**Tribunal Supremo**

Sala de lo Civil

Sentencia 611/2011, de 12 de septiembre de 2011

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 335/2007

Ponente Excmo. Sr. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL

En la Villa de Madrid, a doce de Septiembre de dos mil once.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Briseis, SA, representada por la Procurador de los Tribunales doña Natalia Ruíz-Coello Moratalla, contra la Sentencia dictada, el veintitrés de octubre de dos mil seis, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Almería. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales doña Carmen Ortíz Cornago, en representación de Briseis, SA, como parte recurrente. Es parte recurrida Comunidades de Propietarios DIRECCION002, representada por la Procurador de los Tribunales doña María Rosa García González.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La Procurador de los Tribunales doña Natalia Ruíz-Coello Moratalla, obrando en representación de Briseis, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra las Comunidades de propietarios de los edificios DIRECCION000, DIRECCION001, DIRECCION002 y DIRECCION003 de Almería, por medio de escrito registrado por el Juzgado Decano de dicha ciudad el cinco de octubre de dos mil cuatro.

En el escrito de demanda, la representación procesal de Briseis, SA alegó, en síntesis y en lo que interesa para la decisión del litigio, que la actora era una sociedad de origen familiar, constituida en el año mil novecientos cuarenta y ocho para la fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene personal. Que, entre los

productos que elaboraba Briseis, SA, se encontraban los identificados con los signos " *Tulipán Negro* ", " *Adonis* ", "*Verónica* " y " *Briseis Serie Internacional* ", cuya notoriedad exteriorizaban los anuncios en la prensa que exhibía. Que Briseis, SA era titular de las marcas españolas números 190.987 - denominativa, " *Briseis* ", concedida para la clase 33, actual 3, esto es, para diferenciar productos de cerería, perfumería y esencias, a don Abilio, el veintinueve de agosto de mil novecientos cuarenta y seis, renovada y cedida a Briseis, SA, el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y seis - y 2.241.909 - denominativa, "*Briseis* ", concedida a Briseis, SA para la clase 35, esto es, para identificar servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y venta al por menor en comercios, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve -, así como del nombre comercial " *Briseis, SA* " - concedido a la misma sociedad el diecinueve de agosto de mil novecientos cuarenta y siete - y del rótulo de establecimiento " *Briseis, SA* " - concedido a aquella el veinte de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, para un establecimiento destinado a la venta de productos de perfumería y droguería -.

Añadió la representación procesal de la demandante que sus marcas "*Briseis* " eran renombradas y, por tal, reclamaban una protección que superase la regla de especialidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 2, letra c), Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Con ese antecedente afirmó que, en los terrenos en que se encontraba la antigua fábrica de Briseis, SA, en la plaza de Barcelona de Almería, se habían construido unos edificios, en los que la promotora grabó el nombre "*Briseis* ", con los números correlativos. Que, para poner fin a la situación ilícita creada con la existencia física y uso de tales denominaciones, Briseis, SA formuló requerimiento a la promotora - Requena Gestión, SL - para que cesara en la infracción, por medio de acta notarial de treinta y uno de mayo de dos mil uno. Que, aunque la promotora requerida eliminó la grabación de la denominación de algunos de los edificios sustituyéndola por el signo " *Brisas* ", en el año dos mil tres, las cuatro comunidades demandadas habían restablecido recientemente las iniciales letras y repetido los nombres anteriores - "Edificio DIRECCION000, DIRECCION001, DIRECCION002 y DIRECCION003 " -.

Afirmó la representación procesal de la sociedad demandante que las demandadas habían lesionado sus derechos sobre las marcas de que era titular - artículos 34, apartado 2, letra c), 40, 41 y 44 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas - y cometido actos competencia desleal - artículo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal -.

En el suplico de la demanda interesó la representación de la demandante del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia con los " *siguientes pronunciamientos: 1.º) Se condene a las comunidades demandadas a cesar en la utilización de la marca y nombre "Briseis" o cualquier otro* que incluya dicha término o resulte confundible con el mismo, procediendo, a su sola costa y cargo, a la modificación por cualquier otro distintivo que no se confunda o genere riesgo de confusión con la marca registrada por la actora: *A. En cualquiera de los rótulos, letreros o inscripciones* instalados en las fachadas o elementos comunes de los distintos edificios del complejo residencial sobre los que, respectivamente, operan cada una de las distintas Comunidades codemandadas. *B. En cualquiera de los documentos, libros o circulares de cada comunidad de propietarios demandada, incluidos sus estatutos o régimen de comunidad de la propiedad horizontal, así como en las inscripciones* de las mismas, que obran en el Registro de la Propiedad donde constan inscritas. *C. En cualquier otro instrumento* de presentación pública en los que se manifieste la denominación de los Edificios sobre los que operan las Comunidades de Propietarios de mandadas, a las que se prohibirá usar en lo sucesivo tal de nominación en cualquiera de sus manifestaciones públicas. *2.º) Condene a cada una de las comunidades demandadas a pagar a mi representada la indemnización coercitiva prevista en el* artículo 44 de la Ley *de marcas, de seiscientos euros (600 euros) diarios, por cada día que, en su caso, transcurra a partir de los diez días as hábiles siguientes contados desde que se produzca la firmeza de la sentencia y hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.- 3º.- Todo ello con expresa condena de costas de la presente litis a las demandadas. Con cuanto más proceda y corresponda en derecho".*

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Siete de Almería, que la admitió a trámite por auto de ocho de octubre de dos mil cuatro, conforme a las reglas del juicio ordinario, dándole el número 5/04.

Las demandadas fueron emplazadas y se personaron en las actuaciones. Las Comunidades de propietarios de los edificios números DIRECCION000 y DIRECCION003 lo hicieron representadas por la Procurador de los Tribunales doña María del Mar Saldaña Fernández y las de los edificios números DIRECCION001 y DIRECCION002 por la Procurador de los Tribunales doña Belén Sánchez Maldonado.

Por escritos registrados los días catorce y quince de noviembre de dos mil cuatro, las representaciones procesales de las Comunidades de propietarios de los edificios números DIRECCION000 y DIRECCION003 se allanaron a la demanda.

La representación procesal de las Comunidades de propietarios de los edificios números DIRECCION001 y DIRECCION002 se opuso a la estimación de la demanda, la cual contestó para negar la notoriedad de la marca " *Briseis* ", cualidad que, en su caso, sólo tendría el signo " *Tulipán Negro* ", con el que la demandante había diferenciado productos de higiene personal, única marca conocida de modo general en el mercado.

Por lo demás, alegó, en síntesis y en lo que interesa a la decisión del litigio, que las comunidades demandadas no fabricaban ni vendían productos ni prestaban servicios y menos del mismo tipo que los designados con la marca " *Briseis* ". Que, además, fueron los herederos de don Abilio, fundador de Briseis, SA, los que quisieron que perdurase la memoria del mismo, utilizando el nombre de la empresa para los edificios donde había existido la fábrica, lo que convinieron con la promotora Requena Gestión, SL. Que, en el fondo, lo que subyacía en el proceso eran disputas familiares.

Añadió que, por otro lado, no cabía hablar de actos desleales, porque las comunidades no participaban en el mercado y no había confusión o error posible que pertubara el funcionamiento del mismo.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de las demandadas interesó del Juzgado de Primera Instancia número Siete de Almería que " *tenga por contestada la demanda formulada de adverso, de a los autos el curso señalado en la Ley y, en su día, dicte sentencia desestimando íntegramente las pretensiones contenidas en aquélla, con imposición de las costas a la parte demandante* ".

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Almería dictó sentencia, con fecha veintiocho de marzo de dos mil cinco, con la siguiente parte dispositiva: " *Fallo. Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña Natalia Ruíz-Coello Moratalla en nombre y representación de la entidad mercantil Briseis, SA, sobre acción por violación del derecho de marca renombrada y cesación de acto ilícito frente a las Comunidades de propietarios de los edificios DIRECCION000, DIRECCION001, DIRECCION002 y DIRECCION003, debo absolver y absuelvo a la parte demandada, condenando a la parte actora al pago de las costas causadas".*

CUARTO. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Siete de Almería de veintiocho de marzo de dos mil cinco fue recurrida en apelación por Briseis, SA.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Almería, en la que se turnaron a la Sección Segunda de la misma, que tramitó el recurso y dictó sentencia con fecha veintitrés de octubre de dos mil seis, con la siguiente parte dispositiva: " *Fallamos. Que, con desestimación del recurso de apelación deducido contra la* sentencia dictada con fecha veintiocho de marzo de dos mil cinco,, por el Juzgado de Primera Instancia n.º Siete de Almería, *en los autos n.º 5/04, sobre Procedimiento Ordinario en ejercicio de acción por violación del derecho de marca renombrada y cesación de acto ilícito, de los que deriva la presente alzada, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida con imposición de las costas causadas en la alzada a la parte recurrente".*

QUINTO. La representación procesal de Briseis, SA preparó e interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería de veintitrés de octubre de dos mil seis.

Dicho Tribunal, por providencia de seis de febrero de dos mil siete, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veinte de enero de dos mil nueve, decidió: " *Admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de la mercantil "Briseis, SA" contra la* sentencia dictada en fecha veintitrés de octubre de dos mil

seis, por la Audiencia Provincial de Almería (Sección Segunda ).- 2.º.- *Y entréguese copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida para que formalice, si así lo tiene por conveniente, su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría".*

SEXTO. El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de Briseis, SA contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería de veintitrés de octubre de dos mil seis, se compone de dos motivos, en los que la recurrente denuncia:

PRIMERO. Con apoyo en los ordinales segundo y tercero del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de los artículos 217 y 218, apartado 1 y 2, de la misma Ley y de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 1999 (C-375/97 ).

SEGUNDO. Con apoyo en el ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de los artículos 218, apartado 1 y 2, y 247, en relación de los artículos 19 y 21, todos de la misma Ley y el artículo 7 del Código Civil.

SÉPTIMO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Briseis, SA contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería de veintitrés de octubre de dos mil seis, se compone de tres motivos, en los que la recurrente, con apoyo en el ordinal tercero del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia:

PRIMERO. La infracción de los artículos 4, 8 y 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas y de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

SEGUNDO. La infracción de los artículos 4, 8 y 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas y de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como del artículo 13 de la Directiva 89/104/CEE.

TERCERO. La infracción de los artículos 4, 8 y 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas y, por inaplicación, de los artículos 5, 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

OCTAVO. La representación procesal de Briseis, SA interesó de la Sala Primera del Tribunal Supremo el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el sentido de las palabras " *goce de renombre* " contenidas en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, y sobre el ámbito geográfico en que el requisito debe cumplirse.

NOVENO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña María Rosa García González, en nombre y representación de Comunidad de Propietarios Residencia DIRECCION002, presentó escrito de oposición tanto del recurso como de la petición de planteamiento de cuestión prejudicial, solicitando se desestime íntegramente lo solicitado en los mismos.

DÉCIMO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el trece de julio de dos mil once, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

PRIMERO. En las dos instancias ha sido desestimada la pretensión declarativa - y las consiguientes de condena - de que las cuatro comunidades de propietarios demandadas invaden la esfera de exclusión reconocida a la demandante, Briseis, SA, como titular de las marcas españolas números 190.987 y 2.241.909 - ambas denominativas, integradas por el término "*Briseis* " y concedidas para diferenciar, respectivamente, productos de la clase 3 y servicios de la 35 -, al designar los edificios de cada una, en la ciudad de Almería, con la denominación " *Briseis* ", seguida, en sus respectivos casos, de los números DIRECCION000, DIRECCION001, DIRECCION002 y DIRECCION003, una y otros grabados en las fachadas principales - por haber sido construidos en el mismo lugar que anteriormente ocupaba la fábrica de la demandante, dedicada a la producción de perfumes y similares -.

Alegó Briseis, SA en la demanda que sus marcas eran renombradas y, por tanto, merecían una protección mas allá de la regla de la especialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, apartado 2, letra c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

También fue desestimada la pretensión acumulada a la anterior de declaración - y consecuentes condenas - de que, con la relatada actuación, las comunidades demandadas cometen los actos desleales que tipifican los artículos 5, 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, en su redacción anterior a la dada por Ley 29/2009, de 30 de diciembre.

Contra la sentencia de la segunda instancia interpuso la sociedad demandante recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, que examinamos seguidamente.

SEGUNDO. En el primero de los motivos de su recurso extraordinario por infracción procesal, Briseis, SA se apoya en las normas de los ordinales segundo y tercero del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Denuncia la infracción de los artículos 217 y 218, apartados 1 y 2, de la misma Ley.

Refiere la recurrente esas infracciones - de normas que, como se sabe, son reguladoras de la carga de la prueba y de la exhaustividad y la congruencia de las sentencias - a una afirmación, contenida en la de apelación - que había repetido lo declarado en la de la primera instancia -, en el sentido de que no se había probado en el proceso que las marcas " *Briseis* " fueran conocidas por el público en general - de lo que depende, según la letra del artículo 8, apartado 3, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, el reconocimiento de la condición de renombrada -.

Alega Briseis, SA, en este motivo, que el Tribunal, al negar carácter renombrado a sus marcas, no se había ajustado a las reglas de la lógica y de la razón, en el momento de valorar los medios de prueba practicados en el proceso ni a los criterios sentados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, en particular, en la sentencia de 14 de septiembre de 1999 (C-375/97 ).

TERCERO. En respuesta al planteamiento de la sociedad recurrente, expuesto en este primer motivo, debemos precisar lo que sigue:

I. Las reglas de la carga de la prueba, hoy contenidas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen como única finalidad - según han destacado, entre otras muchas, las sentencias 82/1992, de 7 de febrero, 377/2.010, de 14 de junio, y las que en ellas se mencionan - identificar a la parte a la que han de ser atribuidos las consecuencias de no haber quedado demostrado en el proceso un hecho relevante, de modo que, sobre él, los Tribunales de las instancias no hubieran llegado a formarse un juicio de certeza.

Consecuentemente, la infracción de dichas reglas sólo se puede producir cuando, una vez constatado el vacío probatorio, el Tribunal que conoce del litigio atribuya los mencionados efectos negativos a la parte a la que no corresponde soportarlos.

De conformidad con lo expuesto, resulta evidente que esas reglas - en concreto, la del apartado 2 del artículo 217 - han sido correctamente aplicadas en la segunda instancia - al igual que en la primera -, al negarse el Tribunal de apelación a reconocer a las marcas de la sociedad demandante los efectos específicamente vinculados por la Ley 17/2001 a las renombradas en España, por no haber quedado probado que las mismas lo sean. Se trata, al fin, del supuesto de hecho al que el artículo 34 de aquella Ley vincula el efecto jurídico reclamado en la demanda y, por ello, hay que entender que éste fue correctamente negado.

Por lo demás, cualquier intento de la recurrente de servirse del artículo 217 para llevar a cabo una crítica de la valoración de la prueba, estaría condenado al fracaso, dado que el repetido precepto no regula ésta materia, sino la que ha quedado indicada antes.

II. La valoración de la prueba no puede ser revisada en el recurso extraordinario por infracción procesal por las vías que abren las normas de los ordinales segundo y tercero del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citados por la recurrente.

La del ordinal tercero, porque los errores en dicha valoración no implican infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, que es a la única a la que el precepto mencionado por la recurrente se refiere.

Y la del ordinal segundo porque, como recuerda la sentencia 198/2010, de 5 de abril, está reservada al examen del cumplimiento de las reglas procesales reguladoras de la sentencia - esto es, del procedimiento para dictarla, de su forma y contenido, así como de sus requisitos internos -, de modo que su invocación en este extraordinario trámite no permite una nueva valoración de los distintos medios de prueba practicados en el proceso, salvo que, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no supere el test de racionabilidad constitucionalmente exigible para entender respetado el derecho la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución Española - en tal caso, el recurso debe plantearse al amparo del artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil -.

III. Es evidente que el obstáculo señalado no se salva con la denuncia de la vulneración del artículo 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil - referido al requisito de motivación de las sentencias -, pues, por más que sea posible denunciar una falta de motivación en materia de prueba, la norma no posibilita una revisión de la valoración de ésta - sentencia 191/2010, de 7 de abril -. La sentencia 705/20010, de 12 de noviembre, recordó que la exigencia del artículo 218, apartado 2 " in fine ", de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el sentido de que la motivación se ha de ajustar a las reglas de la lógica y de la razón, se proyecta sobre la exposición argumentativa del Tribunal.

En conclusión, la recurrente, por dos vías procesales inadecuadas - las de los ordinales segundo y tercero del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - pretende obtener una nueva valoración de los medios de prueba identificados en los motivos de su recurso, lo que, como se ha expuesto, no cabe.

IV. También afirma la recurrente, en el motivo que estamos examinando, que el Tribunal de apelación, al negar a sus marcas números 190.987 y 2.241.909 la condición de renombradas, se había alejado de los criterios sentados, al respecto,

por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 14 de septiembre de 1999 (C-375/97 ).

Es manifiesto que tal planteamiento - que luego se reproduce en la casación - no encaja en la naturaleza procesal del recurso extraordinario a que nos referimos. Razón por la que debe ser rechazado.

Por lo expuesto, el motivo se desestima íntegramente.

CUARTO. En el segundo motivo del mismo recurso extraordinario, Briseis, SA, con apoyo en la norma del ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acusa la infracción de los artículos 218, apartados 1 y 2, y 247, en relación con los arts. 19 y 21 de la misma Ley procesal y 7, apartado 1, del Código Civil.

Refiere la recurrente dichas infracciones - de normas reguladoras de la exhaustividad, la congruencia y la motivación de las sentencias, del estándar de buena fe exigible en las relaciones jurídicas y, en particular, en el proceso, así como de las facultades de disposición de los litigantes y del allanamiento - a la decisión expresa del Juzgado de Primera Instancia de no declarar allanadas a la demanda a dos de las comunidades de propietarios demandadas, pese a que sus representaciones procesales manifestaron, en forma, la voluntad de sus representadas de hacerlo.

Afirma la recurrente que la sentencia de primer grado no contiene una motivación suficiente sobre la causa de no estimar la demanda en cuanto a las dos comunidades allanadas a todas las pretensiones en ella contenidas.

QUINTO. El derecho fundamental protegido por el artículo 24 de la Constitución Española alcanza a obtener una resolución fundada en derecho, sea favorable o adversa, como garantía frente a la arbitrariedad por parte de los poderes públicos - según expresó el Tribunal Constitucional en la sentencia 163/2.008, de 15 de diciembre -. Razón por la que su necesario respeto exige, en primer lugar, que la resolución esté motivada, es decir, exprese los elementos o razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos en que se basa la decisión, y, además, que la motivación consista en una fundamentación en derecho, como

garantía de que lo decidido no ha sido la consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad ni de un error patente - pues, en tales casos, se trataría tan sólo de una mera apariencia -.

Recuerda nuestra sentencia 1993/2006, de 15 de julio, que la motivación de las sentencias tiene como finalidad exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada y permitir su eventual control jurisdiccional por medio de los recursos, la crítica de la decisión y su asimilación por quienes integran la cultura jurídica interna y externa, garantizando el cumplimiento del principio de proscripción de la arbitrariedad que se proyecta sobre todos los poderes públicos.

Para calificar una sentencia desde el punto de vista de la motivación y determinar si en ella se exterioriza el " *iter* " decisorio o conjunto de consideraciones racionales que justifican su fallo, ha de tenerse en cuenta que, en la interpretación de los artículos 24 y 120, apartado 3, de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional - sentencias 196/2.003, de 27 de octubre, 262/2.006, de 11 de septiembre, y 50/2.007, de 12 de marzo - ha puntualizado que el derecho de los litigantes a una motivación jurídica no les faculta para exigir que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto ni que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa - sentencias 165/1.999, de 27 de septiembre -, sino que es bastante con que se expongan las razones decisivas que permitan, en último término, la impugnación de la decisión - sentencias 56/1.987, de 5 de junio, y 218/2.006, de 3 de julio - y, por ello, entenderla previamente.

De ahí que una motivación escueta no deje de ser bastante a estos efectos. En la sentencia de 411/ 2007, de 16 de abril, entre otras, hemos declarado - lo propio hizo el Tribunal Constitucional en la sentencia de 174/1.987, de 3 de noviembre - que la motivación no tiene que ver con la extensión de los fundamentos de derecho, ya que puede estar perfectamente motivada una decisión que se apoye en argumentaciones escuetas o concisas y a la inversa.

Y, claro está, tampoco cabe exigir que la motivación supere el ámbito objetivo procesalmente reservado a la propia decisión y, por lo tanto, el del debate, que queda delimitado por los elementos fácticos y jurídicos oportunamente introducidos en el proceso, en una y otra instancia.

SEXTO. De conformidad con la doctrina que ha sido expuesta, el motivo debe ser desestimado por las siguientes razones:

1.ª) La sentencia recurrida no es la de la primera instancia, sino la de apelación y ésta no contiene mención alguna sobre el allanamiento a la demanda formulado por dos de las comunidades demandadas. Ello significa que la cuestión no fue planteada a la Audiencia Provincial por la apelante con su recurso y, consecuentemente, que no puede ser traída a esta sede extraordinaria. O que, de haberse planteado, el Tribunal de apelación incurrió en una incongruencia por omisión, que no ha sido denunciada y que, en su caso, debería haber intentado subsanar la ahora recurrente, según el apartado 2 del artículo 469, en relación con el 215, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil - sentencia 721/2010, de 16 de noviembre -.

2.ª) Aunque, con superación del anterior obstáculo, se entendiera que la Audiencia Provincial, al aceptar expresamente los fundamentos jurídicos de la sentencia de primera instancia, hizo propio el referido al allanamiento de dos de las cuatro demandadas, la argumentación del Juzgado de Primera Instancia - y, por ello, la del Tribunal de apelación - debe ser considerada suficiente, en el sentido expuesto. En efecto, la desestimación de la demanda, respecto de las comunidades allanadas, se explica en la resolución de primer grado con la referencia a uno de los criterios que el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece como causa de su rechazo: el perjuicio de otros.

Es evidente que esa explicación bastaba para que la demandante hubiera podido impugnar la decisión a la luz de las normas que regulan el allanamiento, tanto mediante el recurso de apelación como mediante el recurso extraordinario por infracción procesal. El no haberlo hecho - no por defecto de motivación, como hizo, sino en aplicación de las normas que regulan el allanamiento - sólo es atribuible a la recurrente.

SÉPTIMO. En el primero de los motivos de su recurso de casación, señala Briseis, SA como normas infringidas las de los artículos 4, 8 y 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, y de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación del apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

Afirma la recurrente que el Tribunal de apelación, al negar a sus marcas nacionales la condición de renombradas, no había tomado en consideración los criterios establecidos en la Ley 17/2001 ni los sentados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para identificar tal tipo de signo.

En el segundo de los motivos del mismo recurso acusa Briseis, SA la violación de las mismas normas y de idéntica doctrina del mismo Tribunal, en la aplicación del artículo 13 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

Sostiene que la protección que confiere el citado artículo de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que genere riesgo de que el público al que ésta se destina establezca un vínculo entre uno y otra.

Y añade que los signos infractores no tienen necesariamente que identificar productos o servicios, dado que pueden cumplir cualquiera otra función. Entre ellas, la decorativa que, en la sentencia recurrida, se ha atribuido a las denominaciones utilizadas por las demandadas para identificar los edificios de su propiedad.

OCTAVO. Examinamos los dos motivos conjuntamente, al apoyarse en la infracción de las mismas normas, si bien omitimos toda consideración sobre el artículo 13 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo - y del correlativo de la Directiva 2008/95/Constitución Española, del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 -, pues no dice lo que la recurrente le atribuye en el segundo motivo.

I. Utilizando expresiones contenidas en la sentencia 532/2011, de 18 de julio, cumple señalar que los hechos, necesitados de prueba para que puedan ser considerados como efectivamente acecidos, también constituyen el enunciado de las normas jurídicas que a ellos se aplican, de modo que, además de reconstruidos o fijados en el proceso, los efectivamente sucedidos tienen que ser relacionados con la norma de la que constituyen supuesto, con el fin de identificar su significación jurídica y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes desde tal punto de vista.

Tratándose del renombre de una marca - uno de los requisitos alternativos para obtener protección al margen de la regla de especialidad: artículo 34, apartado 2, letra c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre -, el enjuiciamiento sobre el fondo exige, en el incesante ir y venir de los hechos a la norma y a la inversa, no sólo fijar los que son relevantes para afirmar o negar la aplicación del precepto, sino también la práctica de otras operaciones, que, ajenas a la valoración de la prueba, corresponden ya a la interpretación de la norma, ya a la calificación del supuesto fáctico, ya, simplemente, a la subsunción del mismo en la previsión legal.

Todas esas operaciones generan juicios de valor que aportan criterios adecuados para la integración de los hechos declarados probados en el concepto jurídico de que se trate, razón por la que su control no queda fuera de la casación.

II. Expuesto lo que antecede para explicar la admisión de la casación, en la medida en que no está referida a los hechos en los que el Tribunal de apelación basó su negativa a calificar las marcas denominativas " *Briseis* " como renombradas, sino a los juicios de valor que permiten confrontarlos con tal categoría y, en su caso, subsumirlos en ella, procede precisar lo que sigue:

El debate sobre si las marcas " *Briseis* " de la demandante son o no renombradas es artificioso - salvo en la última parte de la argumentación expuesta por la recurrente al fundamentar el segundo motivo -.

En efecto, el Juzgado de Primera Instancia negó que las marcas "*Briseis* " fueran renombradas, pero - en el fundamento de derecho tercero de su sentencia -, afirmó que eran notorias. Y la Audiencia Provincial - en el mismo fundamento de la suya - reiteró expresamente lo primero y aceptó implícitamente lo segundo, al dar por buena la argumentación jurídica de la resolución apelada.

Ello supuesto, a los efectos de otorgar a unas marcas el " *ius prohibendi* " más allá de la regla de la especialidad - que es lo que pretende conseguir Briseis, SA - es indiferente que las mismas sean renombradas en España, una vez que han sido declaradas notorias - como ha sucedido en las dos instancias -, dado que, para ambas, disponen lo mismo, aunque a partir de distintos requisitos, los artículos 8 y 34, apartado 2, letra c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

En efecto, para agotar la respuesta de que son merecedores los dos motivos, procede señalar que la Directiva 89/104/CEE del Consejo - vigente en la fecha de la demanda - atribuye a los Estados miembros la potestad de proteger las marcas nacionales renombradas sin respetar los límites impuestos por la regla de la especialidad, tanto al regular las prohibiciones de registro y consiguientes causas de nulidad de éste - artículo 4, apartado 4, letra a) -, cuanto al referirse a la facultad de exclusión reconocida al titular - artículo 5, apartado 2 -. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, acogió tales previsiones en sus artículos 8 y 34, apartado 2, letra c), que protegen más allá de la regla de la especialidad, tanto la marca notoria, como la renombrada.

Por otro lado, al interpretar el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 14 de septiembre de 1999 (C-375/97 ) - citada por la recurrente en su recurso extraordinario por infracción procesal -, señaló cual es el grado de conocimiento que ha de alcanzar una marca para merecer la consideración de renombrada - 26: "*[...] cuando una significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esa marca* "- y alguno de los elementos que ha valorar el Juez nacional al respecto - 27: " *[...] la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla* "-.

Ello sentado, no ofrece la recurrente explicación suficiente de su afirmación de que la Audiencia Provincial se apartó de los mencionados criterios - salvo que pretenda una revisión de la prueba, lo que no cabe -, cuando dicho Tribunal se limitó a afirmar - en el fundamento de derecho tercero de su sentencia -" *[...] no queda acreditada de forma fehaciente su implantación como tal marca "Briseis", en el extranjero ni en el ámbito nacional español [...]* ", por más que otras marcas de la demandante pudieran merecer el calificativo.

NOVENO. Realmente, la " *ratio* " de la sentencia recurrida, cuya argumentación, según expusimos, se integra también por la de la primera instancia, radica no en que las marcas " *Briseis* " carezcan de la condición de renombradas - aunque sean notorias -, sino en que las comunidades de propietarios demandadas, al usar la

denominación para identificar sus respectivos edificios, no cometen objetivamente infracción alguna en el plano marcario.

En efecto, como se expuso al principio, la grabación de las letras "*Briseis* ", seguida de un número, se utiliza por los copropietarios demandados con el único fin de singularizar los edificios comunes, en cuya fachada principal aparecen inscritos los signos. Y no hay constancia, según se da por supuesto en las sentencias de las dos instancias, de que se destinen directa o indirectamente a distinguir productos o servicios - o empresas o establecimientos mercantiles -. En ningún lado se afirma que las comunidades actúen en el mercado como sociedades o que los locales de negocio existentes en los inmuebles no tengan su particular rótulo o medio de identificación.

Ante esa situación cumple traer a colación la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias de 12 de noviembre de 2002 (C-206/01 ) y de 16 de noviembre de 2004 (C-245/02), en las que se afirma que el uso de un signo con una finalidad diferente de la de distinguir los productos o servicios queda fuera del " *ius prohibendi* " reconocido al titular de la marca.

La primera precisó, al respecto, - fundamento número 54 - que "determinados usos con fines descriptivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, *ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger esta disposición y, por lo tanto, no se incluyen en el concepto de uso a los efectos de dicha disposición".*

La segunda estableció - fundamento 59 - que " el derecho exclusivo que conlleva una marca se concede para permitir que su titular proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto ".

Es cierto que la sentencia de 12 de noviembre de 2002 se refiere a la norma del apartado 1, letra a), del artículo 5 de la Directiva y la de 16 de noviembre de 2004 lo hizo, además, al de la letra b) del mismo apartado.

También lo es que el apartado 5 del propio artículo dispone que los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o los servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. Así como que el artículo 34, apartado 2, letra c), de nuestra Ley 17/2001 recogió dicha norma, extendiendo el " *ius prohibendi* " a los supuestos de posibilidad de indicación " *de una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca* " o de " *un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre* " de la marca registrada.

Sin embargo, la facultad de exclusión queda en todo caso limitada a la utilización no consentida de un signo - que cause alguno de los mencionados perjuicios a la marca inscrita - " *en el tráfico económico* ". Y ya se ha dicho que las comunidades demandadas no se sirven de las denominaciones de sus respectivos edificios en dicho " *tráfico económico* " ni hay posibilidad de que puedan ser utilizadas " *para realizar algún acto que, conforme a las reglas anteriores estaría prohibido* ", en términos de los apartados 1 y 4 de la Ley 17/2001.

Por ello, la argumentación utilizada por la recurrente debe ser rechazada y, con ella, los dos motivos examinados.

DÉCIMO. En el último de los motivos del recurso de casación, Briseis, SA denuncia la infracción de los artículos 5, 6 y 12 Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, en su redacción originaria.

También señala la recurrente como normas violentadas las de los artículos 4, 8 y 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Sin embargo, proyecta este motivo exclusivamente sobre la decisión desestimatoria de las acciones declarativas y de condena ejercitadas en su demanda con apoyo en los artículos de la Ley 3/1991 que han sido citados.

Alega Briseis, SA que las demandadas habían cometido los actos desleales tipificados en los artículos que señala, al identificar con el término " *DIRECCION000 DIRECCION001 DIRECCION002 DIRECCION003* " los edificios comunes.

Busca la recurrente apoyo en el artículo 2 de la Ley 3/1991 que, al fijar el ámbito objetivo de aplicación de la misma, exige que, para que los actos puedan ser calificados como desleales, se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. También se basa en el artículo 3, apartado 2 de la repetida Ley que, al señalar su ámbito subjetivo, niega la necesidad de la existencia de una relación de competencia entre el infractor y el perjudicado.

Añade, respecto de la ilicitud por confusión, que se trata de un tipo de riesgo, para cuya realización basta con la posibilidad de que el error del consumidor se produzca.

UNDÉCIMO. La cuestión de la ilicitud concurrencial afirmada en la demanda fue tratada por el Tribunal de apelación, en el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida. En él declaró probado que las comunidades de propietarios demandadas, constituidas para los fines señalados en la Ley de propiedad horizontal, no habían " *realizado actividad alguna que pudiera colisionar con la de la actora* ", así como que el uso de las denominaciones " *obedece a la tendencia a designar el edificio por la actividad que anteriormente se llevó a cabo en el solar donde se ubica [...] y sin otra consecuencia que la perpetuación de la mención al nombre que constituye memoria en el ámbito local, sin que tenga relación con identificación o referencia a la actividad mercantil de la hoy recurrente en los términos dichos".*

Ello sentado, el primero de los argumentos que dan soporte a la resolución recurrida no tiene ninguna utilidad, pues, como señala la recurrente, conforme a lo establecido en el artículo 3, apartado 2, de la Ley 3/1991, de 10 de enero, la aplicación de ésta no puede supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre los sujetos activo y pasivo del acto de competencia desleal.

Pero sí la tiene el segundo, en cuanto está referido a la actividad concurrencial, que se niega haya sido practicada por las demandadas.

No hay duda - como puso de manifiesto en su sentencia el Juzgado de Primera Instancia - de que la actuación de las comunidades demandadas, al utilizar un signo denominativo para designar sus edificios, tiene trascendencia externa - a ese fin responde, precisamente -.

Sin embargo, a la vista de los hechos declarados probados en las dos instancias, el uso - causado por el deseo de perpetuar el recuerdo de la antigua fábrica de Briseis, SA, que anteriormente ocupaba el terreno - no cumple otra función que la de singularizar las respectivas construcciones entre las de su mismo tipo existentes en la ciudad. Esa utilización no es ajena a las peculiaridades del urbanismo ni extraña a la razón de ser de las comunidades de propietarios demandadas, que no es otra que la que les atribuye la legislación sobre propiedad horizontal de servir de medio de organizar las complejas relaciones - entre sus miembros y, en su caso, los terceros - que genera la concurrencia de una colectividad de personas en el ejercicio de la titularidad de derechos de propiedad sobre objetos individualizados y sobre fracciones del mismo edificio.

En resumen, es evidente que las demandadas no participan en el mercado, promoviendo o asegurando la difusión en él de prestaciones propias o de un tercero - artículo 2, apartado 2, de la Ley 3/1991 -. Lo que lleva a concluir que la utilización de los litigiosos signos no se relaciona con fines concurrenciales, directa o indirectamente, actual o potencialmente, dado que en las instancias se ha declarado probado que ninguno de los ocupantes de las viviendas y locales de los edificios se aproveche o puede hacerlo, con la entidad requerida para tener significación jurídica en el funcionamiento del mercado, de la denominación que individualiza cada uno de aquellos, para colocar en aquel sus productos o servicios.

DUODÉCIMO. Si, por lo expuesto el motivo debe ser desestimado, a la misma conclusión habría que llegar si entráramos en el examen de los tipos de deslealtad a que se refiere el motivo.

I. El del artículo 6 responde a la necesidad de proteger la decisión del consumidor, ante el peligro de que sufra error sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto posible de sus contratos, como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de los medios de identificación utilizados por otros participantes en el mercado - sentencia 338/2.010, de 20 de mayo -. Al mencionar la norma como objeto de la confusión del consumidor " *la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos* ", se refiere a los medios de identificación o presentación de la empresa, de las prestaciones o de

los establecimientos de otro agente económico en el mercado, condición de que no tienen las comunidades de propietarios demandadas.

II. También se proyecta sobre las creaciones formales, bien que reputadas, el artículo 12 - sentencia 365/2.008, de 19 de mayo -. Es inaplicable al caso, por lo expuesto respecto del artículo 6 y por la inexistencia de renombre, antes afirmada.

III. Por último, el artículo 5 encierra la llamada cláusula general, que - tal como resulta de la lectura de la exposición de motivos de la Ley - está prevista para la represión de " *la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal* ".

El tipo abierto de que se trata está construido siguiendo el estándar de la buena fe - que, en la redacción de la norma se impuso a otros términos considerados " *sectoriales y de inequívoco sabor corporativo* ", tales como " *la corrección profesional* " o los " *usos honestos en materia comercial e industrial* ", este último utilizado en el artículo 10 bis, apartado segundo, del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1.883 -. El artículo 5 permite calificar como desleales conductas no descritas en los demás preceptos de la Ley 3/1.991, cuando, concurriendo los presupuestos sancionados en los artículos 1 a 4 de la misma - que no es el caso -, sean contrarias al modelo o estándar en que la buena fe consiste.

Sin embargo, la jurisprudencia, en su labor de complementar el régimen de fuentes del ordenamiento, ha destacado que dicho artículo no puede ser utilizado para calificar como desleales conductas que superen el control de legalidad a la luz de los preceptos de la propia Ley específicamente redactados para reprimir aquellos que pertenecen a su misma clase. La sentencia 635/2.009, de 8 de octubre, resumió la jurisprudencia al respecto, recordando que la 130/2.006, de 22 de febrero, había destacado que " *el* artículo 5 de la Ley 3/1991 *no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas* ". La 4215/2.006, de 11 de julio, puso de manifiesto que " *es improcedente acudir a la fórmula general del* artículo 5 de la Ley *de competencia desleal para combatir*

*conductas que están tipificadas en particular en otras* disposiciones". Y la 1169/2.006, de 24 de noviembre, que "esta cláusula *no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular* ".

También ha declarado la jurisprudencia que el artículo 5 no formula un principio general que sea objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley - sentencia 1169/2.006, de 24 de noviembre -.

El motivo se desestima.

DÉCIMOTERCERO. Interesó la recurrente el planteamiento de una cuestión prejudicial, en relación con las circunstancias del caso que consideró decisivas.

La petición no se acoge, pues, conforme con la doctrina del llamado acto claro o aclarado no procede plantear la cuestión prejudicial cuando exista jurisprudencia ya asentada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la materia de que se trate y las dudas razonables no existan -sentencia del referifo Tribunal de 6 de octubre de 1982 (C-283/81)-.

DECIMOQUINTO. Las costas de los recursos quedan a cargo de la recurrente, en aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

**FALLAMOS**

Declaramos no haber lugar a los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos, por Briseis, SA, contra la sentencia dictada, con fecha veintitrés de octubre de dos mil seis, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería.

Las costas de los recursos desestimados quedan a cargo de la recurrente.

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.- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.-Firmado y Rubricado.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

**TÉRMINOS RELACIONADOS:**
Jurisprudencia
Civil
Estatal