ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil

Presidente Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán

SENTENCIA

Sentencia Nº: 520/2014
***Fecha Sentencia**:* 14/10/2014
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
***Recurso Nº**:* 2478/2012
Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimando Parcialmente
Votación y Fallo: 17/09/2014
***Ponente Excmo. Sr. D.**:* José Ramón Ferrándiz Gabriel
Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta
***Secretaría de Sala**:* Ilmo. Sr. D. Alberto Carlos García Vega
***Escrito por**:* PBM
Nota:

Acción de violación de marca y de nulidad de la infractora. Cambio de doctrina.

***CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL Num.:* 2478/2012**
***Ponente Excmo. Sr. D.:* José Ramón Ferrándiz Gabriel**
***Votación y Fallo:* 17/09/2014**
***Secretaría de Sala:* Ilmo. Sr. D. Alberto Carlos García Vega**

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil

***SENTENCIA Nº:* 520/2014**

Excmos. Sres.:

D. José Ramón Ferrándiz Gabriel
D. Antonio Salas Carceller
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Sebastián Sastre Papiol

En la Villa de Madrid, a catorce de Octubre de dos mil catorce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Denso Holding GmbH & Co, representada por el procurador de los tribunales don Daniel Font Berkhemer, contra la sentencia dictada, el veintinueve de junio de dos mil doce, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona. Ante esta Sala compareció la procurador de los tribunales doña Rosa Sorribes Calle, en representación de Denso Holding GmbH & Co, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Productos Denso Pla y Cía, SL, representada por la procurador de los tribunales doña Alicia Casado Deleito.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Barcelona el ocho de junio de dos mil diez, el procurador de los tribunales don Daniel Font

Berkhemer, obrando en representación de Denso Holding GmbH & Co y de Denso Química, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Productos Denso Pla y Cia, SL.

En dicho escrito de demanda, la representación procesal de Denso Holding GmbH & Co y de Denso Química, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la primera había sido constituida, en mil novecientos veintidós y en Berlín, con el nombre de Chemieprodukte GmbH y era la sociedad principal de un grupo empresarial dedicado, desde entonces, al desarrollo, fabricación y distribución de productos innovadores en la protección de las tuberías de los anticorrosivos y la construcción de carreteras y construcción de vías férreas.

Que, en España, Chemieprodukte GmbH era titular del registro de la patente española 108 537, solicitada el diez de julio de mil novecientos veintiocho y concedida el catorce de agosto del mismo año, con una adición de nueve de mayo de mil novecientos treinta y uno – como demostraba con el documento aportado con el número 4 -. Y que al registro de esa patente siguieron los de otras – como demostraba con el documento aportado con el número 5 -.

Añadió que Denso Holding GmbH & Co, con esa o la anterior denominación, siempre mostró interés por el mercado español, no sólo en materia de patentes, sino también de marcas; y que, en concreto, designó a España para la extensión de la protección de la marca internacional número 185 588 "*Denso*", de que era titular – como demostraba con el documento aportado con el número 7 -.

También alegó que, en fecha no determinada, pero anterior del veintinueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, Denso Holding GmbH & Co concedió licencia para la fabricación en España de sus productos "*Denso*" al ingeniero industrial de Barcelona don José Pla Sibill, el cual constituyó, con otros y en la mencionada época, la sociedad española Productos Denso Pla y Cia, SL – la demandada -, dedicada a la fabricación y promoción de productos plásticos para la protección de los cables y las tuberías.

Que, en reconocimiento de los derechos de la demandante, entonces Chemieprodukte Kimm Ges, en los estatutos de Productos Denso Pla y Cía, SL se hizo constar que el gerente de la sociedad, don José Pla Sibill, "*dirigirá la compañía de acuerdo con las instrucciones de la casa Chemieprodukte Kimm Ges*" de Berlín, así como que dicho señor arrendaba a la sociedad constituida "*la licencia de explotación de la patente correspondiente a los distintos productos, conforme al contrato concertado con la casa Chemieprodukte Kimm Ges de Berlín*", los procedimientos técnicos e industriales para la fabricación de dichos productos "*Denso*" y la puesta en marcha de la fábrica y la marca registrada en España de "*Productos Denso*"; que el plazo de ese arrendamiento sería el de la vigencia del contrato con la casa de Berlín, o sea veinticinco años…; y que la sociedad asumió las obligaciones contraídas por el señor Pla con la casa la Chemieprodukte GmbH -.

Igualmente alegó que cuando, el diecisiete de julio de mil novecientos setenta y cuatro, falleció don José Pla Sibill, le sucedió su hijo, don José Pla Matter, que hasta entonces se había formado y desarrollado su actividad profesional, como ingeniero, en la central de la sociedad alemana.

Que, durante esa nueva etapa en que ejerció funciones societarias el hijo del fundador Productos Denso Pla y Cía, SL, se mantuvo la plena vinculación de ella con la sociedad alemana, que ostentaba una participación del cincuenta por ciento en su capital social.

Que esa situación duró hasta finales del año dos mil dos, en que se produjo una desvinculación entre las dos sociedades, en el plano accionarial y en el de la gerencia.

Que, paralelamente, desde mil novecientos setenta y dos, vino operando en España una sociedad, denominada Denso Química, SA, que había sido constituida por la alemana Denso Holding GmbH & Co y que en ella tuvo participación don José Pla Matter, que, además, fue designado su consejero delegado solidario. Así como

que esa situación de estrecha relación entre las sociedades duró hasta el mismo año dos mil dos, puesto que en dos mil tres Denso Química, SA asumió la plena representación, en solitario, de Denso Holding GmbH & Co en España.

Asimismo alegó que la demandante alemana era titular de diversas marcas internacionales, entre ellas, las números 185 588, denominativa, "*Denso*", concedida para distinguir productos de las clases 2, 19 y 27 – como demostraba con el documento aportado con el número 7 -; 427 509, mixta, "*Denso*" con dibujo, para distinguir productos de las clases 1, 2, 7, 8, 9, 17 y 19 – como demostraba con el documento aportado con el número 11 -; 256 122, "*Densoflex*", concedida para productos de las clases 2 y 17 – como demostraba con el documento aportado con el número 12 -; 322 566, "*Densoplast*", concedida para productos de las clases 2 y 17 – como demostraba con el documento aportado con el número 12 -; 324 042, "*Densotec*", concedida para productos de las clases 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 21, 22 y 27 – como demostraba con el documento aportado con el número 12 -; 384 558, "*Densolen*", concedida para productos de las clases 1, 17 y 19 – como demostraba con el documento aportado con el número 12 -; 413 472, "*Densolan*", concedida para productos de las clases 1, 2 y 17 – como demostraba con el documento aportado con el número 12 -; 443 950, "*Densomat*", concedida para productos de la clase 7 – como demostraba con el documento aportado con el número 12 -; 453 719, "*Densokor*", concedida para productos de las clase 2 – como demostraba con el documento aportado con el número 12 -; 573 992, "*Densokor*", concedida para productos de las clases 1, 2, 7, 8, 9, 17 y 19 – como demostraba con el documento aportado con el número 12 -; 622 711, "*Densocret*", concedida para productos de las clases 1, 6, 17 y 19 – como demostraba con el documento aportado con el número 12 -; 678 186, "*Densolid*", concedida para productos de las clases 1, 2, 7 y 8 – como demostraba con el documento aportado con el número 12 -; y 687 046, "*Densocal*", concedida para productos de las clases 2, 17 y 19 – como demostraba con el documento aportado con el número 12 -.

Alegó también que al producirse, en el año dos mil tres, la desvinculación accionarial entre las dos sociedades litigantes, se pactaron las condiciones para mantener relaciones comerciales, las cuales fueron incumplidas por la demandada.

Que, en todo caso, la demandada había continuado, sin su consentimiento, en el uso de la denominación "*Denso*", generando con ello riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los respectivos productos, lo que conoció en el año dos mil nueve.

Que, además, la sociedad demandada se presentaba en la web como www.densopla.com – como demostraba con los documentos aportados con los número 12 y 13 -.

Precisó que esa actuación era ilícita, pues el hecho de que, con posterioridad al año dos mil dos, hubiera mantenido la demandada la condición de proveedora de determinados productos "*Denso*" no le atribuía derechos para un uso independiente. También señaló que la demandada usaba en su denominación social la palabra "*Denso*", destacándola sobre los otros elementos denominativos.

Igualmente destacó que la demandada había registrado, sin su consentimiento, las marcas españolas números 148 002, "*Productos Denso*", para distinguir materiales plásticos obtenidos por procedimientos químicos, y 497 577, "*Denso*", para distinguir cinta aislante, solicitadas en los años mil novecientos cuarenta y cuatro y mil novecientos sesenta y seis – como demostraba con los documentos aportados con los números 17 y 18 -.

Precisó que ejercitaba en la demanda la acción de violación de marca, conforme a los artículos 79, 34, 40 y 41 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas; así como la acción por competencia desleal, conforme a los artículos 4, 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Con esos antecedentes, la representación procesal de Denso Holding GmbH & Co y de Denso Química, SA interesó en el suplico de la demanda, del Juzgado de

Primera Instancia competente, una sentencia que "*1.- Declare que corresponde a Denso Holding GmbH & Co, como titular de las marcas internacionales números 185 588 y 427 509, entre otras, los derechos de exclusiva en España sobre el signo denominativo <Denso> y sobre el signo mixto <Denso> para distinguir cintas y preparaciones anticorrosivas, impermeabilizantes y sellantes, entre otros productos. 2.- Declare que la compañía Productos Denso Pla y Cia., SL carece de derecho a utilizar, sin la autorización de Denso Holding GmbH & Co, el signo denominativo <Denso>, el signo mixto <Denso> y, en general, cualquier signo idéntico a las marcas internacionales números 185 588, 427 509, 256 122, 322 566, 324 042, 384 558, 413 472, 443 950, 453 719, 573 992, 622 711, 678 186 y 687 046. 3.- Condene a la compañía demandada Productos Denso Pla y Cia, SL a abstenerse de utilizar, sin la autorización de Denso Holding GmbH & Co, el signo denominativo <Denso>, el signo mixto <Denso> y, en general, cualquier signo idéntico o confusorio con las marcas internacionales números 185 588, 427 509, 256 122, 322 566, 324 042, 384 558, 413 472, 443 950, 453 719, 573 992, 622 711, 678 186 y 687 046. 4.- Condene a la compañía demandada Productos Denso Pla y Cia, SL a abstenerse de presentar o comercializar como productos propios de la misma los productos <Denso> originales de las demandantes o cualesquiera otros con una presentación que genere confusión o asociación con los productos <Denso> originales. 5.- Condene a la compañía demandada Productos Denso Pla y Cia, SL a abstenerse de presentarse o publicitarse en el mercado como una firma integrante o vinculada empresarialmente con el grupo Denso, encabezado por la compañía Denso Holding GmbH & Co. 6.- Condene a la compañía demandada Productos Denso Pla y Cia, SL a abstenerse de destacar por tamaño, color, tipografía, diseño u otro medio el vocablo <Denso> en su denominación social. 7.- Condene a la demandada a retirar del tráfico económico todo material, (publicitario, envoltorios, etiquetas, etc.), analógico o digital, en el que se utilice el signo <Denso> o derivados, sin la autorización de Denso Holding GmbH & Co. 8.- Condene a la demandada a abonar una indemnización coercitiva, no inferior a seiscientos euros por día transcurrido desde la notificación de la demanda y hasta que se produzca la cesación efectiva de su actuación ilícita. 9.- Condene a la demandada a publicar a su costa la sentencia mediante anuncios en las revistas Ingeniería Química, Oilgas y Sedigas. 10.- Condene a la demandada al pago de las costas procesales del presente litigio*".

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Dos, que la admitió a trámite por auto de quince de junio de dos mil diez, conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 475/2010.

Productos Denso Pla y Cia, SL fue emplazada y se personó en las actuaciones representada por el procurador de los tribunales don Jaume Guillem Rodríguez, el cual contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de Productos Denso Pla y Cia, SL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que le habían sido concedidos los registros de la patente número 173 016, el seis de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, y el modelo de utilidad número 13 057, el uno de julio de mil novecientos cuarenta y seis – como demostraba con los documentos aportados con los números 1 y 2 -.

Añadió que, entre los años mil novecientos cuarenta y tres y mil novecientos sesenta y seis, había registrado diversas marcas españolas, de las que seguían en vigor las números 148 002, "*Productos Denso*", solicitada el treinta de noviembre de mil novecientos cuarenta y tres y concedida el cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, y 497 577, "*Denso*", solicitada el tres de marzo de mil novecientos sesenta y seis, concedida el veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y siete – como demostraba con los documentos aportados con los números 8 y 9 -.

También puso de manifiesto que, desde el año mil novecientos cuarenta y cuatro, en que se constituyó, tenía la misma denominación, nunca cambiada; que el

registro de la marca número 148 002 lo solicitó antes de constituirse la sociedad; que, sin embargo, la demandante cambió su denominación social Chemieprodukte GmbH por Denso Holding GmbH & Co, en el año mil novecientos setenta y seis, más de veintidós años después de su constitución y de la solicitud de la marca número 148 002.

Señaló que, en mil novecientos setenta y dos, se produjo una vinculación accionarial que duró veinte años, hasta el dos mil dos, así como que las relaciones comerciales entre las partes, sobre los productos identificados con las marcas "*Denso*" y "*Productos Denso*", habían continuado después; y que en el funcionamiento de las mismas habían sido importantes las compras convenidas con la demandante, de las que presentaba facturas – en concreto las del documento aportado con el número 14 -.

Que, en resumen, la demandante conocía desde hacía sesenta y tres años la existencia de su marca número 148 002, cuyo uso había consentido; así como que lo propio sucedía con la otra marca, al menos desde el año mil novecientos setenta y ocho.

Por último, opuso la excepción sustantiva de prescripción de la acción de acuerdo con el Estatuto de la propiedad industrial - Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 – y el régimen transitorio de la Ley de Marcas de 1988.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Productos Denso Pla y Cia., SL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, una sentencia desestimatoria de la demanda, con imposición de las costas a las demandantes.

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, dictó sentencia en el juicio ordinario número 475/2010, con fecha veintinueve de marzo de dos mil once, con la siguiente parte dispositiva: "*Fallo. Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por don Daniel Font Berkhemer, procurador de los tribunales y de Denso Holding GmbH & Co y Denso Química, SA, contra Productos Denso Pla y Cia, SL, representada por el procurador de los tribunales don Jaume Guillem Rodríguez, debo absolver y absuelvo libremente a la parte demandada, condenando a la parte actora al pago de las costas procesales*".

CUARTO. La representación procesal de Denso Holding GmbH & Co y Denso Química, SA interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil once por el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, en el juicio ordinario número 475/2010.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se turnaron a la Sección Decimoquinta de la misma, que tramitó el recurso de apelación con el número 434/2011 y dictó sentencia el veintinueve de junio de dos mil doce, con la siguiente parte dispositiva: "*Fallo. Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de las entidades Denso Holding GmbH & CO y Denso Química, SA, contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, de fecha veintinueve de marzo de dos mil once, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que confirmamos en sus propios términos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso*".

QUINTO. La representación procesal de Denso Holding GmbH & Co. interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo número 434/2011, el veintinueve de junio de dos mil doce.

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de ocho de octubre de dos mil trece, decidió: "*Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de Denso Holding GmbH & Co., contra la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil doce por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, en el rollo de apelación número 434/2011, dimanante de los autos de juicio ordinario número 475/2010 del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona*".

SEXTO. El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de Denso Holding GmbH & Co., contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo número 434/2011, el veintinueve de junio de dos mil doce, se compone de dos motivos, en los que la recurrente denuncia:
PRIMERO. Con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción del artículo 24 de la Constitución Española.
SEGUNDO. Con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción del artículo 24 de la Constitución Española.

SÉPTIMO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Denso Holding GmbH & Co. contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo número 434/2011, el veintinueve de junio de dos mil doce, se compone de un solo motivo, en el que la recurrente, con apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
ÚNICO. La infracción del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

OCTAVO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la procurador de los tribunales doña Alicia Casado Deleito, en nombre y representación de Productos Denso Pla y Cía, SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

NOVENO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo el recurso el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. **JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL**,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

Denso Holding GmbH & Co., titular de varias marcas internacionales de origen alemán y con efectos en España – entre ellas, las números 185 588, denominativa ("*Denso*"), concedida para distinguir productos de las clases 2, 19 y 27; y 427 509, mixta (formada por la palabra "*Denso*" en un rectángulo situado dentro de un circulo que, a su vez, lo está en un cuadrado, con los colores azul, negro y blanco), concedida para distinguir los productos de las clases 2, 7, 8, 17 y 19 -, ejercitó en la demanda – que interpuso junto con su filial Denso Química, SA – acciones de contenido declarativo y de condena, por la violación de sus derechos sobre los referidos signos – con fundamento en los artículos 34, 41 y 79 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre – y por la ejecución de actos de competencia desleal – con apoyo en los artículos 4, 6, 12 y 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, en la redacción dada a los mismos por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre -, contra Productos Denso Pla y Cia.,

SL, a la que imputó el uso en el mercado español, sin su consentimiento, de signos confundibles con aquellos de que era titular, así como la comisión, con ese mismo comportamiento, de los actos tipificados como desleales en los preceptos mencionados.

Alegaron las demandantes que, en fecha no determinada de la primera mitad del siglo veinte, Denso Holding GmbH & Co concedió licencia, para que fabricara y vendiera en España sus productos con el distintivo "*Denso*", a un ingeniero industrial de Barcelona, el cual, a su vez, aportó el derecho objeto del contrato a la sociedad demandada, que había sido constituida en diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro y que incorporó a sus estatutos la expresa mención de la relación jurídica que mantenía con la titular alemana, así como el reconocimiento de los derechos de la misma.

También alegaron que esa relación comercial de colaboración entre las dos sociedades se mantuvo durante años, sin particulares incidencias, hasta que, en el dos mil tres, quedó extinguida como consecuencia de haber cambiado los accionistas de una y otra y de haber asumido la representación de Denso Holding GmbH & Co en España la otra demandante, Denso Química, SA.

Al contestar la demanda, Productos Denso Pla y Cia, SA alegó, en síntesis, que era titular de dos marcas españolas, registradas con los números 148 002 – denominativa ("*Productos Denso*"), concedida para distinguir los productos de las clases 17 y 19 – y 497 577 – denominativa ("*Denso*"), concedida para identificar los productos de la clase 17 -, así como que el uso de las mismas en el mercado español había sido conocido y consentido por Denso Holding GmbH & Co, desde hacía años.

Por último, opuso la prescripción de las acciones ejercitadas en la demanda con fundamento en la Ley 17/2001 e invocación en particular de la norma de su artículo 52, apartado 2.

En ambas instancias la demanda fue desestimada. El Juzgado de lo Mercantil que conoció del litigio en la primera negó que las acciones causadas por la violación de las marcas internacionales de Denso Holding GmbH & Co hubieran, en su caso, prescrito – porque se trataría de una actuación ilícita continuada -. Pero, previamente, negó que fuera antijurídico el uso por Productos Denso Pla y Cia, SL de signos con el distintivo "*Denso*", al ser titular de las dos marcas españolas antes indicadas que lo permitían y no haberse pretendido en la demanda la declaración de la nulidad de los correspondientes registros.

El Tribunal de apelación desestimó también el recurso interpuesto por las demandantes, con dos argumentos. Uno, expuesto con carácter de principal y en respuesta a la pregunta ¿cuál es el alcance del derecho de prohibición que corresponde al titular de una marca registrada frente al de otra que no ha sido atacada por nulidad?, en los siguientes términos: "*[…] no procede estimar las acciones marcarias por infracción de los derechos de marca de la actora sobre la denominación <Denso> ejercitada […], debido a que la demandada está amparada en la utilización del signo litigioso por el registro válido y vigente de las marcas denominativas <Denso> y <Productos Denso>.*" Otro, utilizado a mayor abundamiento, conforme al que "*[…] la valoración de la prueba obrante en autos no permite concluir la falta de autorización ni de conocimiento de la actora respecto de la marca registrada por la demandada […] Es más, el documento número 38 de la contestación a la demanda acredita que la actora conocía, al menos desde el año mil novecientos setenta y ocho, los derechos registrales sobre la denominación <Denso> […], sin que la actora se hubiera opuesto al registro o al uso de los signos*".

Contra la sentencia de apelación interpuso Denso Holdin GmbH & Co recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, por dos motivos y uno, respectivamente.

I.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL.

SEGUNDO. Enunciados y fundamentos de los dos motivos.

La representación procesal de Denso Holding GmbH & Co denuncia en los dos motivos de su recurso extraordinario por infracción procesal - con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - la infracción de una misma norma: la del artículo 24 de la Constitución Española.

I.- En el primero de los motivos, alega la recurrente que había sido arbitraria la valoración de la prueba que llevó al Tribunal de apelación a afirmar que Denso Holding GmbH & Co consintió el registro por Productos Denso Pla y Cia., SL de las marcas números 148 002 y 497 577, consecuencia ilógica de considerar tácita aceptación la falta de oposición, pese a la naturaleza meramente pasiva y escasamente significativa de esa omisión.

II.- En el segundo motivo, la representación procesal de Denso Holding GmbH & Co alega que el Tribunal de apelación había incurrido en el mismo defecto al afirmar que consintió el uso por la demandada de ambas marcas, sin tener en cuenta que en el año dos mil tres se produjo la ruptura de toda clase de relación de colaboración entre ambas sociedades.

TERCERO. Desestimación de ambos motivos.

Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando carece de razonabilidad la fundamentación que da soporte a las decisiones judiciales; y – como se precisa en la sentencia del Tribunal Constitucional 118/2006, de 24 de abril - no pueden considerarse razonadas ni motivadas aquellas resoluciones que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual, se comprueba que siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden basarse en ninguna de las razones aducidas.

En el caso enjuiciado la arbitrariedad se refiere a la valoración de la prueba sobre el consentimiento de Holding GmbH & Co al registro y al uso de determinadas marcas por Productos Denso Pla y Cia, SL.

Ambos motivos deben ser desestimados por ausencia del necesario efecto útil, dado que la argumentación a que se refieren no constituyó "*ratio*" de la decisión recurrida, sino que fue expuesta sólo a mayor abundamiento, de tal manera que una decisión distinta al respecto debería llevar a mantener la sentencia recurrida en sus mismos términos.

En todo caso, las afirmaciones sobre las que se apoyan los dos motivos no pueden calificarse de arbitrarias, dadas las circunstancias – esto es, la vinculación entre la titular de la marca y la demandada, iniciada antes de cumplirse la primera mitad del siglo veinte y prolongada hasta el inicio del año dos mil tres -, por más que se muestren incompletas, ya que el Tribunal de apelación no se refirió expresamente a que, en el año dos mil tres, el consentimiento prestado por Denso Holding GmbH & Co se convirtió en abierta oposición al uso de las litigiosas marcas, como consecuencia de haber cambiado de accionistas ambas sociedades, de haberse extinguido de hecho la relación contractual entre ellas y, al fin, de haber asumido Denso Química, SA la distribución en España de los productos "*Denso*" - lo que aparece valorado en la sentencia de la primera instancia en términos que no constan rechazados en la de la segunda -.

No obstante, la desestimación del motivo no impide que, a los efectos del recurso de casación, el supuesto de hecho lo identifiquemos en su integridad, de acuerdo con lo que acaba de ser expuesto. Y que ello tenga repercusión en el régimen de las costas.

II.- RECURSO DE CASACIÓN.

CUARTO. Enunciado y fundamentos del único motivo del recurso de casación.

La representación procesal de Denso Holding GmbH & Co denuncia, en el único motivo de su recurso de casación – con apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -, la infracción del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Alega la recurrente, en síntesis, que la interpretación dada por el Tribunal de apelación a dicho precepto, en el sentido de exigir, para la estimación de la acción de violación de una marca prioritaria por el uso de otra registrada, la previa anulación de la última, no es compatible con la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre, y, antes, con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, y, en particular, con la exigencia de un protección uniforme de las marcas en todos los Estados miembros.

QUINTO. Estimación del motivo.

I.- Sobre la cuestión planteada, en el recurso de casación de Denso Holding GmbH & Co nos hemos pronunciado en diversas ocasiones, en el mismo sentido en que lo hizo, en este caso, el Tribunal de apelación.

A.- En la sentencia 470/1994, de 23 de mayo, en relación con un nombre comercial y estando vigente la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, declaramos que "*en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico […], al igual que lo estaba la ahora recurrente para utilizar el suyo; por ello, habiéndose limitado la recurrida a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio <qui iure suo utitur, menime laedit>, puesto que como se dice en el artículo 31, las acciones del artículo 35 se podrán ejercitar frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante, siendo, por tanto, tercero quien no está protegido por el registro, no quien, como la sociedad demandada, utiliza su derecho al amparo de su titularidad registral, sin perjuicio de que, existiendo alguna de las causas de nulidad establecidos en la ley, pueda ejercitarse la acción de nulidad al amparo del principio de prioridad registral*".

En la sentencia 169/1995, de 6 de marzo, con referencia a las marcas, aunque también durante la vigencia de la Ley 32/1988, destacamos que las acciones de nulidad del registro y por violación del derecho sobre la marca se distinguen, entre otros datos, por la persona pasivamente legitimada, la cual, en estas últimas, es el tercero que utiliza en el tráfico económico, sin el necesario consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante, pero sin estar protegido por el Registro.

En la sentencia 717/2006, de 7 de julio, en aplicación de la repetida Ley 32/1988, declaramos que el uso por el titular de una marca registrada, en cuanto constituye el ejercicio de una facultad reconocía por dicha Ley, "*no puede ser calificado como ilícito […], mientras no se declare la nulidad de los registros por ser contrarios a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas […] o que los asientos correspondientes no amparan dicho uso por tener por objeto no los signos registrados, sino otros - para lo que bastaría una alteración significativa de las formas bajos las que se concedieron […]*".

La sentencia 74/2007, de 8 de febrero, reprodujo la anterior doctrina - si bien a los efectos de determinar "*si es posible que la violación de la marca […] dé lugar a indemnización […] una vez que haya sido declarada la nulidad del registro de la marca bajo cuya órbita se actúa*" -.

La sentencia 1230/2008, de 15 de enero, reiteró la misma doctrina, limitándola a aquellos casos en los que el titular de la marca, al usarla, modificase de manera significativa la forma con la cual hubiera sido registrada, ya que, en otro caso, saldría del ámbito de protección que le otorgaba su título.

La sentencia 177/2012, de 4 de abril, tras explicar la repetida exigencia – impuesta "*a quien pretenda en la demanda la declaración de que el uso de una marca*

registrada constituye una ilícita invasión del ámbito de exclusiva reconocido a otra de protección prioritaria, el ejercicio de la acción de nulidad del registro de cobertura" - por razón de la conveniencia "*de procurar la mayor coincidencia del mundo tabular con la realidad que el mismo ha de reflejar*" y por el hecho de que "*la seguridad jurídica no ha de sufrir para subsanar lo que, propiamente, constituye un olvido del demandante perjudicado*", destacó "*la posibilidad de un ejercicio acumulado de las acciones declarativa de la nulidad del registro de una marca de cobertura y de violación de la otra*", así como de la dirigida a la indemnización de daños y perjuicios, dada "*la previsión contenida en el artículo 54 de la Ley 17/2001, a cuyo tenor la declaración de nulidad implica que el registro anulado nunca fue válido, considerándose que el mismo […] no ha tenido nunca los efectos previstos en la propia Ley*". En el mismo sentido se pronunció la sentencia 489/2013, de 24 de julio.

B.- Sin embargo, el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 21 de febrero de 2013 (C-561/2011), ha decidido – respecto de un supuesto en que se había alegado la infracción de una marca comunitaria por el uso de otra del mismo tipo - que "*el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca*".

Argumentó tal decisión el Tribunal en que "*el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria*", ya que "*reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a <cualquier tercero>, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca […]*" (33). También basó la decisión en que "*el artículo 54 del Reglamento, relativo a la caducidad por tolerancia, con arreglo al cual <el titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior (...) no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior>*" (34), ya que del texto de dicho artículo "*se deduce que, antes de que sobrevenga la caducidad por tolerancia, el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias*" (35). Y en que "*ni el artículo 12 del Reglamento, relativo a la limitación de los efectos de la marca comunitaria, ni ninguna otra disposición del Reglamento establece expresamente una limitación del derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria en favor del tercero titular de una marca comunitaria posterior*" (36).

De manera, continúa la sentencia, que de todo ello se deduce "*que el titular de una marca comunitaria debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella*" (37), por lo que éste "*disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no desvirtúa la conclusión anterior*" (38), tanto más si "*las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior*" (39) y si "*se deduce, en particular, de los artículos 8, apartado 1, y 53, apartado 1, del Reglamento que, en caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar*" (40).

Reiteró el Tribunal que se hace "*preciso poner de relieve la necesidad de preservar la función esencial de la marca, que es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto*" (49) y concluyó que la protección "*se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca,*

estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero" (51).

Es cierto, como se expuso, que esas argumentaciones se utilizaron para responder a una cuestión prejudicial referida a una situación de conflicto entre dos marcas comunitarias – cuyo régimen de anulación ofrece significativas particularidades -; pero no lo es menos que las normas del Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, en particular las contenidas en sus artículos 9 y 12 - referidas al derecho conferido por la marca comunitaria y a la limitación de sus efectos - coinciden sustancialmente con los correspondientes – 5 y 6 – de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, conforme a cuya letra y finalidad procede interpretar el ordenamiento nacional, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por la misma, de acuerdo con la conocida como regla de la interpretación conforme - consecuencia de entender que el deber de adoptar las medidas aptas para garantizar el cumplimiento del resultado previsto en las Directivas alcanza a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas las jurisdiccionales: sentencias de 10 de abril de 1984 (C-14/83), 8 de octubre de 1987 (C-80/86) y 13 de noviembre de 1990 (C-106/89) -.

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

Cumplimos, así, las exigencias del imperativo amparo del derecho a la tutela judicial efectiva – sentencias del Tribunal Constitucional 76/2005, de 4 de abril, 22/2006, de 30 de enero, y 61/2006, de 27 de febrero, entre otras –, para justificar el cambio de doctrina, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos confiere el artículo 117, apartado 3, de la Constitución Española.

II.- Procede, por lo tanto, determinar si Productos Denso Pla y Cia, SL, al utilizar sus marcas españolas números 148 002 – "*Productos Denso*" – y 497 577 – "*Denso*" -, invadió o no el ámbito de exclusión reconocido a Denso Holding GmbH & Co respecto de las marcas internacionales con efectos en España de que la misma es titular.

Hay que precisar que la prescripción extintiva de la acción ejercitada en la demanda fue rechazada por el Juzgado de lo Mercantil, con argumentos que - no llevados a la segunda instancia – son correctos y coincidentes con la jurisprudencia – por todas, sentencia de 20 de enero de 2010, número 873/2009 -. Así como que la semejanza de las marcas en conflicto y su aptitud para generar riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos con ellas identificados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, apartado 2, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, no ha sido discutida y, en todo caso, como evidente, se ha dado por supuesta por ambos Tribunales.

Ello sentado, ha de ser determinante de la decisión, al respecto, que se precise previamente si la titular alemana consintió o no el registro y el uso por la demandada de los signos litigiosos, lo que hemos de establecer adoptando la posición procesal de Tribunal de instancia.

Pues bien, entendemos que una valoración crítica de la prueba documental practicada en el proceso convence de que los referidos actos de la demandada – estatutariamente obligada a seguir las instrucciones de la sociedad demandante, en aspectos esenciales de sus derechos de propiedad industrial – han estado amparados por un consentimiento condicionado de la titular, el cual desapareció tan pronto como

la relación entre ambas quedó rota, no de modo antijurídico, sino por un cambio del accionariado, causa de que la posición dependiente de Productos Denso Pla y Cia, SL quedara sin respaldo suficiente, de hecho y de derecho, desde el año dos mil tres.

Procede, en consecuencia, estimar el recurso, casar la sentencia recurrida y, en su lugar, estimar la apelación de la demandante y, con ella, en parte la demanda, para otorgar la pretendida protección a las marcas internacionales de Denso Holding GmbH & Co números 185 588 y 427 509, en los términos que resultan del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - incluida la pretensión deducida con fundamento en la norma del artículo 44 de la misma Ley, pero no la referida a la publicación de la sentencia, cuya justificación en los términos en que se pidió no consta demostrada -.

SEXTO. Régimen de las costas.

En aplicación del artículo 398, en relación con el 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso extraordinario por infracción procesal y de los recursos de casación y apelación no han de ser impuestas a ninguna de las litigantes, por proceder la estimación de los dos últimos y no la del primero en aplicación de la técnica del efecto útil.

Lo propio procede decidir respecto de las costas de la primera instancia, por no ser total la estimación de la demanda – que limitamos a la protección de las dos mencionadas marcas –, al margen de presentar el conflicto, en el plano sustantivo, dudas de derecho suficientes para justificar el litigio.

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

F A L L A M O S

Declaramos no haber lugar al recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, por Denso Holding GmbH & Co, contra la sentencia dictada, con fecha veintinueve de junio de dos mil doce, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por Denso Holding GmbH & Co, contra la citada sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictada el veintinueve de junio de dos mil doce.

Casamos y anulamos la sentencia recurrida y, en su lugar, con estimación del recurso de apelación interpuesto por Denso Holding GmbH & Co y Denso Química, SA, contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, dejamos ésta sin efecto.

Estimamos la demanda interpuesta por Denso Holding GmbH & Co, contra Productos Denso Pla y Cía, SL: 1.- Declaramos que corresponde a Denso Holding GmbH & Co, como titular de las marcas internacionales números 185 588 y 427 509, los derechos de exclusiva en España sobre los "*Denso*", denominativo y mixto, a que se refiere la demanda, para distinguir cintas y preparaciones anticorrosivas, impermeabilizantes y sellantes. 2.- Declaramos que Productos Denso Pla y Cia., SL, sin la autorización de Denso Holding GmbH & Co, carece de derecho a utilizar los mencionados signos "*Denso*", denominativo y mixto. 3.- Condenamos a Productos Denso Pla y Cia, SL a abstenerse de utilizar, sin la autorización de Denso Holding GmbH & Co, los repetidos signos "*Denso*", denominativo y mixto. 4.- Condenamos a Productos Denso Pla y Cia, SL a abstenerse de destacar por tamaño, color, tipografía, diseño u otro medio el vocablo *"Denso"* en su denominación social. 5.- Condenamos a Productos Denso Pla y Cia, SL a retirar del mercado el material publicitario, envoltorios o etiquetas, analógico o digital, en el que se utilice el signo *"Denso"* sin la

autorización de Denso Holding GmbH & Co. 6.- Condenamos a Productos Denso Pla y Cia, SL a abonar a la demandante una indemnización coercitiva de seiscientos euros por día transcurrido desde la notificación de la sentencia hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.

Sobre las costas de las dos instancias y de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación no formulamos pronunciamiento de condena.

Tampoco lo formulamos respecto de las costas de la primera instancia.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-**José Ramón Ferrándiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-Ignacio Sancho Gargallo.-Rafael Sarazá Jimena.-Sebastián Sastre Papiol.- Firmado y rubricado.-**

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **José Ramón Ferrándiz Gabriel**, ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como secretario de la misma, certifico.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Cabecera	
Remitente:	[2807911002] TRIBUNAL SUPREMO CIVIL SALA 1A. SECCION 2A. de Madrid, Madrid
Asunto:	Resolucion
Fecha LexNET:	12/12/2014 13:47:00
Datos particulares	
Remitente:	[2807911002] TRIBUNAL SUPREMO CIVIL SALA 1A. SECCION 2A. de Madrid, Madrid
Destinatario:	SORRIBES CALLE, ROSA [617]
Nº procedimiento:	**20120002478**
Tipo procedimiento:	CIP
Descripción:	NOTIFICACION
NIG:	2807911120120003237
Su referencia:	-
Ident. en LexNET:	201410060123020
Archivos adjuntos	
Principal:	00001255662014280791100212.RTF
Anexos:	
Lista de Firmantes	
Firmas digitales:	-