

EDJ 2013/173364

Tribunal Supremo Sala 1ª, S 24-7-2013, nº 489/2013, rec. 1261/2011
Pte: Ferrándiz Gabriel, José Ramón

Resumen

Marcas. Competencia desleal. Publicidad ilícita. El TS desestima las acciones ejercitadas en la demanda al no haber interesado la demandante la anulación del registro de marca que da cobertura a la utilización de la marca de la recurrente. Señala la Sala que el uso por el titular de su marca registrada no puede ser calificado como ilícito mientras no se declare la nulidad de su registro por ser contrario a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en la legislación y salvo que los asientos correspondientes no amparen dicho uso por tener por objeto no los signos registrados, sino otros distintos (FJ 6)

NORMATIVA ESTUDIADA

Ley 3/1991 de 10 enero 1991. Competencia Desleal
art.5 , art.6
Ley 34/1988 de 11 noviembre 1988. General de la Publicidad
art.3.c , art.6.b

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO	3
FALLO	6

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

COMPETENCIA ILÍCITA Y DESLEAL
DERECHO DE PROPIEDAD
PROPIEDADES ESPECIALES
Propiedad industrial
Marcas
Otras cuestiones

FICHA TÉCNICA

Favorable a: Poseedor no registral de derecho propiedad industrial; Desfavorable a: Titular de derecho propiedad industrial
Procedimiento:Recurso extraordinario por infracción procesal

Legislación

Aplica art.5, art.6 de Ley 3/1991 de 10 enero 1991. Competencia Desleal
Aplica art.3.c, art.6.b de Ley 34/1988 de 11 noviembre 1988. General de la Publicidad
Cita Ley 29/2009 de 30 diciembre 2009. Modificación del régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios
Cita Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas
Cita Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Cita Ley 34/1988 de 11 noviembre 1988. General de la Publicidad
Cita art.24 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española

Jurisprudencia

Deja sin efecto SAP Las Palmas de 4 febrero 2011 (J2011/134404)
Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 10 enero 2012 (J2012/11959)
Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 27 octubre 2011 (J2011/249302)
Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 5 abril 2010 (J2010/45210)
Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Otras cuestiones STS Sala 1 Pleno de 15 enero 2009 (J2009/9509)
Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 10 octubre 1998 (J1998/20141)
Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Otras cuestiones STS Sala 1ª de 23 mayo 1994 (J1994/4670)

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticuatro de julio de dos mil trece.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Radio Pública de Canarias, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Teixeira Ventura, contra la sentencia dictada, el cuatro de febrero de dos mil once, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria EDJ 2011/134404 , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales D^a Adela Cano Lantero, en representación de Radio Pública de Canarias, SA, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Editorial Prensa Canaria, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Marcos Juan Calleja García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Las Palmas de Gran Canaria, el tres de junio de dos mil ocho, la Procurador de los Tribunales D^a Rita Rodríguez Guerra, obrando en representación de Editorial Prensa Canaria, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Radio Pública de Canarias, SA.

En dicho escrito, la representación procesal de Editorial Prensa Canaria, SA, alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que dicha sociedad, dedicada a actividades editoriales e informativas en general, editaba diversos periódicos en el archipiélago canario - entre ellos, La Provincia y La Opinión de Tenerife - y que, además, era titular de la concesión administrativa que le habilitaba para la emisión radiofónica, por FM, lo que hacía con el nombre " Radio Canarias ", particularmente en el ámbito publicitario. Que, por otro lado, Editorial Prensa Canarias, SA era titular de tres marcas españolas, todas ellas denominativas, registradas con los números 1 001 743, " Radio Canarias ", concedida, para servicios de radiodifusión, clase 38, el dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y tres; 1 919 432, " Radio Canarias Sol ", concedida, para servicios de la clase 38, el doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis; y 1 919 431, " Radio Canarias Norte ", también concedida, para servicios de la clase 38, el doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Añadió que la demandada Radio Pública de Canarias, SA, íntegramente participada por la entidad pública Radio Televisión Canaria, SA, había comenzado a emitir el treinta de mayo de dos mil ocho, para diversas zonas de Gran Canaria, una programación radiofónica, con el signo " Canarias Radio ", idéntico, conceptual y fonéticamente, al de su representada. Que, en particular, Radio Pública de Canarias, SA participaba en la actividad publicitaria con un signo gráfico, en ocasiones unido a esa denominación o sólo con ésta.

Que, tal actuación de Radio Pública de Canarias, SA implicaba la comisión de actos ilícitos en el ámbito publicitario, por el empleo en la publicidad del signo denominativo " Canarias Radio ", apto para inducir a confusión y, además, en el concurrencial, por ser dicho uso contrario a la buena fe y causa de confusión.

Añadió que había requerido a la demandada de cese en la ilícita actividad descrita, el veintiséis de mayo de dos mil ocho, sin resultado.

Con esos antecedentes, la representación procesal de Editorial de Prensa Canaria, SA invocó los artículos 3.c) y 6.b) de la Ley 34/1988, de publicidad EDL 1988/13332 , así como los artículos 5 y 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, e interés del Juzgado de Primera Instancia al que se repartiera la demanda una sentencia que condenase a la demandada a que " 1.- Se abstenga de difundir (editar, publicar y distribuir) y cese definitivamente todo anuncio o publicidad que contenga el término Canarias Radio en forma gráfica, escrita, sonora, visual o audiovisual, ya se difundan dichos anuncios o publicidad por el medio de comunicación, soporte o modalidad de difusión que sea. 2.- Singularmente que se abstenga de difundir (editar, publicar y distribuir) y cese definitivamente ninguna publicación, anuncio o comunicación con la denominación Canarias Radio en soporte internet o digital. 3.- Cese y se abstenga, en general, de realizar cualquier acto de confusión comparación e imitación de la marca y denominación Radio Canarias que genere riesgo de asociación con Canarias Radio. 4.- Ordenar la publicación total de la sentencia estimatoria en idéntica forma, soportes y relevancia que aquella en la que se publicitó Canaria Radio y a costa del demandado. 5.- Se condene a la demandada al pago de las costas procesales ".

SEGUNDO.- La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria, que, por auto de cinco de junio de dos mil ocho, la admitió a trámite conforme a las normas del juicio ordinario, con el número 62/2008.

Radio Pública de Canarias, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Teixeira Ventura, el cual contestó la demanda.

En el escrito de contestación la representación procesal de Radio Pública de Canarias, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que el ente público Radio y Televisión Canaria era titular de la marca española número 2 800 152, " CR Canarias Radio ", concedida para productos y servicios de las clases 9, 16, 35, 38 y 41, y que Radio Pública de Canarias, SA utilizaba la mencionada marca con la autorización de su titular registral.

Añadió que, al utilizar Radio Pública de Canarias, SA, con el consentimiento de su titular, una marca que su sociedad matriz tenía registrada, la cuestión planteada era propia del derecho de marcas y, por lo tanto, debería quedar sometida a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas EDL 2001/44999 , no a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Que, en conclusión, no podía incurrir en competencia desleal cuando usaba, con consentimiento de la titular, una marca registrada, cuya validez nadie había discutido.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Radio Pública de Canarias, SA, interesó del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria una sentencia " por la que se desestime íntegramente la demanda, efectuando expresa imposición de las costas procesales a la parte actora ".

TERCERO.- Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Uno de las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia, con fecha nueve de junio de dos mil nueve, con la siguiente parte dispositiva: "Fallo. Que, estimando la demanda interpuesta por la Procurador D^a Rita Rodríguez Guerra, en nombre de la entidad mercantil Editorial Prensa Canaria, SA, contra la entidad Radio Pública de Canarias representada por el Procurador don Manuel Texeira Ventura, condeno a la demandada a: 1.- Que se abstenga de difundir (editar, publicar y distribuir) y cese definitivamente todo anuncio o publicidad que contenga el término Canarias Radio, en forma gráfica, escrita, sonora, visual o audiovisual, ya se difundan dichos anuncios o publicidad por el medio de comunicación, soporte o modalidad o difusión que sea incluso en soporte internet o digital. 2.- Cese y se abstenga, en general, de realizar cualquier acto de confusión comparación e imitación de la marca y denominación Radio Canarias que genere riesgo de asociación con Canarias Radio. 3.- Ordeno la publicación de la presente sentencia en idéntica forma, soportes y relevancia que aquella en la que se publicitó Canarias Radio a costa del demandado. Con condena en costas a la entidad demandada ".

CUARTO.- La representación procesal de Radio Pública de Canarias, SA recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Uno de las Palmas de Gran Canaria de nueve de junio de dos mil nueve.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Las Palmas, en la que se turnaron a la Sección Cuarta de la misma, que tramitó el recurso de apelación, con el número 793/2009, y dictó sentencia con fecha cuatro de febrero de dos mil once, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de Radio Pública de Canarias, SA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de lo Mercantil número Uno, de fecha nueve de julio de dos mil nueve, en los autos de juicio ordinario 62/2008, confirmando dicha resolución, con expresa imposición de costas al apelante ".

QUINTO.- La representación procesal de Radio Pública de Canarias, SA preparó e interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de cuatro de febrero de dos mil once EDJ 2011/134404 .

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veintiocho de febrero de dos mil doce, decidió: " Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de Radió Pública de Canarias, SA, contra la sentencia dictada, con fecha cuatro de febrero de dos mil once, por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección Cuarta) en el rollo de apelación número 793/2009, dimanante de los autos de juicio ordinario número 62/2008 del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria ".

SEXTO.- El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, por la representación procesal de Radio Pública de Canarias, SA, contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de cuatro de febrero de dos mil once, se compone de dos motivos, en los que la recurrente denuncia:

PRIMERO.-. Con apoyo en la norma del número cuatro del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , la infracción del artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 .

SEGUNDO.-. Con apoyo en la norma del número segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , la infracción del artículo 218, apartado 2, de la misma Ley.

SÉPTIMO. El recurso de casación interpuesto, por la representación procesal de Radio Pública de Canarias, SA, contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de cuatro de febrero de dos mil once, se compone de tres motivos, en los que la recurrente, con apoyo en la norma del apartado 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , denuncia:

PRIMERO.-. La infracción de la jurisprudencia sobre el principio de especialidad en el tratamiento de los ilícitos marcarios.

SEGUNDO.-. La infracción del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas EDL 2001/44999 , y de la jurisprudencia que los interpreta.

TERCERO.-. La infracción del artículo 34, en relación con el 39, apartado 2, letra a), ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas EDL 2001/44999 , y de la jurisprudencia que los interpreta.

OCTAVO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Marcos Juan Calleja García, en nombre y representación de Editorial Prensa Canaria, SA, impugnó los recursos, solicitando se declarase no haber lugar a los mismos.

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumen de los antecedentes.

Editorial Prensa Canaria, SA alegó en la demanda que operaba como entidad de radiodifusión con el nombre " Radio Canarias " y que la demandada, Radio Pública de Canarias, SA, había comenzado, con posterioridad a ella, una actividad de la misma clase, con el nombre " Canarias Radio ", especialmente usado en la publicidad.

Aunque Editorial Prensa Canaria, SA era titular, entre otras, de la marca número 1 001 743, " Radio Canarias ", alegó en la demanda que el uso del signo " Canarias Radio " por Radio Pública de Canarias, SA, en el mismo sector de la actividad económica a que ella se dedicaba, merecía ser calificado como comportamiento desleal, según los artículos 5 y 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, por ser objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y, además, fuente de un riesgo de confusión entre las dos empresas y la actividad de cada una. También afirmó que los mensajes publicitarios emitidos por la demandada con aquel nombre constituían un ejemplo de publicidad ilícita, por desleal, al producir el efecto de confundir a los destinatarios sobre la procedencia de los mismos o la identidad de quién los emitía, conforme a los artículos 3, letra c), y 6, letra b), de la Ley 34/1.988, de 11 de noviembre EDL 1988/13332 , general de publicidad - una y otra en la redacción anterior a la reforma de ambas, operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre EDL 2009/287586 -.

Radio Pública de Canarias, SA se defendió de tales imputaciones sin negar los hechos en que se basaban, sino oponiendo un dato impositivo, tendente a desvirtuar el efecto jurídico perseguido por la demandante con sus alegaciones: alegó que no hacía otra cosa que utilizar, con el consentimiento de quien era su titular, la marca española número 2 800 152, denominativa, " CR Canarias Radio ", registrada a nombre de Radio y Televisión Canaria, a la que pertenecían todas las acciones representativas de su propio capital social.

En las dos instancias fueron estimadas las acciones declarativas y de condena ejercitadas en la demanda por Editorial Prensa Canarias, SA, con el mencionado apoyo normativo.

En concreto, el Tribunal de apelación negó fundamento a la excepción sustantiva opuesta por la demandada y apelante, por dos razones: (1ª) Editorial Prensa Canaria, SA había interpuesto recurso contencioso administrativo contra la concesión de la marca 2 800 152, " CR Canarias Radio" - la usada por Radio Pública Canarias, SA - de modo que sería en el correspondiente proceso en el que debería decidirse si dicho signo era o no compatible con los registrados a nombre de la primera; y (2ª) Radio Pública Canarias, SA no usaba la marca 2 800 152 tal como había sido registrada, sino en forma distinta, alterando de modo significativo los elementos con los que aparecía en el correspondiente asiento - al prescindir en las emisiones de las letras CR -.

Contra la sentencia de apelación EDJ 2011/134404 interpuso Radio Pública de Canarias recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación.

I. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE LA DEMANDADA.

SEGUNDO.- Enunciado y fundamentos del primero de los motivos del recurso.

Denuncia Radio Pública de Canarias, SA, con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , la infracción del artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 , al considerar que lesionaba su derecho a la tutela judicial efectiva la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de apelación.

Se refiere la recurrente a su alegación, reproducida en la segunda instancia, de que el uso que hacía de la marca número 2 800 152 debía ser considerado lícito, por estar amparado por un asiento registral cuya validez no había sido negada por órgano jurisdiccional alguno.

Añade que a ese planteamiento respondió el Tribunal de apelación - como se apuntó antes - negando que la mencionada regla de cobertura fuera aplicable al caso, por razón de que Editorial Prensa Canaria, SA había interpuesto recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que el registro del signo había sido concedido.

Afirma la ahora recurrente que constituía el resultado de una valoración arbitraria de la prueba, que no superaba el test de racionalidad constitucionalmente exigido por el artículo 24, atribuir la mencionada especialidad al caso enjuiciado, respecto de la repetida regla, tanto más si - como en la propia sentencia se declaraba claramente - el recurso contencioso administrativo, interpuesto después del emplazamiento de la demandada, había sido inadmitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por no haber agotado la recurrente la vía administrativa previa.

TERCERO.- Desestimación del motivo.

Con reiteración hemos puesto de manifiesto que el recurso extraordinario por infracción procesal no permite fiscalizar la correcta aplicación de las reglas y principios que deben observarse en la valoración de los distintos medios de prueba - sentencias 198/2010, de 5 de abril EDJ 2010/45210 , 973/2011, de 10 de enero de 2012 EDJ 2012/11959 , 758/2011, de 27 de octubre EDJ 2011/249302 , entre otras muchas -, dado que, en nuestro sistema, dicha valoración constituye función soberana y exclusiva de los Tribunales de las instancias, no revisable por medio de este recurso extraordinario, salvo cuando, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no supere el test de razonabilidad constitucionalmente exigible para entender respetado el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 .

Sin embargo, lo que en este motivo se expone no es un juicio crítico sobre la valoración hecha por el Tribunal de apelación de la prueba que se había practicado en el proceso al fin de lograr su convencimiento sobre la existencia o inexistencia de un hecho afirmado o negado, sino sobre la atribución a un proceso contencioso administrativo de efectos sobre el derecho de la recurrente a usar la marca número 2 800 152, siendo que el correspondiente recurso había resultado inadmitido a trámite.

Realmente, no encuentra apoyo el motivo en la norma utilizada para introducirlo. De ahí que se desestime, mas no sin entender que la marca a que se refiere dicho recurso, esto es, la usada por la ahora recurrente, sigue vigente y produce los efectos que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre EDL 2001/44999 , atribuye a los registros constitutivos no anulados o caducados.

CUARTO.- Enunciado y fundamentos del segundo motivo del recurso.

Radio Pública de Canarias, SA, con apoyo en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , denuncia la infracción del apartado 1 del artículo 218 de la misma Ley.

Considera que la sentencia de apelación EDJ 2011/134404 había incurrido en vicio de incongruencia, como consecuencia de haber negado al alegado uso del signo " Canarias Radio " la cobertura que significaba su registro como marca número 2 800 152, por no coincidir aquel con este, es decir, por haber utilizado la ahora recurrente la marca en una forma que difería en elementos significativos de aquellos con los que había sido registrada.

Alega Radio Pública de Canarias, SA, a la vista de los escritos fundamentales de las dos partes y de la sentencia de la primera instancia, que dicha supuesta alteración de la forma con la que la marca fue registrada, no había sido un dato introducido en el proceso oportunamente. Razón por la que el Tribunal de apelación, al tomarlo en consideración para decidir el recurso, había incurrido en incongruencia " extra petita " .

QUINTO.- Estimación del motivo.

El Tribunal de apelación declaró que Radio Pública Canarias, SA había usado la marca número 2 800 152 con una forma distinta de aquella con la que había sido registrada.

Como ese dato, fundamental para la decisión del litigio entablado, no había sido introducido oportunamente en el proceso ni siquiera fijado en la sentencia de la primera instancia, el Tribunal de apelación incurrió, como se afirma en el motivo, en vicio de incongruencia en la medida en que estimó la demanda al considerar probado un hecho que enervaba la excepción sustantiva opuesta por la demandada.

Por afirmar ese hecho fundamental, que no había llegado a integrar el supuesto fáctico del conflicto tal como lo habían determinado las partes, se alejó de la " res in iudicium deducta " , la cual había quedado formada, según se expuso, por el uso de un signo confundible - alegación de la demandante - y por la cobertura de legitimidad que le pudiera proporcionar el que estuviera registrado como marca - alegación de la demandada - .

Los variados matices que, en el derecho de marcas, ofrece la comparación del uso de una marca con la forma con la que hubiera sido registrada - al respecto, sentencia de 15 de enero de 2009 (número 1230/2008) EDJ 2009/9509 - y la significación y trascendencia que una alteración tiene en el reconocimiento y protección del derecho del usuario, hacían necesario que la ahora recurrente hubiera tenido la posibilidad de alegar al respecto, en algún momento del proceso.

Como recuerda la sentencia 921/1998, de 10 de octubre EDJ 1998/20141 , la congruencia impone un absoluto respeto a los hechos, relevantes o fundamentales, puesto que pertenecen a la exclusiva disposición de las partes - aunque sin perjuicio de la facultad del juzgador de fijar los alegados de modo definitivo según el resultado de las pruebas - .

Procede, por lo expuesto, estimar el motivo, declarar la infracción procesal y asumir las funciones de Tribunal de instancia, para dictar nueva sentencia teniendo en cuenta " lo que se hubiera alegado como fundamento del recurso de casación " , según establece la regla séptima de la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 .

Dichas alegaciones aparecen contenidas en los motivos primero y segundo, dado que el tercero se interpuso sólo para el caso de que no fuera estimado el segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal.

II. DECISIÓN DEL LITIGIO EN CONSIDERACIÓN A LO ALEGADO COMO FUNDAMENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN.

SEXTO.- El registro de la marca usada por la demandada.

Al contestar la demanda no negó Radio Pública de Canarias, SA que usara el signo " Canarias Radio " en su actividad radiodifusora ni que el mismo no se confundiera con el utilizado por Editorial Prensa Canaria, SA, sino que alegó que estaba facultada para utilizarlo por la titular de la marca número 2 800 152, cuya validez no había sido pretendida y, menos, negada.

Siendo cierto lo anterior - y habiendo quedado fuera del debate la cuestión de si el uso de la marca por la ahora recurrente coincide o no con la forma dada a la misma en el registro -, hay que concluir que la demanda debe ser desestimada.

En efecto, declaramos en la sentencia de 15 de enero de 2009 (1230/2008) EDJ 2009/9509 , tras la 717/2006, de 7 de julio, que el uso por el titular de su marca registrada no puede ser calificado como ilícito, claro está, mientras no se declare la nulidad de su registro por ser contrario a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en la legislación y salvo que los asientos correspondientes

no amparen dicho uso por tener por objeto no los signos registrados, sino otros distintos - a lo que ya nos hemos referido en la vertiente procesal -. En el mismo sentido la sentencia 470/1994, de 23 de mayo EDJ 1994/4670 , con respecto al nombre comercial.

La expuesta doctrina, que - a diferencia de lo que sucede con otros títulos de propiedad industrial - no encuentra impedimento en la norma positiva, se inspira en la conveniencia de dotar de la mayor eficacia al registro y de lograr que el mismo refleje, lo más fielmente posible, la realidad extratabular. Realmente, completada con la atribución legal de efectos retroactivos a la declaración de nulidad de las marcas - artículo 54 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre EDL 2001/44999 -, la exigencia de pretenderla, previamente o a la vez que la declaración de la infracción, se convierte en una especial manifestación de la petición de rectificación del registro, exigida en otros ámbitos.

De conformidad con lo expuesto, al no haber interesado la demandante la anulación del registro de marca que da cobertura a la utilización de la número 2 800 152, procedía desestimar las acciones ejercitadas en la demanda. Y así corresponde declararlo.

SÉPTIMO. Régimen de las costas.

Las costas de la primera instancia quedan a cargo de la demandante, en aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 .

No procede el mismo pronunciamiento respecto de las costas de la segunda instancia y del recurso extraordinario por infracción procesal, en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463

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 Radio Publica de Canarias, SA, contra la sentencia dictada el cuatro de febrero de dos mil once, por la Sección Cuarta de la audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria EDJ 2011/134404 .

Dejamos sin efecto la sentencia recurrida y, en su lugar, estimamos el recurso de apelación interpuesto por Radio Pública de Canarias, SA, contra la sentencia dictada en fecha nueve de junio de dos mil nueve, por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria, la cual también dejamos sin efecto y, en lugar de ella, desestimamos la demanda interpuesta por Editorial Prensa Canaria, SA, contra Radio Pública de Canarias, SA.

Las costas de la primera instancia quedan a cargo de la demandante.

No ha lugar a pronunciar condena en costas de la segunda instancia y de los recursos extraordinarios interpuestos.

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

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-José Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.-Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Saraza Jimena.-Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y 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: 28079110012013100471