

**TRIBUNAL SUPREMO**

*Sentencia núm. 1506/2025, de 28 de octubre de 2025*

*Sala de lo Civil*

*Rec. núm. 90/2022*

**SUMARIO:**

**Marcas. Nulidad del registro del nombre comercial por riesgo de confusión. Signo distintivo.**

La apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser **revisado en casación** en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable.

Estas **pautas o directrices jurisprudenciales** son:

i) El **riesgo de confusión** consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance.

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.

iii) De este modo, **el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente**, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. 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.

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.

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 razonablemente atento 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.

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 artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales.

**PONENTE:** Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

## **SENTENCIA**

### **Magistrados/as**

IGNACIO SANCHO GARGALLO

RAFAEL SARAZA JIMENA

PEDRO JOSE VELA TORRES

NURIA AUXILIADORA ORELLANA CANO

FERNANDO CERDA ALBERO

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Civil**

#### **Sentencia núm. 1.506/2025**

Fecha de sentencia: 28/10/2025

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 90/2022

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 02/10/2025

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección 4.<sup>a</sup>

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora Carmen Garcia Alvarez

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN núm.: 90/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora Carmen Garcia Alvarez

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Civil**

#### **Sentencia núm. 1506/2025**

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Ignacio Sancho Gargallo, presidente

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D.<sup>a</sup> Nuria Auxiliadora Orellana Cano

D. Fernando Cerdá Alberó

En Madrid, a 28 de octubre de 2025.

Esta Sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto de la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 4.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 336/2015 seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Es parte recurrente Olegario y la mercantil Neumáticos KM 0 S.L., representados por la procuradora Gemma Gómez Córdoba y bajo la dirección letrada de José Carlos Erdozain. Es parte recurrida la mercantil Neumáticos KM Zero S.L., Carlos Ramón y Javier, representados por el procurador Eduardo Codes Feijoo y bajo la dirección letrada de Olivia María Rodríguez Vega.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

##### **PRIMERO.** *Tramitación en primera instancia.*

1.La procuradora Alicia Marrero Pulido, en nombre y representación de Olegario y Neumáticos KM 0 S.L., interpuso demanda de juicio ordinario de reclamación de cantidad ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria contra Carlos Ramón, Javier, Neumáticos KM Zero Franquicias S.L., y KM Zero Sur S.L., para que se dictase sentencia por la que:

«DECLARE:

»1 . La infracción por parte de los demandados de los derechos de marca de mi mandante, conferidos por el registro de la Marca nacional mixta no 2.882.770 "WWW.Neumaticos.Km0.Com Neumáticos Seminuevos Madrid".

»2. Nulidad del Nombre comercial no 313.494 "Kmzero Neumáticos de Ocasión".

»3. La existencia de actos de competencia desleal por parte de las demandadas como consecuencia de la explotación comercial de la denominación "KM Zero" para los servicios de las clases 35 del Nomenclátor.

»4. La existencia de daños y perjuicios como consecuencia de los actos infractores y desleales declarados anteriormente, debiendo indemnizar al demandante.

»Y, como consecuencia de todo ello, condene a la demandada a:

»1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones;

»2. Cesar inmediatamente, así como a abstenerse en el futuro, del uso de las denominaciones "KM Zero Neumáticos de Ocasión", así como de cualquier otro signo que difiera únicamente en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquellos, en relación con la clase 35 del Nomenclátor;

»Todo ello, con imposición de indemnizaciones coercitivas de cuantía no inferior a 600 por cada día que transcurra sin que se produzca la cesación efectiva de la violación.

»3. La retirada del rótulo comercial "KM Zero Neumáticos de Ocasión", así como la retirada del tráfico económico, a su costa, de toda mención a la denominación "KM Zero Neumáticos de Ocasión" para servicios de la clase 35 del Nomenclátor, extendiéndose dicha retirada del mercado a los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas, bolsas, tarjetas, directorios, guías telefónicas o cualesquiera otros documentos en los que figure dicha denominación;

»4. La destrucción de los elementos descritos en el punto anterior.

»5. Pagar a la actora, en concepto de enriquecimiento injusto y reparación de los perjuicios irrogados a la misma, por la infracción de marca y actos de competencia desleal a que se refieren los pedimentos declarativos, la cantidad que se concrete en el período probatorio o, en su caso, en fase de ejecución de sentencia, consistente en el importe del beneficio obtenido por el infractor a través de la comercialización de los productos bajo el signo "KM zero neumáticos de ocasión"; de forma subsidiaria, a pagar al actor en concepto de indemnización, por la infracción de marca a que se refieren los pedimentos declarativos, la cantidad correspondiente al 1% calculado sobre la cifra de ventas alcanzada respecto de los productos y servicios comercializados bajo la denominación "KM Zero Neumáticos de Ocasión" durante los 5 años anteriores al ejercicio de la presente acción y hasta el cese efectivo en la utilización de dicho signo por la demandada.

»6. Publicar el Fallo de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento, a su costa, en el periódico local de mayor tirada de Madrid, colocando la publicación del Fallo en página impar, utilizando el mismo tamaño de fuente que los artículos contenidos en el periódico de que se trate.

»7. renunciar a la denominación social "Neumáticos Km Zero Franquicias" y "KM Zero Sur", así como al nombre de dominio "neumaticoskmzero.com"/"neumaticoskmzero.es".

»8. A pagar a la actora las costas del presente procedimiento.»

**2.**El procurador Javier Sintés Sánchez, en representación de Carlos Ramón, Javier y la mercantil Neumáticos Km Zero Franquicias S.L., contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

«[...] desestimando la demanda interpuesta de contrario, con imposición de costas a la parte actora por su temeridad y mala fe, por ser así procedente.»

**3.**El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia con fecha 12 de julio de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Desestimo la demanda interpuesta por Don Olegario y Neumáticos KM 0, S.L., y, en su virtud, debo absolver y absuelvo a Don Carlos Ramón, Don Javier, Neumáticos KM Zero Franquicias S.L., y KM Zero Sur S.L., de las pretensiones deducida en su contra, con expresa imposición a la actora de las costas causadas en esta instancia.»

## **SEGUNDO.** *Tramitación en segunda instancia.*

**1.**La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Olegario y Neumáticos KM 0 S.L.

**2.**La resolución de este recurso correspondió a la Sección 4.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria mediante sentencia de 8 de abril de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de Olegario y Neumáticos KM 0 S.L. contra la sentencia dictada el día 12 de julio de 2021 por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de Las Palmas en autos de juicio ordinario 336/2015 que confirmamos, con imposición a la recurrente de las costas causadas en la alzada.»

La anterior sentencia fue aclarada por auto de fecha 29 de octubre de 2021, cuya parte dispositiva acordaba:

«Que debemos estimar y estimamos la solicitud de rectificación de error material y complemento de la sentencia dictada por esta Sala el 8 de abril de 2021 en el rollo de apelación 73/2020 y, en consecuencia, complementamos la fundamentación jurídica de dicha sentencia totalmente desestimatoria de la demanda formulada y confirmatoria de la sentencia apelada, manteniendo el fallo de dicha sentencia y añadiendo a la fundamentación jurídica de la misma los razonamientos jurídicos de este auto.»

## **TERCERO.** *Interposición y tramitación del recurso de casación.*

**1.**La procuradora Alicia Marrero Pulido, en representación de Olegario y de la mercantil Neumáticos KM 0 S.L., interpuso recurso de casación ante la Sección 4.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria.

Los motivos del recurso de casación fueron:

«1º) Al amparo del artículo 477.2. 3º y 477.3 LEC, por infracción del artículo 34.2.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Doctrina Jurisprudencial de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que lo interpreta.»

«2º) Al amparo del artículo 477.2. 3º y 477.3 LEC, por infracción del artículo 51.1.b), en conexión con el artículo 91, ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Doctrina Jurisprudencial de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que los interpreta.»

«3º) Al amparo del artículo 477.2. 3º y 477.3 LEC, por infracción del artículo 52.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en conexión con el artículo 6.1.b) del mismo texto legal, y de la Doctrina Jurisprudencial de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que los interpreta.

»4º) Al amparo del artículo 477.2.3º y 477.3 LEC, por infracción del artículo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y de la Doctrina Jurisprudencial de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que lo interpreta.

»5º) Al amparo del artículo 477.2. 3º y 477.3 LEC, por infracción del artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y de la Doctrina Jurisprudencial de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que lo interpreta».

2.Por diligencia de ordenación, la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección 4.ª) tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3.Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente Olegario y la mercantil Neumáticos KM 0 S.L., representados por la procuradora Gemma Gómez Córdoba; y como parte recurrida la mercantil Neumáticos KM Zero S.L., Carlos Ramón y Javier, representados por el procurador Eduardo Codes Feijoo.

4. Esta sala dictó auto de fecha 13 de diciembre de 2023, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Neumáticos KM 0 S.L, contra la sentencia de fecha 8 de abril de 2021, dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canarias, Sección 4.ª, en el rollo de apelación n.º 73/2020, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 336/2015, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria.»

5.Dado traslado, la representación procesal de la mercantil Neumáticos KM Zero S.L., Carlos Ramón y Javier, presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6.Al no solicitarse por las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 2 de octubre de 2025, en que ha tenido lugar.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

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

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

i) Olegario comenzó en el año 2009 un negocio de venta de neumáticos nuevos y seminuevos. Esta actividad empresarial pasó a desarrollarla, a partir del año 2013, mediante la sociedad Neumáticos KM 0 S.L., y esencialmente en la Comunidad de Madrid.

El Sr. Olegario solicitó en julio de 2009 la marca española núm. 2.882.770, para servicios en clase 35 (Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina), que fue concedida el 3 de noviembre de 2009. Se trata de una marca mixta, que contiene la denominación [www.NEUMATICOS.Km0.COM](http://www.NEUMATICOS.Km0.COM) NEUMÁTICOS SEMINUEVOS MADRID y cuya representación gráfica es la siguiente:

ii) Carlos Ramón y Javier comenzaron en el año 2013 un negocio de venta de neumáticos bajo el signo distintivo «Neumáticos KM Zero», en Canarias.

iii) El 6 de septiembre de 2013, Sr. Olegario remitió un burofax a los señores Carlos Ramón y Javier para que cesaran en el empleo de ese signo distintivo, que consideraba infringía sus derechos de marca.

iv) El 3 de octubre de 2013, los señores Carlos Ramón y Javier solicitaron el registro del nombre comercial núm. 313.494, «KM Zero Neumáticos de ocasión», para servicios idénticos para los que el Sr. Olegario había registrado su marca (de la clase 35: Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina). La representación gráfica de este signo es la siguiente:

v) Los señores Carlos Ramón y Javier también han constituido dos sociedades, Neumáticos Km Zero Franquicias S.L. y Km Zero Sur S.L., por medio de las cuales han desarrollado su actividad.

2. **Olegario** y Neumáticos KM 0, S.L. interpusieron la demanda que inició el presente procedimiento en la que acumularon una pluralidad de acciones frente a Carlos Ramón, Javier,

Neumáticos Km Zero Franquicias S.L. y Km Zero Sur S.L. Por una parte, pedían que se declarara que las demandadas habían infringido la marca española núm. 2.882.770 (mixta, con la denominación [www.NEUMATICOS.Km0.COM](http://www.NEUMATICOS.Km0.COM) NEUMÁTICOS SEMINUEVOS MADRID); se les condenara a cesar en los actos de infracción y a la retirada de los signos infractores; también a una indemnización consistente en los beneficios obtenidos por las demandadas mediante la comercialización de productos o servicios con el signo «KM Zero Neumáticos de ocasión», y, subsidiariamente, con el 1% de la cifra de ventas durante los cinco años precedentes al ejercicio de la acción; así como que se ordenara, a costa de los demandados, la publicación del fallo de la sentencia; y la renuncia a la denominación social Km Zero Sur S.L.

Además de las acciones de infracción, los demandantes ejercitaron una acción de nulidad del nombre comercial núm. 313.494, «KM Zero Neumáticos de ocasión», por concurrir riesgo de confusión [ art. 6.1.b) LM] y por registro de mala fe [ art. 51.1.b) LM]; y también acciones de competencia desleal como consecuencia del empleo del reseñado nombre comercial por actos contrarios a la buena fe ( art. 4 LCD), actos de confusión ( art. 6 LCD) y actos de aprovechamiento de la reputación ajena ( art. 12 LCD).

**3.**La sentencia dictada en primera instancia desestimó íntegramente la demanda. Primero, declaró que a pesar de la semejanza entre los signos confrontados y la semejanza también de las actividades empresariales a la que se aplican los signos, «no concurre en el caso enjuiciado riesgo de confusión»; y consecuentemente consideró que no había infracción ni tampoco causa de nulidad del nombre comercial de las demandadas por riesgo de confusión. También descartó que el registro del nombre comercial lo hubiera sido de mala fe. Finalmente, desestimó que las demandadas hubieran incurrido en los actos de competencia desleal denunciados.

**4.**La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación y la Audiencia desestima el recurso. En su sentencia, la Audiencia realiza la siguiente valoración, en relación con el riesgo de confusión que sustentaba la acción de infracción.

«Comparte la Sala la valoración de la prueba hecha por el juzgador de instancia. En cuanto al uso de la parte puramente denominativa "neumáticos" y "Km0" o "KmZERO" (o leído, si se quiere, kilómetro cero) en las denominaciones sociales y en el nombre comercial o en la presentación de los servicios de venta de neumáticos que se realiza por demandantes en Madrid y por demandados en Canarias (al parecer los primeros al por menor y los segundos hasta 2016 al por mayor) no puede sino resaltarse, como hace el juzgador de instancia, que dichas expresiones son escasamente identificativas en el sector de la venta de neumáticos seminuevos o de ocasión.

»Pero es que si no fuera ello en todo caso no puede desconocerse que la marca registrada por la parte actora y cuya infracción alega es una marca mixta, gráfica-denominativa, en la que lo más relevante e identificativo es la disposición gráfica y distribución de tipografía de letras, colores y dibujo, máxime cuando lo más identificativo de la marca de los demandantes que es la presentación de la parte denominativa como una dirección o página de internet no se encuentra reflejado ni recogido en el signo que consideran infringe dicha marca, ni el uso de las letras que abren la marca [www.](http://www.), ni el uso de la referencia de dominio ".com", y en cuanto a los neumáticos se califican en el signo que consideran infractor como de ocasión y en la marca registrada por los demandantes como "seminuevos" añadiendo una mención a "MADRID" inexistente en el signo infractor. Diferencias más que suficientes entre las denominaciones que bastarían para apreciar diferencias sobradas en esa parte denominativa, al leerse la de los actores "uve doble, uve doble, uve doble neumáticos kmcero.com neumáticos seminuevos Madrid" y el signo usado por los demandados simplemente "kmzero neumáticos de ocasión".

»Pero la percepción completa de ambos signos con preponderancia clara de los elementos gráficos es aún mucho más diferenciadora (y no puede sino destacarse de nuevo que en la parte denominativa hacen uso de términos descriptivos del mismo producto de uso frecuente en el sector desde hace años que no pueden en consecuencia monopolizarse por ninguno de los que en él actúan). En efecto, resalta en primer lugar como relevante el recuadro en rojo que enmarca la marca de los demandantes y que no aparece en el signo usado por los demandados. La disposición gráfica de la marca es muy diferente, distribuyéndose en tres líneas paralelas la de la parte actora y en sólo dos el signo usado y registrado como nombre comercial por los demandados. Además de ello de la marca de la parte actora lo más destacado es la palabra en negro en la línea superior NEUMÁTICOS, palabra que aparece dos veces (también en la línea inferior) y que en el signo usado por los demandados aparece sólo una vez y en un tono gris y

solo en la última línea, sin especial resalte. En la marca de los demandantes el cero aparece en número y seguido de .com evocando una web que no aparece ni se evoca en el signo usado por los demandados. Las letras Km son de tipografía distinta en ambos signos y se presentan en rojo en la marca de los actores y en negro en el signo usado y registrado como nombre comercial por los demandados. Y en cuanto al elemento más puramente gráfico (junto con el recuadro rojo que sí enmarca el signo de los actores y no el de los demandados), el dibujo de neumático que se realiza en ambas marcas en clara y completamente distinto. En el de la parte actora presenta toda la vista lateral y la llanta en posición de semi perfil y en el signo usado por los demandados el neumático es mucho más grande y se presenta de perfil completo sin que se vea más que el canto del neumático.

»Obviamente, ninguno de ellos puede monopolizar cualesquiera representaciones gráficas de un neumático, y las que se utilizan tanto en el dibujo mismo como en su disposición en la marca, su comparación con las letras y su ubicación (izquierda en la marca de los demandantes y derecha en el signo usado y registrado por los demandados) permite concluir que los signos se perciben en conjunto y en sus detalles como claramente distintos y diferenciados dentro del sector y actividad en que se están usando y dentro de la clase del nomenclátor internacional en que se están usando también.

»No consta por otra parte ni que la marca registrada por los demandantes (y utilizada en principio sólo en Madrid, lugar al que hace referencia el mismo signo) sea especialmente conocida en el mercado (que lo es de neumáticos usados en el que son muchísimos los negocios que actúan y con frecuencia en ámbitos locales) ni que fuera conocida por los demandados con carácter previo a recibir el requerimiento en el que se les impelía a dejar de usarlo, ni que tuviera una especial reputación de la que hayan podido intentar abusar los demandados, que no consta hayan sido confundidos en el mercado en momento alguno con los aquí demandantes, ni como distribuidores, ni como prestadores de servicio alguno.

»Concluimos en consecuencia que a nuestro entender el Juzgado de instancia ha valorado correctamente la prueba practicada, no existe riesgo de confusión entre los dos signos enfrentados ni siquiera de asociación de los dos signos por el solo uso de palabras comunes en el sector de la venta de neumáticos usados o de ocasión y de los colores rojo y negro y un dibujo (diferente y con ubicación distinta) de un neumático, por lo que no se ha infringido la marca registrada por los actores por el uso del indicado signo distintivo (ni de las palabras kilómetro -o su abreviatura km- cero -o el número 0 o la palabra zero- en las denominaciones sociales de las demandadas), debiendo en consecuencia desestimarse el recurso de apelación y confirmarse la sentencia apelada».

Esta sentencia fue objeto de un auto de complemento, en relación con las acciones de nulidad del nombre comercial por riesgo de confusión y por registro de mala fe; y también respecto de las acciones de competencia desleal.

En este auto, la Audiencia, tras rechazar que hubiera riesgo de confusión y registro de mala fe, concluye:

«si el uso del signo es lícito por no infringir la marca con la que no tiene riesgo de confusión ni de asociación, y si el signo se venía utilizando antes de registrarlo y no se registra como una mera cobertura de la actuación que se venía realizando y que era lícita y no infractora de los derechos de la parte actora, ni puede considerarse que el registro se haya hecho para impedir la actuación de la actora en el mercado canario (todo lo contrario: la posición de la demandada durante todo el proceso es la de afirmar que ambos signos son perfectamente compatibles en el mercado) ni como cobertura de una acción infractora de los derechos de la parte demandante, y en concreto, de sus derechos sobre la marca que pretende infringida».

También rechaza que se hubieran realizado los actos de competencia desleal denunciados con la siguiente argumentación:

«De un lado no se acredita que cuando la parte demandada comenzó a utilizar en el mercado los signos distintivos no registrados que han dado lugar a la formulación de la demanda (en todo caso antes de septiembre de 2013, cuando la marca de la demandante se había registrado en 2009) pudiera estar pensando en la utilización de un signo ajeno, ni de la parte demandante ni de un tercero (máxime cuando el utilizado, como se ha expuesto, a nuestro entender no comporta riesgo de confusión ni asociación con el signo registrado por la parte demandante, con el que

sólo coinciden en los aspectos más genéricos y menos distintivos). No se acredita tampoco que exista una relación previa entre la parte demandante y la demandada que permitiera concluir que conociera siquiera la actividad concreta de la demandante, que operaba en el mercado de la provincia de Madrid mientras la demandada lo hacía en la isla de Gran Canaria de la provincia de Las Palmas. No se ha acreditado la mala fe en el demandado en el registro de un signo que puede coexistir en el mercado con el de la parte demandante y que venía ya siendo usado por él. No se ha infringido el art. 4.1 LCD.

»En cuanto a los actos de confusión, se ha descartado el riesgo de confusión entre los signos, sin que siquiera pueda generarse confusión en el mercado por que por hechos distintos a los propios signos pudieran llegar a identificar o confundir ambos oferentes de neumáticos de ocasión en el mercado. Ni en el de Madrid, ni en el de Canarias, ni en el Español ni en el Europeo. No se ha infringido el art. 6 LCD.

»Y en cuanto al pretendido aprovechamiento de la reputación ajena, como razona acertadamente el juez a quo en la sentencia de instancia, la parte demandante en modo alguno ha acreditado que en Canarias (único alcance de la actuación en el mercado que venía realizando la parte demandante) fuera conocida, ni mucho ni poco, la marca de los demandantes ni su actividad, que se desarrollaba al tiempo de los requerimientos y de la presentación de la demanda en la provincia de Madrid habiéndose iniciado sólo 4 años antes de los requerimientos y 7 del registro y sin que conste que realizaran actuación alguna en el mercado de Canarias a dicha fecha. Con independencia de que no se ha acreditado suficientemente que exista siquiera una sólida reputación comercial o profesional de la parte demandante en tan poco tiempo de actividad en un ámbito territorial tan reducido, lo que resulta fuera de duda para la Sala es que en Canarias, único espacio de actuación de los demandados con un producto voluminoso como es el neumático en un territorio en el que la remisión de paquetería tiene costes bastante elevados, la parte demandante carecía de reputación comercial. Unase a ello que los signos utilizados, se insiste, no presentan ni generan riesgo de confusión o asociación y que ni existe relación entre las dos empresas, ni entre sus clientelas, ni consta aprovechamiento alguno de la pretendida reputación comercial de la demandante con la que precisamente la demandada sostiene su diferenciación frente a sus consumidores. No cabe pues sino también confirmar la sentencia de instancia en cuanto a la desestimación de la pretensión de que la demandada haya incurrido en infracción de la ley de competencia desleal en ninguna de las conductas típicas invocadas por la parte apelante».

**5.** Frente a la sentencia de apelación, los demandantes formulan un recurso de casación articulado en cinco motivos.

Por razones de orden lógico, vamos a alterar el análisis de los motivos: primero examinaremos el motivo relativo a la nulidad del nombre comercial por riesgo de confusión y, en su caso, por registro de mala fe (motivos tercero y segundo); luego examinaremos el motivo relativo a la infracción de la marca del demandante (motivo primero); y finalmente los motivos relativos a las acciones de competencia desleal por actos de confusión (motivo cuarto) y de aprovechamiento de la reputación ajena (motivo quinto).

## **SEGUNDO.** *Motivo tercero del recurso de casación*

**1.** Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 52.1 LM, en relación con el art. 6.1.b) LM, y la jurisprudencia que los interpreta, porque la sentencia recurrida no se ha ajustado a los requisitos que se exigen para declarar la nulidad del registro de un nombre comercial, cuando concurre riesgo de confusión con otro signo prioritario.

**2.** Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El art. 52 LM regula las causas de nulidad relativa, y en el apartado 1, cuya infracción se denuncia, prevé lo siguiente:

«1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10».

Este precepto ha de ponerse en relación con el art. 6.1.b) LM, que fue el que se invocó en la demanda para justificar la nulidad del nombre comercial de los demandados. En lo que ahora interesa, este artículo dispone lo siguiente:

«1. No podrán registrarse como marcas los signos:

[...]

»b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».

En este caso, no hay duda de que la marca del demandante, núm. 2.882.770 (mixta, con la denominación `www.NEUMATICOS.Km0.COM NEUMÁTICOS SEMINUEVOS MADRID`), es anterior a la solicitud del nombre comercial de los demandados, núm. 313.494 (mixto, que contiene la denominación «KM Zero Neumáticos de ocasión»).

Tampoco hay duda de que los servicios para los que se solicitó el registro de ambos signos distintivos son idénticos, de la clase 35 (Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina).

El recurso cuestiona el juicio de confusión realizado por la Audiencia, al confrontar los signos distintivos.

3. Es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, y reiterada por otras posteriores, entre ellas las sentencias 497/2017, de 13 de septiembre, 775/2021, de 10 de noviembre y 205/2025, de 10 de febrero, que «la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable».

Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo. En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son:

«i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].

»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 [...].

»iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. 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 [...].

»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 (...).

»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 razonablemente atento 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 [...].

»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 artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...).

**4.A** la hora de realizar esa apreciación global de los signos, partimos de la práctica identidad de los servicios a los que se aplican ambos signos distintivos.

Los signos confrontados son gráficos con una denominación. En el caso de la marca de los demandantes, que es la anterior, la representación gráfica es la siguiente:

Y el nombre comercial de los demandados cuya nulidad se solicita por generar riesgo de confusión respecto de la marca anterior tiene la siguiente representación gráfica:

La apreciación global de ambos signos, por un consumidor medio (normalmente informado y suficientemente atento y perspicaz), que es un conductor familiarizado con el uso y mantenimiento de automóviles, le generaría confusión, o cuando menos una asociación sobre el origen empresarial de los servicios identificados. Si tuviéramos que resaltar las razones que contribuyen a provocar esta apreciación global, advertiríamos lo siguiente:

En ambos casos hay elementos con poco carácter distintivo, porque se refieren a los servicios a los que se aplican los signos: en la marca de los demandantes, los términos «neumáticos» y «seminuevos», así como el dibujo de una rueda; y en el nombre comercial de los demandados, el término «neumáticos de ocasión» y el dibujo de una rueda. De tal forma que la mayor fuerza distintiva recae en «Km0», en la marca anterior, y «KmZERO», en el nombre comercial cuya nulidad se cuestiona. Estos elementos tienen prácticamente una identidad fonética y conceptual: suenan igual y transmiten la misma idea común en el mundo del automóvil, de los vehículos y recambios de automóvil seminuevos, poco usados. Y en este caso la diferencia gráfica es poco relevante, pues la marca anterior emplea un número para reseñar lo mismo que el nombre comercial reseña con letras, aunque sea cambiando la «c» por la «z». La práctica identidad fonética y conceptual y la escasa diferencia gráfica de los elementos más distintivos de los signos confrontados contribuyen decisivamente a provocar en un consumidor medio un riesgo de confusión sobre un común origen empresarial.

Y esto unido a la propia configuración de los dos signos gráficos: la composición gráfica de los signos, la combinación del negro y el rojo, así como la inclusión del dibujo de una rueda en ambos casos, acentúan ese riesgo de confusión.

En este juicio de comparación resulta irrelevante que los demandantes desarrollen su actividad en Madrid y los demandados en las Islas Canarias. Así lo advertimos en un caso de infracción marcaria, en la sentencia 282/2016, de 29 de abril:

«Resulta irrelevante la circunstancia de que los servicios a los que se aplica la marca registrada se presten en una localidad de la península y los servicios a los que aplica la demandada los signos controvertidos se presten en Canarias. El juicio de confusión marcaria no tiene en cuenta el riesgo efectivo, en atención al lugar geográfico dónde se usan la marca y el signo controvertido, o los canales de distribución de los productos. La protección del registro de marca se extiende a todo el territorio nacional, y consiguientemente el ius prohibendi alcanza a dicho territorio, al margen de la extensión del uso que se haga de la marca, siempre y cuando se cumpla con la exigencia del art. 39 LM».

En consecuencia, procede estimar el motivo y declarar la nulidad del nombre comercial de los demandados, por generar riesgo de confusión acerca del origen empresarial de los servicios que se identifican.

### **TERCERO. Motivo segundo del recurso de casación**

**1.**Formulación del motivo. El motivo se basa en la vulneración de los arts. 51.1.b) y 91 LM, porque la sentencia recurrida no se atuvo a los requisitos exigidos por la jurisprudencia a los efectos de apreciar la mala fe de los recurridos en el momento de proceder al registro de la marca. Y se citan como jurisprudencia infringida las sentencias de esta sala 1082/1999, de 2 de diciembre, 22/2012, de 7 de febrero, y 520/2014, de 14 de octubre; y la STJUE de 11 de junio de 2009 (C- 529/07) asunto Lindt.

2. Resolución del tribunal. La estimación del motivo anterior, que conlleva la nulidad del nombre comercial de los demandantes, hace innecesario analizar este motivo, pues no deja de ser una razón alternativa para obtener la misma pretensión, la nulidad del nombre comercial, sin que la eventual apreciación de esta segunda causa de nulidad del nombre comercial pudiera aportar un efecto distinto.

#### **CUARTO. Motivo primero del recurso de casación**

1. Formulación del motivo. El motivo se funda en la infracción del art. 34.2.b) LM, porque la sentencia recurrida no comparó los signos marcarios conforme a la doctrina del Tribunal Supremo. Y se cita como infringida la doctrina jurisprudencial contenida en las siguientes resoluciones; sentencias del TJUE de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95, Asunto Sabel), de 8 de mayo de 2014 (C-591/14, asunto Bimbo), de 24 de marzo de 2011 (C-552/09, asunto Ferrero), de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97, asunto Canon) y de 22 de junio de 1999 (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer); sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de octubre de 2019 (asunto T-498/18); y sentencias de esta sala primera del Tribunal Supremo 759/2015, de 30 de diciembre, 95/2014, de 11 de marzo, 119/2010, de 18 de marzo, 777/2010, de 9 de diciembre, 335/2004, de 10 de mayo, y 31/2006, de 26 de enero.

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Los actos infractores denunciados en la demanda se refieren al uso del signo distintivo en que consiste el nombre comercial núm. 313.494 (mixto, que contiene la denominación «KM Zero Neumáticos de ocasión»), y también mediante las denominaciones de las sociedades a través de las cuales los demandados desarrollan su actividad de comercialización de neumáticos de ocasión: Neumáticos Km Zero Franquicias S.L. y Km Zero Sur S.L.; y el empleo de los nombres de dominio [neumaticoskmZero.com](http://neumaticoskmZero.com) y [neumaticoskmZero.es](http://neumaticoskmZero.es).

La acción de infracción se basa en el art. 34.2.b) LM que confiere al titular de una marca un *ius prohibendū* derecho a «prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: (...) b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca».

Para la valoración jurídica sobre la existencia del riesgo de confusión podemos emplear los mismos parámetros emanados de la jurisprudencia del TJUE y de esta sala, enunciados en el fundamento jurídico segundo, apartado 3, al juzgar sobre la acción de nulidad por riesgo de confusión, y alcanzar la misma conclusión a la que llegamos de que concurre riesgo de confusión, pues los principales actos infractores han consistido en el empleo del signo distintivo cuya nulidad hemos apreciado por riesgo de confusión. De tal forma que nos remitimos a la valoración realizada en el fundamento jurídico segundo, apartados 3 y 4.

3. Las denominaciones de las dos sociedades constituidas por los señores Carlos Ramón y Javier para desarrollar su actividad de comercialización de neumáticos seminuevos o de ocasión (Neumáticos Km Zero Franquicias S.L. y Km Zero Sur, S.L.) también son posteriores a la marca de los demandantes. En ambas denominaciones sociales el elemento más distintivo es «Km Zero», pues el resto tienen un carácter descriptivo de los servicios que se prestan (Neumáticos y Franquicias), y de localización (Sur). Y ese elemento es el que contribuye a generar el riesgo de confusión, respecto del elemento con mayor carga distintiva de la marca de los demandantes (KM 0), al aplicarse unos y otros signos a la identificación de servicios muy semejantes, si no idénticos.

Como advertimos en la sentencia 375/2015, de 6 de julio, «la denominación de una sociedad mercantil cumple, como en el caso de cualquier persona jurídica, la función de identificar dicha entidad de entre otras, en el marco de las relaciones jurídicas, permitiéndosele ser sujeto de derechos y obligaciones, y por lo tanto capaz de adquirir bienes o celebrar negocios jurídicos con las limitaciones derivadas de su naturaleza jurídica. Pero la denominación de una persona jurídica, especialmente en el caso de las sociedades mercantiles, es susceptible de ser empleada como signo distintivo, cuando sea asociado por el público al crédito o reputación que, a su juicio, merecen los productos o servicios que ofrece la empresa».

Por su parte, la sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2007 (C-17/2006), entiende que el signo se emplea para distinguir productos o servicios, en el sentido del art. 5.1 de la Directiva, no sólo «cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social [...] en los productos que comercializa», sino también cuando lo utiliza «de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social [...] y los productos que comercializa o los servicios que presta [...]».

En este contexto, el art. 34.3 LM prevé que, «cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse en particular: (...) d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social».

Razón por la cual, apreciamos que en este caso la infracción de la marca también se realiza mediante el empleo de las dos denominaciones sociales (Neumáticos Km Zero Franquicias S.L. y Km Zero Sur S.L.), de tal forma que la condena a cesar en la infracción supone también la condena a cesar en el uso de esas denominaciones sociales, con la advertencia contenida en la disposición adicional décimo séptima de la Ley de Marcas:

«Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley».

Del mismo modo, la infracción de la marca de los demandados también afecta al empleo de los nombres de dominio `neumaticoskmZero.com` y `neumaticoskmZero.es`, que también incorporan como elemento más distintivo `KMZero`. En este sentido, el art. 34.3 LM, en su letra f), bajo el presupuesto de que se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, concede al titular de la marca la facultad de prohibir el uso del «signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio».

**4.** De conformidad con lo regulado en las letras a), c) y d) del art. 41.1 LM, una vez apreciada la infracción de la marca de los demandantes, procede acceder a lo solicitado en las peticiones de condena 3 y 4 del suplico de la demanda:

»3. La retirada del rótulo comercial "KM Zero Neumáticos de Ocasión", así como la retirada del tráfico económico, a su costa, de toda mención a la denominación "KM Zero Neumáticos de Ocasión" para servicios de la clase 35 del Nomenclátor, extendiéndose dicha retirada del mercado a 10s embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas, bolsas, tarjetas, directorios, guías telefónicas o cualesquiera otros documentos en 10s que figure dicha denominación;

»4. La destrucción de los elementos descritos en el punto anterior».

También procede la condena al cambio de denominación social de las sociedades Neumáticos Km Zero Franquicias S.L. y Km Zero Sur S.L., así como la renuncia a los nombres de dominio `neumaticoskmZero.com` y `neumaticoskmZero.es`.

El titular de la marca también tiene derecho, de acuerdo con el art. 41.1.f) LM, a que se ordene «la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas». En este caso será en un periódico de difusión local, en Canarias, y en cuanto a lo que debe ser objeto de publicación, es una síntesis de la sentencia en concreto, de lo que tiene sentido comunicar al público interesado para hacer efectiva la remoción de efectos y asegurar el cese en la infracción: la declaración de infracción, qué marca se infringía y en qué consistió la infracción, y los pronunciamientos de condena a cesar en el uso de los signos distintivos.

**5.** Los demandados también pidieron la condena a la indemnización de los daños y perjuicios, de conformidad con lo prescrito en el art. 41.1.b) LM. Y procede esta condena, en cuanto que se ha constatado la infracción y se cumple el presupuesto del art. 42.1 LM, ya que los demandados son «los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados». Como advierte este precepto, en estos casos, los demandados están «obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados».

No cabe, como se pretende al final del escrito de oposición al recurso, eludir esta condena a la indemnización bajo la excusa de que operaban con un signo distintivo registrado, máxime cuando

en este caso ese signo se registró después de que los demandados hubieran sido requeridos para que cesaran en el empleo de ese signo distintivo.

De los métodos de determinación de la indemnización previstos en el art. 43 LM, los demandantes optaban en la demanda por el primer inciso previsto en el apartado 2.a): «los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación», lo que se afirmaba -en el suplico de la demanda- debería concretarse en la fase probatoria o en ejecución de sentencia. No consta que en la fase probatoria se hubiera acreditado el importe de esa indemnización, ni tampoco las bases que permitirían su cálculo en ejecución de sentencia. Razón por la cual debe acudirse al criterio solicitado de forma alternativa en el suplico de la demanda, regulado en el apartado 5 del art. 43 LM: el 1% de la cifra alcanzada de ventas respecto de los productos y servicios comercializados bajo la denominación Km Zero Neumáticos de ocasión, dentro de los cinco años anteriores a formulación de la demanda.

#### **QUINTO. Motivo cuarto de casación**

**1.**Formulación del motivo. El motivo cuarto denuncia la vulneración del art. 6 LCD, porque los demandados utilizaron en el tráfico una denominación integrante de la marca y todo ello con la intención de confundir a los consumidores. Y se cita como jurisprudencia vulnerada la contenida en las sentencias 695/2001, de 6 de julio, 652/1997, de 11 de julio, y 822/2011, de 16 de diciembre.

**2.**Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo en aplicación de la jurisprudencia de esta sala sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, que sigue el denominado principio de complementariedad relativa ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre, y 95/2014, de 11 de marzo). En un supuesto como este, en que los demandantes han invocado los derechos de exclusiva que les confiere su marca, tanto respecto del registro posterior del nombre comercial de los demandados, como del uso que han realizado en el tráfico de ese signo distintivo, que genera riesgo de confusión respecto de la marca de los demandantes, la procedencia de acumular acciones de competencia desleal basadas en la realización de actos de confusión depende del fundamento fáctico invocado y de los presupuestos de esta conducta desleal denunciada. Se da la circunstancia de que la demanda, después de transcribir el precepto ( art. 6 LCD), poco razonaba sobre tales presupuestos, y el recurso al hacerlo identifica una conducta (los demandados utilizaron en el tráfico una denominación integrante de la marca y todo ello con la intención de confundir a los consumidores) propia de la infracción del derecho de exclusiva que confiere el registro de la marca.

#### **SEXTO. Motivo quinto de casación**

**1.**Formulación del motivo. El motivo quinto se funda en la infracción del art. 12 LCD. El recurso denuncia que los demandados han desarrollado comportamientos parasitarios, ya que se aprovecharon del esfuerzo desplegado por el recurrente en el ejercicio de su marca en el mercado español. Y citan como jurisprudencia infringida la contenida en las sentencias 966/2005, de 1 de diciembre, 107/2016, de 1 de marzo, 746/2010, de 1 de diciembre, y 450/2015, de 2 de septiembre.

**2.** Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Constituye jurisprudencia reiterada de esta sala que para que pueda apreciarse la concurrencia de un acto de aprovechamiento de la reputación ajena, tipificado en el art. 12 LCD, «es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal "reputación" comprende los de fama, renombre, crédito, prestigio, *goodwill*, buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor (art. 217.2 LEC)» (sentencia 450/2014, de 2 de septiembre). Y en este caso no consta que se haya acreditado en la instancia.

#### **SEXTO. Costas**

**1.**Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena de las costas ocasionadas, en aplicación de la regla contenida en el art. 398.2 LEC, con devolución del

depósito constituido para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.<sup>a</sup>, apartado 8.<sup>a</sup> LOPJ.

**2.** Estimado el recurso de apelación, tampoco procede hacer expresa condena de las costas de la apelación, en aplicación de la regla contenida en el art. 398.2 LEC.

**3.** Estimadas en parte las pretensiones contenidas en la demanda, al haberse desestimado las acciones de competencia desleal, no procede hacer expresa condena en costas, en aplicación de las reglas contenidas en el art. 394 LEC.

### **FALLO**

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

**1.º** Estimar el recurso de casación formulado por Olegario y Neumáticos KM 0 S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección 4.<sup>a</sup>) de 8 de abril de 2021, que fue complementada con el auto de 29 de octubre de 2021 (rollo 73/2020), que modificamos en el siguiente sentido.

**2.º** Estimar el recurso de apelación formulado por Olegario y Neumáticos KM 0, S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria de 12 de julio de 2019 (juicio ordinario 336/2015), que modificamos en el siguiente sentido.

**3.º** Estimar la demanda formulada por Olegario y Neumáticos KM 0, S.L. contra Carlos Ramón, Javier, Neumáticos Km Zero Franquicias S.L. y Km Zero Sur S.L., con los siguientes pronunciamientos:

- i) Declarar la nulidad del nombre comercial núm. 313.494, «KM Zero Neumáticos de ocasión».
- ii) Declarar que los demandados han realizado actos de infracción de los derechos que los demandantes tienen sobre la marca nacional núm. 2.882.770.
- iii) Condenar a los demandados a cesar en los actos de infracción, a retirar el rótulo comercial «Km Zero Neumáticos de Ocasión» y toda mención de esa denominación, en el tráfico económico, y para los servicios de la clase 35 del nomenclátor, y en concreto a los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas, bolsas, tarjetas, directorios, guías telefónicas o cualesquiera otros documentos en los que figure esa denominación; y a la destrucción de estos elementos.
- iv) Indemnizar a los demandantes con el 1% de la cifra de ventas alcanzada respecto de los productos y servicios comercializados bajo la denominación Km Zero Neumáticos de ocasión, dentro de los cinco años anteriores a formulación de la demanda.
- v) Ordenar, a costa de los condenados, la publicación en un periódico de difusión local (Canarias) de una síntesis de la sentencia (la declaración de infracción y los pronunciamientos de condena a cesar en el uso de los signos distintivos).
- vi) Absolver de los pronunciamientos relativos a las acciones de competencia desleal ejercitados.

**4.º** No hacer expresa condena de las costas de los recursos de casación y de apelación, ni tampoco las correspondientes a la primera instancia.

**5.º** Acordar la devolución del depósito constituido para recurrir en casación.

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).*