

Número de Recurso: 370/2015

Número de Resolución: 504/2017

Fecha de Resolución: 15 de septiembre de 2017

Emisor: Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil

Ponente: Pedro José Vela Torres

SENTENCIA

En Madrid, a 15 de septiembre de 2017

Esta sala ha visto los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la compañía mercantil Productos Mata S.A., representada por la procuradora D.^a Amanda Tormo Moratalla, bajo la dirección letrada de .D.^a María del Carmen Ruiz Vázquez; contra la sentencia dictada por la Sección 8.^a de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) en el recurso de apelación núm. 255/2014 , dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 165/2013 del Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1 de Alicante. Sobre infracción de derechos de marca. Han sido partes recurridas las sociedades mercantiles Almendra y Miel S.A. y Museo del Turrón S.L., representadas por la procuradora D.^a María Dolores Moral García y bajo la dirección letrada de D. Francisco Javier Verdú Ortiz.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Tramitación en primera instancia.

1. - La procuradora D.^a Amanda Tormo Moratalla, en nombre y representación de la entidad mercantil Productos Mata S.A., interpuso demanda de juicio ordinario, sobre infracción de derechos de marca, contra las compañías mercantiles Museo del Turrón S.L. y Almendra y Miel S.A., en la que solicitaba se dictara sentencia por la que se declare:

a) RESPECTO A LA ACCIÓN DE INFRACCIÓN:

a) Que la utilización del distintivo Hojaldrines por las demandadas para distinguir sus productos de hojaldrines llevado a cabo con fines comerciales y en el comercio constituye una infracción de los derechos exclusivos y prioritarios de marcas que Productos Mata S.A. ostenta; y que la referida infracción produce daños y perjuicios que es necesario indemnizar.

b) Se declare la nulidad absoluta por haber sido solicitada de mala fe, de la marca nº 3.018.868, 1880 Hojaldrines, registrada por Museo del Turrón S.L.; y subsidiariamente, para el caso de que no sea apreciada la nulidad absoluta, se declare su nulidad relativa, por confusión con las marcas Hojaldrina u Hojaldrinas de la actora; así como los efectos que se derivan de dicha declaración de nulidad.

c) Que las demandadas con su actuación han incurrido en actos de competencia desleal, incardinables en el art. 6 LCD, actos artículos 6 (actos de confusión), 10 (actos de comparación), 11 (actos de imitación) y 12 (actos de explotación de la reputación ajena) y, subsidiariamente, en el artículo 4 (actos contrarios a la buena fe); y que la referida actuación ha producido daños y perjuicios que es necesario indemnizar.

2. En consecuencia, CONDENE solidariamente a ALMENDRA Y MIEL, S.A. y MUSEO DEL TURRÓN S.L.:

A) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

B) RESPECTO A LA ACCIÓN DE INFRACCIÓN:

1.º- A cesar en el uso del término "HOJALDRINES" para identificar en el mercado productos de pastelería y confitería de hojaldrines incluidos en la clase 30.

2.º A abstenerse en el futuro de utilizar dicho distintivo u otro confundible.

3.º- A retirar del mercado cualquier producto, envoltorio, publicidad, folleto, catálogo, rotulo, anuncio, o cualquier clase de información en la que se identifique o contenga oferta o exposición comercial alguna con el distintivo "HOJALDRINES".

4.º- A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados, según los criterios establecidos en el hecho DECIMOSEPTIMO de la demanda.

5.º- A publicar, a su costa, la sentencia estimatoria que recaiga, en los términos interesados en el hecho DECIMO OCTAVO de la demanda.

C) RESPECTO DE LA ACCION DE NULIDAD:

1º.- En caso de declararse la nulidad, se acuerde y proceda a la cancelación de su asiendo registral, haciendo constar convenientemente en la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante mandamiento al Registrador

custodiante, para que cancele la inscripción de la marca nº 3.018.868 "1880 HOJALDRINES", y se publique en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), con cargo a la demandada.

2º.- Se ordene a la parte demandada a estar y pasar por la anterior declaración, absteniéndose en lo sucesivo y en el futuro de usar la precitada marca u otro distintivo que confunda o genere riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

D) RESPECTO A LA COMPETENCIA DESLEAL

1º.- A cesar y abstenerse en el futuro de la realización de actos de competencia desleal.

2º.- A retirar del mercado cualquier producto, envoltorio, publicidad, folleto, catálogo, rotulo, anuncio, o cualquier clase de información en la que se en la que se identifique o contenga oferta o exposición comercial alguna con el distintivo "HOJALDRINES".

3º.- A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados, incluido el daño moral, en la cuantía que resulte a tenor de los criterios de elección fijados en el hecho DECIMOSEPTIMO de la demanda, para el caso de que no fuere condenada a ello en virtud de la normativa marcaría; o, en la diferencia que resulte, restada la indemnización que fuere impuesta por la normativa marcaría, si la hubiere.

4º.- A publicar, a su costa, la sentencia estimatoria que recaiga, si a ello no hubiere sido condenada ya por aplicación de la normativa marcaría.

2. - La demanda fue presentada el 27 de febrero de 2013 y repartida al Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1 de Alicante. Una vez admitida a trámite, se emplazó a las partes demandadas.
3. - Las demandadas comparecieron una vez precluido el plazo de contestación a la demanda.
4. - Tras seguirse los trámites correspondientes, el magistrado-juez del Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1 de Alicante dictó sentencia de fecha 19 de junio de 2014, con el siguiente fallo:
Que debo desestimar la demanda interpuesta por Productos Mata S.A. contra Museo del Turrón S.L. y Almendra y Miel S.A. Grupo Osborne S.A.
Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad».
5. - Por el referido juzgado se dictó auto de rectificación de sentencia con fecha 9 de julio de 2014 con la siguiente parte dispositiva:

Se rectifica sentencia, de 19/06/2014, en el sentido de que donde dice "contra Museo del Turrón S.L. y Almendra y Miel S.A. representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. Miralles Morera y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. Abad Revenga" debe decir "contra Museo del Turrón S.L. y Almendra y Miel S.A. representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. Miralles Morera y defendido/a por el/la letrado/a Javier Verdú Ortiz y José Abad Revenga".

SEGUNDO

Tramitación en segunda instancia.

1. - La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Productos Mata S.A.
2. - La resolución de este recurso correspondió a la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante, que lo tramitó con el número de rollo 255/2014 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 7 de noviembre de 2014 , cuyo fallo dispone:

Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número 1 de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, rectificada mediante auto de fecha nueve de julio de dos mil catorce, en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos la mencionada resolución, con imposición a la apelante de las costas procesales en esta alzada y con declaración de la pérdida de depósito constituido para la interposición del recurso.

TERCERO

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

1. - La procuradora D.ª Amanda Tormo Moratalla, en nombre y representación de la mercantil Productos Mata S.A., interpuso recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

Primero.- Al amparo del artículo 469.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 24 de la Constitución , por interpretación ilógica e irrazonable de la prueba testifical.

Segundo.- Al amparo del artículo 469.1.2 .º y 4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 24 de la Constitución , por infracción de lo dispuesto en el art. 218 LEC .

»Tercero.- Al amparo del artículo 469.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 24 de la Constitución , por interpretación ilógica e irrazonable de las pruebas de notoriedad de las marcas de la actora».

Los motivos del recurso de casación fueron:

Primero.- Al amparo del artículo 477.2.3.º LEC , en relación con el 477.1 por infracción de los artículos 6.1 y 8 de la Ley de Marcas así como de la doctrina jurisprudencial que establece los criterios interpretativos.

Segundo.- Al amparo del artículo 477.2.3.º LEC , en relación con el 477.1 por infracción/inaplicación de los arts. 6 , 10 , 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal o subsidiariamente, el art. 4 LCD y de la jurisprudencia que lo aplica e interpreta.

»Tercero.- Al amparo del artículo 477.2.3.º LEC , en relación con el 477.1, por infracción de los artículos 6 bis CUP y art. 8.3 Ley de Marcas en relación con el pronunciamiento declarativo de notoriedad, así como de la doctrina jurisprudencial».

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 5 de octubre de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue:
 - 1.º) Admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de la entidad Mercantil Productos Mata S.A. contra la sentencia dictada, por la Audiencia Provincial de Alicante (sección octava) en fecha 7 de noviembre de 2014 .
 - 2.º Abrir el plazo de veinte días, a contar desde la notificación de este auto, para que la parte o partes recurridas formalicen por escrito su oposición al recurso. Durante este plazo las actuaciones estarán de manifiesto en la Secretaría».
- 3.- Se dio traslado a las partes recurridas para que formalizara su oposición al recurso de casación, lo que hicieron mediante la presentación del correspondiente escrito.
- 4.- Por providencia de 12 de junio de 2017 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 19 de julio de 2017, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Resumen de antecedentes.*

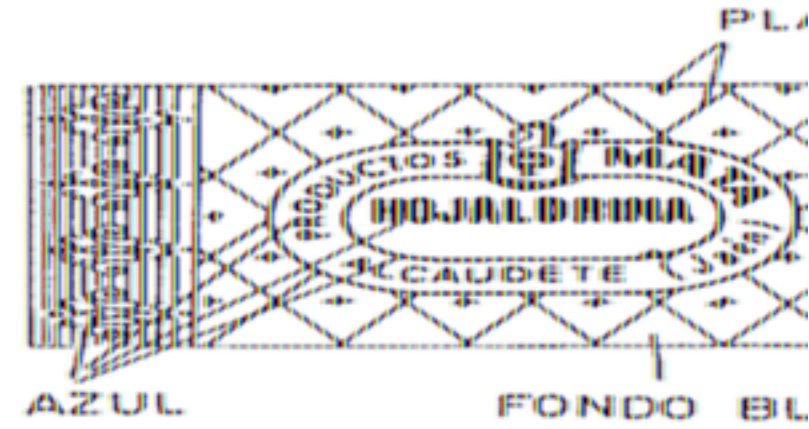
1.- Productos Mata S.A. es titular de las siguientes marcas:

1.1.- Marca nacional mixta número 66.958 "HOJALDRINA", para distinguir productos de la clase 30, solicitada el día 4 de marzo de 1927 y concedida el día 17 de marzo de 1928, con la siguiente representación:



1.2.- Marca nacional denominativa número 30.478, "OJADRINES", para distinguir productos de las clases 29 y 30, solicitada el día 13 de marzo de 1956.

1.3.- Marca nacional mixta número 1.939.416, "HOJALDRINA PRODUCTOS MATA ALCAUDETE (JAÉN)" para distinguir productos de la clase 30, solicitada el día 30 de diciembre de 1994 y concedida el día 4 de agosto de 1995, con la siguiente representación:



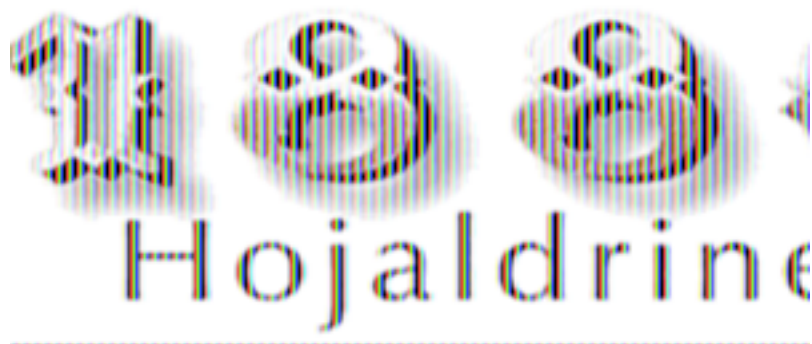
1.4.- Marca nacional mixta número 2.945.615, "MATA HOJALDRINAS FABRICACIÓN EXCLUSIVA DESDE 1927 PRODUCTOS MATA, S.A.", solicitada el día 9 de septiembre de 2010 y concedida el día 12 de enero de 2011, con la siguiente representación:



1.5.- Marca comunitaria número 000007021, "PRODUCTOS MATA, HOJALDRINA", para distinguir productos de la clase 30, solicitada el día 1 de abril de 1996, con reconocimiento de antigüedad de la marca española número 1.939.416, cuya representación es la siguiente:

2.- A su vez, Productos Mata pretende ser titular de las marcas no registradas notoriamente conocidas en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París , con los distintivos "HOJALDRINA" y "HOJALDRINAS".

3.- Museo del Turrón S.L. es titular de la marca nacional mixta número 3.018.868, "1880 HOJALDRINES", para distinguir productos de la clase 30, solicitada el día 22 de febrero de 2012 y concedida el día 13 de julio de 2012 limitando la lista de productos a "hojaldres", con la siguiente representación:



3.1. - La empresa Almendra y Miel S.A. se dedica a la producción, comercialización y distribución de los productos identificados con la marca anterior.

4.- Productos Mata S.A. formuló una demanda contra Museo del Turrón S.L. y Almendras y Miel S.A., en la que ejercitaba las siguientes acciones:

a) Acción declarativa de la infracción de los derechos exclusivos y prioritarios de la marcas de la actora, respecto de la que interesaba la condena solidaria de las demandadas a la cesación, la remoción, la indemnización de daños y perjuicios y a la publicación de la sentencia;

b) Acción de nulidad absoluta por mediar mala fe en el momento de la solicitud de la marca nacional número 3.018.868 y, subsidiariamente, su nulidad relativa, al concurrir riesgo de confusión; solicitó la cancelación del registro y su publicación en el BOPI, debiendo abstenerse la demandada en lo sucesivo de usar la precitada marca;

c) Acción declarativa de actos de competencia desleal tipificados en los artículos 6 (actos de confusión), 10 (actos de comparación), 11 (actos de imitación) y 12 (actos de explotación de la reputación ajena) y, subsidiariamente, en el artículo 4 (actos contrarios a la buena fe) de la Ley de Competencia Desleal (en lo sucesivo, LCD) y, consiguientemente, la condena solidaria de las demandadas a la cesación, la remoción, la indemnización de daños y perjuicios y a la publicación de la sentencia.

5.- La sentencia de primera instancia desestimó la demanda por los siguientes y resumidos motivos: (i) El signo distintivo Hojaldrina carece de notoriedad; (ii) No hubo mala fe en el momento de la solicitud de la marca de la demandada; (iii) No existe riesgo de confusión; (iv) No existe riesgo de dilución; (v) En consecuencia, no ha habido infracción de las marcas de la demandante; y (vi) Tampoco ha habido actos de competencia desleal.

6.- Recurrida en apelación dicha sentencia, la Audiencia Provincial desestimó el recurso, por las siguientes y resumidas consideraciones: (i) Las marcas denominativas Hojaldrina y Hojaldrinas no son notorias; (ii) No hubo mala fe en la solicitud de registro de la marca de la demandada, porque la prueba practicada no permite afirmar que pretendiera aprovecharse del prestigio de las marcas de la demandante; (iii) No hay riesgo de confusión, ante la sustancial disparidad de las marcas confrontadas; (iv) Tampoco hay riesgo de dilución, porque no concurre el requisito de la notoriedad en España de las marcas de la actora; (v) El elemento "1880" resulta dominante en la marca compuesta, que el consumidor percibe como un todo; (vi) Las mismas razones para desestimar el riesgo de confusión desde el plano marcario determinan su desestimación desde el punto de vista de la competencia desleal; (vii) Los envases externos de los productos amparados por unas y otra marcas no inducen a confusión, al ser sustancialmente diferentes, sin que la coincidencia de algún elemento aislado altere dicha conclusión; (viii) La demandante no puede arrogarse la exclusiva de la elaboración de un determinado dulce navideño, que incluso es fabricado desde hace muchos años por otras empresas de la localidad de Alcaudete; (ix) No hay actos de explotación de la reputación ajena, por cuanto el término Hojaldrina carece de notoriedad; (x) La introducción en el mercado de su producto por la demandada es una estrategia de diversificación de la oferta que no puede considerarse ilícita.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- Primer motivo de infracción procesal. Error en la valoración de la prueba testifical.

Planteamiento :

1.- En el primer motivo de infracción procesal, deducido al amparo del art. 469.1.4º LEC , se denuncia la infracción del art. 24 CE , por la interpretación irracional e ilógica de la prueba testifical del director de marketing de la demandada.

2.- En el desarrollo del motivo se argumenta, resumidamente, que los razonamientos de la sentencia sobre la valoración de dicha prueba son ilógicos porque: (i) a falta de prueba sobre la calidad de los hojaldres fabricados por las partes, carece de sentido hablar de la alta calidad del producto de la demandada, ni sobre su supuesta mayor calidad respecto de los de la actora; (ii) no hay prueba sobre el precio; (iii) no cabe considerar que un precio más alto demuestre una mayor calidad; (iv) el añadido del distintivo 1880 no implica mayor calidad; (v) si lo que se pretendía era introducir en el mercado unos hojaldres de alta calidad, hubiera bastado ampararlos con la marca 1880.

Decisión de la Sala :

1.- En nuestro sistema procesal no cabe una tercera instancia. Para que un error en la valoración de la prueba tenga relevancia para la estimación de un recurso extraordinario de infracción procesal, con fundamento en el art. 469.1.4º LEC debe ser de tal magnitud que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE . En relación con lo cual, el Tribunal Constitucional (TC) ha elaborado la doctrina del error patente en la valoración de la prueba, destacando su directa relación con los aspectos fácticos del supuesto litigioso. Así, por ejemplo, en las sentencias núm. 55/2001, de 26 de febrero , 29/2005, de 14 de febrero , 211/2009, de 26 de noviembre , 25/2012, de 27 de febrero , 167/2014, de 22 de octubre , y 152/2015, de 6 de julio , destacó que «concorre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración». Asimismo, en la mencionada sentencia núm. 55/2001, de 26 de febrero, el TC identificó los requisitos de necesaria concurrencia para que quepa hablar de una vulneración de la tutela judicial efectiva por la causa que examinamos y se refirió, en particular, a que el error debe ser patente, es decir, «inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia».

A su vez, en las sentencias de esta Sala núm. 418/2012, de 28 de junio , 262/2013, de 30 de abril , 44/2015, de 17 de febrero , 235/2016, de 8 de abril , 303/2016, de 9 de mayo , y 714/2016, de 29 de noviembre (entre otras muchas), tras reiterar la excepcionalidad de un control, por medio del recurso extraordinario por infracción procesal, de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de segunda instancia, recordamos que no todos los errores en

la valoración probatoria tienen relevancia constitucional, dado que es necesario que concurren, entre otros requisitos, los siguientes: 1º) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

2.- Tales circunstancias no concurren en este caso. No se trata de que la sentencia recurrida incurra en errores objetivos y patentes en la valoración de la declaración del testigo, sino de que la parte recurrente no comparte la valoración jurídica que extrae el tribunal de apelación sobre la calidad de los productos amparados por las marcas confrontadas y la influencia que ello tiene a efectos de su calificación como marcas notorias y su nivel de protección.

Es decir, no debe confundirse la revisión de la valoración de la prueba que, al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, excepcionalmente puede llegar a realizarse en caso de error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, con la revisión de la valoración jurídica mediante la cual el tribunal califica la relación jurídica controvertida. La valoración jurídica solamente es impugnabile en el recurso de casación, si con ella se infringe la normativa legal reguladora de la materia y su interpretación jurisprudencial (sentencias 77/2014, de 3 de marzo ; y 533/2014, de 14 de octubre).

Además, las normas de valoración de la prueba testifical no son idóneas para sustentar un motivo de impugnación por ser de libre valoración, salvo supuestos de error fáctico patente (STS 746/2009, de 13 de noviembre) que, como hemos visto, no se dan en este caso.

3.- Como consecuencia de lo cual, este primer motivo de infracción procesal debe ser desestimado.

TERCERO.- *Segundo motivo de infracción procesal. Incongruencia omisiva.*

Planteamiento :

1.- En el segundo motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.2º y 4º LEC, se denuncia la infracción del art. 218 LEC, por incurrir la sentencia en incongruencia omisiva respecto a la invocación de notoriedad de todas las marcas de la demandante.

2.- Al desarrollar el motivo, se aduce, sintéticamente, que en el recurso de apelación se alegó que la sentencia de primera instancia había dejado imprejuizada la alegación de que todas las marcas de la demandante eran notorias. Sin embargo, la sentencia de apelación solo se pronuncia sobre la notoriedad de la marca no registrada Hojaldrina, a efectos de su protección conforme a los arts. 6 bis CUP y 8 LM , pero no hace pronunciamiento alguno respecto de las demás.

Decisión de la Sala :

1.- Según el artículo 469.2 LEC , solo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal cuando, de ser posible, tal infracción o la vulneración del artículo 24 CE , se hayan denunciado en la instancia (SSTS 634/2010, de 14 de octubre ; 538/2014, de 30 de septiembre ; 241/2015, de 6 de mayo ; y 405/2015, de 2 de julio). Es un requisito inexcusable, una carga impuesta a las partes que obliga a reaccionar en tiempo y forma, con la debida diligencia, en defensa de sus derechos, ya que de no hacerlo así pierden la oportunidad de denunciar la irregularidad procesal a través del recurso extraordinario. Su inobservancia excluye la indefensión, en cuanto la estimación de ésta exige que la parte no se haya situado en ella por su propia actuación (STC 57/1984, de 8 de mayo), bien a través de un comportamiento negligente o doloso (SSTC 9/1981, de 31 de marzo ; 1/1983, de 13 de enero ; 22/1987, de 20 de febrero ; 36/1987, de 25 de marzo ; 72/1988, de 20 de abril ; y 205/1988, de 7 de noviembre), bien por su actuación errónea (STC 152/1985, de 5 de noviembre). No puede alegar indefensión quien se sitúa en ella por pasividad, impericia o negligencia (SSTC 112/1993, de 29 de marzo ; 364/1993, de 13 de diciembre ; 158/1994, de 23 de mayo ; 262/1994, de 3 de octubre ; y 18/1996, de 12 de febrero).

2.- En consecuencia, si la recurrente consideraba que la Audiencia Provincial no había dado respuesta a todas las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, debería haber solicitado el complemento de sentencia a que se refiere el art. 215 LEC . Pero no puede dejar de cumplimentar dicho trámite y posteriormente denunciar una omisión que podría haberse subsanado (por todas, sentencia 450/2016, de 1 de julio , y las que en ella se citan).

3.- Pero es que, además, la simple lectura del fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida pone de manifiesto que no hay omisión alguna. En efecto, en dicho fundamento se recoge que la parte recurrente -la misma que en este trámite- denunció incongruencia omisiva en la sentencia de primera instancia porque solo había analizado la notoriedad del distintivo «Hojaldrina» y no en todas las marcas. Y rechazó expresamente dicha alegación, con el argumento de que en la demanda no se había hecho ninguna referencia a la

notoriedad del resto de marcas, ni consta prueba especialmente dirigida a acreditar su uso y conocimiento por el público pertinente. Para, a continuación, analizar en extenso si el distintivo «Hojaldrina» tiene carácter notorio o no.

4.- En su virtud, este segundo motivo de infracción procesal debe seguir la misma suerte desestimatoria que el anterior.

CUARTO.- *Tercer motivo de infracción procesal. Interpretación ilógica e irrazonable de la notoriedad de las marcas de la demandante.*

Planteamiento :

1.- El tercer motivo de infracción procesal se formula al amparo del art. 469.1.4º LEC y denuncia la vulneración del art. 24 CE , por cuanto la interpretación sobre la notoriedad de las marcas de la demandante es ilógica e irrazonable.

2.- En el desarrollo del motivo, se argumenta, resumidamente, que el conjunto de la prueba practicada debería haber conducido a la apreciación de que una marca puede ser notoria aunque su ámbito geográfico sea limitado.

Decisión de la Sala :

1.- En primer lugar, damos por reproducido lo expuesto en el fundamento jurídico segundo sobre la improcedencia de pretender que el Tribunal Supremo sea una tercera instancia.

2.- En cualquier caso, no concurre el error fáctico patente, resultante de las propias actuaciones, que permitiría considerar que ha existido una vulneración de las normas sobre valoración de la prueba con incidencia constitucional. La Audiencia Provincial no reduce sus consideraciones sobre la falta de notoriedad del distintivo «Hojaldrina» al ámbito geográfico, sino que también analiza la intensidad del uso reflejada en el volumen de facturación, la comercialización del producto dentro del marco general de productos navideños, la inversión publicitaria y la ausencia de reconocimiento de la condición de marca notoria por alguna resolución de la OEPM.

3.- Por lo que este tercer motivo de infracción procesal también debe ser desestimado.

Recurso de casación

QUINTO.- *Admisibilidad del recurso de casación.*

1.- Al oponerse al recurso de casación, la parte recurrida alegó su inadmisibilidad, por no haberse aportado copia de varias de las sentencias del Tribunal Supremo y del TJUE invocadas, por ausencia de interés casacional y porque el recurso no se funda realmente en la infracción de normas aplicables para resolver el objeto del proceso.

2.- Respecto de la primera cuestión, al tratarse de sentencias de la propia Sala y del TJUE, más allá del incumplimiento del requisito formal, no es precisa su aportación, puesto que son sobradamente conocidas del Tribunal.

En cuanto al interés casacional y a la improcedencia de las normas citadas como infringidas, más que causas de inadmisión del recurso serían, en su caso, causas de desestimación de sus diferentes motivos, por lo que deberán ser analizados al resolverlos, sin que en una fase puramente preliminar determinen su inadmisibilidad.

SEXTO.- Primer motivo de casación. Riesgo de confusión producido por marcas en cuya construcción se incluye o adiciona una marca anterior notoria.

Planteamiento :

1.- En el primer motivo de casación, formulado al amparo del art. 477.2.3º LEC , se denuncia la infracción de los arts. 6.1 y 8 LM y de la jurisprudencia sobre el riesgo de confusión en los supuestos de marcas en cuya construcción se incluye o adiciona una marca anterior notoria y/o distintiva a otros elementos susceptibles de ser puestos en relación con distintivos de terceros; y la consecuente infracción de los arts. 5.1 c) y d), 51.1.b), 52.1 y 34 LM y art. 9 Reglamento CE de Marca Comunitaria.

Cita como infringidas la STJCE de 6 de octubre de 2005 (caso Thomson Life), la STJUE de 8 de mayo de 2014 (caso Bimbo Doghnuts) y la STS 355/2012, de 20 de enero de 2013 .

2.- En el desarrollo del motivo se alega, resumidamente, que existe riesgo de confusión cuando una empresa registra y utiliza como marca un signo compuesto uno de cuyos elementos es prácticamente idéntico al utilizado en una marca notoria y en una familia de marcas desde hace décadas. Y denuncia que la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta todos los factores pertinentes y concurrentes en el caso, por lo que no aplica correctamente la determinación del elemento dominante ni el principio de interdependencia de factores.

Decisión de la Sala :

1.- En primer lugar, el motivo parte de una petición de principio, puesto que da por hecho que las marcas de la demandante son notorias, cuando no ha sido reconocido así por la sentencia recurrida.

En todo caso, como hemos recordado en varias sentencias recientes (por ejemplo, 98/2016, de 19 de febrero , 302/2016, de 9 de mayo , 382/2016, de 19 de mayo , 26/2017, de 18 de enero , 151/2017, de 2 de marzo , o 240/2017, de 17 de abril), para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual (STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso *Sabel*). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Si, como sucede en este caso, las marcas en conflicto son compuestas o mixtas, su distintividad

reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos, que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales (sentencias de esta sala 368/1987, de 10 de junio ; 98/2016, de 19 de febrero ; y 382/2016, de 19 de mayo), ya que como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999 , asunto C-342/97 , *Lloyd Schuhfabrik Meyer* , «[e]l consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar».

3. - En nuestro caso, las marcas registradas en conflicto son marcas mixtas. La sentencia recurrida considera que no hay semejanza, porque los elementos denominativos, los términos «hojaldrinas» (de la actora) y «hojaldrines» (de la demandada), son poco distintivos en sí mismos, al referirse al producto en sí (un tipo de dulce navideño) y el elemento predominante de la marca de la demandada es el término «1880», que la diferencia claramente de las marcas de la demandante. Criterio que no infringe ni las disposiciones legales citadas por la recurrente ni la jurisprudencia invocada y, por tanto, no yerra al considerar que no existe semejanza que produzca riesgo de confusión.

En primer lugar, globalmente no hay tal riesgo, porque el destinatario medio recuerda el signo como un todo y la impresión que producen uno y otros signos es claramente diferente. Máxime si, como se ha dicho, el elemento común, el término hojaldrina u hojaldrín, es por sí mismo poco distintivo.

En segundo lugar, porque la estructura de los signos es diferente: en el caso de las marcas de la demandante predomina la palabra en cuestión, junto a unos elementos geométricos y unas imágenes del propio producto, y en segundo término aparece la identificación del productor (Mata), mientras que en la marca de la demandada el elemento predominante es el numérico 1880, más grande, con tonos dorados claramente diferenciados y con un sombreado de fondo, que por sí misma constituye una marca notoria. Lo que, a su vez, excluye la semejanza conceptual, porque la inclusión del número 1880 en la marca de la recurrida hace que la evocación que producen la marcas de la demandante y la que genera la de la demandada, sea también distinta.

En consecuencia, falta uno de los factores interdependientes -quizás, el primario- que deben concurrir para que exista riesgo de confusión: la semejanza o similitud entre los signos. Y al apreciarlo así, la sentencia recurrida no infringe el art. 6.1 b LM , ni la jurisprudencia de esta Sala que lo interpreta.

Tampoco puede infringir el art. 8 LM , una vez que no considera probado que las marcas de la demandante sean notorias.

4. - Por lo expuesto, el primer motivo de casación debe ser desestimado.

SÉPTIMO

Segundo motivo de casación. Competencia desleal. Complementariedad relativa.

Planteamiento :

1. - El segundo motivo de casación se enuncia al amparo del art. 477.2.3º LEC , por infracción o inaplicación de los arts. 6 , 10 , 11 y 12 LCD , o subsidiariamente, el art. 4 LCD , y de la jurisprudencia que los interpreta, en particular en lo referente a la complementariedad de las normas sobre competencia desleal respecto de la legislación sobre propiedad industrial. Se citan las SSTs 1107/2014, de 11 de marzo , y 586/2012, de 17 de octubre .
2. - En el desarrollo del motivo se argumenta, resumidamente, que no se ha valorado correctamente el riesgo de confusión que genera que el titular de una marca notoria (1880) registre como marca y use en el tráfico un signo prácticamente idéntico (hojaldrinas/hojaldrines) al elemento denominativo dominante de la familia de marcas de un tercero, usado durante décadas en el mercado para identificar un mismo producto.

Decisión de la Sala :

3. - Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero , la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un *ius prohibendi* a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales. No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.
4. - También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una «complementariedad relativa» (sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : «[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez».

5. - En el presente caso, al decidir si concurría la infracción marcaria, el tribunal de apelación valoró si la conducta había menoscabado alguna de las funciones de la marca, y concluyó que no se había atentado contra la función de garantizar a los consumidores la identificación de la procedencia del producto, no se sugería la existencia de vínculo alguno entre el demandado y el titular de la marca, y no se atentaba contra la función publicitaria de esta. Además, descartó la semejanza entre las marcas y, consecuentemente, el riesgo de confusión. Por lo que no cabe apreciar unos efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para descartar la infracción marcaria. De lo contrario, otorgaríamos a la demandante unos nuevos derechos de exclusiva, superpuestos a los que ya le conceden sus marcas registradas, que no tendría amparo en el ordenamiento jurídico (STS 105/2016, de 26 de febrero). Y se utilizaría la LCD para duplicar la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en

concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos (STS 379/2008, de 20 de mayo).

6. - Como consecuencia de lo expuesto, no cabe apreciar las infracciones legales denunciadas por la recurrente, lo que conduce a la desestimación de este segundo motivo de casación.

OCTAVO

Tercer motivo de casación. Marca notoria. Requisitos.

Planteamiento :

1. - El motivo tercero de casación, también formulado por el cauce del art. 477.2.3º LEC , denuncia la infracción de los arts. 6 bis CUP y 8.2 LM , en relación con el pronunciamiento declarativo de notoriedad y la jurisprudencia que interpreta el concepto de marca notoria. Cita la STJCE de 14 de septiembre de 1999 (General Motors), la STS de 11 de marzo de 2014 , la STJCE de 23 de octubre de 2003 (asunto C-408/01 , Adidas-Fitnesworld) y la STJUE 505/2012, de 23 de julio.
2. - Al desarrollar el motivo, se arguye, sintéticamente, que una marca mixta puede ser notoria cuando pese a que uno de sus elementos es débil, ha llegado a tener, dentro de la estructura del signo y debido a la labor de su titular, una posición dominante, que se ha impuesto en la percepción de los consumidores. Como sucede con el término hojaldrina/s.

Decisión de la Sala :

3. - El art. 8.2 LM define la marca notoria como la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios. Si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad. Si no está registrada, se faculta a su titular no solo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad sino también a presentar oposición al registro en la vía administrativa al registro de otras incompatibles con ella.

El conocimiento de la marca por el sector pertinente del público destinatario es una cuestión de hecho que habrá de ser objeto de prueba. Igual sucede si tomamos como referencia el art. 6 bis CUP , el art. 16 ADPIC, el art. 4.4 de la Directiva 95/2008/CEE o los arts. 8.5 y 9.1.c del Reglamento de Marca Comunitaria . Es decir, aunque la notoriedad tenga efectos jurídicos es un hecho que requiere prueba, en tanto que no hay autoridad -aparte de la judicial con ocasión de un proceso- que atribuya la notoriedad a una marca.

En el caso que nos ocupa, la Audiencia Provincial no ha considerado probado que las marcas de Mata tengan el carácter de notorias, por lo que no puede alterarse dicha base fáctica.

4. - Como dijo la STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), el juez debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla. Así lo hace, de manera detenida y argumentada, la sentencia recurrida y concluye que las marcas de la demandante no gozan de la notoriedad pretendida. Sin que esta valoración jurídica pueda ser revisada en casación como si se tratara de una tercera instancia. No se aprecia que exista un error patente que ponga en evidencia una infracción de la normativa legal y la jurisprudencia sobre la marca notoria.

Al mismo tiempo, conviene advertir que la notoriedad de una marca no depende de la estructura del signo, como parece desprenderse de la argumentación de la recurrente, sino de los factores a que antes hemos hecho referencia.

NOVENO

Costas y depósitos.

1. - De conformidad con lo previsto en los arts. 394.1 y 398.1 LEC , las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.
2. - Procede acordar también la pérdida del depósito constituido para el recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15.^a , apartado 9, LOPJ .

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

esta sala ha decidido

1º. - Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Productos Mata S.A. contra la sentencia núm. 222/2014, de 7 de noviembre, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.^a, en el recurso de apelación núm. 255/2014 . 2.º- Imponer a la recurrente las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación. 3.º- Ordenar la pérdida de los depósitos constituidos para tales

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

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

Así se acuerda y firma.