal porque ha seguido un método analítico, al examinar de modo separado y sucesivo los elementos denominativos que integraban los signos enfrentados, pues procedió en primer lugar a la descomposición de las marcas en sus elementos denominativos y a valorarlos por separado, en vez de examinar los signos enfrentados desde el criterio de la apreciación global y de la impresión de conjunto.

Decimotercero.- *Decisión de la sala. Análisis de conjunto y consideración de los elementos distintivos y dominantes en la apreciación del riesgo de confusión*

1.- El riesgo de confusión consiste en 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.

2.- La jurisprudencia de la sala sobre las directrices que deben seguirse en el juicio comparativo necesario para comprobar si concurre riesgo de confusión ha sido compendiada en las sentencias 95/2014, de 11 de marzo, y 382/2016, de 19 de mayo, en los siguientes términos:

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración

www.civil-mercantil.com

artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

2.- El análisis del riesgo de confusión llevado a cabo por la Audiencia Provincial ha respetado estas exigencias. No ha realizado una desintegración artificial del signo, sino que ha llevado a cabo un análisis de conjunto en el que ha atendido al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual de los elementos dominantes que, tratándose de una marca denominativa y de un signo mixto que identifica un diario digital ubicado en una web a la que se accede a través de un determinado nombre de dominio, están constituidos por el elemento dominante de la marca, que coincide sustancialmente con el nombre de dominio y con la parte denominativa del signo utilizado como cabecera del diario digital.

Además, la Audiencia Provincial ha realizado una apreciación global de los demás factores pertinentes para apreciar el riesgo de confusión, como es el relativo a la identidad de los productos o servicios, el acceso a los mismos a través de internet y de que para acceder al periódico digital haya de escribirse en el equipo informático un nombre de dominio sustancialmente igual a la marca, etc.

3.- Como declaramos en la sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , la exigencia de una visión de conjunto no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial, la descomposición de la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales. Y la Audiencia Provincial ha respetado estas premisas.

Decimocuarto. *Formulación del cuarto motivo del recurso*

1.- El epígrafe que sirve de encabezamiento a este motivo tiene este contenido:

«Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas por aplicación indebida al caso de las sentencias del TJUE de 6 de octubre de 2005 (asunto C-120/04) y de 10 de abril de 2008 (Asunto C-102/07)».

2.- En el desarrollo del motivo, la recurrente alega, resumidamente, que la sentencia de la Audiencia Provincial incurre en la arbitrariedad de considerar que el elemento con mayor fuerza distintiva es el gráfico, cuando compara la marca mixta registrada por la demandante con la que realmente utiliza en el tráfico económico, mientras que al realizar el juicio comparativo para apreciar si concurre riesgo de confusión, resta fuerza diferenciadora a ese elemento gráfico. Con ello, la sentencia recurrida incurriría en dos desaciertos: dar prevalencia al elemento descriptivo «información» y negar eficacia diferenciadora al elemento gráfico de la cabecera del diario digital.

El término "información" constituye, según la recurrente, un signo descriptivo sujeto al imperativo de disponibilidad, por lo que no podría otorgársele valor distintivo ni ser considerado como elemento dominante. El elemento dominante sería el elemento figurativo del signo utilizado en la cabecera del periódico.

La doctrina de la sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005, asunto C-120/04 , caso Medion, no sería aplicable por las significativas diferencias de los casos objeto de esa sentencia y del presente recurso.



www.civil-mercantil.com

Decimoquinto.- *Decisión de la sala. Los elementos dominantes de los signos en conflicto. Trascendencia de la forma de comercialización del producto o servicio*

1.- En primer lugar, no puede admitirse la causa de inadmisión que alega la recurrida, consistente en que no se invoca oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni existencia de jurisprudencia contradictoria en las Audiencias Provinciales puesto que solo se invocan como indebidamente aplicadas sentencias del TJUE.

Esta sala ha declarado que es suficiente la cita como infringida de una sola sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que deba entenderse cubierta la justificación formal de interés casacional (sentencia 401/2010, de 1 de julio).

Cuestión distinta es que se haya producido la infracción alegada.

2.- La denuncia de arbitrariedad en la apreciación del riesgo de confusión, que radicaría en el diferente criterio utilizado por la Audiencia Provincial para decidir si el signo utilizado por la demandante puede provocar una impresión comercial distinta de la del signo registrado como marca mixta, de un lado, y para decidir si existe riesgo de confusión entre la marca denominativa de la demandante y los signos utilizados por la demandada, de otro, es manifiestamente inconsistente.

Los signos entre los que se realiza la primera comparación no son los mismos que aquellos entre los que se realiza la segunda. En la primera se comparaba la marca mixta registrada por la demandante con la forma en que era utilizada, que era también un signo mixto, esto es, con un elemento gráfico y otro denominativo. En ambos signos, el elemento denominativo era idéntico, por lo que parece evidente que el elemento relevante para decidir si el signo utilizado podía provocar una impresión comercial distinta de la del signo registrado como marca era el gráfico.

En la segunda, se comparaba la marca denominativa de la demandante con los signos (nombre de dominio, denominativo, y cabecera del diario digital, mixto) utilizados por la demandada.

Además, una y otra comparación responden a finalidades muy diferentes. En el primer caso se realizó la comparación para decidir si el signo utilizado podía provocar una impresión comercial distinta de la del signo registrado como marca, a efectos de determinar si la marca había caducado por falta de uso. En el segundo caso, la comparación entre signos se realizaba a efectos de decidir si concurría riesgo de confusión.

Por tanto, no es arbitrario que en la primera comparación se diera mayor importancia al elemento gráfico, y en la segunda, al denominativo.

3.- Que la expresión «información» o «la información» tenga escaso valor distintivo en el sector de los medios de comunicación no significa que carezca completamente de dicho valor. En todo caso, no habiéndose declarado la nulidad de la marca por alguna de las prohibiciones absolutas previstas en el art. 5 de la Ley de Marcas (carecer de fuerza distintiva, ser puramente descriptiva del servicio, etc), no puede negarse al titular de la marca el ius prohibendi que le otorga el art. 34 de la Ley de Marcas respecto de aquellos signos con los que exista riesgo de confusión.

Las características de la expresión en que consiste la marca denominativa de la demandante han de tener trascendencia en cuanto a las limitaciones del derecho de marca previstas en el art. 37 de la Ley de Marcas, pues su titular no podrá oponerse al uso descriptivo de la parte con mayor distintividad de su marca denominativa («la información») que puedan hacer sus competidores para indicar la naturaleza y características del producto o servicio ofertado en el sector de la comunicación y la información. Pero no privan al titular del ius prohibendi propio de toda marca.



www.civil-mercantil.com

4.- Sentado lo anterior, la Audiencia Provincial ha actuado correctamente al considerar que en la marca denominativa de la demandante, el elemento dominante era «la información», puesto que la palabra «grupo» resulta irrelevante, como irrelevantes suelen ser términos tales como «sociedad», «compañía», etc., que forman parte de una marca denominativa.

Tampoco ha incurrido en error al considerar que, dado que el servicio de periódico digital se oferta por la demandada en una página web cuyo nombre de dominio es «lainformación.com», a través del cual se accede al diario digital en cuya cabecera se encuentra un signo de carácter mixto,



, el elemento dominante a efectos de realizar la comparación necesaria en el juicio de confusión es el denominativo «lainformación».

5.- La preponderancia del elemento denominativo sobre el gráfico, o viceversa, en la realización del juicio de confusión, viene en ocasiones condicionada por la naturaleza del producto o servicio y por la forma en que habitualmente se comercializa.

De este modo, para realizar la comparación del signo supuestamente infractor con la marca registrada, necesaria para el juicio de confusión, a la hora de reconocer un mayor carácter distintivo al elemento denominativo o al gráfico, puede ser relevante tomar en consideración la naturaleza del producto o servicio y la forma en que se comercializa por la demandada.

Así lo hizo el Tribunal de Justicia en su sentencia de 3 de septiembre de 2009, asunto C- 498/07 P, caso Aceites del Sur-Coosur, S.A. contra Koipe Corporación, S.L., y así lo ha hecho también esta sala en sentencias como las 100 y 101/2016, ambas de 25 de febrero .

En este caso, la comercialización del servicio o producto ofertado por la demandada, un periódico digital (que también es uno de los amparados por la marca de la demandante), se hace a través de internet, pues se encuentra alojado en una página web, lo que hace preciso que el usuario escriba un concreto nombre de dominio en la barra del navegador o, más frecuentemente, una palabra en el motor de búsqueda. Por eso, es correcto considerar que el elemento dominante del signo utilizado por la demandada es la parte denominativa «lainformación», al igual que en la marca de la demandante lo es la expresión «la información».

6.- Que las características de las marcas que fueron objeto de varias sentencias del TJUE citadas por la Audiencia Provincial difieran de la que es objeto de este litigio no impide que sean correctas las citas de dichas sentencias en aquellos razonamientos de carácter general sobre la apreciación global del riesgo de confusión y los numerosos factores que han de tomarse en consideración. Tales razonamientos son plenamente aplicables al caso objeto del recurso.

www.civil-mercantil.com

Decimosexto.- *Formulación del quinto motivo del recurso*

1.- El quinto y último motivo del recurso de casación se encabeza así:

«Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas , al no tener en consideración, para analizar el riesgo de confusión, las especiales características del consumidor o usuario destinatario de los productos o servicios».

2.- La infracción derivaría de no haber extraído las debidas consecuencias del público destinatario de los productos distinguidos por los signos en conflicto, que es el usuario normal de Internet.

En el conflicto entre la marca del demandante y el nombre de dominio de la demandada, el consumidor no tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, pues al periódico de la demandada se accede a través de internet y por tanto, el usuario nunca compara directamente la marca registrada de la demandante con el nombre de dominio y la cabecera de la demandada.

La Audiencia Provincial no habría tenido en cuenta las características del usuario medio de internet, que tiene un nivel cultural mayor que la media y percibe la marca de modo activo, pues a menudo lo teclea en el ordenador, por lo que su grado de atención es mayor.

Decimoséptimo.- *Decisión de la sala. El público pertinente y el modo de acceso al servicio*

1.- Las características del consumidor medio al que van destinados los productos o servicios (periódicos digitales) amparados por la marca de la demandante y los signos de la demandada, son arbitrariamente fijados por la recurrente, que cita una publicación doctrinal de principios del siglo XXI. En el momento en que se interpuso la demanda, el consumo de servicios en Internet, y en concreto de periódicos digitales, se había popularizado, por lo que no se trataba ya de un público altamente especializado y especialmente atento.

2.- Las características del acceso a los productos amparados por la marca y por los signos de la demandada (tecleo de una determinada expresión en un motor de búsqueda o de un nombre de dominio en la barra del navegador) no solo no disminuyen el riesgo de confusión, sino que pueden ampliarlo, puesto que en muchas ocasiones el consumidor no tiene oportunidad de comparar los signos simultáneamente, como sí ocurriría si se tratara de publicaciones en papel que aparecen expuestas en un quiosco. Ello obliga al consumidor a confiar en la imagen imperfecta de la marca que conserva en la memoria, lo que facilita la confusión con el signo similar que se utiliza para el mismo tipo de servicios en línea.

3.- Como se ha expuesto al resolver el anterior motivo, la forma de comercialización tanto del producto o servicio protegido por la marca como del ofertado por la demandada, otorga mayor relevancia al elemento denominativo «la información» y «lainformación» de uno y otro signo, y aumenta el riesgo de confusión.

Decimooctavo.- *Costas y depósitos*

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



www.civil-mercantil.com

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

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 extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Dixi Media Digital S.A., contra la sentencia núm. 208/2013 de 28 de junio , aclarada por Auto de 6 de febrero de 2014, dictada por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 154/2012 .

2.º- Imponer a la recurrente las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación que desestimamos, así como la pérdida de los depósitos constituidos. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

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

Así se acuerda y firma.

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.