

**Resumen**

*Declara la Sala haber lugar al recurso por infracción procesal interpuesto por la entidad demandada y al de casación instado por la actora, contra sentencia dictada por la AP que revocó la denegatoria de instancia y acogió parcialmente la demanda de la actora sobre competencia desleal en relación a la comercialización de un muñeco. Indica la Sala que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación al afirmar la infracción marcaría por parte de la demandada. Aclara que ante la evidencia del lucro cesante, a pesar de la falta de prueba de los perjuicios por parte de la actora, da lugar a la condena de la demandada, si bien, operando el límite temporal que marca la ley, sin que se aprecie mala fe ni abuso de derecho por parte de la actora al no haber prescripción.*

**NORMATIVA ESTUDIADA**

Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC  
dfi.16.1

Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas  
art.31 , art.33.1 , art.38.4 , art.39

**ÍNDICE**

ANTECEDENTES DE HECHO ..... 3  
FUNDAMENTOS DE DERECHO ..... 6  
FALLO ..... 10

**CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS**

ABUSO DE DERECHO

REQUISITOS

Uso abusivo o antisocial del derecho

SUPUESTOS DE NO APRECIACIÓN

BUENA Y MALA FE

EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

CARGA DE LA PRUEBA

CARGA DE PROBAR LO PEDIDO EN LA DEMANDA

CARGA DE PROBAR LOS HECHOS IMPEDITIVOS O EXCLUYENTES

DERECHO DE PROPIEDAD

PROPIEDADES ESPECIALES

Propiedad industrial

Marcas

Titularidad registral

Violación del derecho

DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho

Congruente

INCONGRUENCIA

CONCEPTO Y ALCANCE

Sentencia congruente

INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS

CLASES

Lucro cesante

## Prueba

### PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD

#### EL PLAZO Y SU CÓMPUTO

Plazo prescriptivo en general

### PROCESO CIVIL

#### RECURSOS

Extraordinario por infracción procesal

##### Motivos

Infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia

##### Casación

Infracción de ley o jurisprudencia

Violación de la ley

Formulación del motivo

En qué consiste la infracción

## FICHA TÉCNICA

Favorable a: Agresor, Titular de derecho propiedad industrial; Desfavorable a: Agresor, Titular de derecho propiedad industrial  
Procedimiento: Recurso extraordinario por infracción procesal

### Legislación

Aplica dfi.16apa.1 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC

Aplica art.31, art.33apa.1, art.38apa.4, art.39 de Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas

Cita Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC

Cita Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas

Cita Ley 11/1986 de 20 marzo 1986. Patentes

Cita art.24 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española

Cita art.7apa.1, art.7apa.2, art.1930 de RD de 24 julio 1889. Código Civil

Cita art.359 de RD de 3 febrero 1881. Año 1881. Ley de Enjuiciamiento Civil

### Jurisprudencia

Resuelve el recurso interpuesto contra SAP Madrid de 26 octubre 2006 (J2006/374034)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho STS Sala 1ª de 16 noviembre 2010 (J2010/253934)

Citada en el mismo sentido sobre PROCESO CIVIL - SENTENCIA - Motivacion. Fundamentos de Derecho - Concisa, suficiente por SAP Valencia de 24 noviembre 2011 (J2011/342244)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho por SAP Madrid de 3 diciembre 2012 (J2012/299888)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral, DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STS Sala 1ª de 29 marzo 2010 (J2010/31644)

Cita en el mismo sentido sobre INCONGRUENCIA - CONCEPTO Y ALCANCE - Sentencia congruente STS Sala 1ª de 26 marzo 2010 (J2010/26446)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho STS Sala 1ª de 18 marzo 2010 (J2010/19165)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho STS Sala 1ª de 20 enero 2010 (J2010/6384)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho STS Sala 1ª de 2 marzo 2009 (J2009/22849)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho STS Sala 1 Pleno de 15 enero 2009 (J2009/9509)

Cita en el mismo sentido STC Sala 2ª de 15 diciembre 2008 (J2008/233941)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STS Sala 1ª de 17 septiembre 2008 (J2008/166702)

Cita en el mismo sentido sobre CARGA DE LA PRUEBA - CARGA DE PROBAR LO PEDIDO EN LA DEMANDA STS Sala 1ª de 28 mayo 2008 (J2008/97465)

Cita en el mismo sentido sobre CARGA DE LA PRUEBA - CARGA DE PROBAR LO PEDIDO EN LA DEMANDA STS Sala 1ª de 20 mayo 2008 (J2008/90702)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho STS Sala 1ª de 5 febrero 2008 (J2008/90679)

Cita en el mismo sentido sobre CARGA DE LA PRUEBA - CARGA DE PROBAR LO PEDIDO EN LA DEMANDA STS Sala 1ª de 26 mayo 2008 (J2008/66909)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho STribunal de Justicia (UE) Sala 1ª de 10 abril 2008 (J2008/16665)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho STS Sala 1ª de 12 junio 2007 (J2007/70137)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho STS Sala 1ª de 7 julio 2006 (J2006/98675)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho STS Sala 1ª de 26 enero 2006 (J2006/3938)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente, INCONGRUENCIA - CONCEPTO Y ALCANCE - Sentencia congruente STS Sala 1ª de 18 mayo 2005 (J2005/76729)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente, INCONGRUENCIA - CONCEPTO Y ALCANCE - Sentencia congruente STS Sala 1ª de 2 junio 2004 (J2004/51823)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente, INCONGRUENCIA - CONCEPTO Y ALCANCE - Sentencia congruente STS Sala 1ª de 19 septiembre 2003 (J2003/97835)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente, INCONGRUENCIA - CONCEPTO Y ALCANCE - Sentencia congruente STS Sala 1ª de 28 febrero 2003 (J2003/3205)

Cita en el mismo sentido sobre BUENA Y MALA FE - EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS STS Sala 1ª de 1 marzo 2001 (J2001/2275)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho STribunal de Justicia (UE) Sala 6ª de 22 junio 2000 (J2000/13640)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente, INCONGRUENCIA - CONCEPTO Y ALCANCE - Sentencia congruente STS Sala 1ª de 4 febrero 2000 (J2000/881)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho STribunal de Justicia (UE) Gran Sala de 22 junio 1999 (J1999/26400)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho STribunal de Justicia (UE) Gran Sala de 11 noviembre 1997 (J1997/15503)

ANTONIO SALAS CARCELLER

JOSÉ RAMON FERRANDIZ GABRIEL

JUAN ANTONIO XIOL RIOS

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de noviembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Simba España, SA, representada por la Procurador de los Tribunales Dª María Isabel Campillo García y el recurso de casación interpuesto por Zapf Creation AG, representada por la Procurador de los Tribunales Dª María del Carmen Ortíz Cornago, contra la Sentencia dictada, el veintiséis de octubre de dos mil seis, por la Sección Vigésimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid EDJ 2006/374034 , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Quince de Madrid. Son parte recurrida Simba España, SA, representada por la Procurador de los Tribunales Dª María Isabel Campillo García y Zapf Creation Ag, representada por la Procurador de los Tribunales Dª María del Carmen Ortíz Cornago.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Madrid el dos de febrero de dos mil uno, la Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> Almudena González García interpuso, en representación de ZAPF Creación AG, demanda de juicio ordinario contra Simba España, SA.

En dicha demanda, la representación de la demandante alegó, en síntesis, que su principal, fabricante y vendedora de muñecos clásicos, era titular de la marca internacional número 610.997, " Baby Born ", de origen alemán y protegida en España con prioridad de mil novecientos noventa y tres, la cual había sido concedida para distinguir productos de la clase 28 - muñecas y accesorios para muñecas - y notoriedad en el mercado. Que la demandada Simba España, SA también fabricaba y vendía juguetes, entre ellos, uno que distinguía en el mercado con el signo " New Born Baby " y que presentaba con una forma que imitaba a la utilizada por ella. Que la demandada, además, hacía en su publicidad referencia a una " Línea Baby Born ", generando riesgo de confusión y aprovechamiento del prestigio ajeno. Que tal comportamiento constituía una infracción de su derecho sobre la referida marca número 610.997 y, además, era una actuación tipificada como competencia desleal.

Con esos antecedentes, reclamó la aplicación de los artículos 30, 31 y 35 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas EDL 1988/13320, 2, 5, 6, 11, 12 y 18 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal.

En el suplico de la demanda interesó la representación de la demandante una sentencia que " 1º) Declare: a) Que la compañía ZAPF Creation AG ostenta frente a la demandada Simba España, SA un derecho preferente sobre el distintivo Baby Born. b) Que la comercialización, venta y distribución por la compañía Simba España, SA del muñeco New Born Baby constituye violación de los derechos de marca de la actora. c) Que la comercialización, venta y distribución por la compañía Simba España, SA del muñeco New Born Baby con el envase, motivos, colorido y elementos gráficos actuales constituye un acto de competencia desleal.- d) Que la promoción de sus productos con la expresión Línea Baby Born constituye una infracción de los derechos de marca de Zapf Creation AG y un acto de competencia desleal.- 2º Condene a la demandada: a) A cesar de Inmediato en la comercialización, venta y distribución, bajo la denominación New Born Baby - b) A cesar de Inmediato en la comercialización, venta y distribución del muñeco New Born Baby con el envase, motivos, colorido y elementos gráficos actuales.- c) A retirar del mercado y destruir los productos objeto de la acción, así como sus embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y cualquier otra clase de documentación u objeto en los que se consignen los elementos coincidentes con la marca y envase característicos del juguete de la actora o que sean confundiblemente similares con los mismos.- d) A cesar de inmediato en la promoción de sus productos bajo la expresión Línea Baby Born o cualquier otra que resulte semejante.- e) A indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios causados a tenor de los criterios que se establezcan en el proceso y por el importe que se fije en Sentencia o en ejecución de la misma.- Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada".

En el acto de audiencia previa, la representación de la demandante sustituyó la pretensión de la letra e) del apartado 2 del suplico de la demanda, por la de condena de la demandada al pago de los royalties por una licencia de marca.

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Quince de Madrid, que la admitió a trámite, conforme a las normas del juicio ordinario, con el número 133/01.

La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales María Isabel Campillo García, que, en ejercicio de tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación la representación de la demandada alegó, en síntesis, que había hecho uso de los términos " Línea Baby Born " en el ejemplar de febrero/marzo de mil novecientos noventa y nueve de la revista "Juegos y juguetes de España", por error y que con posterioridad no los había usado. Que utiliza los términos " New Born Baby " - descriptivos, para indicar que se trata de un bebé recién nacido -, pero no como marca, sino como medio de información de las características de los muñecos que comercializa y de buena fe. Que se trata de un signo que, por ser descriptivo, no es admisible que se lo apropie nadie. Que, en todo caso, no había riesgo de confusión con la marca de la demandante. Que, además, oponía la excepción sustantiva de prescripción extintiva de la acción por violación de marca, ejercitada en la demanda. Que subsidiariamente oponía la excepción de retraso desleal y la de dolo, por la pasividad de la demandante durante años. Que, igualmente, oponía la excepción de uso previo por utilización de buena fe de la denominación " New Born Baby ", con anterioridad a la prioridad de la marca internacional de la demandante. Que no procedía la indemnización de daños y perjuicios por falta de prueba. Que tampoco procedía la retirada de productos por innecesaria y desproporcionada. Negó, finalmente, que hubiera cometido los actos de competencia desleal señalados en la demanda.

Invocó la aplicación de los artículos 33, apartado 1, letra b), 39, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre EDL 1988/13320 , 54 de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo EDL 1986/9781 , e interesó, en el suplico del escrito de contestación, una sentencia "íntegramente desestimatoria de la demanda de la demanda, en la que se absuelva a mi mandante de la totalidad de los pedimentos contenidos en la misma, con expresa imposición a la actora de las costas del proceso".

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia pública y del juicio, los días diecinueve de septiembre de dos mil dos y veinticinco de junio de dos mil tres, respectivamente, y practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de Primera Instancia número Quince de Madrid, tras la realización de diligencias finales, dictó sentencia con fecha nueve de enero de dos mil cuatro y con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que, desestimando la demanda formulada por la mercantil ZAPF Creation AG, contra Simba España, SA, absuelvo a la parte demandada de las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda, sin hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes".

CUARTO. La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Quince de Madrid el veinticinco de junio de dos mil tres fue recurrida en apelación por las dos partes litigantes.

Cumplidos los trámites, la actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se turnaron a la Sección Vigésimoprimer de la misma, que tramitó el recurso, con el número 488/04 EDJ 2006/374034 , y dictó sentencia, con fecha veintiséis de octubre de dos mil seis y con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal acreditada de la entidad ZAPF Creation AG, contra la sentencia dictada en fecha nueve de enero de dos mil cuatro, por el Juzgado de Primera Instancia número Quince de los de Madrid, en los autos allí seguidos por las partes - procedimiento ordinario número 133/01 - a los que el presente rollo se contrae. En consecuencia, debemos revocar y revocamos la citada resolución y, en su lugar, estimando, parcialmente, la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad ZAPF Creation AG contra la entidad Simba España, SA, debemos declarar y declaramos que la entidad ZAPF Creation AG ostente frente a la entidad Simba España, SA, un derecho preferente sobre el distintivo -Baby Born- registrado por la entidad demandante. Igualmente, la comercialización por Simba España, S.A., del muñeco -New Born Baby-, constituye una violación del derecho de marca de la entidad Zapf y debe cesar en su promoción, comercialización, venta y distribución del muñeco con el envase y forma con lo que lo venía haciendo, según los términos de la demanda junto con la retirada del mercado de los mismos comercializados en las mismas condiciones. Desestimamos, eso sí, el resto de pretensiones deducidas en el escrito de demanda, todo ello, sin expresa imposición de las costas originadas en primera instancia a ninguna de las partes.- Desestimar el recurso interpuesto por la representación de la entidad Simba España, S.A, con imposición expresa a dicha parte co-apelante las costas originadas por la resolución de su recurso en esta alzada".

Por escrito de veintidós de noviembre de dos mil seis, la representación procesal de Simba España, SA interesó aclaración de la sentencia dictada por la Sección Vigésimoprimer de la Audiencia Provincial de Madrid, la cual, por auto de diecinueve de enero de dos mil siete EDJ 2006/374034 , decidió: "1º) Denegar la solicitud de complemento de sentencia instada por la Procuradora de los Tribunales Dª María Isabel Campillo García en representación de la entidad Simba España, SA, con relación a la sentencia dictada en el rollo número 488/04, de fecha veintiséis de octubre de dos mil seis. 2º) Se rectifica el contenido que figura en la página 5 al final en el FJ ordinal primero, y en vez de recurso de la entidad ZAPF Creación AG, debe figurar en su lugar, correctamente, recurso de la entidad Simba España, SA ".

QUINTO. La representación procesal de Simba España, SA interpuso, contra la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil seis por la Sección Vigésimoprimer de la Audiencia Provincial de Madrid EDJ 2006/374034 , recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación. La representación procesal de ZAPF Creation AG interpuso contra la misma sentencia recurso de casación.

Por providencia de dieciséis de abril de dos mil siete la Sección Vigésimoprimer de la Audiencia Provincial de Madrid EDJ 2006/374034 mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de treinta y uno de marzo de dos mil nueve, decidió: " 1º) Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de Simba España, SA, así como admitir el recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de Zapf Creation, AG, contra la Sentencia dictada, con fecha veintiséis de octubre de dos mil seis, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigésimoprimer), en el rollo de apelación núm. 488/2004 EDJ 2006/374034 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 133/2001 del Juzgado de Primera Instancia número Quince de Madrid.- 2º) Y entregar copias de los escritos de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y de los recursos de casación formalizados, con sus documentos adjuntos, a las partes recurridas personadas ante esta Sala, para que formalicen 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 demandada, Simba España, SA, se compone de cinco motivos, en los que la recurrente denuncia:

PRIMERO. Con amparo en el apartado 1, ordinal 2º, del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , la infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, de la del apartado 1 del artículo 218 de la misma Ley, así como la del artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 .

SEGUNDO. Subsidiariamente, con amparo en el apartado 1, ordinal 2º, del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , la infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, del artículo 216, en relación con el apartado 2 del artículo 218 de la misma Ley, así como del artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 .

TERCERO. Con amparo en el apartado 1, ordinal 2º, del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , la infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, de los artículos 218 de la citada Ley y 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 .

CUARTO. Con amparo en el apartado 1, ordinal 2º, del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , la infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, del apartado 2 del artículo 218 de la misma Ley.

QUINTO. Con amparo en el apartado 1, ordinal 2º, del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , la infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, de los artículos 218 de la misma Ley y 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 .

SÉPTIMO. El recurso de casación interpuesto por Simba España, SA se compone de tres motivos, en los que la recurrente, con apoyo en el artículo 477, apartados 2, ordinal tercero, y 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , denuncia:

PRIMERO. La infracción del artículo 31, apartado 1, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas EDL 1988/13320 .

SEGUNDO. La infracción de los artículos 39 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas EDL 1988/13320 , y 1.930 del Código Civil EDL 1889/1 .

TERCERO. La infracción del artículo 7, apartados 1 y 2, del Código Civil EDL 1889/1.

OCTAVO. El recurso de casación interpuesto por ZAPF Creation AG se compone de un solo motivo, en el que la recurrente, con apoyo en el artículo 477, apartados 2, ordinal tercero, y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463, denuncia:

ÚNICO. La infracción de los artículos 37 y 38 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas EDL 1988/13320.

NOVENO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> María Isabel Campillo García, en nombre y representación de Simba España, SA y la Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> María del Carmen Ortíz Cornago, en nombre y representación de Zapf Creation Ag, impugnaron el recurso formulado de contrario, solicitando se declarase no haber lugar a 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 día veinte de octubre de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.

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

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La sentencia recurrida declaró el derecho de exclusión de la demandante, ZAPF Creation AG, como titular de la marca internacional denominativa " Baby Born ", de origen alemán y que, con efectos en España, distingue productos de la clase 28 - muñecas de juguete y accesorios para las mismas -. Y condenó a la demandada, Simba España, SA, a cesar en la venta en el mercado español de un muñeco identificado con el signo " New Born Baby ", por considerar el Tribunal de apelación que con tal actividad lesionaba el derecho de la demandante sobre su referida marca.

Las demás pretensiones, declarativas y de condena, deducidas en la demanda, unas con apoyo en la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas EDL 1988/13320, y otras en la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal, fueron expresamente desestimadas por la Audiencia Provincial.

Contra la sentencia de segundo grado interpuso la demandada recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación y la demandante recurso de casación.

El recurso extraordinario por infracción procesal se ha de decidir conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, de 7 de enero EDL 2000/77463, que ha regido la tramitación del proceso. Y los de casación a la luz de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas EDL 1988/13320, hoy derogada.

SEGUNDO. En los cinco motivos del recurso extraordinario por infracción procesal denuncia Simba España, SA la infracción de los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 y 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879. Atribuye en ellos a la sentencia recurrida los defectos de incongruencia, en sus distintas manifestaciones, y de falta de motivación suficiente.

En el primero de los motivos afirma la recurrente que, al contestar la demanda, había alegado su derecho a usar las palabras " New Born Baby " - bebé recién nacido - con una finalidad meramente descriptiva de la principal característica del producto; que, por ello, mencionó que debía operar en su favor la limitación del derecho de la titular de la marca que establece el artículo 33, apartado 1, letra b), de la Ley 32/1.988 EDL 1988/13320; y que, sin embargo, la sentencia recurrida había omitido un pronunciamiento sobre esa su alegación.

De ahí que, señalando como infringidas las normas de los artículos 218, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 y 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879, afirme en este primer motivo que la sentencia recurrida no tiene la condición de exhaustiva.

TERCERO. Para averiguar si una sentencia padece o no el vicio de incongruencia por omisión o " ex silentio " se hace necesario interpretarla, a fin de conocer si en ella han sido estimadas o desestimadas, aunque sea implícitamente, las pretensiones deducidas por la parte actora y los medios de defensa opuestos por el demandado que reclamen un tratamiento autónomo. En todo caso, deberá deslindarse el defecto de exhaustividad del de motivación, de naturaleza y régimen distintos.

En la sentencia de 18 de mayo de 2.005 EDJ 2005/76729 pusimos de manifiesto - en relación con el derogado artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 EDL 1881/1, pero en términos que también valen para el artículo 218, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 vigente - que las sentencias han de decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate y que, por tanto, han de contener todas las declaraciones que la demanda y la defensa o reconvención del demandado exijan - sentencias de 19 de septiembre de 2.003 EDJ 2003/97835 y 2 de junio de 2.004 EDJ 2004/51823 -. Y, en la de 28 de febrero de 2.003 EDJ 2003/3205, con cita de la de 4 de febrero de 2.000 EDJ 2000/881, destacamos la trascendencia constitucional del referido defecto, como consecuencia de que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 24.1 de la Constitución Española EDL 1978/3879, exija que las sentencias resuelvan absolutamente todas las cuestiones debatidas en el proceso, dando a cada una de ellas la respuesta suficientemente razonada o motivada que sea procedente.

En el caso enjuiciado disponemos como material sobre el que proyectar la mencionada labor interpretativa, además de la sentencia recurrida, del auto por el que el Tribunal de apelación denegó completarla, precisamente, en respuesta a la solicitud de Simbad España, SA de que se pronunciara sobre la operatividad del límite establecido en el artículo 33, apartado 1, letra b), de la Ley 32/1.988 EDL 1988/13320.

En esta segunda resolución, la Audiencia Provincial expuso que al mencionado límite se había referido en las páginas decimosegunda y siguientes de la sentencia - esto es, en los fundamentos de derecho cuarto y siguientes -. Y no carece de justificación tal respuesta, dado que en dicha resolución aparece reiteradamente declarado que Simbad España, SA usó las palabras " New Born Baby " como marca, esto es, para identificar el origen empresarial del producto al que se aplicaba.



No hay duda, por lo tanto, de que no se ha producido la incongruencia omisiva que en el motivo se denuncia. Por el contrario, la declaración de que se había causado la lesión al derecho de ZAP Creation AG sobre la marca "Baby Born " debe, razonablemente, entenderse como rechazo implícito de la excepción sustantiva a que el motivo se refiere.

CUARTO. En el motivo segundo del mismo recurso, denuncia Simbad España, SA la infracción de idénticos artículos que en el anterior, si bien del 218 señala ahora la recurrente como infringida la norma del apartado 2.

Afirma que la sentencia recurrida carece de la necesaria motivación, en la medida en que su lectura no permite conocer cuáles fueron las razones por las que el Tribunal de apelación había decidido negar la concurrencia del límite del derecho de la actora establecido en el artículo 33, apartado 1, letra b), de la Ley 32/1.988 EDL 1988/13320 .

En relación con la motivación de las sentencias siempre hemos tenido en cuenta la interpretación que, en esta materia, el Tribunal Constitucional da al artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 . Dicho Tribunal ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones - así, en la sentencia 163/2.008, de 15 de diciembre EDJ 2008/233941 - que el respeto debido al derecho de las partes a obtener una resolución fundada implica que la misma esté motivada, en el sentido de expresar los elementos o razones de juicio que permitan conocer los criterios jurídicos en que se basa la decisión, así como que la motivación contenga una fundamentación en Derecho, garantía de que aquella no es consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulta manifiestamente irrazonada o irrazonable ni incurre en error patente, pues, en tales casos, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia.

La invocación por la demandada del artículo 33, apartado 1, de la Ley 32/1.988 EDL 1988/13320 pudo haber introducido en el proceso la cuestión de si la exigencia de que el signo no se use por el tercero a título de marca era aplicable sólo a los supuestos previstos en las letras a) y b) de su apartado 1 o, también, al del apartado 2. Dicha cuestión no se planteó, sin embargo, en el caso litigioso, ya que el límite invocado por la demandada sólo fue el de la letra b) del primer apartado del citado precepto.

En consecuencia, conforme a tal norma, hubiera usado Simbad España, SA la marca ajena - u otra confundible con ella, en los términos que señalaba el artículo 31 de la Ley 32/1.988 EDL 1988/13320 - de buena o de mala fe, si lo hizo - como reiteradamente se declara en la sentencia recurrida - con la función de una marca, esto es, para distinguir el origen empresarial del producto que había lanzado al mercado, el límite a que se refiere el motivo no pudo operar.

Expuesto lo que antecede, se muestra evidente que la sentencia recurrida no contiene una argumentación que explique suficientemente cuál fue el " iter " lógico seguido por el Tribunal de apelación para negar - implícitamente, como se ha dicho - la aplicación del artículo 33, apartado 1, letra b), de la Ley 32/1.988 EDL 1988/13320 , a salvo la ya indicada referencia - efectuada para afirmar la infracción marcaria - de que las palabras " New Born Baby " las utilizó Simbad España, SA como marca.

Procede, por ello, estimar el motivo y cumplir lo que, con carácter transitorio, establece la regla séptima del apartado 1 de la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 .

QUINTO. En el motivo tercero del recurso extraordinario por infracción procesal denuncia Simbad España, SA la infracción del artículo 218, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , puesto en relación con el 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 .

Señaló la sentencia de 26 de marzo de 2.010 EDJ 2010/26446 que la congruencia de las decisiones judiciales forma parte de la tutela efectiva a que se refiere el artículo 24 de la Constitución EDL 1978/3879 y consiste en la adecuación entre los pronunciamientos judiciales y los pedidos al juez, incluida la razón de ser de esa petición. Y la sentencia de 17 de septiembre de 2.008 EDJ 2008/166702 - con cita de otras muchas - que la congruencia depende del ajuste o adecuación entre la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la sentencia otorgar más ni cosa diferente de lo que se hubiera pedido en la demanda ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado.

La recurrente atribuye a la sentencia recurrida ese defecto porque, según afirma, en ella se produjo una alteración de los términos del debate y, a la vez, una omisión de pronunciamiento sobre las cuestiones realmente sometidas a la decisión jurisdiccional.

Sin embargo, al justificar el motivo, localiza el mencionado defecto, no en la falta de relación entre los términos que, como se ha dicho, hay que comparar para discernir la congruencia, sino en la operación llevada a cabo por la Audiencia Provincial para la comparación entre la marca "Baby Born ", tal como está registrada a nombre de la demandante, y el signo "New Born Baby ", tal como ella lo usa en el mercado. Propiamente, señala que el Tribunal de apelación no había tenido en cuenta que utilizaba por su parte estas últimas palabras no solas, sino junto con otros signos, denominativos y gráficos.

Al margen de que en la sentencia recurrida el signo utilizado por la recurrente se califica -y se trata- como denominativo, pero "complejo" - género al que pertenecen las marcas mixtas -, el motivo se ha de desestimar por cuanto en él no se denuncia el vicio a que se refiere su enunciado, sino que se cuestiona la corrección del referido juicio comparativo entre los dos signos confrontados, que es, a la vez, una cuestión de prueba y de correcta aplicación del concepto jurídico "riesgo de confusión".

Lo que nada tiene que ver con aquel defecto.

Finalmente, no es gratuito destacar, como ya hicimos en la sentencia de 18 de marzo de 2.010 EDJ 2010/19165 - con cita de otras del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -, que, si para determinar la existencia de un riesgo de confusión han de tenerse en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes - sentencias de aquel Tribunal de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 EDJ 1997/15503 , 22 de junio de 2.000, C-425/98 EDJ 2000/13640 y 10 de abril de 2.008, C-102/0 EDJ 2008/16665 , entre otras muchas -, y en todo caso, atender a la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor medio, que las percibe como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 EDJ 1997/15503 -, ello no impide, tratándose de marcas compuestas o mixtas - como es la utilizada por la recurrente -, que exista un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora - sentencia del repetido Tribunal de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 EDJ 1997/15503 -.

SEXTO. En el motivo cuarto del mismo recurso se vuelve a atribuir a la sentencia recurrida un defecto de motivación, pero no en el sentido antes expuesto - que es el que resulta de los artículos 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 y 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 - sino para impugnar, de nuevo, el juicio de comparación entre los signos en conflicto, antes examinado, con la afirmación de que las argumentaciones que dan soporte al fallo recurrido no responden a las reglas de la lógica y de la razón - mencionadas en aquel precepto -.

Ese planteamiento lleva a la recurrente a insistir en que el Tribunal de apelación había dado el tratamiento de signo denominativo al usado por ella y, a la vez, a negar - se entiende, al efecto de que alcance éxito la excepción de prescripción extintiva de la acción de que se trata - que el año en que inició el uso del signo a que se refiere la demanda fuese en realidad el señalado en la sentencia recurrida.

El motivo se desestima.

Como precisó la sentencia de 29 de marzo de 2.010 EDJ 2010/31644 , si se admitiera la posibilidad de utilizar la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales para, a su amparo, y con la alegación de "falta de lógica y razón", combatir cualquier tipo de apreciaciones fácticas o jurídicas, procesales o sustantivas, de la resolución recurrida, se convertiría el recurso extraordinario en uno ordinario, y a este Tribunal en gestor de una tercera instancia.

Realmente, el derecho a una resolución fundada jurídicamente, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, exige una argumentación jurídica con coherencia formal. La resolución ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. La exteriorización de estas razones en que se basa la misma, además de lógica en el desarrollo argumental, ha de ser adecuada y suficiente, en una medida que está en íntima relación con la naturaleza del caso y las circunstancias concurrentes.

Por otro lado, en la segunda parte del motivo plantea la recurrente una cuestión de prueba, condenada al fracaso, a la vista de cual ha sido la vía elegida para hacerla valer.

SÉPTIMO. Simbad España, SA sostiene, en el primero de los motivos del recurso de casación, que la sentencia de apelación había infringido el artículo 31, apartado 1, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas EDL 1988/13320 .

Alega que el Tribunal de apelación se había apartado de la referida norma, al no haber efectuado una comparación del conjunto de los signos confrontados al fin de determinar la existencia de riesgo de confusión. En concreto, afirma que, en ese cotejo, dicho Tribunal no había tenido en cuenta los elementos gráficos que, junto con los denominativos, concurrían en el signo que ella usaba; que tampoco había excluido de la operación los elementos genéricos y descriptivos; y que no había tomado en consideración el uso que del referido signo hacía ella en el mercado.

I. A los fines de identificar el ámbito de la casación, procede recodar, con la sentencia de 18 de marzo de 2.010 EDJ 2010/19165 , que la distinción entre juicios de hecho, regidos por las normas de evaluación de la prueba y otros juicios de valor que, a partir de lo probado, permiten afirmar su identidad con la proposición que, como supuesto fáctico, se enuncia en la norma aplicable, tiene un particular interés en este recurso extraordinario, que no posibilita revisar la prueba - sentencias de 9, 20 EDJ 2008/90702 , 26 EDJ 2008/66909 y 28 de mayo de 2.008 EDJ 2008/97465 , entre muchas -, pero si la corrección de la subsunción de los hechos probados bajo conceptos jurídicos indeterminados - algunos meramente intermedios o instrumentales -, como ha declarado esta Sala en relación, entre otros casos, con el riesgo de confusión - sentencias de 7 de julio de 2.006 EDJ 2006/98675 , 12 de junio de 2.007 EDJ 2007/70137 y de 15 de enero de 2.009 EDJ 2009/9509 -. Y, con la sentencia de 26 de enero de 2.006 EDJ 2006/3938 , que la semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaria, constituye un concepto jurídico indeterminado, que, si bien es susceptible de una cierta verificación casacional, ésta se configura en torno a dos aspectos; a saber, la razonabilidad de la apreciación - criterio de buen sentido - y la sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina jurisprudencial.

Pues bien, en ninguna de esas dos actividades incurre la sentencia recurrida en los defectos que la recurrente le atribuye.

Por un lado, el Tribunal de apelación ha seguido los criterios adecuados en la comparación de una marca denominativa con otra mixta, al fin de comprobar la existencia del riesgo de confusión - que consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance: sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1.999 -.

En efecto, de la lectura del fundamento de derecho tercero de su sentencia, resulta que el riesgo de confusión fue investigado en la instancia a la vista de todos los factores del supuesto concreto que eran pertinentes - como exigen las sentencias del referido Tribunal de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 EDJ 1997/15503 , de 22 de junio de 1.999, C-342/97 EDJ 1999/26400 , 22 de junio de 2.000, C-425/98 EDJ 2000/13640 , y de 10 de abril de 2.008 EDJ 2008/16665 , entre otras -, esto es, tomando en consideración la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor medio, que, como se expuso, las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles.

Hay en ella constantes referencias a " la visión de conjunto incluidos los embalajes " con los que se presenta el producto de la ahora recurrente, lo que no es incompatible con que hubiera atribuido mayor fuerza identificadora al elemento denominativo, como dominante en el conjunto - cual establece la sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 EDJ 1997/15503 -.

Por otro lado, el Tribunal de apelación - que tuvo en cuenta que los signos confrontados incluyen palabras extranjeras, comúnmente aceptadas - aplicó razonablemente los mencionados criterios.

Por ello el motivo se desestima.



OCTAVO. En el motivo segundo de su recurso de casación señala Simbad España, SA como normas infringidas las de los artículos 39 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre EDL 1988/13320 , y 1.930 del Código Civil EDL 1889/1 .

Alega que el Tribunal de apelación había incurrido en dos errores. Uno, al identificar el día inicial del cómputo del plazo de prescripción extintiva de la acción estimada en la sentencia recurrida. Otro, al haber considerado que la excepción de prescripción sólo puede oponerse por el demandado por medio de reconvencción.

El motivo se desestima, pues - pese a que no sea correcta la afirmación de que la excepción de prescripción sólo puede oponerse por medio de reconvencción - la recurrente, al afirmar que utilizaba su litigioso signo antes del año mil novecientos noventa y seis - como, pese a aquella afirmación inicial y sin someterse a ella, había declarado probado la Audiencia Provincial -, plantea una cuestión de valoración de la prueba, extraña a este tipo de recurso extraordinario.

Es más, la inconsistencia de la argumentación que da soporte al motivo convierte en innecesario examinar si, en último caso, sería aplicable al supuesto enjuiciado la doctrina sentada en las sentencias de 20 de enero de 2.010 EDJ 2010/6384 y 16 de noviembre de 2.010 EDJ 2010/253934 .

NOVENO. En el tercero y último motivo de su recurso de casación, denuncia Simbad España, SA la infracción del artículo 7, apartados 1 y 2, del Código Civil EDL 1889/1.

Alega que el Tribunal de apelación había dado lugar a este motivo por no haber considerado que ZAPF Creation AG había incurrido en retraso desleal, al demorarse en la interposición de la demanda y, consiguientemente, al no haber declarado inadmisibles las pretensiones deducidas por dicha sociedad, finalmente estimadas en la sentencia de apelación.

La Audiencia Provincial rechazó la argumentación de la ahora recurrente, por considerar que no incurría en abuso ni actuaba contra el estándar de buena fe el titular del derecho que lo ejercita en vía judicial sin que el mismo haya prescrito.

El motivo se desestima.

Es cierto que puede ser contrario a la buena fe ejercitar un derecho subjetivo o deducir una pretensión después del transcurso de cierto tiempo desde que el titular pudo hacerlo, si la otra parte de la relación ha podido fundadamente entender que el derecho no se ejercitará - al respecto, sentencia de 1 de marzo de 2.001 EDJ 2001/2275 -.

Sin embargo, en la instancia no se ha considerado probada ninguna circunstancia que justificase, objetivamente, la alegada confianza de la ahora recurrente en la persistencia de la titular de la marca internacional en su inactividad, la cual, además, le requirió para que cesara en su comportamiento infractor cuando no había transcurrido - sin interrupciones - el plazo de prescripción establecido por el artículo 39 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre EDL 1988/13320 .

DÉCIMO. ZAPF Creation AG, en el único motivo de su recurso de casación, denuncia la infracción de los artículos 37 y 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre EDL 1988/13320 .

Alega que, declarada la infracción por la demandada de su derecho sobre la marca internacional número 610.997, procedía condenar a la infractora a pagarle el precio que hubiera debido abonarle por la concesión de una licencia con la que el uso del signo " New Baby Born " hubiera sido conforme a derecho.

Pusimos de relieve en la sentencia de 2 de marzo de 2.009 EDJ 2009/22849 que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética - reconocido en el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.988 EDL 1988/13320 - responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata, al fin, de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción - " manifesta non egent probatione " -.

Y, en la sentencia de 5 de febrero de 2.008 EDJ 2008/90679 , que el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.988 EDL 1988/13320 , siguiendo el ejemplo del 66, apartado 2, letra c), de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de patentes EDL 1986/9781 , parte - para reconocer al perjudicado por la infracción, como una de las alternativas previstas para la indemnización del lucro cesante, la facultad de reclamar al infractor el precio que habría tenido que pagar para obtener de él una licencia que le hubiera permitido la utilización del signo conforme a derecho - de la ficción de que el titular, que precisamente reacciona ante una no consentida intromisión en el ámbito de su reconocida facultad de exclusión, ha concedido una licencia. Y que eso lo hace la norma con el fin de que dicho titular, en caso - por ejemplo - de encontrarse ante una dificultad de prueba de los supuestos en que se basan las otras posibilidades admitidas, no quede desamparado.

Como quedó expuesto, en la sentencia recurrida se declaró probada la infracción de la marca de que es titular ZAPF Creation AG - también consta efectuada la intimación a que se refiere el artículo 37 de la misma Ley -, por lo que la opción que dicha sociedad ejercitó oportunamente en el proceso a favor de la aplicación de la fórmula del repetido artículo 38, apartado 2, letra c), no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia " ex re " del lucro cesante a consecuencia, en la modalidad dicha, de una utilización de los signos registrados, jurídicamente admisible mediante licencia.

El motivo se estima, si bien la condena no puede superar el límite temporal que establece el mismo artículo 38, en su apartado 4.

UNDÉCIMO. En conclusión, procede - en aplicación de los artículos citados y del 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 - (1º) que, sin especial pronunciamiento sobre las costas, estimemos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Simbad España, SA, por el defecto de motivación de la sentencia recurrida, a que se refiere el precedente fundamento de derecho cuarto, en el que se contiene la argumentación con la que damos soporte a lo que, al respecto, había decidido el Tribunal de la segunda instancia; (2º) que, con imposición de costas a la recurrente, desestimemos el recurso de casación interpuesto por Simbad España, SA; y (3º) que, sin especial pronunciamiento sobre las costas, estimemos el recurso de casación que interpuso ZAPF Creation AG y, en consecuencia, condenemos a Simba España, SA a pagar a aquella sociedad el precio que debería haberle abonado, en los cinco

años anteriores a la fecha de interposición de la demanda, por la supuesta concesión de una licencia que le hubiera permitido actuar en los términos que han sido calificados como infracción del derecho de la demandante sobre su marca internacional número 610.997.

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

## FALLO

Declaramos haber lugar al recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Simbad España, SA contra la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil seis, por la Sección Vigésimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid EDJ 2006/374034 , por defecto de motivación.

Sobre las costas de este recurso no formulamos pronunciamiento de condena.

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Simbad España, SA contra la misma sentencia.

Las costas de este recurso las imponemos a la recurrente.

Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto, contra la misma sentencia, por ZAPF Creation AG, de modo que, con estimación del recurso de apelación que la misma interpuso contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Quince de Madrid, condenamos a Simbad España, SA a pagar a aquella sociedad el precio que debería haberle abonado, en los cinco años anteriores a la fecha de interposición de la demanda, por la supuesta concesión de una licencia que le hubiera permitido actuar en los términos que han sido calificados como infracción del derecho de la demandante sobre su marca internacional número 610.997.

Sobre las costas del recurso de casación interpuesto por ZAPF Creation AG, no formulamos pronunciamiento de condena.

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.-Juan Antonio Xiol Rios.-José Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.- Rubricado. Publicación.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José 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.

**Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079110012010100715**